



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Große
Beschwerdekammer

Enlarged
Board of Appeal

Grande
Chambre de recours

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
der Großen Beschwerdekammer
vom 19. März 2014**

Fallnummer: G 0001/11

Beschwerde-Aktenzeichen: J 0021/09 - 3.1.01

Anmeldenummer: 07001768.6

Veröffentlichungsnummer: 1950353

IPC: E02D 17/13

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Bodenabtragsvorrichtung

Anmelderin:
BAUER Maschinen GmbH

Einsprechender:
-

Stichwort:
Nichtrückzahlung von weiteren Recherchegebühren/BAUER

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 17, 21(2)(3)(4), 82, 112(1)a)
EPÜ R. 44, 64(2), 112(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
EPÜ Art. 154(3)
EPÜ R. 46(2), 9(3)

Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge Artikel 31,
32

Schlagwort:

"Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der dem Antrag auf Rückerstattung von Recherchegebühren gemäß Regel 64(2) EPÜ nicht stattgegeben wurde - Zuständigkeit einer technischen Beschwerdekammer"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/83, G 0002/90, G 0003/03, G 0001/08, J 0024/96,
J 0012/01, T 0094/91, T 0039/91

Leitsatz:

Für die Behandlung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64(2) EPÜ, die nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents oder die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen worden ist, ist eine Technische Beschwerdekammer zuständig.



Fallnummer: G 0001/11

E N T S C H E I D U N G
der Großen Beschwerdekammer
vom 19. März 2014

Beschwerdeführerin: BAUER Maschinen GmbH
(Anmelderin) Wittelsbacherstraße 5
D-86529 Schrobenhausen (DE)

Vertreter: Wunderlich, Rainer
Patentanwälte
Weber & Heim
Irmgardstraße 3
D-81479 München (DE)

Vorlageentscheidung: **Zwischenentscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer 3.1.01 des Europäischen
Patentamts vom 1. August 2011.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. van der Eijk
Mitglieder: R. Menapace
A. Klein
U. Oswald
C. Rennie-Smith
M.-B. Tardo-Dino
M. Vogel

Sachverhalt und Anträge

- I. Über Beschwerden gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung, die ausschließlich die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ / Regel 46 (2) EPÜ 1973 betrifft, ist bisher in folgenden Fällen entschieden worden:
- i) In den Entscheidungen T 94/91 vom 9. Dezember 1991 und T 390/91 vom 14. Mai 1992 hat jeweils eine gemäß Artikel 21 (3) a) EPÜ aus zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied zusammengesetzte Beschwerdekammer (im Weiteren: "Technische Beschwerdekammer") ihre Zuständigkeit stillschweigend angenommen.
 - ii) In der Entscheidung J 24/96 vom 27. April 2001 hat die Juristische Beschwerdekammer ihre Zuständigkeit mit dem Hinweis bejaht, die angefochtene Entscheidung beziehe sich nur auf die Rückzahlung weiterer Recherchegebühren. "Sie betraf also nicht die Zurückweisung der Anmeldung oder die Erteilung des Patents" (Pkt. 2 der Entscheidungsgründe).
- II. In dem der Vorlageentscheidung zugrundeliegenden Fall wurde nach Prüfung der europäischen Patentanmeldung Nr. 07001768.6 mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 25. Juni 2009 das europäische Patent Nr. 1950353 erteilt.

Im Prüfungsverfahren hatte die Anmelderin nach Aufforderung gemäß Regel 64 (1) EPÜ vier weitere Recherchegebühren gezahlt und gleichzeitig deren Rückzahlung beantragt. Nachdem die Prüfungsabteilung die

Rückzahlung von zwei Recherchegebühren angekündigt hatte, stellte die Anmelderin hinsichtlich der zwei weiteren Recherchegebühren einen Antrag auf eine beschwerdefähige Entscheidung. Daraufhin erließ die Prüfungsabteilung am 25. Mai 2009, also noch vor der Erteilung des europäischen Patents, eine Entscheidung, mit der der Antrag der Anmelderin auf Rückerstattung der zwei Recherchegebühren (Regel 64 (2) EPÜ) zurückgewiesen und die Beschwerde gegen diese Entscheidung für statthaft erklärt wurde. Zur Begründung führte die Prüfungsabteilung aus, dass nach Wegfall des ursprünglichen Anspruchs 1 wegen mangelnder Neuheit die aufgestellten fünf Erfindungsgruppen nicht auf einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee beruhten (Regel 44 EPÜ). Die Beanstandung der Uneinheitlichkeit in Bezug auf die Recherchegebühren für die Erfindungsgruppen 2 und 4 wurde, ebenso wie in Bezug auf diejenigen der Erfindungsgruppen 3 und 5, aufrechterhalten, für letztere jedoch die Rückerstattung der Gebühren wegen des geringen Rechernaufwandes für geboten erachtet.

III. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Anmelderin, in der sie die Aufhebung der Entscheidung und die Rückzahlung der Recherchegebühren für die Erfindungsgruppen 2 und 4 beantragte, wurde von der für das technische Gebiet der Anmeldung zuständigen Technischen Beschwerdekammer 3.2.03 gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ an die Juristische Beschwerdekammer abgegeben. Diese hat mit ihrer Entscheidung J 21/09 vom 1. August 2011 (ABl. EPA 2012, 276) der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ die folgende Frage vorgelegt:

"Ist für die Behandlung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ, die nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents oder die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen worden ist, eine Technische Beschwerdekammer oder die Juristische Beschwerdekammer zuständig?"

- IV. Die Juristische Beschwerdekammer erachtete die Vorlage dieser Frage für geboten, da es prima facie nicht eindeutig erscheine, ob für die Überprüfung der von der Prüfungsabteilung einzig entschiedenen Frage der Rückzahlung der weiteren Recherchegebühren die Juristische oder eine Technische Beschwerdekammer zuständig sei. Die bisherige Rechtsprechung zu dieser Frage sei sowohl spärlich als auch uneinheitlich. In den Entscheidungen T 94/91 und T 390/91 hätten die Technischen Beschwerdekammern ihre Zuständigkeit stillschweigend angenommen. In den späteren Entscheidungen J 24/96 und T 1382/08 sei dagegen gemäß Art. 21 (3) c) EPÜ die Juristische Beschwerdekammer für zuständig erachtet worden. Dennoch habe die Technische Beschwerdekammer in der Entscheidung T 1382/08 ihre Zuständigkeit letztlich bejaht, weil in dem konkreten Fall die Entscheidung über die Nichtzahlung der Recherchegebühr nur eine Nebenentscheidung zur in erster Linie ausgesprochenen Zurückweisung der Anmeldung war. Nach Meinung der vorlegenden Juristischen Beschwerdekammer wäre es jedoch willkürlich, die Zuständigkeit davon abhängig zu machen, ob die Prüfungsabteilung über die Rückzahlung der Recherchegebühr zusammen mit der Anmeldung

(Zurückweisung oder Erteilung) oder isoliert entschieden hat, zumal dies die erste Instanz in die Lage versetzen würde, die Zusammensetzung der Überprüfungsinstanz zu bestimmen.

V. Im Hinblick auf das Gesamtsystem des Beschwerdeverfahrens, insbesondere die in Artikel 21 EPÜ zum Ausdruck kommende Rolle der technisch vorgebildeten Mitglieder bei der Beantwortung technischer Fragen, äußerte die Juristische Beschwerdekammer Bedenken gegen eine Auslegung des Artikels 21 (3) a) EPÜ, wonach bei einer Beschwerde gegen eine (ablehnende) Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ die Auffangregelung des Artikels 21 (3) c) EPÜ zum Tragen komme, weil eine solche Entscheidung nicht "die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung ... oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft" und im Ergebnis davon unabhängig getroffen wird. Dazu wurde in der Vorlageentscheidung insbesondere Folgendes ausgeführt:

- i) Eine Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ erfordere die Beurteilung der Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung(en), und zwar nach den in Regel 44 (1) EPÜ dafür formulierten Kriterien, welche eine eingehende, technisch sachverständige Auseinandersetzung mit dem technischen Inhalt der Merkmale voraussetzten. Der erforderliche Sachverstand in den Technischen Beschwerdekammern werde dort zwar durch die technisch vorgebildeten Kammermitglieder nach Artikel 21 EPÜ gewährleistet, nicht aber in der gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ aus drei rechtskundigen Mitgliedern zusammengesetzten Juristischen Beschwerdekammer. Da die Entscheidung über einen Uneinheitlichkeitseinwand äußerst

komplexe technische Sachverhalte auf allen Gebieten betreffen könne, könnte zur Sicherstellung einer richtigen Entscheidung durch die Juristische Beschwerdekammer unter Umständen die Heranziehung eines externen Gutachters erforderlich werden. Dies stünde freilich regelmäßig völlig außer Verhältnis zum Wert des Beschwerdegegenstandes.

