

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im ABl.
(B) [X] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 20. Juni 1996

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0476/95 - 3.2.1
Anmeldenummer: 87113809.5
Veröffentlichungsnummer: 0265663
IPC: B21D 39/04
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Herstellung einer gebauten Nockenwelle sowie gebaute Nockenwelle aus einem Wellenrohr und aufgeschobenen Elementen

Patentinhaber:

Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH

Einsprechender:

Gesens Schmiede Schneider GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 19(2)

Schlagwort:

"Zusammensetzung der Einspruchsabteilung - Verstoß gegen Artikel 19(2) - ja"

Zitierte Entscheidungen:

T 0251/88, T 0939/91, T 0382/92

Orientierungssatz:

Ein Verstoß gegen Artikel 19(2) ist zu sehen, wenn sowohl der erste Prüfer als auch der Vorsitzende der Einspruchsabteilung im Erteilungsverfahren mitgewirkt haben.



Aktenzeichen: T 0476/95 - 3.2.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1
vom 20. Juni 1996

Beschwerdeführer: Emitec Gesellschaft für
(Patentinhaber) Emissionstechnologie mbH
Hauptstraße 150
D-53797 Lohmar (DE)

Vertreter: Manderla, Thomas, Dr.
Rechtsanwalt,
Bankstraße 1
D-40476 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegner: Gesenkschmiede Schneider GmbH
(Einsprechender) Ulmer Straße 114
D-73431 Aalen (DE)

Vertreter: Neidl-Stippler, Cornelia, Dr.
Patentanwälte Neidl-Stippler & Partner
Rauchstraße 2
D-81679 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 27. März 1995
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0 265 663 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. A. Gumbel
Mitglieder: G. Davies
S. Crane

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer hat gegen die am 27. März 1995 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent Nr. 0 265 663 widerrufen wurde, am 2. Juni 1995 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung ist am 7. August 1995 eingegangen.

II. Das Patent war aufgrund der Entscheidung T 353/91 der Kammer 3.2.3 vom 11. Dezember 1992 erteilt worden, mit der die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung vom 13. Dezember 1990 aufgehoben worden war.

Im Erteilungsverfahren, das zu der Zurückweisungsentscheidung vom 13. Dezember 1990 geführt hatte, hatten der Vorsitzende sowie ein Mitglied der Einspruchsabteilung mitgewirkt, welche die angegriffene Entscheidung erlassen hat: Der Vorsitzende der Einspruchsabteilung hatte den (negativen) Erstbescheid vom 20. September 1989 als beauftragter Prüfer unterschrieben, der erste Prüfer der Einspruchsabteilung hatte im Prüfungsverfahren die Zurückweisungsentscheidung mitunterzeichnet.

Aus den Angaben auf dem (computergedruckten) Deckblatt der Widerrufsentscheidung geht hervor, daß in der Einspruchsabteilung als erster und als zweiter Prüfer Personen mitgewirkt haben, die bereits die Zurückweisungsentscheidung unterschrieben hatten. Aus dem maßgebenden, von den Mitgliedern der Einspruchsabteilung unterschriebenen Formblatt 2339 vom 15. März 1995 ergibt sich jedoch, daß in Wirklichkeit eine andere Person als zweiter Prüfer tätig war. Das Deckblatt ist also fehlerhaft.

- III. Der Beschwerdeführer beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Streitpatent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Ferner beantragt er hilfsweise eine mündliche Verhandlung.
- IV. Der Beschwerdegegner hat keine Anträge gestellt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPÜ; sie ist zulässig.
2. Es erhebt sich im vorliegenden Fall die Frage, ob in der Zusammensetzung der Einspruchsabteilung ein Verstoß gegen Artikel 19 (2) zu sehen ist.
 - 2.1 Nach Artikel 19 (2), erster Satz EPÜ verstößt die Besetzung einer Einspruchsabteilung gegen das EPÜ, wenn sie aus drei technisch vorgebildeten Prüfern besteht, von denen zwei an "dem Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents, gegen das sich der Einspruch richtet..." mitgewirkt haben. Der zweite Satz sieht vor, daß ein Prüfer, der am Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents teilgenommen hat, nicht als Vorsitzender in der Einspruchsabteilung tätig sein darf. Werden diese Vorschriften des EPÜ über die Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung nicht beachtet, ist jede von dieser Abteilung getroffene Entscheidung wegen Unzuständigkeit aufzuheben (siehe T 251/88 [1990] EPOR 246).
 - 2.2 Im vorliegenden Fall hatten zwei Mitglieder der Einspruchsabteilung, nämlich der erste Prüfer und der Vorsitzende, in zwei unterschiedlichen Verfahrensphasen im Erteilungsverfahren mitgewirkt. Der erste Prüfer der

Einspruchsabteilung war erster Prüfer im Erteilungsverfahren (das zur Zurückweisung der Anmeldung geführt hat) und im Einspruchsverfahren (in dem das Patent am 27. März 1995 widerrufen wurde). Der Vorsitzende der Einspruchsabteilung hatte in einer früheren Phase des Erteilungsverfahrens eine negative Mitteilung verfaßt und unterschrieben, die der Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung vorausging. Es stellt sich daher die Frage, ob die Tatsache für den Fall relevant ist, daß der Vorsitzende nur in einem früheren Stadium des Verfahrens tätig war, an der Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsabteilung aber nicht unmittelbar mitgewirkt hat.

