

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 8. Mai 1995

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0288/93 - 3.2.3

Anmeldenummer: 87100952.8

Veröffentlichungsnummer: 0231833

IPC: E06B 9/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Torblattglied

Patentinhaber:
Hörmann KG Brockhagen

Einsprechender:
Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp

Stichwort:
"Neuer Fall" durch nachgenannte Druckschrift

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 100a), 100b), 111(1)

Schlagwort:
"Neuer Einspruchsgrund (für Hauptantrag abgelehnt);
nachgenanntes Material (zugelassen, da prima facie relevant);
Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur Vermeidung
eines Instanzenverlustes"

Zitierte Entscheidungen:
G 0010/91

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0288/93 - 3.2.3

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3
vom 8. Mai 1995

Beschwerdeführer: Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp
(Einsprechender) Eberhardstraße 12
D-44145 Dortmund (DE)

Vertreter: Andrejewski, Walter, Dr.
Patentanwälte
Andrejewski, Honke & Partner
Postfach 10 02 54
D-45002 Essen (DE)

Beschwerdegegner: Hörmann KG Brockhagen
(Patentinhaber) Horststraße 17
D-33803 Steinhagen/Brockhagen (DE)

Vertreter: Flügel, Otto, Dipl.-Ing
Lesser & Flügel,
Postfach 81 05 06
D-81905 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 9. Dezember 1992,
zur Post gegeben am 21. Januar 1993 und
nochmals am 12. Februar 1993, mit der der
Einspruch gegen das europäische Patent
Nr. 0 231 833 aufgrund des Artikels 102 (2)
EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. T. Wilson
Mitglieder: F. Brösamle
W. Moser

Sachverhalt und Anträge

I. In der mündlichen Verhandlung vom 9. Dezember 1992 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch der Beschwerdeführerin Friedr. Krupp AG Hoesch-Krupp gemäß Artikel 102 (2) EPÜ zurückgewiesen, wobei die schriftlich begründete Entscheidung das Datum des 21. Januar 1993 trägt und am 12. Februar 1993 wegen unvollständiger Angabe des Adressaten **nochmals** zugestellt wurde.

Zur Begründung verwies die Einspruchsabteilung darauf, daß die Dokumente

(D1) CH-A-343 625 und

(D2) Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau, W. Beitz und K. H. Küttner, Springer-Verlag 1983, Inhaltsverzeichnis XVII und Seiten 364/365

dem erteilten Patent nicht patenthindernd entgegenstünden.

II. Gegen vorgenannte Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin (Rechtsnachfolgerin der Einsprechenden) am 13. März 1993 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde eingelegt und diese am 8. Mai 1993 begründet. Sie stellt den Antrag die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent Nr. 0 231 833 zu widerrufen bzw. gemäß Seite 8, Absatz 3 der Beschwerdebegründung "die Sache zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen", vgl. auch Eingabe vom 5. Dezember 1994, Abschnitt I.

III. Gestützt werden diese Anträge zunächst auf den Grund mangelnder Ausführbarkeit/Brauchbarkeit des Beanspruchten, Artikel 100 b) EPÜ, sowie auf einen Einwand gemäß Artikel 100 a) EPÜ und zwar auf der Basis von (D1) und (D2), sowie der erstmals in der Beschwerdebegründung vom 6. Mai 1993 genannten Druckschriften

(D3) "Hütte", Taschenbuch des Ingenieurs, Maschinenbau Teil A (1954), Seiten 13/14 und

(D4) "Hütte", Taschenbuch des Ingenieurs, Maschinenbau Teil B (1960), Seiten 27 bis 31 bzw.

der mit Eingabe vom 12. Januar 1994, eingegangen am 5. März 1994, genannten Beweismittel

(Beilage 5) Werbeanzeige der Frantz Manufacturing Company veröffentlicht in "Door and Operator Industry Magazine", Ausgabe November/Dezember 1985,

(Beilage 6) Firmendruckschrift der Frantz Manufacturing Company "Commercial Door Catalog", September 1984

und

(Beilage 7) Firmendruckschrift der Firma Frantz Manufacturing Company "Woodtone - The new heavy-duty steel door that looks like natural wood", Juli 1980.

Mit Blick auf Beilage 5 führt die Beschwerdeführerin aus, daß sie den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neuheitsschädlich treffe, wobei die Gegenstände der erteilten Ansprüche 2 bis 7 von den Beilagen 5 bis 7 nahegelegt seien. Aufgrund der aufgezeigten Relevanz der vorgeannten Druckschriften sei somit deren Zulassung zum Verfahren geboten, Artikel 114 (1) EPÜ.

- IV. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die Zurückweisung der Beschwerde als unbegründet (Hauptantrag) bzw. gemäß Eingabe vom 8. August 1994 Aufrechterhaltung des Streitpatents auf der Basis eines Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 oder 2.
- V. Auf den Bescheid gemäß Artikel 110 (2) EPÜ der Kammer vom 4. Oktober 1994, in dem auf die Grundsätze der Entscheidung G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420) und darauf verwiesen wurde, daß die Kammer - ohne Prüfung der Zulässigkeit und Relevanz der mit Eingabe vom 12. Januar 1994 benannten Beweismittel - erwägt, die Sache zur Vermeidung eines Instanzverlustes an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, haben die Beteiligten mit Schriftsatz vom 5. bzw. 14. Dezember 1994 der Zurückverweisung zugestimmt und zwar **ohne** mündliche Verhandlung **vor der Kammer**.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ*
 - 2.1 Die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung basiert ausschließlich auf dem Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ, vgl. Seite 2, Abschnitt 3, bzw. Seite 3, Abschnitte 2 und 3.

- 2.2 Der von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung vom 6. Mai 1993 unter Abschnitt IV "Ausführbarkeit, Brauchbarkeit" vorgebrachte Einspruchsgrund 100 b) EPÜ stellt angesichts der Entscheidung der Einspruchsabteilung einen **neuen** Einspruchsgrund dar, der gemäß Entscheidung G 10/91 nur mit Zustimmung der Beschwerdegegnerin in das vorliegende Beschwerdeverfahren eingeführt werden darf.
- 2.3 Wie die Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 14. Dezember 1994 unter Abschnitt 1 ausweist, wird der Einführung eines neuen Einspruchsgrunds **nicht zugestimmt**.
- 2.4 Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ ist bezüglich des **Hauptantrags**, der auf Bestehenlassen des Patents in seiner **erteilten** Fassung lautet, **somit nicht zuzulassen**.
- 2.5 Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei an dieser Stelle auf Abschnitt 2 des Bescheids der Kammer gemäß Artikel 110 (2) EPÜ vom 4. Oktober 1994 verwiesen, wonach dies für die Hilfsanträge 1 und 2 der Beschwerdegegnerin **nicht gilt**, vgl. G 10/91 insbesondere Abschnitt 19.
3. *Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ*
- 3.1 Mit Nennung der Dokumente "Beilage 5 bis 7" hat die Beschwerdeführerin einen Neuheitseinwand gemäß Artikel 54 EPÜ erhoben.
- 3.2 Prima facie verlagert sich somit der Angriff auf das Streitpatent von der Frage der erfinderischen Tätigkeit zur Frage der Neuheit des Beanspruchten. Wie in vorstehendem Abschnitt 2.1 herausgestellt, war die Frage der Neuheit auf der Basis des **damals vorliegenden** Stands

der Technik nicht strittig, so daß die Nennung von "Beilage 5 bis 7" diesbezüglich eine neue Sachlage geschaffen haben kann.

- 3.3 Wie im Bescheid der Kammer gemäß Artikel 110 (2) EPÜ vom 4. Oktober 1994 schon angedeutet wurde, möchte die Kammer sicherstellen, daß die neue Sachlage in **zwei** Instanzen behandelt wird, was die Zurückverweisung ohne sachliche Beurteilung seitens der Kammer voraussetzt, vgl. Abschnitt 6 des vorgenannten Bescheids.
- 3.4 In diesem Zusammenhang ist weiter zu berücksichtigen, daß die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 5. Dezember 1994 "Beilagen 5a und 5b" vorgelegt hat, die die Veröffentlichung von "Beilage 5" substantiieren (sollen), so daß die Beschwerdeführerin einem Einwand der Beschwerdegegnerin, vgl. deren Eingabe vom 8. August 1994, Rechnung getragen hat.
- 3.5 Mit Eingabe vom 5. Dezember 1994 (Beschwerdeführerin) bzw. vom 14. Dezember 1994 (Beschwerdegegnerin) haben die Verfahrensbeteiligten übereinstimmend ihre Zustimmung zu einer Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung (ohne mündliche Verhandlung vor der Kammer) gegeben.
- 3.6 Die Kammer macht deshalb von der in Artikel 111 (1) EPÜ angesprochenen Möglichkeit Gebrauch und verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurück. Da "Beilagen 5 bis 7" prima facie relevant sind, sind sie gemäß Artikel 114 (1) EPÜ zum Verfahren zuzulassen. Deren sachliche Prüfung ist aber zunächst Sache der Einspruchsabteilung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der neue Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ wird bezüglich des Hauptantrags (erteiltes Patent) nicht zugelassen.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, die Prüfung des Streitpatents auf dessen Rechtsbestand unter Einbeziehung des Stands der Technik gemäß "Beilage 5 bis 7" durchzuführen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



N. Maslin

Der Vorsitzende:



C. T. Wilson