- ii) Die gesetzgeberische Absicht, Fälle mit technischen Fragestellungen durch Kammern mit einer Mehrheit technisch vorgebildeter Mitglieder entscheiden zu lassen, ziehe sich wie ein roter Faden durch die vorbereitenden Materialien zum EPÜ, ebenso wie die Absicht, dass sich die Juristische Beschwerdekammer nur mit Fällen befassen solle, die ausschließlich rechtliche Fragen aufwerfen, wie dies beispielsweise das Dokument Nr. 4344/IV/63-D "Ergebnisse der 8. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. April bis 3. Mai 1963 in Brüssel", S. 67-75 und das dort zitierte Dokument von Kurt Haertel, Arbeitsentwurf Nr. 2821/IV/63 vom 9. April 1963: Vorschläge zur Ausführung der Artikel 31-65", S. 9-11 belegten.
- iii) Bei Entscheidungen nach Regel 64 (2) EPÜ handle sich um eher seltene, "im Verlauf der Prüfung der europäischen Patentanmeldung" zu erlassende Entscheidungen, welche vom Gesetzgeber anscheinend nie als eigenständige Entscheidungen betrachtet worden seien, die in einem als eigenständig konzipierten Verfahren zu treffen wären.
- iv) Sie stünden in engem Zusammenhang mit dem technischen Inhalt des Prüfungsverfahrens.

Verweigert die Prüfungsabteilung die Rückzahlung weiterer Recherchegebühren, so setze dies regelmäßig zunächst die Feststellung voraus, dass der [von der Recherchenabteilung gemäß Regel 64 (1) EPÜ erhobene] Einwand der Uneinheitlichkeit gerechtfertigt war. Inhaltlich erscheine die Entscheidung über die Rückzahlung daher als eine Nebenentscheidung des Prüfungsverfahrens im Vergleich zu dessen Hauptgegenstand, nämlich die Sachentscheidung über die Anmeldung. Daran ändere sich nichts, wenn aus praktischen oder zeitlichen Gründen über den Haupt- und Nebenpunkt des Prüfungsverfahrens zwei förmlich selbständige Entscheidungen ergangen sind.

- v) Demnach könnte die Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ als "Nebensache *ex lege*" der Erteilungs- bzw. Zurückweisungsentscheidung betrachtet und dann argumentiert werden, dass für die Überprüfung einer Entscheidung über diese Nebenfrage diejenige Kammer zuständig sei, die auch für die Überprüfung der Sachentscheidung über die Anmeldung zuständig sei, d.h. die Technische Beschwerdekammer nach Artikel 21 (3) a) EPÜ, die für das spezifische technische Gebiet der Anmeldung zuständig ist. Demgegenüber könnten in den Fällen, in denen unstrittig gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ die Juristische Beschwerdekammer zuständig ist, die zu beantwortenden Rechtsfragen regelmäßig unabhängig von der technischen Bewertung des Anmeldungsgegenstandes behandelt werden.
- vi) Im Lichte des Vorstehenden könne auch zu überlegen sein, ob bezüglich der Zuständigkeit für

Beschwerden gegen isolierte Entscheidungen nach Regel 64 (2) EPÜ eine Gesetzeslücke vorliege. Es könnte vermutet werden, dass der Gesetzgeber bei der Abfassung der Besetzungsregeln in Artikel 21 EPÜ eine solche Fallkonstellation nicht im Auge hatte, weil bezüglich der Tätigkeiten der Recherchenabteilung, die die weiteren Recherchegebühren anfordert, der Erlass von beschwerdefähigen Entscheidungen überhaupt nicht vorgesehen ist.

- VI. Auch im Hinblick auf die Entscheidung G 3/03 äußerte die vorliegende Kammer Bedenken, der Entscheidung J 24/96 (supra) zu folgen. Die Große Beschwerdekammer habe die Technische und nicht die Juristische Beschwerdekammer als zuständig für einen isoliert an die Beschwerdekammern weitergeleiteten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr erachtet, weil ein solcher Antrag eine Nebensache der ursprünglichen, in die Zuständigkeit einer Technischen Beschwerdekammer fallenden Beschwerde darstelle. Die Sachlage im Fall eines Antrages auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei nicht von vorneherein unvergleichbar. Ebenso wie ein solcher Antrag die ursprüngliche Einlegung einer Beschwerde voraussetzt, setze der Antrag auf Rückzahlung der Recherchegebühr die ursprüngliche Erhebung eines Uneinheitlichkeitseinwandes im Prüfungsverfahren voraus. In beiden Fällen seien die Streitpunkte, die einerseits eine Beschwerdeeinlegung bzw. eine Zurückweisungsentscheidung zugrunde liegen oder einer Erteilungsentscheidung vorausgehen, oder andererseits dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr bzw. dem Antrag auf Rückzahlung einer Recherchegebühr, nicht notwendig identisch. Beide Entscheidungen über die

Rückzahlung von Gebühren setzten ein in sich abgeschlossenes Hauptverfahren voraus, was einen "Nebensachecharakter" des Verfahrens zu implizieren scheine.

