

Veröffentlichung im Amtsblatt	J/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N<sup>o</sup> du recours : T 538/89 - 3.2.1

Anmeldenummer / Filing No / N<sup>o</sup> de la demande : 83 109 012.1

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N<sup>o</sup> de la publication : 0 104 535

Bezeichnung der Erfindung: Verbindungsstange, insbesondere Pleuelstange  
Title of invention:  
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : F16C 9/04, F16C 5/00

## ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 2. Januar 1991

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet : Deere & Company

Einsprechender / Opponent / Opposant : Klöckner-Humboldt-Deutz AG

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Art. 99 (1), 101 (2), 113 (1),  
Regel 55 c), 56 (1), 58 (3)

Schlagwort / Keyword / Mot clé :

"Unzulässiger Einspruch bei offenkundiger Vorbenutzung  
(nein)"  
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)"  
"Kein Anspruch auf einen Bescheid im Einspruchsver-  
fahren"

Leitsatz / Headnote / Sommaire



Aktenzeichen: T 538/89 - 3.2.1

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1  
vom 2. Januar 1991

**Beschwerdeführer:**  
(Einsprechender)

Klöckner-Humboldt-Deutz AG  
Deutz-Mülheimer Straße 111  
Postfach 80 05 09  
D-5000 Köln 80 (DE)

**Vertreter:**

**Beschwerdegegner:**  
(Patentinhaber)

Deere & Company  
1 John Deere Road  
Moline Illinois 61265 (US)

**Vertreter:**

Feldmann, Bernhard  
DEERE & COMPANY  
European Office, Patent Department  
Steubenstraße 36-42  
Postfach 503  
D-6800 Mannheim 1 (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts vom 19. Juli 1989, mit  
der der Einspruch gegen das europäische Patent  
Nr. 0 104 535 aufgrund der Regel 56 (1) EPÜ als  
unzulässig verworfen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** F. Gumbel  
**Mitglieder:** F.J. Pröls  
F. Benussi

## Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die am 13. September 1983 angemeldete und am 4. April 1984 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 83 109 012.1 wurde am 29. April 1987 das europäische Patent Nr. 0 104 535 erteilt.
- II. Ein von der Firma Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln gegen das Patent am 27. Januar 1988 eingelegter, auf den Einspruchsgrund 100 (a) EPÜ (mangelnde Neuheit) gestützter Einspruch wurde von der Einspruchsabteilung mit Entscheidung vom 19. Juli 1989 aufgrund der Regel 59 (1) EPÜ als unzulässig verworfen.

Zum Nachweis einer angeblichen offenkundigen Vorbenutzung der Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 des Streitpatents wurden

innerhalb der Einspruchsfrist die Unterlagen

- (1) Konstruktionszeichnung Nr. 2143090 UB 0148-06 vom 6.3.1972;
- (2) Darstellungsblatt, Pleuelstange Stück/Zyl.-Einheit 0148-06-501 3310, Deutz;
- (3) Meßprotokoll mit Istmaßtabellen ZEISS SAM und

nach Ablauf der Einspruchsfrist

- (4) eine notarielle Erklärung vom 14.3.1988 mit Kopien des Deckblattes und der Seiten 1 und 37 des Prospekts (Ersatzteilliste) 297 3074 GF 0148-99, Deutz 10000 9.79 Schm

vorgelegt. Innerhalb der Einspruchsfrist erfolgte eine erste und nach Ablauf der Einspruchsfrist eine weitere Zeugenbenennung.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr am 16. August 1989 Beschwerde eingelegt. In der am 20. Oktober 1989 eingereichten Beschwerdebegründung wird die Ansicht vertreten, der Einspruch erfülle die Erfordernisse nach Regel 55 (c) EPÜ, denn die Einspruchsabteilung habe sich in der Entscheidung detailliert mit den Beweismitteln auseinandergesetzt, was als Beweis dafür anzusehen sei, daß mit dem Einspruchschriftsatz Tatsachen benannt und Beweismittel vorgelegt wurden, die von der Einspruchsabteilung nachvollziehbar waren.

