

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im AB1.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 7. Dezember 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0135/12 - 3.2.07

Anmeldenummer: 04007820.6

Veröffentlichungsnummer: 1582607

IPC: C23C 14/56

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Schleusenordnung für eine Vakuumbehandlungsanlage und
Verfahren zum Betreiben von dieser

Patentinhaber:

Applied Materials GmbH & Co. KG

Einsprechender:

VON ARDENNE Anlagentechnik

Stichwort:

Zusammensetzung der Einspruchsabteilung/APPLIED MATERIALS

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 19(2)
EPÜ R. 103(1)(a)
VOBK Art. 11

Schlagwort:

"Korrekte Zusammensetzung der Einspruchsabteilung (nein)"
"Wesentlicher Verfahrensfehler (ja)"
"Zurückverweisung (ja)"
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0251/88, T 0382/92, T 1700/10

Orientierungssatz:

Bei Festlegung bzw. Änderung der Zusammensetzung der Einspruchsabteilung sind die Erfordernisse von Artikel 19 (2) EPÜ (erneut) zu prüfen (Punkt 1.3.1 der Entscheidungsgründe)



Aktenzeichen: T 0135/12 - 3.2.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 7. Dezember 2012

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

VON ARDENNE Anlagentechnik
Plattleite 19/29
D-01324 Dresden (DE)

Vertreter:

Adler, Peter
Lippert, Stachow & Partner
Krenkelstrasse 3
D-01309 Dresden (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

Applied Materials GmbH & Co. KG
Siemensstrasse 100
D-63755 Alzenau (DE)

Vertreter:

Bockhorni & Kollegen
Elsenheimerstraße 49
D-80687 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1582607 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 8 November 2011.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: H. Hahn
E. Kossonakou

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent EP-B-1 582 607 in geänderter Form auf der Basis des in der mündlichen Verhandlung vom 27. September 2011 eingereichten Hauptantrags aufrecht zu erhalten, Beschwerde eingelegt und die Aufhebung der Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufgrund des wesentlichen Verfahrensmangels der unzulässigen Zusammensetzung der Einspruchsabteilung, beantragt.
- II. Das Patent war von der Prüfungsabteilung bestehend aus den Prüfern A und B als Erstprüfer, bzw. Zweitprüfer sowie Prüfer C als Vorsitzender erteilt worden.
- III. Gegen das Streitpatent war ein Einspruch unter Artikel 100 (a) EPÜ, wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, sowie unter Artikel 100 (c) EPÜ, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, eingereicht worden.
- IV. Die angefochtene Entscheidung wurde von der Einspruchsabteilung bestehend aus Prüfern A und B als Erstprüfer, bzw. Zweitprüfer sowie Prüfer D als Vorsitzender in der mündlichen Verhandlung vom 27. September 2011 getroffen.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass die in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 22 im Prüfungs- bzw. Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen nach Artikel 100 (c) und 123 (2) EPÜ zulässig sind und alle

im Einspruchsverfahren geänderten Ansprüche nicht gegen Regel 80 EPÜ verstoßen. Außerdem ist der Gegenstand des Streitpatents in der geänderten Fassung neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, insbesondere gegenüber D5 als nächstkommenden Stand der Technik in Verbindung mit D3. Anspruch 1 war im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ in der einteiligen Fassung abgefasst und die Beschreibung wurde angepasst. Bezüglich D4 wurde in einem *obiter dictum* dargelegt, warum es nicht als nächstkommender Stand der Technik verwendet werden kann.

- V. Mit Bescheid vom 17. August 2012 teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung im Hinblick auf die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, mit.

Unter anderem stellte die Kammer eine Verletzung von Artikel 19 (2) EPÜ fest, die einen wesentlichen Verfahrensfehler darstelle und kündigte ihre Absicht an, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, die Sache zur erneuten Prüfung an eine richtig besetzte Einspruchsabteilung zurückzuverweisen und die Beschwerdegebühr an die Beschwerdeführerin zurückzuzahlen.

Die beiden Parteien wurden deshalb ersucht, ihre Anträge klarzustellen bzw. mitzuteilen, ob ihre Anträge auf eine mündliche Verhandlung unter Berücksichtigung der genannten Absicht der Kammer auch gelten sollten.

- VI. Mit ihrem Schreiben vom 16. Oktober 2012, übermittelt mit Telefax am gleichen Tag, informierte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Kammer, dass sie als Reaktion auf die Mitteilung der Kammer ihren

Antrag auf mündliche Verhandlung zurückziehe. Weitere Ausführungen wurden nicht gemacht.

VII. Mit dem Schreiben vom 25. Oktober 2012, mit Telefax am selben Tag übermittelt, teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie als Reaktion auf die in Aussicht gestellte Zurückverweisung auf die beantragte mündliche Verhandlung verzichte und beantragte:

1. die Entscheidung aufzuheben und die Sache zur erneuten Prüfung an eine richtig besetzte Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, und
2. die Beschwerdegebühr nach Regel 103 (1) (a) EPÜ aufgrund des genannten wesentlichen Verfahrensmangels zurückzuzahlen.

VIII. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren zur Frage der unzulässigen Zusammensetzung der Einspruchsabteilung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Die Prüfer A und B haben im Erteilungsverfahren in der Prüfungsabteilung mitgewirkt und das Dokument zur Erteilungsabsicht vom 16. April 2008 als erster bzw. zweiter Prüfer unterschrieben. Auch in der Einspruchsabteilung haben die Prüfer A und B als erster und zweiter Prüfer mitgewirkt, so dass entgegen Artikel 19 (2) EPÜ lediglich der Vorsitzende nicht am Erteilungsverfahren mitgewirkt hat. Nach einschlägiger Rechtsprechung ist in diesem Fall die Entscheidung wegen Unzuständigkeit aufzuheben und an die Erstinstanz zurückzuverweisen (T 251/88, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

IX. Die Beschwerdegegnerin hat in ihrem Schreiben datiert vom 3. Februar 2012 (Reaktion auf die Beschwerdeschrift) zur Frage der Zusammensetzung der Einspruchsabteilung keinerlei Stellung genommen und auch nicht innerhalb der mit dem Bescheid vom 23. März 2012 gesetzten Frist von vier Monaten eine Erwiderung auf die Beschwerdebegründung eingereicht. Sie hat auch nicht als Reaktion auf den Bescheid der Kammer irgendwelche diesbezüglichen Argumente vorgebracht (siehe Punkt VI oben).

Entscheidungsgründe

1. *Wesentlicher Verfahrensfehler*

1.1 Gemäß Artikel 19 (2) EPÜ ist die Einspruchsabteilung so zusammenzusetzen, dass die folgenden Erfordernisse erfüllt sind (Betonung durch Fettdruck von der Kammer hinzugefügt):

"(2) Eine Einspruchsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen, **von denen mindestens zwei nicht in dem Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents mitgewirkt haben dürfen**, gegen das sich der Einspruch richtet. ...".

1.2 Im vorliegenden Fall bestand die Prüfungsabteilung aus den Prüfern A, B und C (letzterer als Vorsitzender), als die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ (beabsichtigte Erteilung, siehe EPA Form 2035.4 (Blatt 1) datiert vom 16. April 2008 sowie EPA Form 2004, Blatt 4 datiert vom 21. Mai 2008) erging. Die gleiche Zusammensetzung traf die Erteilungsentscheidung vom 2. Oktober 2008. Die

Einspruchsabteilung bestand, insoweit aus ihren öffentlich zugänglichen Verfahrensunterlagen ersichtlich auch aus den Prüfern A und B, allerdings mit Prüfer D als Vorsitzender (siehe die Ladung zur mündlichen Verhandlung EPA Form 2310 datiert vom 10. Februar 2011 bzw. das Protokoll der mündlichen Verhandlung EPA Form 2309 (Blatt 1) und die Zwischenentscheidung EPA Form 2327, Blatt 2, beide datiert vom 8. November 2011).