2.3 Nach Ansicht der Kammer bezieht sich Artikel 19 (2), erster und zweiter Satz EPÜ auf die Mitwirkung von Mitgliedern der Einspruchsabteilung an irgendeinem Verfahrensabschnitt des Erteilungsverfahrens, nicht nur auf die Mitwirkung an der Endentscheidung. Sie sieht keinen Grund, den in Artikel 19 (2) benutzten Ausdruck, "Verfahren zur Erteilung" ("proceedings for (the) grant", "procédure de délivrance") enger als den allgemeinen Begriff "Erteilungsverfahren" (procedure up to grant", "procédure jusqu'à la délivrance") auszulegen, vgl. die Überschrift zum vierten Teil des Übereinkommens, der sich eindeutig auf das gesamte Prüfungsverfahren bezieht. Diese Frage ist in der Rechtsprechung der Kammern noch nicht behandelt worden. Bei den wenigen Fällen (T 251/88 oben, T 939/91 und T 382/92, beide nicht veröffentlicht), die sich mit einer Fehlbesetzung der Einspruchsabteilung befassen, handelt es sich offensichtlich um "erteilende" Prüfer, die die Entscheidung unterschrieben haben.

2.4 Der Begriff "Verfahren zur Erteilung" erscheint sehr selten im Übereinkommen - außer im Artikel 19 (2) nur in den Artikeln 135 und 136 - wo er nur die Bedeutung von "Erteilungsverfahren als Ganzes" haben kann. Die englische und die französische Fassung dieses Artikels

benutzen dieselben Begriff, wie er im Artikel 19 (2) zu finden ist. Dieser englische Begriff "procedure for grant" kommt außerdem in den Regeln 13 und 14 sowie im Abschnitt IV des Zentralisierungsprotokolls vor. In jedem dieser Fälle wird in der deutschen Fassung "Erteilungsverfahren" verwendet.

- 2.5 Es besteht somit keine Rechtsgrundlage dafür, Artikel 19 (2) EPÜ in dieser Hinsicht eng auszulegen, etwa dahingehend, daß die Prüfer an der abschließenden Erteilungsentscheidung mitgewirkt haben müssen, vgl. die entsprechende Regelung betreffend Kammermitglieder, Artikel 24 (1) EPÜ.
- 2.6 Diese Auffassung der Kammer wird durch die Materialien zum EPÜ bestätigt, aus denen sich ergibt, daß es die ratio legis von Artikel 19 (2) EPÜ war, Mitglieder einer Prüfungsabteilung von der Mitwirkung in einer Einspruchsabteilung, insbesondere als Vorsitzende, auszuschließen, wenn sie am Erteilungsverfahren im allgemeinen teilgenommen hatten (siehe Münchner Diplomatische Konferenz, 10. September bis 5. Oktober 1973, "Protokolle des Hauptausschusses II, *Minutes of the proceedings of Main Committee II*", Absätze 97 und 98). Diese Meinung wird auch von Singer vertreten: "Um eine vom Prüfungsverfahren möglichst unbeeinflusste Entscheidung zu erhalten, darf am Einspruchsverfahren jedoch nur einer der Prüfer, die am vorhergehenden Prüfungsverfahren mitgewirkt haben, beteiligt sein, auf keinen Fall jedoch als Vorsitzender" (siehe Singer, *Europäisches Patentübereinkommen*, Art. 19, Rdnr. 3).

Da somit sowohl der erste Prüfer als auch der Vorsitzende der Einspruchsabteilung im Erteilungsverfahren mitgewirkt haben, verstößt die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung gegen Artikel 19 (2) EPÜ.

3. Der Verstoß gegen Artikel 19 (2) EPÜ stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, weshalb die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet wird (siehe T 251/88 oben).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

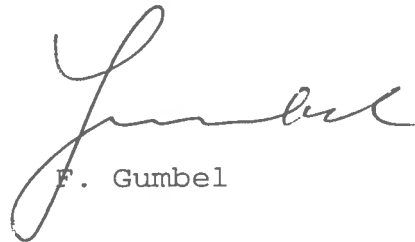
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz in einer anderen Zusammensetzung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:



S. Fabiani

Der Vorsitzende:



F. Gumbel