Sie beantragt:

- (a) die Entscheidung aufzuheben;
- (b) die Zulässigkeit des Einspruchs festzustellen;
- (c) die Sache an die erste Instanz zur weiteren Bearbeitung zurückzuverweisen;
- (d) die Beschwerdegebühr aufgrund von Verfahrensfehlern zurückzuzahlen und
- (e) hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

IV. Die Beschwerdegegnerin bemängelt die ihrer Ansicht nach nicht eindeutigen bzw. unklaren Beschwerdeanträge der Beschwerdeführerin. Die vorstehend genannten Anträge a) und b) aus dem Beschwerdeschriftsatz würden von dem weiteren Antrag c) abweichen.

Sie nimmt ferner Bezug auf ihre Ausführungen im Einspruchsverfahren, wo sie bezweifelte, daß der Einspruchsschriftsatz ausreichende Erklärungen darüber enthält, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wurde und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt ist. Die im Einspruchsschriftsatz insgesamt vorgebrachten Umstände ließen nur nicht beweisbare Vermutungen zu. Dies betreffe insbesondere die Ausführungen der Einsprechenden, denen zufolge die tatsächlich ausgeführten Pleuel der Motorbaureihe FL 413/0148 aufgrund des Fertigungsverfahrens prinzipiell die im Streitpatent genannten Maßverhältnisse einhalten, wobei davon auszugehen sei, daß infolge der großen Stückzahl der nach der Konstruktionszeichnung (1) gefertigten und ausgelieferten Pleuelstangen ein erheblicher Anteil die im Streitpatent beschriebene Kombination einer Nut-Feder-Spielpaarung mit einer Nut-Feder-Preßsitzpaarung aufweise. Diese Vermutungen könnten aber nicht als die nach Regel 55 c) EPÜ erforderliche Angabe von Tatsachen und Beweismitteln gewertet werden.

Außerdem sei nicht nachgewiesen, daß die Pleuelstangendarstellung nach der Unterlage (4) der Darstellung nach der Konstruktionszeichnung gemäß Unterlage (1) entspreche.

Im übrigen biete die Einsprechende keinen Beweis an, daß der mit dem genannten Pleuel ausgestattete Motor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Die Beschwerdegegnerin sei somit nicht in der Lage festzustellen, ob die behauptete Benutzung vor dem Prioritätszeitpunkt stattgefunden hat.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zu verwerfen.

- V. Der Anspruch 1 der unverändert geltenden Anspruchsfassung des Streitpatents lautet wie folgt:

"Verbindungsstange (19), insbesondere Pleuelstange, mit einem Schaft (10), einem sich daran anschließenden Stangenfuß (14) und einem mit letzterem verbindbaren Stangendeckel (16), wobei der Stangenfuß (14) und der Stangendeckel (16) halbkreisförmig ausgebildet sind und an den Endseiten von Auslegern (23, 25, 29, 37) zu deren Verbindung jeweils einen Vorsprung (22, 30) bzw. eine Aussparung (24, 36) aufweisen, die mit seitlichen Oberflächen (26, 28, 32, 34, 38, 40) versehen sind und an einer Verbindungsstelle (18) einen Preßsitz bilden, dadurch gekennzeichnet, daß der innere Abstand (A) der Aussparungen (24) bzw. Vorsprünge (30) bzw. der Aussparung (24) zum Vorsprung (30) am Stangenfuß (14) kleiner ist, als der innere Abstand (B) der Vorsprünge (22) bzw. Aussparungen (36) bzw. des Vorsprungs zur Aussparung am Stangendeckel (16), wobei die Breite einer Aussparung (36) etwas größer ist, als die Breite des mit ihr zu verbindenden Vorsprungs (30)."