1.3 Somit ist aus den genannten Unterlagen der vorliegenden Akte offensichtlich, dass die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung für das Einspruchsverfahren gegen das europäische Patent EP-B-1 582 607 das Erfordernis von Artikel 19 (2) EPÜ **nicht** erfüllt, da zwei Mitglieder der Einspruchsabteilung auch im Verfahren zur Erteilung des betreffenden europäischen Patents mitgewirkt haben. Einer dieser beiden Prüfer wäre für das Einspruchsverfahren vom zuständigen Direktor, der die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung bestimmt, nicht zu bestimmen, bzw. ersetzen gewesen (vgl. Richtlinien für die Prüfung im europäischen Patentamt, Version Dezember 2007 oder April 2010, D-II, 2.1 und 2.3, und D-IV, 2).

1.3.1 Ob im vorliegenden Fall die Einspruchsabteilung ursprünglich richtig zusammengesetzt war und diese Zusammensetzung erst im Laufe des Verfahrens unter Nicht-Berücksichtigung des Artikels 19 (2) EPÜ umgeändert wurde, ist aus der öffentlich zugänglichen Akte nicht ersichtlich. Es spielt auch für die Beurteilung des Falles keine Rolle.

Die Kammer möchte aber darauf hinweisen, dass für beide Fälle vom zuständigen Direktor bzw. vom designierten

Vorsitzenden überprüft werden muss, dass die Erfordernisse von Artikel 19 (2) EPÜ erfüllt sind.

- 1.3.2 Erst nach der mündlichen Verhandlung hat der Vorsitzende festgestellt, dass die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung die Erfordernisse von Artikel 19 (2) EPÜ nicht erfüllt.

Der Niederschrift der mündlichen Verhandlung datiert vom 8. November 2011 wurde deshalb ein Bescheid (EPA Form 2906, Blatt 1) beigefügt, in dem dieser Sachverhalt festgestellt wurde. Außerdem wurde korrekt darauf hingewiesen, dass die Einspruchsabteilung diesen Fehler nicht selber korrigieren könne. Dafür wurden die Parteien darauf hingewiesen, dass sie das Recht haben diesen Fehler in einer Beschwerde zu bemängeln. Die Beschwerdegebühr werde sodann gemäß Regel 103 (1) (a) EPÜ zurückbezahlt und die Sache an die Erstinstanz zur weiteren Behandlung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ zurückverwiesen werden.

- 1.4 Gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern stellt die Verletzung von Artikel 19 (2) EPÜ einen wesentlichen Verfahrensfehler dar, wodurch die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben ist (vgl. z.B. T 382/92, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sowie - im allgemeinen - eine Zurückverweisung der Sache zur erneuten Prüfung an eine richtig zu besetzende Einspruchsabteilung ist dabei bedingt (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage 2010, Abschnitt VI.J.2.2; siehe z.B. T 251/88 oder T 1700/10, beide nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

Hierzu möchte die Kammer bemerken, dass es der Einspruchsabteilung nicht zusteht, Aussagen zu machen, die unter die Entscheidungsbefugnis der Kammer fallen, wie z.B. die Rückerstattung der Beschwerdegebühr und die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung.

2. *Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Regel 103 (1) (a) EPÜ)*

Wie die Kammer im oberen Punkt 1.4 festgestellt hat, liegt dieser wesentliche Verfahrensfehler hier vor, die Entscheidung muss daher aufgehoben werden. Weil keine besonderen Gründe dagegen sprechen (dieser Fall wurde in der Bearbeitung vorgezogen) ist die Sache nach Artikel 11 VOBK zur weiteren Prüfung an eine richtig zusammensetzende Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Da dieser wesentliche Verfahrensfehler die Ursache für die Zurückverweisung an die Erstinstanz darstellt, entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit gemäß Regel 103 (1) (a) EPÜ, weshalb dem entsprechenden Antrag der Beschwerdeführerin stattgegeben wird.

3. Da beide Parteien auf eine mündliche Verhandlung verzichteten (siehe obere Punkte VI und VII), konnte die Kammer ohne eine mündliche Verhandlung zur vorliegenden Entscheidung gelangen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prüfung durch eine korrekt zu besetzenden Einspruchsabteilung an die Erinstanz zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders