

A		B		C	X
---	--	---	--	---	---

Aktenzeichen: T 392/91 - 3.2.5

Anmeldenummer: 82 100 194.8

Veröffentlichungs-Nr.: 0 083 678

Bezeichnung der Erfindung: Eckenschere

Klassifikation: B23D 15/00

E N T S C H E I D U N G

vom 24. Juni 1993

Patentinhaber: F.I.M. s.r.l.

Einsprechender: S.V.A. S.r.l.
Officina APOLLO S.n.c. di Cavoli Marco & C.
Ludwig Boschert Maschinen- und Apparatebau GmbH & Co. KG
CO.MA.CA. S.p.A.

Stichwort:

EPÜ Artikel 107, Regeln 67, 68 (2)

Schlagwort: "Beschwerdeberechtigung (bejaht)" -
"Entscheidung nicht begründet" -
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet"



Aktenzeichen: T 392/91 - 3.2.5

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5
vom 24 Juni 1993

Beschwerdeführer:
(Patentinhaber)

F.I.M. s.r.l.
Via Ristori 10/3
I - 40127 Bologna (IT)

Vertreter:

Solf, Alexander, Dr.
Dr. Solf & Zapf
Zeppelinstraße 53
W - 8000 München 80 (DE)

Beschwerdegegner 1:
(Einsprechender 1)

S.V.A. S.r.l.
Via Triulassa 4/6
I - 40050 Monteveglio (Bologna) (IT)

Vertreter:

Modiano, Guido
c/o Modiano & Associati S.r.l.
Via Meravigli, 16
I - 20123 Milano (IT)

Beschwerdegegner 3:
(Einsprechender 3)

Ludwig Boschert Maschinen- und
Apparatebau GmbH & Co. KG
Mattenstraße 1
W - 7850 Lörrach-Hauingen (DE)

Vertreter:

Gauger, Hans-Peter, Dipl.-Ing.
Müller, Schupfner & Gauger
Maximilienstraße 6
Postfach 10 11 61
W - 8000 München 1 (DE)

Beschwerdegegner 4:
(Einsprechender 4)

CO.MA.CA. S.p.A.
Via Don Minzoni 5
I - 40067 Rastignano (IT)

Vertreter:

Riebling, Günter, Dr.
Patentanwälte
Dr.-Ing. Dipl.-Ing., Ing.(grad) Günter Riebling
Dr.-Ing., Dipl.-Ing. Peter Riebling
Rennerle 10
Postfach 31 60
W - 8990 Lindau (Bodensee) (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 3. Mai 1991 über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0 083 678 in geändertem Umfang.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Payraudeau
Mitglieder: H. Ostertag
A. Burkhart

Sachverhalt und Anträge

- I. Während der mündlichen Verhandlung, die am 14. April 1989 vor der Einspruchsabteilung stattfand, hat die Beschwerdeführerin (Inhaberin des angegriffenen europäischen Patents Nr.: 0 083 678) einen Hauptantrag und zwei Hilfsanträge eingereicht.
- II. Das Protokoll der mündlichen Verhandlung stellt unter anderem folgendes fest: "... (es) wurde verkündet, daß das zu berücksichtigende Material der Aufrechterhaltung des Patentes in der erteilten Fassung entgegensteht. Auch die Aufrechterhaltung auf der Grundlage des Hilfsantrages 1 ist mit Blick auf das zu berücksichtigende Material nicht möglich. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung dürfte jedoch das erteilte Patent auf der Grundlage des Hilfsantrages 2 aufrechterhalten werden können".
- III. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) wurde aufgefordert, binnen einer Frist von 4 Wochen entsprechend überarbeitete neue Unterlagen einzureichen.
- IV. Die Beschwerdeführerin reichte die angeforderten Unterlagen in der gesetzten Frist ein.
- V. Auf eine Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ hin, erklärte die Beschwerdeführerin ihr Einverständnis mit der Fassung gemäß dem 2. Hilfsantrag.
- VI. Mit einer Entscheidung, die den Parteien am 3. Mai 1991 zugestellt wurde, hat die Einspruchsabteilung festgestellt, daß unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens

genügen. Gemäß der Begründung dieser Entscheidung entsprechen die erwähnten Änderungen des Patentes den Änderungen gemäß Hilfsantrag 2 der Beschwerdeführerin.

- VII. Die einzigen Angaben in der Entscheidung, die den Hauptantrag betreffen, sind in Punkt IV, "Sachverhalt und Anträge", enthalten. Sie lauten wie folgt:

"In der mündlichen Verhandlung vom 14. April 1989 kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, daß das Patent mit Blick auf das zu berücksichtigende Material in der erteilten Fassung nicht aufrechterhalten werden kann".

- VIII. Der Hilfsantrag 1 ist überhaupt nicht erwähnt.

- IX. Die Beschwerdeführerin hat gegen diese Entscheidung Beschwerde erhoben und als Hauptantrag die Aufrechterhaltung des Patentes in der erteilten Fassung beantragt. Hilfsweise beantragte sie eine mündliche Verhandlung. In ihrer Begründung machte die Beschwerdeführerin insbesondere geltend, daß die angefochtene Entscheidung unbegründet sei.

- X. In einem Bescheid hat die Kammer den Parteien mitgeteilt, daß sie beabsichtige, die Sache wegen Begründungsmangels der angefochtenen Entscheidung unter Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

- XI. In Beantwortung dieses Bescheides zog die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf eine mündliche Verhandlung zurück. Die Beschwerdegegnerin 3 (Einsprechende 3) erhob unter Berufung auf die Entscheidung J 12/85 den Einwand, daß die Beschwerdeführerin ihre Zustimmung zu der Fassung des Patentes gemäß dem Hilfsantrag 2 gegeben

habe und deswegen durch die Entscheidung nicht beschwert sei. Die Beschwerde sollte deshalb als unzulässig zurückgewiesen werden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerdegegnerin 3 hat die Zurückweisung der Beschwerde beantragt und ihren Antrag damit begründet, daß die Beschwerdeführerin ihr Einverständnis zu der Fassung des Hilfsantrags 2 gegeben hatte und deswegen durch die Entscheidung nicht beschwert sei (Artikel 107 EPÜ).
2. In der von der Beschwerdegegnerin 3 angezogenen Entscheidung (J 12/85; ABl. 1986, 155), hat die Juristische Kammer in dem Sinne entschieden, daß ein Anmelder eines europäischen Patents durch einen Erteilungsbeschluß nur beschwert sein kann, wenn dieser Beschluß mit dem unvereinbar ist, was er ausdrücklich beantragt hat (Punkt 3 der Entscheidungsgründe).
3. Diese Entscheidung steht nicht im Gegensatz zu dem Prinzip, daß eine Partei das Recht hat, mehrere Anträge zu stellen. Wenn die Patentinhaberin ein bedingtes Einverständnis (als Hilfsantrag) mit der Fassung gibt, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, ist die Patentinhaberin durch die entsprechende Entscheidung beschwert, da ihren im Rang dem stattgegebenen Hilfsantrag voranstehenden Anträgen nicht stattgegeben wurde (siehe z. B. die Entscheidung T 234/86; ABl. 1989, 79).
4. Im vorliegenden Falle hat die Beschwerdeführerin ihr Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung immer als den Hilfsantrag 2 betreffend angegeben. Es besteht

deshalb kein Zweifel, daß sie nicht auf ihre anderen Anträge verzichtet hatte. Die Beschwerdeführerin war somit durch die angefochtene Entscheidung beschwert und da die Beschwerde auch den Artikeln 106 und 108 sowie der Regel 64 EPÜ entspricht, ist die Beschwerde zulässig.

5. Es ergibt sich vom Sachverhalt (siehe Punkt VI und VII), daß die angefochtene Entscheidung keine Begründung angegeben hat, warum dem Hauptantrag und dem ersten Hilfsantrag nicht stattgegeben werden konnte. Diese Entscheidung verstößt gegen die Regel 68 (2) EPÜ, die vorsieht, daß die Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit Beschwerde angefochten werden können, zu begründen sind.
6. Aus diesem Grund ist die Entscheidung aufzuheben und die Sache unter Anwendung des Artikels 111 (1) EPÜ an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.
7. In dem Begründungsmangel der angefochtenen Entscheidung sieht die Kammer einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden wesentlichen Verfahrensmangel (Regel 67 EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Verfahrens zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:



A. Townend

Der Vorsitzende:



C. Payraudeau

OS
174