## Entscheidungsgründe

### 1. Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ.

Die Anträge a) und b) der Beschwerdeführerin, nämlich die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Zulässigkeit des Einspruchs festzustellen, weichen zwar, wie die Beschwerdegegnerin bemerkt hat, verbal von dem weiteren Antrag c) ab, gemäß dem die Entscheidung aufzuheben und

die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen ist. Jedoch sind diese Anträge offensichtlich klar und eindeutig, und die Anträge a) und b) einerseits und der Antrag c) andererseits widersprechen einander nicht.

Der Antrag c) präzisiert nämlich die Anträge a) und b) nur dahingehend, daß im Falle einer positiven Entscheidung hinsichtlich der Anträge a) und b) durch die Beschwerdekammer die Weiterprüfung in der ersten Instanz beantragt und daß ein Anspruch auf materiell-rechtliche Prüfung in zwei Instanzen geltend gemacht wird.

Die Kammer ist folglich der Auffassung, daß der Beschwerdeantrag entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin insbesondere auch der Anforderung der Regel 64 (b) EPÜ entspricht, wonach auch der Umfang anzugeben ist, in dem die Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt wird.

Die Beschwerde ist daher zulässig.

## 2. **Materiell-rechtliche Prüfung der Beschwerde, Zulässigkeit des Einspruchs**

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin gemäß dem vorstehenden Punkt IV ist sinngemäß als Antrag dahingehend zu verstehen, daß für den Fall einer Anerkennung der formalen Zulässigkeit der Beschwerde diese als materiell unbegründet (hinsichtlich der Zulässigkeit des Einspruchs) zurückzuweisen ist.

Es ist also die Frage zu klären, ob die Einspruchsabteilung, welche die im Einspruch enthaltenen Beweismittel als nicht ausreichend im Sinne von Regel 55 c) EPÜ bezeichnet hat, den Einspruch der Beschwerdeführerin zu Recht als unzulässig verworfen hat.

Zur Untersuchung der vorstehenden Frage ist zunächst festzustellen, welche Anforderungen an den Einspruchschriftsatz sich von der Regel 55 c) EPÜ ableiten.

Nach Regel 55 c) muß die Einspruchsschrift die folgenden Erfordernisse enthalten:

(I) eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt

(II) und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird,

(III) sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel.

Gemäß Artikel 99 (1) EPÜ ist der Einspruch "innerhalb von 9 Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents ... schriftlich einzureichen und zu begründen". Der Inhalt der Einspruchsfrist muß also innerhalb dieser Frist mit den Erfordernissen der Regel 55 c) in Einklang gebracht werden. Dies geht auch aus Regel 56 (1) EPÜ hervor, die vorschreibt, daß der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist, wenn bestimmte Mängel - unter anderem Verstöße gegen Regel 55 c) EPÜ - nicht innerhalb der Einspruchsfrist beseitigt werden.

## 2.1 Angabe des Umfangs des Einspruchs (Regel 55 c), Erfordernis (I))

Im Einspruchsschriftsatz wurde beantragt "das Patent in vollem Umfang zu widerrufen". Dieser Antrag ist zweifellos eindeutig.



2.2 **Angabe der Einspruchsgründe (Regel 55 c), Erfordernis (II))**

Der Einspruch stützt sich nach dem Wortlaut des Einspruchsschriftsatzes auf Artikel 100 a) EPÜ und bestreitet ausdrücklich die Neuheit der Gegenstände nach Anspruch 1 und 2 des Streitpatents. Somit ist also auch angegeben, welche der in Artikel 52 bis 57 geforderten Voraussetzungen für die Patentierbarkeit als nicht erfüllt angesehen wird.

2.3 **Angabe der Tatsachen und Beweismittel (Regel 55 c), Erfordernis (III))**

Mit dem Erfordernis (III) der Regel 55 c) EPÜ (in Verbindung mit den Erfordernissen (I) und (II)) soll sichergestellt werden, daß die Einwände des Einsprechenden in der Einspruchsschrift so deutlich dargelegt und begründet werden, daß sowohl der Patentinhaber als auch die Einspruchsabteilung wissen, welcher Sachverhalt als der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehend angesehen wird.

Im Gegensatz zu den Erfordernissen der Regel 55 (1) a) und b) EPÜ und den Erfordernissen (I) und (II) der Regel 55 c) EPÜ, die eher formaler Art sind, ist das Erfordernis (III) der Regel 55 c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 99 (1) EPÜ sachlicher Natur und verlangt eine Begründung, die auf den Kern des Einspruchs eingeht. Dabei läßt sich die Frage, ob eine Einspruchsschrift die sachlichen Mindestanforderungen des Artikels 99 (1) und der Regel 55 c) EPÜ erfüllt, nur aus dem Gesamtzusammenhang des betreffenden Falles heraus entscheiden, da einige relevante Faktoren, wie z. B. der Schwierigkeitsgrad der zu entscheidenden Fragen von Fall zu Fall verschieden sind (vgl. T 222/85, Abl. EPA 1988, 128, Punkt 4).

2.3.1 Wird zur Begründung mangelnder Neuheit - wie im vorliegenden Fall - eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht, so ist das Erfordernis (III) der Regel 55 c) EPÜ nach Auffassung der Kammer dann erfüllt, wenn die Angaben der Tatsachen und Beweismittel objektiv aus der Sicht des Durchschnittsfachmannes soweit verständlich und verwertbar sind, daß sie es erlauben,

- A) den Zeitpunkt bzw. Zeitraum der öffentlichen Vorbenutzung dahingehend zu überprüfen, ob eine Benutzung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (Vorbenutzung) vorliegt,
- B) den Gegenstand der Benutzung soweit festzustellen, daß seine Übereinstimmung mit dem Gegenstand des Streitpatents prüfbar ist und
- C) die Umstände der Benutzung zur Feststellung der Offenkundigkeit (Zugänglichmachen für die Öffentlichkeit) der benutzten Gegenstände zu überprüfen.

Die Überprüfung der vorstehenden Erfordernisse führt im vorliegenden Fall zu folgenden Ergebnissen:

2.3.2 Angaben über den Zeitpunkt bzw. Zeitraum der Vorbenutzung (Kriterium A)

Im Einspruchsschriftsatz ist ausgeführt, daß die Pleuel (Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung) seit 1974 in näher bezeichneten Fertigungsbetrieben der Beschwerdeführerin in großen Stückzahlen gefertigt wurden und es wird hierfür Vernehmung des Zeugen Günter Huber angeboten.

Durch Benennung des Zeitraums liegt die im Kriterium A geforderte Tatsachenbehauptung vor. Die Zeugenbenennung ist gemäß Artikel 117 (1) d) EPÜ als Beweismittel zulässig.

### 2.3.3 Feststellung des Gegenstands der Benutzung (Kriterium B)

Anhand der Konstruktionszeichnung nach der Unterlage (1) werden im Einspruchsschriftsatz Einzelmerkmale des darin dargestellten Pleuels erörtert und im einzelnen mit dem in vier Merkmalsgruppen (1) bis (4) aufgegliederten Anspruch 1 des Streitpatents verglichen. Infolge des Vergleichs wird die Neuheit des beanspruchten Pleuels in Frage gestellt.

Durch diese detaillierte Gegenüberstellung der Pleuelzeichnung in der Unterlage (1) einerseits und der Merkmalsgruppe (1) bis (4) aus dem Anspruch 1 andererseits werden die behaupteten Tatsachen angegeben und anhand der als Beweismittel vorgelegten Konstruktionszeichnung (1) ist die behauptete Warengleichheit des angeblich vorbenutzten Gegenstands mit dem des Patents nachprüfbar.

Somit ist auch das Kriterium (B) erfüllt.

