

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. Juli 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0079/12 - 3.2.05

Anmeldenummer: 05104885.8

Veröffentlichungsnummer: 1619156

IPC: B65H 73/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung zum Abwickeln einer Materialbahn von einer auf einer Wickelachse gelagerten Wickelrolle

Patentinhaberin:

Voith Patent GmbH

Einsprechende:

Metso Paper, Inc.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 19(2)

VOBK Art. 11

Schlagwort:

"Wesentlicher Verfahrensmangel"

"Zurückverweisung an die erste Instanz"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0079/12 - 3.2.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 26. Juli 2012

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

Metso Paper, Inc.
Fabianinkatu 9 A
FIN-00130 Helsinki (FI)

Vertreter:

Samu Petteri Lamberg
Espatent Oy
Kaivokatu 10 D
FIN-00100 Helsinki (FI)

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

Voith Patent GmbH
Sankt Pöltener Straße 43
D-89522 Heidenheim (DE)

Vertreter:

Andreas Knoblauch
Patentanwälte Dr. Knoblauch
Schlosserstraße 23
D-60322 Frankfurt am Main (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1619156 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 15. November 2011.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Poock
Mitglieder: W. Widmeier
G. Weiss

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Einsprechende) richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung über die Fassung des europäischen Patents Nr. 1 619 156, die den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens genüge. Sie ging am 13. Januar 2012 zusammen mit der Beschwerdegebühr ein. Die Beschwerdebegründung ging am 21. März 2012 ein.

II. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

III. In einer Mitteilung an die Parteien wies die Kammer darauf hin, dass im Einspruchsverfahren mit einem Verstoß gegen die Bestimmungen des Artikels 19(2) EPÜ ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege, der die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz erforderlich mache, es sei denn, dass besondere Gründe gegen eine Zurückverweisung sprächen. Die Kammer forderte die Parteien auf, mitzuteilen, ob solche Gründe geltend gemacht würden.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte daraufhin, die Angelegenheit an die erste Instanz in einer Zusammensetzung mit mindestens zwei neuen Mitgliedern zurückzuverweisen und die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

- V. Die Beschwerdegegnerin erklärte sich mit der Zurückverweisung an die erste Instanz einverstanden und nahm ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zwei der technischen Prüfer der Einspruchsabteilung im Einspruchsverfahren gegen das Streitpatent haben auch schon im Prüfungsverfahren mitgewirkt. Dies steht der Bestimmung des Artikels 19 (2) EPÜ entgegen, dass mindestens zwei Prüfer der Einspruchsabteilung nicht an dem Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents mitgewirkt haben dürfen. Es liegt somit ein wesentlicher Verfahrensmangel im Einspruchsverfahren vor. Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern hat ein solcher Verfahrensmangel in der Regel die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz zur Folge, es sei denn, dass besondere Gründe gegen eine Zurückverweisung sprechen (Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern). Solche Gründe wurden nicht vorgebracht.
3. Der Antrag der Beschwerdeführerin, bei der Wiederaufnahme des Einspruchsverfahrens mindestens zwei Mitglieder der Einspruchsabteilung zu ersetzen, ist bei der Neubesetzung der Einspruchsabteilung zu berücksichtigen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

M. Poock