

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 1. August 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: J 0021/09 - 3.1.01

Anmeldenummer: 07001768.6

Veröffentlichungsnummer: 1950353

IPC: E02D 17/13

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Bodenabtragsvorrichtung

Patentinhaber:

BAUER Maschinen GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer/BAUER
MASCHINEN GMBH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 21(3)a)b)c), 106(2), 107, 108, 112(1)a)
EPÜ R. 9(3), 44, 44(1), 62(1), 64(2), 71(3), 103(1)
Art. 1(3) Geschäftsverteilungsplan der Technischen
Beschwerdekammern

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer"
"Nichtrückzahlung von weiteren Recherchegebühren"
"Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/90, G 0003/03, T 0094/91, T 0390/91, J 0024/96,
J 0012/01, T 1382/08

Leitsatz:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage 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?



Aktenzeichen: J 0021/09 - 3.1.01

ENTSCHEIDUNG
der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.01
vom 1. August 2011

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

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

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 25. Mai 2009.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: B. Günzel
Mitglieder: T. Bokor
K. Garnett

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 26. Juni 2009 eingereichte Beschwerde richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Prüfungsabteilung vom 25. Mai 2009, mit der ein Antrag des Anmelders auf Rückzahlung der weiteren Recherchegebühren zurückgewiesen wurde.
- II. Im Verfahren der der Beschwerde zu Grunde liegenden Anmeldung 07001768.6 wurde mit dem Recherchenbericht vom 7 August 2007 die Einheitlichkeit der Anmeldung "a posteriori" beanstandet. Die Anmelderin, jetzt Beschwerdeführerin, wurde aufgefordert, vier weitere Recherchegebühren zu entrichten.
- III. Am 24. August 2007 hat die Anmelderin die weiteren Recherchegebühren bezahlt und gleichzeitig die Rückerstattung der vier weiteren Recherchegebühren beantragt. Diesen Antrag hat sie begründet.
- IV. Der erweiterte europäische Recherchenbericht mit vorläufigem Bescheid (Stellungnahme zur europäischen Recherche, Regel 62(1) EPÜ) wurde der Anmelderin mit einer Mitteilung vom 6. Februar 2008 (EPA Form 1507N) zugestellt. Die Stellungnahme behandelt auch die Einheitlichkeit der Anmeldung und stellt fest, dass die fünf identifizierten Erfindungsgruppen nicht einheitlich seien.
- V. Mit Schreiben vom 29. August 2008 hat die Anmelderin auf die Stellungnahme reagiert, geänderte Ansprüche eingereicht und den Antrag auf Rückerstattung der vier weiteren Recherchegebühren mit eingehender Begründung wiederholt.

- VI. Mit einer Mitteilung gemäß Regel 71(3) EPÜ vom 16. Februar 2009 (EPA Form 2004) hat die Prüfungsabteilung die Erteilung des Patents in Aussicht gestellt.
- VII. Nach einer telefonischen Rücksprache am 27. Februar 2009 hat die Prüfungsabteilung mit einer Mitteilung vom 5. März 2009 die Rückzahlung von zwei Recherchegebühren angekündigt.
- VIII. Daraufhin hat die Anmelderin mit Eingabe vom 24. März 2009 hinsichtlich der nicht zurückerstatteten zwei weiteren Recherchegebühren einen Antrag auf eine beschwerdefähige Entscheidung gestellt.
- IX. Die Prüfungsabteilung hat am 25. März 2009 die angefochtene Entscheidung erlassen, in welcher die Beanstandung der Uneinheitlichkeit im Bezug auf die zwei weiteren Recherchegebühren (Erfindungsgruppen 2 und 4) aufrechterhalten wurde. Auch zu den weiteren Erfindungsgruppen 3 und 5 wurde die Beanstandung der mangelnden Einheitlichkeit aufrechterhalten, jedoch die Rückerstattung der Gebühren aufgrund geringen Recherchenaufwandes für geboten erachtet.
- X. Die angefochtene Entscheidung wurde damit begründet, 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).