### 2.3.4 Feststellung der Umstände der Benutzung (Kriterium C)

Im Einspruchsschriftsatz hat die Beschwerdeführerin zu den Tatsachen vorgebracht, daß sie seit 1974 in ihren Fertigungsbetrieben in Ulm einen Motor in Serienherstellung fertige, der das Pleuel nach der Unterlage (1) enthalte, und ihn im In- und Ausland in jährlichen Stückzahlen von ca. 18 000 ausliefere. Als Beweismittel legt sie ein Blatt aus einem Ersatzteilkatalog dieses Motors in Form der Unterlage (2) vor und benennt einen Zeugen zum Nachweis dafür, daß Pleuelstangen gemäß der

Unterlage (1) seit über 10 Jahren in gleicher Weise hergestellt wurden.

Durch diese Angaben sind die angebliche Art der Benutzungshandlung (Großserienherstellung und Lieferung an Kunden) und die Beweismittel (Unterlage (2) und Zeugenbenennung) substantiiert. Diese Angaben zu den Tatsachen und das Angebot der Beweismittel sind nach Ansicht der Kammer ohne weitere Ermittlungen verständlich und ihre Richtigkeit ist, soweit hierfür nicht schon die vorgelegten Unterlagen (1) und (2) genügen, durch Zeugeneinvernahme überprüfbar.

2.4 Die Einspruchsabteilung vertritt in der durch die Beschwerde angefochtenen Entscheidung die Ansicht,

i) das als Unterlage (3) vorgelegte Meßprotokoll und die Zeugenbenennung könnten nicht als Beweismittel dafür angesehen werden, daß das erste Teilmerkmal aus dem Kennzeichen des Anspruchs 1, nämlich, daß

"der innere Abstand (A) der Aussparungen (24) bzw. Vorsprünge (30) bzw. der Aussparung (24) zum Vorsprung (30) am Stangenfuß (14) kleiner ist als der innere Abstand (B) der Vorsprünge (22) bzw. Aussparungen (36) bzw. des Vorsprungs zur Aussparung am Stangendeckel (16)."

tatsächlich auch bei den vor dem Prioritätstag des Streitpatents hergestellten Pleuelstangen gegeben war;

ii) im Einspruchsschriftsatz werde im Hinblick auf das zweite Merkmal (Spielpassung) aus dem Kennzeichen des Anspruchs 1, nach dem

"die Breite einer Aussparung (36) etwas größer ist als die Breite des mit ihr zu verbindenden Vorsprungs (30)",

lediglich auf die in der Konstruktionszeichnung (Unterlage (1), siehe Einzelheit U) empfohlene Passung H7 für die Nut (Aussparung) und n6 für die Feder verwiesen, die ein maximales Spiel von 0,004 mm und eine maximale Überdeckung von 0,016 mm zulasse. Es seien jedoch keine Beweismittel zur Belegung der Vermutung angeboten worden, daß unter der großen Stückzahl von gefertigten und ausgelieferten Pleuelstangen eine erhebliche Anzahl das im Kennzeichen des Anspruchs 1 geforderte Spiel für die Nut-Feder-Paarung und den im Oberbegriff geforderten Preßsitz für die andere Paarung aufwies.

- 2.5 Die Kammer ist der Auffassung, daß die sich aus den vorstehenden Absätzen i) und ii) ergebenden Überlegungen nicht für die Beurteilung der Zulässigkeit des Einspruchs, sondern erst für die materiell-rechtliche Beurteilung - also für die Überprüfung der Begründetheit des Einspruchs - heranzuziehen sind.

Bei den in Großserien hergestellten Pleueln nach der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung sind in der Unterlage (1) (Konstruktionszeichnung) Abmessungen mit exakt definierten Toleranzabweichungen angegeben, wobei nach Angabe der Beschwerdeführerin in der Fertigung die im Toleranzbereich liegenden Maßabweichungen auftreten. Bis zum Anmeldetag des Streitpatents seien über eine Million Pleuel gefertigt und ausgeliefert worden und es sei davon auszugehen, daß bei einer solch großen Stückzahl auch eine erhebliche Anzahl von Pleuelstangen mit Maßkombinationen vorliege, welche den vom Streitpatent beanspruchten Maßkombinationen entsprechen. Diese Art der Argumentation

kann nicht als von vornherein unzulässig angesehen werden.