Nicht vergleichbar sei dagegen die Sachlage, die der Entscheidung G 2/90 zugrunde lag, nämlich eine Beschwerde gegen eine durch den Formalprüfer der Einspruchsabteilung erlassene Widerrufsentscheidung. Für die Große Beschwerdekammer, die die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer für diese Beschwerdeverfahren verneinte, sei in dieser Entscheidung auch maßgeblich gewesen, dass es sich gemäß Regel 9 (3) EPÜ 1973 nur um Geschäfte handeln darf, die keine rechtlichen Schwierigkeiten bereiten, sodass kein Grund bestehe, für diese Beschwerdeverfahren die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer vorzusehen. Die Große Beschwerdekammer habe also sehr wohl geprüft, ob die entscheidende Kammer über die notwendigen Sachkenntnisse verfügt. Davon sei auszugehen, da eine Technische Beschwerdekammer gerade deshalb auch ein rechtskundiges Mitglied umfasst, um juristischen Sachverstand für die Beurteilung von Rechtsfragen zu sichern.

VII. Mit Schreiben jeweils vom 30. September 2011 forderte die Große Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin auf, sich innerhalb einer Frist von drei Monaten schriftlich zur Vorlagefrage zu äußern. Von dieser Möglichkeit machte die Beschwerdeführerin jedoch keinen Gebrauch.

Der Präsident des Europäischen Patentamts teilte mit Schreiben vom 18. November 2013 mit, dass er keine Stellungnahme zur Vorlagefrage abgeben werde, da deren

Beantwortung keinen Einfluss auf das erstinstanzliche Verfahren vor dem Europäischen Patentamt habe.

VIII. Das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter ("epi") sprach sich in seiner mit 28. Mai 2013 datierten Stellungnahme gemäß Art. 10 VOBK für eine Beantwortung der Vorlagefrage dahingehend aus, dass eine - gemäß Art. 23 (3) a) bzw. b) zusammengesetzte - Technische Beschwerdekammer zuständig sei. Die Entscheidung über eine Rückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ hänge von der Erfüllung des Einheitlichkeitserfordernisses i.S. des Artikels 82 EPÜ ab. Wie aus dem Wortlaut der Regel 44 (1) EPÜ hervorgehe, sei diese Beurteilung höchst technischer Natur und setze technische Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Erfindung voraus. Die Zuständigkeitsregeln in Artikel 21 (2) bis (4) EPÜ insgesamt zeigten, dem offenbaren Willen des Gesetzgebers entsprechend, eine klare Abgrenzung der Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer für rechtliche und der Technischen Beschwerdekammer für technische Fragen. Daher sei, auch wenn auf den ersten Blick die in Art. 21 (3) a) EPÜ genannte zusätzliche Bedingung bei Verweigerung der Rückzahlung von Recherchegebühren nicht erfüllt zu sein scheine, diese Bestimmung breit in dem Sinne auszulegen, dass sie auch - die letztlich einen Bestandteil des Erteilungsverfahrens darstellenden - Entscheidungen über die Einheitlichkeit der Erfindung abdeckt. Damit sei Art. 21 (3) c) EPÜ nicht anwendbar und eine Technische Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zuständig.

Wenn dennoch die Juristische Beschwerdekammer als zuständig erachtet würde, sollte der Vorsitzende der Juristischen Beschwerdekammer bei der Bestimmung der

Zusammensetzung einer Kammer gemäß Art. 2 des Geschäftsverteilungsplans den technischen Anforderungen des Falles, wie sie bei einer Beschwerde gegen eine Entscheidung, Recherchegebühren nicht zurückzuzahlen, auftreten, Rechnung tragen, indem er aus dem Kreis der rechtskundigen Mitglieder solche bestimmt, die auch über einen technischen Abschluss verfügen. Um dies klarzustellen, sollten "die technischen Erfordernisse des Falles" in die (nicht abschließende) Aufzählung der Kriterien in Art. 2 (2) des Geschäftsverteilungsplans der Juristischen Beschwerdekammer aufgenommen werden.

Entscheidungsgründe:

Zulässigkeit der Vorlage

1. Die abschließende Entscheidung der vorlegenden Kammer ist von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die ihr vorgelegte Zuständigkeitsfrage abhängig. Die in Punkt I, oben, genannten Entscheidungen über Beschwerden gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ kamen, was die Zuständigkeit der Juristischen bzw. einer Technischen Beschwerdekammer für solche Entscheidungen anlangt, aus unterschiedlichen oder nicht angegebenen Gründen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die einschlägige Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Vorlagefrage, ob Beschwerden gegen die Zurückweisung eines Antrags auf Rückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ durch die Prüfungsabteilung in die Zuständigkeit der Juristischen oder einer Technischen Beschwerdekammer fallen, ist, wie sich die vorlegende Kammer ausgedrückt

hat, tatsächlich "sowohl spärlich als auch gewissermaßen gespalten", (Punkte I und IV oben). In dieser Situation ist eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ erforderlich. Außerdem betrifft die Vorlage eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne dieser Vorschrift. Denn eine eindeutige Regelung der gerichtlichen Zuständigkeit ist eine Grundvoraussetzung für ein ordnungsgemäßes Verfahren und auch für das reibungslose Funktionieren eines Gerichtssystems (Vorlageentscheidung Punkt 24 unter Verweis auf J 12/01, Pkt. 4 der Entscheidungsgründe). Dem ist nichts hinzuzufügen. Die Vorlage ist somit zulässig.

Zusammensetzung der zuständigen Beschwerdekammer

2. Bei Beschwerden gegen Entscheidungen einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung, wie sie der Vorlage zugrunde liegt, sieht Artikel 21 (3) a) EPÜ eine aus zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied zusammengesetzte Beschwerdekammer vor, wenn die Entscheidung die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents **betrifft** (".... **concerns**" / "... **relative au/à la**"). "In allen anderen Fällen" ist eine aus drei rechtskundigen Mitgliedern zusammengesetzte Beschwerdekammer zuständig (Buchstabe c) der Vorschrift). Für die Zuständigkeit einer Beschwerdekammer mit zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern ist somit ein spezifisches, die zu überprüfende Entscheidung selbst betreffendes Kriterium maßgeblich, im Unterschied zu allen anderen Besetzungsregelungen des Artikels 21 EPÜ, welche allein

auf das Organ, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, abstellen.

3. Eine Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ erfordert die Beurteilung der Einheitlichkeit der in der Anmeldung - in aller Regel in deren ursprünglich eingereichten Fassung - beanspruchten Erfindung(en), und zwar nach den in Regel 44 (1) EPÜ dafür formulierten Kriterien, welche eine eingehende, technisch sachverständige Auseinandersetzung mit dem technischen Inhalt der Merkmale voraussetzen (Punkt V. i), oben). Deshalb wäre aus sachlichen und rechtlichen Erwägungen (siehe dazu unten) die Zuständigkeit einer Technischen Beschwerdekammer für solche Entscheidungen geboten.

Die Eindeutigkeit einer allein sachgerechten Lösung der Zuständigkeitsfrage vermag jedoch noch nicht die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer zu begründen, vielmehr ist darüber auf der Grundlage der dafür maßgeblichen Regelungen des EPÜ zu entscheiden. Was die Zuständigkeitsabgrenzung der Technischen und der Juristischen Beschwerdekammer anbelangt, ist es nicht statthaft, von einer klaren Entscheidung des Gesetzgebers abzugehen und einer eindeutigen gesetzlichen Regelung einen davon abweichenden Sinn zu geben, weil eine andere Regelung gewisse praktische Vorteile bietet - vergl. Entscheidung G 2/90 (ABl. EPA 1992,10, Pkt. 3.3 und 3.4). Dies gebieten nicht zuletzt auch die Auslegungsgrundsätze der Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (siehe Entscheidungen G 1/83, Punkt 4 der Gründe und G 1/08, Punkt 4.3 der Gründe). Zu ihnen gehört, dass die vorbereitenden Unterlagen des Übereinkommens dann in Betracht gezogen werden können,

wenn bei der Anwendung der Grundsätze die Bedeutung zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt (siehe Entscheidung G 1/83, Punkt 4 (5) der Gründe, Punkt 12 und 13, unten).

4. Aus dem Wortlaut von Artikel 21 (3) a) EPÜ mag nicht eindeutig hervorgehen, ob sich die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer auf Beschwerden gegen Zurückweisungen und Erteilungen gemäß Artikel 97 EPÜ beschränkt (Beschränkung und Widerruf eines europäischen Patents, die in Artikel 21 (3) a) EPÜ ebenfalls genannt, aber für die hier zu entscheidende Rechtsfrage irrelevant sind, bleiben im Weiteren außer Betracht). Aus dem Wortlaut eindeutig folgt dagegen, dass die Technische Beschwerdekammer nicht zuständig ist, wenn die angefochtene Entscheidung die rechtswirksame Zurücknahme einer Anmeldung betrifft, oder die Feststellung gemäß Regel 112 (2) EPÜ, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Die dann greifende Auffangzuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer ist sachgerecht und entspricht den Intentionen des Gesetzgebers, Fragen, die nicht die materielle Patentfähigkeit betreffen, sondern deren Schwerpunkt im rechtlichen Bereich liegt, einer Überprüfung durch eine ausschließlich mit Juristen besetzte Beschwerdekammer zuzuführen (Gori/Löden in Münchner Gemeinschaftskommentar zu Artikel 21, RNr 80), weil die Überprüfung solcher Entscheidungen - ebenso wie von nach Artikel 21 (2) EPÜ ausschließlich der Juristischen Beschwerdekammer zugewiesenen Entscheidungen der Eingangsstelle und der Rechtsabteilung - keinen technischen Sachverstand erfordert. Im Hinblick auf die Formulierung der (positiven) Zuständigkeitsvoraussetzung in Artikel 21 (3) a) EPÜ ist jedoch nicht dies der Grund

für die mangelnde Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer, sondern der Umstand, dass solche Entscheidungen weder Entscheidungen über die Zurückweisung der Anmeldung (oder die Erteilung eines Patents) darstellen, noch diese in irgendeiner Weise betreffen. Vielmehr handelt es sich um Feststellungsentscheidungen, dass eine einschlägige Willenserklärung oder eine Unterlassung des Anmelders, an die die gesetzliche Fiktion einer solchen Willenserklärung geknüpft ist, vorliegt. Dies schließt eine Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer nach Artikel 21 (3) a) EPÜ in den Fällen aus, in denen es um die Feststellung eines Rechtsverlustes geht, selbst wenn diese den Totalverlust der Anmeldung zur Folge haben kann.

5. Dasselbe gilt für Entscheidungen nach Regel 64 (2) EPÜ, obwohl es bei ihnen nicht um die Feststellung eines möglichen Rechtsverlustes geht und deren Überprüfung technischen Sachverstand erfordert. Die Einheitlichkeit der Patentanmeldung als Voraussetzung für die Rückzahlung weiterer Recherchegebühren nach Regel 64 (2) EPÜ ist anhand derjenigen Fassung zu prüfen, die der Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren durch die - nach Artikel 17 EPÜ 2000 unverändert für die Recherche zuständigen - Recherchenabteilung zugrunde lag, und zwar völlig unabhängig davon, in welcher Fassung das Patent später erteilt wird, oder ob die Anmeldung aus welchen Gründen auch immer zurückgewiesen oder infolge Zurücknahme der Anmeldung durch Erklärung oder gesetzliche Fiktion überhaupt keine Entscheidung über die Anmeldung getroffen wurde bzw. wird. Das bedeutet, dass die Entscheidung über die Rückzahlung weiterer Recherchegebühren weder vom Schicksal der Anmeldung

- abhängt, noch eine Vorfrage für die Erteilung oder Zurückweisung ist (vergl. Vorlageentscheidung Punkt 10), noch sonst einen rechtlichen oder tatsächlichen Bezug zur Sachentscheidung über die Anmeldung aufweist. Einen solchen Bezug setzt der Wortlaut des Artikel 21 (3) a) EPÜ aber voraus. Das Vorliegen eines technischen Sachverhalts bzw. das Erfordernis technischen Sachverstands haben dagegen keinen Eingang in diese Bestimmung gefunden (ebenso wenig wie dessen Nichtvorliegen bzw. Nichterfordernis in den die Auffangzuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer regelnden Artikel 21 (3) c) EPÜ - siehe unten, Punkt 13).
6. Im Hinblick darauf erscheint es auch nicht möglich, die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer darauf zu gründen, dass es sich bei der Entscheidung über die Rückzahlung weiterer Recherchegebühren inhaltlich um eine Nebenentscheidung des Prüfungs**verfahrens** im Vergleich zu dessen Hauptgegenstand, der Sachentscheidung über die Anmeldung, handelt (vergl. Vorlageentscheidung Punkt 10 ff.). Aus einem solchen Vergleich - der im Wesentlichen auf der subjektiven Bedeutung für den Anmelder bzw. dem Verfahrensaufwand beruht - ergibt sich keine sachliche und/oder rechtliche Verknüpfung der jeweiligen Entscheidungen und somit kein Verhältnis von Haupt- und Nebensache im Rechtssinn.
7. Die Zuständigkeit der Technischen bzw. Juristischen Beschwerdekammer ist auch in der Entscheidung G 3/03 angesprochen worden. Dabei ging es um den nach Abhilfe durch das erstinstanzliche Organ (Artikel 109 EPÜ) der Beschwerdekammer vorgelegten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Punkt VI, oben). Die Große Beschwerdekammer befand, dass ein solcher Antrag eine

Nebensache der ursprünglichen, durch Abhilfe erledigten Beschwerde darstellt und deshalb diejenige Kammer zuständig ist, die nach Artikel 21 EPÜ für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre. Dies ist im Ergebnis aber nicht mehr als die Feststellung der Anwendbarkeit der Zuständigkeitsregelungen des Artikel 21 (2) bis (4) EPÜ bei solchen isoliert vorgelegten Anträgen, aber keine die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Technischen Beschwerdekammern und Juristischer Beschwerdekammer konkretisierende Aussage.

8. Wenn somit die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer für Beschwerden gegen Entscheidungen gemäß Regel 64 EPÜ nicht auf Artikel 21 (3) a) EPÜ gestützt werden kann, stellt sich die Frage, ob dann die Auffangregelung des Artikel 21 (3) c) EPÜ ("in allen anderen Fällen"/"in all other cases"/"dans tous les autres cas") greift, d.h. ob die Juristische Beschwerdekammer ausnahmslos für alle Beschwerden gegen solche Entscheidungen einer Prüfungsabteilung zuständig ist (soweit keine Zuständigkeit einer gemäß Artikel 21 (3) b) EPÜ aus fünf Mitgliedern zusammengesetzten Beschwerdekammer gegeben ist).
9. Das Bestreben des Gesetzgebers, Fälle mit technischen Fragestellungen vorzugsweise durch Kammern mit einer Mehrheit technisch vorgebildeter Mitglieder entscheiden zu lassen, während sich die Juristische Beschwerdekammer nur mit Fällen befassen soll, die ausschließlich rechtliche Fragen aufwerfen, ist aus den vorbereitenden Materialien klar ersichtlich (vorlegende Kammer mit Nachweisen in Pkt. V, ii), oben; Gori/Löden a.a.O, Punkt 4., oben), ebenso wie sich die Zuständigkeit der

technischen bzw. der juristischen Kammer(n) wegen deren gerichtlichen Charakters nicht "ad hoc", sondern nach objektiven Kriterien bestimmen muss (Dokument Nr. 4344/IV/63-D, S. 72).

Ein weiteres, konsequent in Artikel 21 (2) - (4) EPÜ umgesetztes Organisationsprinzip ist das eines Fachgerichts in dem Sinn, dass die Beschwerdekammern aufgrund ihrer fachkundigen Zusammensetzung in der Lage sein sollen, alle entscheidungserheblichen technischen Fragen ohne Hinzuziehung externer Sachverständiger zu lösen. Dies ist über die Anzahl der Technischen Beschwerdekammern und die Verteilung der Beschwerden auf sie auf Grundlage der Hauptklassifikation gemäß IPC (siehe Artikel 1 (1) Geschäftsverteilungsplan der Technischen Beschwerdekammer, zuletzt für das Jahr 2014) gewährleistet. Dies, aber auch die (ausschließliche) Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer für Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle und der Rechtsabteilung (Artikel 21 (2) EPÜ), bei welchen das Auftreten technischer Fragestellungen im Beschwerdeverfahren *per se* ausgeschlossen ist, bedeuten eine an den entscheidungserheblichen Fragestellungen orientierte, "effiziente" Zusammensetzung der Beschwerdekammer, auch im verfahrensökonomischen Sinn. Da juristischer Sachverstand für die Beurteilung von Rechtsfragen auch bei einer "gemischt" zusammengesetzten Technischen Beschwerdekammer vorhanden ist, ist eine solche optimierte Zusammensetzung der Beschwerdekammer allerdings weder rechtsgrundsätzlich noch sachlich zwingend. Für Beschwerden gegen die Entscheidungen der Einspruchsabteilungen ist sie nicht verwirklicht (Artikel 21 (4) EPÜ, vergl. dazu G 2/90, ABl. EPA 1992,10).

10. Rechtsgrundsätzlich fragwürdig und jedenfalls ihrem Zweck nach in das Gegenteil verkehrt würde die Auffangregelung aber, wenn sie die Zuständigkeit der keine technisch vorgebildeten Mitglieder aufweisenden Juristischen Beschwerdekammer auch für Beschwerden bedeutete, die technische Fragestellungen aufwerfen können. Erst recht gilt dies für Entscheidungen gemäß Regel 64 EPÜ, welche - wie auch die Entscheidung über die Erteilung des Patents - unvermeidlich die sachverständige Beurteilung des rein technischen Erfordernisses der Einheitlichkeit der Anmeldung i. S. von Artikel 82 EPÜ nach den in Regel 44 (1) EPÜ dafür formulierten Kriterien (Punkt V. i), oben) erfordern. Für Entscheidungen über die Nichtrückzahlung von weiteren Recherchegebühren bestünde dann keine Überprüfungsmöglichkeit durch eine fachlich ausreichend qualifizierte Beschwerdeinstanz. Diese ist aber ein wesentliches Element eines angemessen, rechtsstaatlichen Grundsätzen genügenden Rechtsschutzes, wie er vom EPÜ allen am Erteilungs- und Einspruchsverfahren Beteiligten durch das Rechtsmittel der Beschwerde garantiert werden soll. Im Hinblick auf die Höhe und mögliche Anzahl zusätzlich entrichteter Recherchegebühren stehen auch nicht unerhebliche Anmelderinteressen auf dem Spiel, was sich am Eintreten des *epi* für eine technisch sachverständige Zusammensetzung der für die Behandlung von Beschwerden gegen solche Entscheidungen zuständigen Kammer(n) (Punkt VIII, oben) zeigt, oder auch an Artikel 154 (3) EPÜ 1973, welcher diesen Interessen dadurch Rechnung trug, dass für Entscheidungen über einen Widerspruch gegen eine für die internationale Recherche (wegen mangelnder Einheitlichkeit der internationalen Anmeldung) festgesetzte zusätzliche

Recherchengebühr "die Beschwerdekammern" als zuständig bestimmt waren. Die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammern für solche Fälle ergibt sich aus deren jährlichem Geschäftsverteilungsplan, welcher laut Fußnote 1 "entsprechend auch für Widerspruchsverfahren nach dem PCT [gilt]". Die vorliegende Kammer hat auch zutreffend darauf hingewiesen (Punkt V. i), oben), dass, um eine richtige Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer über Beschwerden nach Regel 64 EPÜ zu gewährleisten, die Heranziehung eines externen Gutachters erforderlich wäre. Nicht nur dass dies regelmäßig als völlig außer Verhältnis zum Wert des Beschwerdegegenstandes erscheinen würde, es widerspräche auch diametral dem vom Gesetzgeber angestrebten, im EPÜ konsequent umgesetzten Grundsatz, dass die Beschwerdekammern (wie auch die Prüfungs- und Einspruchsabteilungen) eine Zusammensetzung aufweisen, die es ihnen ermöglicht, alle entscheidungserheblichen technischen Sachverhalte mit eigenem Sachverstand, ohne Heranziehung externer Sachverständiger, zu beurteilen.

11. Im Gegensatz zur Regelung der Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer in Artikel (21) 3) a) EPÜ findet sich im Wortlaut der Auffangregelung kein spezifisches, auf die angefochtene Entscheidung bezogenes Zuständigkeitskriterium und damit nichts, was zu einer Auslegung der Regelung zwingen oder auch nur darauf hindeuten könnte, dass die Auffangzuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer ausnahmslos selbst dann greift, wenn die Entscheidung über die Beschwerde im Hinblick auf die dafür erheblichen technischen Sachverhalte und Fragestellungen (auch) technischen Sachverstand erfordert. Auch sonst findet sich nirgends ein Hinweis, dass der Gesetzgeber eine solche

Fallkonstellation im Auge hatte, speziell nicht bei Beschwerden gegen Entscheidungen nach Regel 64 (2) EPÜ - was immer der konkrete Grund dafür gewesen sein mag (dazu plausibel, aber letztlich offen lassend die vorlegende Kammer, Punkt V. vi), oben).

12. Aus diesen Gründen umfasst die Auffangregelung des Artikel 21 (3) c) EPÜ nach ihrem Wortlaut in Verbindung mit den anderen Zuständigkeitsregelungen des Artikel 21 EPÜ und den sie bestimmenden sachlichen und rechtlichen Zielsetzungen nicht Entscheidungen über die Rückzahlung von Beschwerdegebühren nach Regel 64 EPÜ.

13. Damit sind Entscheidungen einer aus drei Mitgliedern zusammengesetzten Prüfungsabteilung, mit welchen die die Rückzahlung von zusätzlichen Recherchegebühren gemäß Regel 64 EPÜ verweigert wird, weder von Artikel 21 (3) a) EPÜ erfasst, da sie nicht die Erteilung oder Zurückweisung betreffen (Pkt. 5., oben), noch unterliegen solche Entscheidungen dem Artikel 21 (3) c) EPÜ, da sich die Überprüfung solcher Entscheidungen durch die Beschwerdekammer nicht auf rechtliche Kriterien beschränkt (Pkt. 10 und 11, oben). Auch sonst im EPÜ oder in den Geschäftsverteilungsplänen der Beschwerdekammern findet sich keine einschlägige Zuständigkeitsbestimmung. Damit besteht hinsichtlich der Frage, welche der beiden in Betracht kommenden Zuständigkeiten gegeben ist, eine planwidrige Unvollständigkeit der Vorschriften und somit eine Regelungslücke im Rechtssinn. Im Hinblick auf die dargestellten sachlichen und verfahrensökonomischen Zielsetzungen und Rechtsgrundsätze, welche der Regelung der Zuständigkeit der Beschwerdekammern, insbesondere auch der Zuständigkeitsverteilung zwischen Technischen

Beschwerdekammern und Juristischer Beschwerdekammer, zugrunde liegen, ist diese Regelungslücke unschwer und eindeutig gemäß der nachstehenden Entscheidungsformel zu schließen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage wird wie folgt beantwortet:

Für die Behandlung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ, die nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents oder die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen worden ist, ist eine Technische Beschwerdekammer zuständig.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

W. Crasborn

W. van der Eijk