XI. Die Beschwerdeführerin hat Beschwerde eingelegt und hat folgende Anträge gestellt:

- i) Aufhebung der Entscheidung und Rückzahlung der gezahlten zwei weiteren Recherchegebühren,
- ii) Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 (1) EPÜ,
- iii) hilfsweise Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Die Beschwerde wurde auch eingehend begründet.

XII. In einer Mitteilung vom 11. August 2009 (EPA Form 3204) wurden der Beschwerdeführerin das Aktenzeichen des Beschwerdeverfahrens und die Eröffnung des Verfahrens vor der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03 mitgeteilt.

XIII. In einer weiteren Mitteilung vom 11. März 2010 wurden der Beschwerdeführerin die Abgabe der Beschwerde an die Juristische Beschwerdekammer gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ und das neue Aktenzeichen mitgeteilt.

XIV. In einer Mitteilung vom 23. März 2011 hat die Juristische Beschwerdekammer Zweifel an ihrer Zuständigkeit für Entscheidungen nach Regel 64(2) EPÜ auch für den Fall geäußert, dass solche Entscheidungen, wie im vorliegenden Fall, nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung oder Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen wurden. Als Begründung für diese Zweifel wurden im Wesentlichen die Entscheidungsgründe der vorliegenden Entscheidung angeführt. Die Kammer hat in der Mitteilung ferner eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel

112(1)a EPÜ in Betracht gezogen und die Beschwerdeführerin zur Stellungnahme eingeladen.

- XV. Mit Schreiben vom 17. Mai 2007 hat die Beschwerdeführerin der Auffassung der Beschwerdekammer zugestimmt, sowohl was die rechtliche Würdigung der Sachlage angeht, als auch hinsichtlich der vorgesehenen Vorlage an die Große Beschwerdekammer. Die Beschwerdeführerin hat weiter darauf hingewiesen, dass eine Beurteilung der gebotenen Einheitlichkeit einer Erfindung nach Regel 44(1) EPÜ die Wertung der "besonderen technischen Merkmale ... die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen" voraussetzt, d.h. die Beurteilung eines zweifellos technischen Sachverhalts.
- XVI. Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin angeregt, dass die Große Beschwerdekammer die Anwendbarkeit der Einheitlichkeitsbeanstandung "a posteriori" - im Interesse der Anmelderin und der Anmelderschaft insgesamt - weiter klären solle, allerdings ohne eine konkrete Fragestellung vorzuschlagen.
- XVII. Die Beschwerdeführerin hat weiterhin klargestellt, dass sie auf einer mündlichen Verhandlung nicht bestehe, falls diese ausschließlich auf die Frage der Vorlage an die Große Beschwerdekammer beschränkt sei. Der Antrag auf mündliche Verhandlung wurde für die Behandlung der Beschwerde in der Sache aufrechterhalten.

Entscheidungsgründe

1. Die angefochtene Entscheidung wurde von der Prüfungsabteilung als Zwischenentscheidung erlassen, gegen welche gesonderte Beschwerde zugelassen wurde (Artikel 106(2) EPÜ). Die Beschwerdeführerin ist durch die Entscheidung beschwert (Artikel 107 EPÜ). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt (Artikel 108 EPÜ). Die Beschwerde ist zulässig.

Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer

2. Es stellt einen allgemein anerkannten Grundsatz rechtsstaatlicher Verfahren dar, dass eine Überprüfungsinstanz ihre eigene Zuständigkeit in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen prüfen muss.
3. Es erscheint der Kammer *prima facie* nicht eindeutig, ob für die Überprüfung der im vorliegenden Fall einzig entschiedenen Frage, nämlich die Ablehnung der Rückzahlung der weiteren Recherchegebühren, die Juristische Beschwerdekammer oder eher eine Technische Beschwerdekammer zuständig sein sollte. Die Kammer sieht es deshalb als geboten an, ihre Zuständigkeit zu prüfen.
4. Die angefochtene Entscheidung erwähnt die anwendbaren Vorschriften des EPÜ nicht explizit. Es scheint aber unstrittig, dass die Entscheidung aus verfahrensrechtlicher Sicht im Wesentlichen auf Regel 64(2) EPÜ beruht.
5. Eine Entscheidung nach Regel 64(2) EPÜ ist ihrem Wortlaut nach an sich keine Entscheidung betreffend die Zurückweisung oder die Erteilung einer europäischen

Patentanmeldung im Sinne von Artikel 21(3)a) EPÜ. Schon im Hinblick auf das Änderungsrecht des Anmelders steht das Ergebnis der Entscheidung betreffend die Rückzahlung einer Recherchegebühr nicht in einem zwangsläufigen Zusammenhang mit dem Ergebnis der Entscheidung über die Erteilung oder Zurückweisung der Anmeldung selbst. Dementsprechend träfe die Auffangregelung gemäß Artikel 21(3)c) EPÜ zu, d.h. bei Beschwerden gegen solche Entscheidungen wäre die Juristische Kammer zuständig.

6. Die Kammer hat jedoch Bedenken, ob dieses Ergebnis im Hinblick auf das Gesamtsystem des Beschwerdeverfahrens nach dem EPÜ, insbesondere im Hinblick auf die in Artikel 21 EPÜ zum Ausdruck kommende Rolle der technisch vorgebildeten Mitglieder der Beschwerdekammern in Fällen, in denen technische Fragen zu beantworten sind, gerechtfertigt wäre. Es erscheint unstrittig, dass eine Entscheidung gemäß Regel 64(2) EPÜ, wie auch im vorliegenden Fall, regelmäßig die Beurteilung eines technischen Sachverhalts, nämlich der Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung(en) voraussetzt. Zu Recht weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass auch die Formulierung der Kriterien für Einheitlichkeit in Regel 44(1) EPÜ eindeutig auf den technischen Inhalt der Merkmale abstellt, so dass eine die Einheitlichkeit betreffende Feststellung eine eingehende, technisch sachverständige Auseinandersetzung mit dem technischen Sachverhalt seitens des Entscheidungsorgans voraussetzt.

7. Dieser technische Sachverstand ist in den Technischen Beschwerdekammern in einer speziell auf das jeweils betroffene Fachgebiet bezogenen Weise vorgegeben. Einerseits ist die wichtige Rolle der technisch vorgebildeten Mitglieder schon aus dem Wortlaut des

Gesetzes, d.h. aus den Besetzungsregeln des Artikel 21 EPÜ ersichtlich (zwei, bzw. drei technisch vorgebildete Mitglieder vs. ein, bzw. zwei rechtskundige Mitglieder). Andererseits ist auch die gesetzgeberische Absicht, Fälle mit technischen Fragestellungen durch Kammern mit einer Mehrheit technisch vorgebildeter Mitglieder entscheiden zu lassen, nicht zu verkennen. Diese Absicht zieht sich wie ein roter Faden durch die vorbereitenden Materialien zum EPÜ 1973 (die sog. "Travaux"), wie auch die Absicht, dass sich die Juristische Beschwerdekammer nach Artikel 21(3)c) EPÜ nur mit Fällen befassen soll, die ausschließlich rechtliche Fragen aufwerfen, siehe beispielsweise das Dokument Nr. 4344/IV/63-D:

"Ergebnisse der 8. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. April bis 3. Mai 1963 in Brüssel", Seiten 67-75, sowie das in diesem Sitzungsbericht zitierte Dokument von Kurt Haertel, Arbeitsentwurf Nr. 2821/IV/63 vom 9. April 1963: "Vorschläge zur Ausführung der Artikel 31-65", Seiten 9-11.

8. Selbständige Entscheidungen nach Regel 64(2) EPÜ dürften relativ selten erlassen und noch weniger durch Beschwerde angefochten werden. Diese Entscheidungen sind nicht nur von der Prüfungsabteilung zu erlassen, sondern ausweislich des Wortlauts der Regel "im Verlauf der Prüfung der europäischen Patentanmeldung". Zwar ist der Ursprung dieses Wortlauts die bewusste Entscheidung des Gesetzgebers, dass die Frage der Einheitlichkeit und infolgedessen auch einer etwaigen Rückzahlung gezahlter weiterer Recherchegebühren nicht schon während der Recherche, sondern erst während des Prüfungsverfahrens und nicht von dem (damals für die Recherchetätigkeit noch in Betracht gezogenen) Internationalen Patentinstitut in Den Haag, der späteren

Recherchenabteilung des Europäischen Patentamts, sondern im Prüfungsverfahren durch die Prüfungsabteilung entschieden werden soll (s. Dokument IV/4860/61-D, Sitzungsberichte, Seite 29). Diese gesetzliche Regelung zeigt aber auch, dass eine eventuelle Entscheidung über die Rückzahlung von Recherchegebühren von dem Gesetzgeber nicht als ein eigenständiges Verfahren, sondern als ein Teil des Hauptverfahrens, nämlich des Prüfungsverfahrens, konzipiert wurde, letzteres endend mit der Entscheidung über die Erteilung oder die Zurückweisung der Anmeldung.

9. Weiterhin muss darauf hingewiesen werden, dass eine Entscheidung nach Regel 64(2) EPÜ (Regel 46(2) EPÜ 1973) von dem Gesetzgeber anscheinend nie als eine eigenständige Entscheidung in Betracht gezogen wurde. Zumindest sind der Kammer keine Quellen bekannt, aus welchen eine gegenteilige Schlussfolgerung gezogen werden könnte. Der einzige Hinweis auf Regel 64(2) EPÜ in den Richtlinien (Teil A, Kapitel XI, 10.2.2, Ausgabe 2007, oder die neueste Version online unter [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FFC755AD943703DC12576F00054CACC/\\$File/guidelines_2010_complete_de.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FFC755AD943703DC12576F00054CACC/$File/guidelines_2010_complete_de.pdf)) sagt dazu ebenfalls nichts aus.

10. Auch wenn die Entscheidung über die Rückzahlung einer weiteren Recherchegebühr nicht zwangsläufig vom Schicksal der Anmeldung abhängt und sie auch keine Vorfrage für die Erteilung oder Zurückweisung ist, besteht natürlich gleichwohl im Regelfall ein enger Zusammenhang mit dem technischen Inhalt des Prüfungsverfahrens, weil und soweit die Rückforderung von gezahlten Recherchegebühren mit dem im Prüfungsverfahren erhobenen, vom Anmelder bestrittenen

oder ausgeräumten Einwand mangelnder Einheitlichkeit zusammenhängt. Verweigert die Prüfungsabteilung die Rückzahlung entrichteter weiterer Recherchegebühren, so setzt dies regelmäßig voraus, dass sie zunächst feststellt, dass der erhobene Einwand mangelnder Einheitlichkeit gerechtfertigt war. Aus diesem Grund erscheint die Entscheidung über die Rückzahlung von Recherchegebühren inhaltlich als eine Nebenentscheidung des Prüfungsverfahrens im Vergleich zum Hauptstreitgegenstand des Prüfungsverfahrens, nämlich der Sachentscheidung über die Anmeldung.

11. An dieser Einordnung ändert es nichts, wenn die Entscheidung über beide Punkte, sei es aus praktischen Gründen, wie sie sich z.B. aus den von der Erteilungsbehörde vorzunehmenden Folgehandlungen einer Erteilungsentscheidung ergeben, oder in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Antragstellung durch den Anmelder, in förmlich getrennten selbständigen Entscheidungen ergehen. So inhaltlich betrachtet, könnte argumentiert werden, dass, auch wenn zwei förmlich selbständige Entscheidungen über den Haupt- und Nebenpunkt des Prüfungsverfahrens vorliegen, für die Überprüfung einer Entscheidung betreffend diese Nebenfrage die Kammer zuständig ist, die auch für das Hauptverfahren zuständig wäre, d.h. eine technische Kammer nach Artikel 21(3)a (oder ggf. nach Artikel 21(3)b)) EPÜ, und zwar diejenige Kammer, die für das spezifische technische Gebiet der Anmeldung zuständig ist.
12. Kurz zusammengefasst, die Entscheidung nach Regel 64(2) EPÜ könnte als eine "Nebensache *ex lege*" der Erteilungs- bzw. der Zurückweisungsentscheidung betrachtet werden.

13. Im Vergleich dazu können in den Fällen, in denen die Beschwerdekammer unstrittig in einer Besetzung gem. Artikel 21(3)c) EPÜ zuständig ist, die Rechtsfragen regelmäßig unabhängig von der technischen Bewertung des Gegenstands der Anmeldung behandelt werden.

14. Die Rechtsprechung zur vorliegend relevanten Zuständigkeitsfrage ist sowohl spärlich als auch gewissermaßen gespalten. Der Kammer sind vier Entscheidungen der Beschwerdekammern bekannt, in denen sich diese Frage gestellt hat. In den Entscheidungen T 94/91 vom 9. September 1991 und T 390/91 vom 14. Mai 1992 haben die technischen Kammern ihre Zuständigkeit stillschweigend angenommen, ohne das Zuständigkeitsproblem zu erörtern. In den späteren Entscheidungen J 24/96 vom 27 April 2001 (ABl EPA 2001, 434, Nr. 2 der Entscheidungsgründe) und T 1382/08 vom 30. März 2009 (Nr. 1.1 der Entscheidungsgründe), wird die Frage dagegen eingehend erörtert und dahingehend beantwortet, dass die Regelung nach Artikel 21(3)c) EPÜ eindeutig die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer vorsieht. Allerdings hat die Technische Beschwerdekammer in der Entscheidung T 1382/08 (*supra*) ihre Zuständigkeit letztlich doch bejaht, weil die Entscheidung über die Nichtrückzahlung der Recherchegebühr in der angefochtenen Entscheidung nur eine Nebenentscheidung zu der in erster Linie ausgesprochenen Zurückweisung der Anmeldung war (Nrn. 1.2-1.4 der Entscheidungsgründe).

15. Nach vorläufiger Auffassung der Kammer wäre es willkürlich, die Zuständigkeit der Technischen oder der Juristischen Beschwerdekammer unterschiedlich zu bestimmen, je nachdem, ob die Prüfungsabteilung die

Entscheidung betreffend die Anmeldung (Zurückweisung oder Erteilung) und diejenige betreffend die Rückzahlung der Recherchegebühr in einer einzigen (dann nur Annex und Zuständigkeit der technischen Kammer) oder in zwei förmlich getrennten Entscheidungen getroffen hat. Dadurch wäre z. B. auch die erste Instanz in der Lage, die Zusammensetzung der Überprüfungsinstanz zu bestimmen, siehe auch die Entscheidung G 2/90 (ABl. EPA 1992, 10, Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

16. In der Entscheidung G 3/03 (ABl. EPA 2005, 344) hat die Große Beschwerdekammer entschieden, dass die Technische und nicht die Juristische Beschwerdekammer auch für einen nach Abhilfe isoliert an die Beschwerdekammern weitergeleiteten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zuständig ist, weil der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr eine Nebensache der ursprünglichen Beschwerde darstellt und deshalb diejenige Kammer zur Entscheidung über den Rückzahlungsantrag befugt ist, die nach Artikel 21 EPÜ in der Sache für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre (Nrn. 4 und 5 der Entscheidungsgründe).
17. Die Sachlage im vorliegenden Fall erscheint der Kammer jedenfalls nicht von vornherein unvergleichbar. Wie der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr die ursprüngliche Einlegung einer Beschwerde voraussetzt, setzt der Antrag auf Rückzahlung der Recherchegebühr die ursprüngliche Erhebung eines Uneinheitlichkeitseinwands im Prüfungsverfahren voraus. In beiden Fällen sind die Streitpunkte, die einerseits einer Beschwerdeeinlegung, bzw. einer 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. In beiden Fällen handelt es bei der Entscheidung über die Gebührenrückzahlung um Entscheidungen, die ein - in sich abgeschlossenes - Hauptverfahren voraussetzen, was einen "Nebensache-Charakter" des Verfahrens zu implizieren scheint.

18. Aus diesen Gründen hat die Kammer Bedenken, der Auslegung der Entscheidung J 24/96 (*supra*) betreffend die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer zu folgen.
19. Zwar hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 2/90 (ABl. EPA 1992, 10, Nrn. 3.2 und 3.4 der Entscheidungsgründe) ausgeführt, dass nicht die Technische, sondern die Juristische Beschwerdekammer zuständig ist, wenn die Entscheidung einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung einen anderen Inhalt hat als die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents. Ferner ist es nach dieser Entscheidung nicht statthaft, einer eindeutigen gesetzlichen Regelung (dort: betreffend die ausschließliche Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer) einen davon abweichenden Sinn zu geben, nur weil andere denkbare Regelungen möglicherweise gewisse Vorteile bieten.
20. Dazu ist jedoch zu bemerken, dass dem damaligen Vorlageverfahren eine Beschwerde gegen eine durch den Formalprüfer der Einspruchsabteilung erlassene Widerrufsentscheidung (wegen Nichtzahlung einer Gebühr

für die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents) zugrunde lag. Die Große Beschwerdekammer weist dazu zunächst darauf hin, dass im Gegensatz zu Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, für die eine Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer vorgesehen ist, eine solche Zuständigkeit für Beschwerden gegen die Entscheidungen einer Einspruchsabteilung fehlt (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe). Ferner war für die Große Beschwerdekammer in dieser Entscheidung auch maßgeblich, dass es sich bei den Formalprüfern übertragenen Geschäften gemäß Regel 9(3) EPÜ nur um Geschäfte handeln darf, die keine rechtlichen Schwierigkeiten bereiten, so dass kein Grund bestehe, für diese Beschwerdeverfahren die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer vorzusehen (Nr. 3.6 der Entscheidungsgründe). Anders gesagt, die Große Beschwerdekammer hat sehr wohl geprüft, ob die entscheidende Kammer über die notwendigen Sachkenntnisse verfügt.

21. Die Besetzung einer Technischen Beschwerdekammer umfasst auch gerade deshalb stets mindestens ein rechtskundiges Mitglied, um bei der Beurteilung von Rechtsfragen das Vorhandensein von juristischem Sachverstand zu sichern. Die Große Beschwerdekammer brauchte dementsprechend nicht zu erörtern, dass die notwendige und von einem Gericht auch zu erwartende juristische Fachkenntnis damit auch in jeder technischen Kammer vorhanden ist und damit die gesetzliche Regelung der Zuständigkeit die kompetente Beurteilung aller Fragen - d.h. auch der Rechtsfragen - sichern soll.
22. Eine vergleichbare Sachlage ist nicht gegeben, wenn die ausschließlich mit Juristen besetzte Juristische

Beschwerdekammer im Rahmen der Entscheidung über den Antrag auf Rückzahlung der Recherchegebühr über die materielle Berechtigung eines erhobenen Uneinheitlichkeitseinwands zu entscheiden hätte. Eine solche Entscheidung kann äußerst komplexe technische Sachverhalte auf allen Gebieten der Technik betreffen. Im Gegensatz zu der Juristischen Beschwerdekammer (bei angenommener Zuständigkeit) sind die Technischen Beschwerdekammern jede für sich für eingegrenzte technische Gebiete zuständig und sind mit auf das jeweilige technische Gebiet spezialisierten technisch sachverständigen Mitgliedern besetzt. Um eine richtige Entscheidung durch die Juristische Beschwerdekammer zu gewährleisten, könnte, wie es als Methode zur technischen Bewertung des Sachverhalts in Verfahren aus nationalen Rechtsordnungen bekannt ist, im Extremfall sogar die Heranziehung eines externen Gutachters erforderlich werden, was jedoch regelmäßig als völlig außer Verhältnis zum Wert des Beschwerdegegenstandes erscheinen würde.

23. Es könnte im Hinblick auf die obigen Ausführungen, auch zu den Überlegungen des Gesetzgebers zur Recherchegebühr, auch zu überlegen sein, ob bezüglich der Zuständigkeit für Beschwerden gegen isolierte Entscheidungen über die Nichtrückzahlung der Recherchegebühr durch die Prüfungsabteilung vom Vorliegen einer Gesetzeslücke auszugehen sein könnte. Es könnte vermutet werden, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit einer derartigen Fallkonstellation bei der Abfassung der Bestimmungen betreffend die Besetzung der Beschwerdekammern in Artikel 21 EPÜ deshalb nicht im Auge hatte, weil bezüglich der Tätigkeiten der Recherchenabteilung (die die weiteren Recherchegebühren

anfordert) als solcher der Erlass von beschwerdefähigen Entscheidungen überhaupt nicht vorgesehen ist.

24. Nach Auffassung der Kammer ergibt sich aus den vorgenannten Entscheidungen eine Rechtsunsicherheit, die beseitigt werden sollte. Nach Ansicht der Kammer ist die Beseitigung einer rechtlichen Unklarheit für die Bestimmung der Zuständigkeit einer Beschwerdekammer ferner auch eine Rechtsfrage von grundlegender Bedeutung. Eine klare und eindeutige Zuordnung der Zuständigkeit für eine zu überprüfende Entscheidung zu einem bestimmten Rechtsprechungsorgan ist eine der Grundvoraussetzungen für ein ordnungsgemäßes Verfahren und auch für das reibungslose Funktionieren jedes der gerichtlichen Überprüfung dienenden Systems (J 12/01, ABl. EPA 2003, 431, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Die Zulässigkeit von Vorlagen bezüglich der Zuständigkeit von Beschwerdekammern wurde auch von der Großen Beschwerdekammer mehrmals bestätigt. Deshalb entscheidet die Kammer, die im Tenor dieser Entscheidung definierte Frage betreffend die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112(1)a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.
25. Die von der Beschwerdeführerin in ihrer Erwiderung auf den Bescheid der Kammer angesprochenen weiteren, sich möglicherweise im Beschwerdeverfahren stellenden Fragen sind, einmal abgesehen von ihrer unklaren Formulierung, für die Frage der Zuständigkeit nicht erheblich. Die Frage nach den Voraussetzungen für die Erhebung eines Uneinheitlichkeitseinwands "a posteriori" steht in engem Zusammenhang mit dem eigentlichen Gegenstand der Beschwerde, der Prüfung des Vorhandenseins oder Fehlens eines hinreichenden technischen Zusammenhangs zwischen

den aufgestellten Erfindungsgruppen. Falls die Große Beschwerdekammer feststellen sollte, dass die Juristische Beschwerdekammer für die Behandlung von Beschwerden der vorliegenden Art nicht zuständig ist, wäre ihr die Beantwortung jeglicher, den Gegenstand der Beschwerde betreffenden Frage verwehrt. Schon aus diesem Grund fehlt es gegenwärtig insoweit an den Voraussetzungen für eine Vorlage durch die Juristische Beschwerdekammer, da die Beantwortung der Vorlagefrage für eine Entscheidung der Kammer nicht erforderlich wäre (Artikel 112(1)a, Satz 1 EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage 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?

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:

C. Eickhoff

B. Günzel