Die Argumentation der Einspruchsabteilung, wonach die zum Nachweis der Offenkundigkeit angebotenen Mittel, nämlich die Unterlage (3) und die Zeugenbenennung, nicht als Beweismittel angesehen werden können, resultiert schon aus einer materiell-rechtlichen Prüfung des Einspruchs, nämlich ob die vorgelegten Beweismittel zur Anerkennung einer offenkundigen Vorbenutzung ausreichen. Die Tatsache, daß für das letzte Teilmerkmal des Anspruchskennzeichens ("Spielpassung") kein druckschriftliches Beweismittel benannt ist, stellt ebenfalls keinen die Zulässigkeit des Einspruchs in Frage stellenden Mangel dar, denn die diesbezügliche Beweisführung benutzt ebenfalls das Argument der Toleranzstreuung bei hohen Stückzahlen, wofür Zeugenbeweis angeboten ist.

- 2.6 Für den Fall einer geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung ist die Untersuchung der Zulässigkeit des Einspruchs grundsätzlich zu unterscheiden von der Untersuchung der materiell-rechtlichen Begründetheit des Einspruchs. Wie in einer anderen Beschwerdekammerentscheidung bereits festgestellt wurde, verlangt keine Vorschrift des EPÜ, daß das Einspruchsvorbringen in sich schlüssig sein muß, um die Zulässigkeit des Einspruchs zu garantieren (vgl. T 234/86, ABl. EPA 1989, 79, Punkt 2.2). Nach Auffassung der Kammer genügt es, daß die innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung für jedes der vorgenannten Kriterien A, B und C (siehe den vorstehenden Punkt 2.3.1) aus der Sicht des Durchschnittsfachmannes soweit verständlich sind, daß eine Prüfung ihrer materiell-rechtlichen Begründetheit eingeleitet werden kann. Die angegebenen Beweismittel können dabei noch nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt werden. Eine Zeugenbenennung für

eine spätere Zeugeneinvernahme ist als Angabe eines Beweismittels zu werten.

Den Anträgen a) und b) der Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Zulässigkeit des Einspruchs festzustellen, ist somit stattzugeben.

3. Zurückverweisung an die erste Instanz (Antrag c) der Beschwerdeführerin)

Die Einspruchsabteilung hat die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung materiell-rechtlich noch nicht abschließend dahingehend geprüft, ob sie dem geltenden Patentbegehren patenthindernd entgegensteht. Die zur Zulässigkeit des Einspruchs gemachten Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung sind allenfalls als Teilergebnis einer materiell-rechtlichen Untersuchung der Begründetheit anzusehen, sie können jedoch nicht als nachprüfbar Entscheidung dahingehend interpretiert werden, daß die Einspruchsabteilung den Einspruch im Fall einer materiell-rechtlichen Prüfung als unbegründet zurückgewiesen hätte. Nachdem die angefochtene Entscheidung ausschließlich die formale Zulässigkeit behandelt, hätte eine Überprüfung der Begründetheit des Einspruchs durch die Kammer zwangsläufig einen Instanzverlust zur Folge, der im Hinblick auf den weiteren Antrag c) der Beschwerdeführerin, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, mit dem Grundsatz der Billigkeit nicht vereinbar wäre. In Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. z. B. T 273/84, ABl. EPA 1986, 346, Punkte 6 und 7) macht die Kammer von dem ihr in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumten Befugnis Gebrauch, die Sache zur materiellen Prüfung auf der Basis der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Dem diesbezüglichen

Antrag (c) der Beschwerdeführerin wird somit ebenfalls stattgegeben.

4. Rückzahlung der Beschwerdegebühr (zu Antrag (d) der Beschwerdeführerin)

Nach Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung angeordnet, wenn der Beschwerde stattgegeben wird und ein wesentlicher Verfahrensmangel in der angefochtenen Entscheidung vorliegt, der die Rückzahlung billig erscheinen läßt. Das zweite Kriterium von Regel 67 EPÜ ist jedoch im vorliegenden Fall nicht erfüllt.

4.1 Die Beschwerdeführerin sieht in der Begründung der Einspruchsabteilung für die Unzulässigkeit des Einspruchs einen wesentlichen Verfahrensmangel. Die Begründung in der angefochtenen Entscheidung zur Unzulässigkeit beruht auf einer von der Auffassung der Beschwerdeführerin abweichenden Beurteilung von Tatsachen und Beweismitteln durch die Einspruchsabteilung und nicht auf einem fehlerhaften Verfahren. Die Tatsache, daß die Kammer in der Sache anders entscheidet als die erste Instanz, bedeutet nicht, daß das Vorgehen der ersten Instanz mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behaftet ist.

4.2 Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die angefochtene Entscheidung verstoße auch gegen diese Vorschrift, denn die Entscheidung sei ergangen, ohne daß ein Zwischenbescheid der Einspruchsabteilung abgesetzt wurde, was die Beschwerdeführerin ausdrücklich für den Fall beantragt habe, daß Bedenken gegen die Zulässigkeit bestünden.



Nach Ansicht der Kammer findet diese Auffassung keine Stütze in den diesbezüglichen Vorschriften des EPÜ, d. h. Artikel 101 (2) und Regel 58 (3) EPÜ, die sich mit der Abfassung von Bescheiden durch die Einspruchsabteilung befassen. Artikel 101 (2) EPÜ verlangt nach Auffassung der Kammer von der Einspruchsabteilung nämlich nicht, grundsätzlich in allen Fällen einen Bescheid zu erlassen, sondern nur in den Fällen, in denen dies "erforderlich" ist. Ein derartiges "Erfordernis" kann sich aus der Sicht der Kammer nur im Hinblick auf eine weitere Sachaufklärung oder aufgrund der Vorschrift des Artikels 113 (1) EPÜ ergeben, wonach die Entscheidung sich nur auf Gründe stützen darf, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Die Einspruchsabteilung muß also nur dann einen Bescheid erlassen, wenn sie dies für erforderlich hält, um beispielsweise neue, noch nicht vorgebrachte sachliche oder rechtliche Gründe aufzugreifen oder etwa bestehende Unklarheiten aufzuzeigen. Die Regel 58 (3) EPÜ, welche lediglich Anweisungen bezüglich des Inhalts der ggf. zu erlassenden Bescheide gibt, trägt zu der vorstehenden grundsätzlichen Überlegung nichts bei.

Die angefochtene Entscheidung geht über die von der Beschwerdegegnerin gegen den Einspruch geltend gemachten Gründe nicht hinaus und es bestand auch keine Notwendigkeit zur weiteren Sachaufklärung im Hinblick auf die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs.

Die Vorschriften des Artikels 101 (2) EPÜ und der Regel 58 (3) verpflichteten demnach nach Auffassung der Kammer die Einspruchsabteilung nicht, vor Beschlußfassung einen Bescheid zu erlassen. Der diesbezügliche Antrag der Beschwerdeführerin entbehrt somit einer rechtlichen Grundlage.

**Entscheidungsformel**

Aus diesen Gründen wird entschieden:

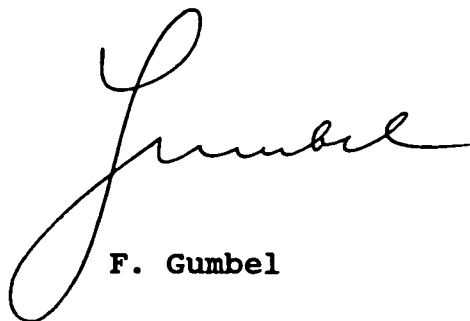
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Einspruch ist zulässig.
3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Maßgabe zurückverwiesen, den Einspruch auf materiell-rechtliche Begründetheit zu prüfen.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



S. Fabiani



F. Gumbel

