

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 15. Februar 2016**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1788/14 - 3.2.01

**Anmeldenummer:** 05708522.7

**Veröffentlichungsnummer:** 1713653

**IPC:** B60H1/00, F24F13/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

EIN LUFTMISCHER FÜR EIN LÜFTUNGSSYSTEM

**Patentinhaberin:**

MAHLE Behr USA Inc.

**Einsprechende:**

VALEO SYSTEMES THERMIQUES S.A.S.

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 19(2), 111

EPÜ R. 103(1)(a)

**Schlagwort:**

Fehlerhafte Zusammensetzung der Einspruchsabteilung - (ja)

Zurückverweisung an die erste Instanz - (ja)

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0382/92

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1788/14 - 3.2.01**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01**  
**vom 15. Februar 2016**

**Beschwerdeführerin:** MAHLE Behr USA Inc.  
(Patentinhaberin) 2700 Daley Drive  
Troy, MI 48083 (US)

**Vertreter:** Grauel, Andreas  
Grauel IP  
Patentanwaltskanzlei  
Wartbergstrasse 14  
70191 Stuttgart (DE)

**Beschwerdegegnerin:** VALEO SYSTEMES THERMIQUES S.A.S.  
(Einsprechende) 8 Rue Louis LORMAND, La Verrière  
BP 513  
78320 LE MESNIL SAINT DENIS (FR)

**Vertreter:** Gevers & Orès  
41 avenue de Friedland  
75008 Paris (FR)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 10. Juli 2014 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1713653 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Pricolo  
**Mitglieder:** W. Marx  
S. Fernández de Córdoba

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die am 10. Juli 2014 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 713 653 widerrufen wurde, Beschwerde eingelegt.
- II. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des Patents am Ende der mündlichen Verhandlung vom 16. Oktober 2013 wurde in einer Besetzung getroffen, bei der im Vergleich zur Prüfungsabteilung lediglich ein neuer Vorsitzender benannt wurde.

Dies geht aus dem Vergleich der folgenden Unterlagen zweifelsfrei hervor:

- Erteilungsunterlagen im Prüfungsverfahren (siehe EPA Form 2035.4 (Blatt 1) der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) EPÜ über die beabsichtigte Erteilung, unterschrieben von der Prüfungsabteilung am 31. Oktober 2008, sowie Formblatt 2004, Blatt 4, vom 13. November 2008; auch Erteilungsbescheid vom 12. März 2009);
  - Unterlagen der Einspruchsabteilung (siehe Ladung zur mündlichen Verhandlung EPA Form 2310 vom 22. Februar 2013, Protokoll der mündlichen Verhandlung EPA Form 2309.1 vom 20. Januar 2014 und Entscheidung EPA Form 2331, Blatt 2, vom 10. Juli 2014, von der Einspruchsabteilung am 4. Juli 2014 auf EPA Form 2339 (Blatt 1) unterschrieben).
- III. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents mit den erteilten Ansprüchen und mit den ursprünglich eingereichten Figuren 4a bis 4e statt der erteilten Figuren 4a bis 4e. Hilfsweise wird die

Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt, wobei gemäß Schreiben der Beschwerdeführerin vom 2. Februar 2016 der hilfsweise Antrag auf mündliche Verhandlung unter der Bedingung zurückgenommen wird, dass die Beschwerdekammer die Sache zur Einspruchsabteilung zurückverweist. Weiterhin hilfsweise wird die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 6 eingereicht mit Schreiben vom 17. November 2014 und auf Basis der ursprünglich eingereichten Abbildungen 4a bis 4e beantragt.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise mündliche Verhandlung. Mit Schreiben vom 1. Februar 2016 hat die Beschwerdegegnerin den hilfsweisen Antrag auf mündliche Verhandlung für den Fall zurückgenommen, dass die Beschwerdekammer die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverweisen sollte.

## **Entscheidungsgründe**

### *1. Wesentlicher Verfahrensfehler*

- 1.1 Die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung ist in Artikel 19 (2) EPÜ geregelt, wonach die folgenden Erfordernisse zu erfüllen sind (Hervorhebung in 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 Vorliegend wurde bei Besetzung der Einspruchsabteilung gegenüber der Prüfungsabteilung lediglich ein neuer Vorsitzende bestimmt, wie aus den oben genannten Unterlagen (siehe Abschnitt II.) hervorgeht.
- 1.3 Damit ist das Erfordernis von Artikel 19 (2) EPÜ für die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung für das Einspruchsverfahren gegen das europäische Patent Nr. 1 713 653 nicht erfüllt, da zwei Mitglieder der Einspruchsabteilung auch im Verfahren zur Erteilung des betreffenden europäischen Patents mitgewirkt haben.
- 1.4 Gemäß ständiger 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).

2. *Zurückverweisung an erste Instanz (Artikel 111 (1) EPÜ)*

Die Kammer hat den vorliegenden Fall in der Bearbeitung vorgezogen und hält es deshalb für geboten, die Sache zur weiteren Prüfung durch eine korrekt zu besetzende Einspruchsabteilung an die erste Instanz zurückzuverweisen (Artikel 111 (1) EPÜ).

Da beide Parteien für den Fall einer Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung ihre hilfsweise gestellten Anträge auf mündliche Verhandlung zurückgezogen haben, kann die Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen.

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

Da der von der Kammer festgestellte wesentliche Verfahrensfehler (siehe Punkt 1.4) die Ursache für die

Zurückverweisung an die Erstinstanz darstellt,  
entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der  
Billigkeit gemäß Regel 103 (1) (a) EPÜ.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Vottner

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt