

**Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom
21. Juli 2011**

J 25/10

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Garnett

Mitglieder: P. Schmitz

J. Geschwind

Anmelder: Medtronic Vascular, Inc.

**Stichwort: Katheter mit linearen Elektrodenanordnungen/MEDTRONIC
VASCULAR**

Artikel: 18 (1), 94 (1) EPÜ

Regel: 10 (2), 103 (1) a), 111 (2) EPÜ

Artikel 11 b) GebO

Regel 43bis.1 PCT

**Schlagwort: "Teilweise Rückerstattung der Prüfungsgebühr (bejaht)" - "Beginn
der Sachprüfung" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (bejaht)"**

Leitsatz:

Weist die Prüfungsabteilung nach der Zurücknahme einer europäischen Patentanmeldung einen Antrag auf Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % mit der Begründung zurück, dass die Sachprüfung bereits begonnen habe (Art. 11 b) GebO), so muss sie ihre Zurückweisung auf Tatsachen stützen, die dies objektiv belegen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung 07 865 305.2 wurde am 6. Dezember 2007 als internationale Anmeldung PCT/US2007/086633 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 13. Dezember 2006 eingereicht. Das Europäische Patentamt erstellte den internationalen Recherchenbericht und den schriftlichen Bescheid als Internationale Recherchenbehörde (ISA).

II. Am 13. Juli 2009 trat die Anmeldung infolge der Einreichung des Formblatts 1200 sowie der Entrichtung der Anmeldegebühr, der Benennungsgebühr und der Prüfungsgebühr in die europäische Phase vor dem EPA ein. Am 29. Juli 2009 erließ die Eingangsstelle eine Mitteilung nach den Regeln 161 und 162 EPÜ, in der sie der Anmelderin Gelegenheit gab, innerhalb eines Monats geänderte Unterlagen einzureichen. Mit einer Mitteilung der Eingangsstelle vom 28. Oktober 2009 wurde die Anmelderin über die Anwendung von Artikel 67 (3) EPÜ und die Veröffentlichung der bibliografischen Daten im Europäischen Patentblatt unterrichtet.

III. Mit Schreiben vom 23. März 2010, das am selben Tag beim EPA einging, nahm die Anmelderin die europäische Patentanmeldung zurück und beantragte eine Gebührenrückerstattung auf das laufende Konto des Vertreters beim EPA. Der für die Prüfungsabteilung handelnde Formalsachbearbeiter unterrichtete die Anmelderin mit einer Kurzmitteilung vom 8. April 2010, dass eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % nicht mehr möglich sei, weil die Sachprüfung bereits begonnen habe. Die Anmelderin wurde aufgefordert, dem EPA mitzuteilen, ob sie die Zurücknahmeerklärung aufrechterhalten wolle, die nicht ausdrücklich von einer Rückerstattung der Prüfungsgebühr abhängig gemacht worden sei.

IV. Mit Schreiben vom 20. Mai 2010 bestätigte die Anmelderin die Zurücknahme der Anmeldung und hielt den Antrag auf teilweise Rückerstattung der Prüfungsgebühr aufrecht. Da die Prüfungsabteilung nicht genau angegeben habe, wann die Sachprüfung begonnen habe und wie dieser Zeitpunkt bestimmt werde, sei die Prüfungsabteilung aus Sicht der Anmelderin nicht berechtigt, ihr die Rückerstattung zu verwehren. Laut Artikel 11 b) GebO werde die Prüfungsgebühr zu 75 % zurückerstattet, wenn die Anmeldung zurückgenommen werde, bevor die Sachprüfung begonnen habe. Demnach habe die Anmelderin Anspruch auf die

Rückerstattung. Werde ihr diese verwehrt, so müsse der zugrunde liegende Sachverhalt so dargelegt werden, dass sie erkennen könne, ob die Entscheidung richtig gewesen sei. Andernfalls würde die Prüfungsabteilung den Anspruch der Anmelderin auf Rückerstattung verletzen, ohne ihr Gelegenheit zu geben, die Entscheidung auf einer objektiven Grundlage anzufechten.

V. In einer Mitteilung vom 23. Juni 2010 wiederholte der für die Prüfungsabteilung handelnde Formalsachbearbeiter, dass eine Rückerstattung nicht möglich sei. Der Beginn der Sachprüfung hänge von den Umständen des Einzelfalls ab. Auch wenn die Prüfungsabteilung an dem Tag, an dem die Zurücknahme der Anmeldung eingegangen sei, noch keine Mitteilung erlassen habe, liege die Feststellung, wann das Prüfungsverfahren begonnen habe, in der alleinigen Zuständigkeit der Prüfungsabteilung. Da der beauftragte Prüfer bestätigt habe, dass er bereits mit der Sachprüfung begonnen habe, als die Anmeldung zurückgenommen worden sei, sei eine teilweise Rückerstattung der Prüfungsgebühr nicht mehr möglich.

VI. Mit Schreiben vom 30. Juni 2010 hielt die Anmelderin ihren Antrag auf teilweise Rückerstattung der Prüfungsgebühr aufrecht und beantragte eine beschwerdefähige Entscheidung. Mit Entscheidung vom 14. Juli 2010 wurde der Antrag auf Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % aus den bereits in der Mitteilung vom 23. Juni 2010 genannten Gründen zurückgewiesen.

VII. Am 6. September 2010 wurde Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung und die teilweise Rückerstattung der Prüfungsgebühr. Zudem beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sowie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung für den Fall, dass die Kammer nicht beabsichtigen sollte, den vorstehenden Anträgen stattzugeben.

VIII. In der Beschwerdebegründung, die am 23. September 2010 einging, machte die Beschwerdeführerin geltend, dass Artikel 11 b) GebO es nicht in das Ermessen des EPA stelle, ob eine Rückerstattung möglich sei. Vielmehr sei das EPA rechtlich verpflichtet, die Gebühr zurückzuerstatten, wenn die Bedingungen für eine Rückerstattung erfüllt seien. Das EPÜ enthalte keine Kriterien für die Definition der

Sachprüfung im Sinne des Artikels 11 b) GebO. Die Prüfungsabteilung habe keine Angaben gemacht, die es der Beschwerdeführerin ermöglicht hätten, Grundlage und Begründung der Entscheidung zu erkennen. Ohne solche objektiven Kriterien lasse sich der Zeitpunkt des Beginns der Sachprüfung nicht objektiv bestimmen, sondern liege ausschließlich im Ermessen der Prüfungsabteilung. In Ermangelung objektiver Kriterien könnten Entscheidungen der Prüfungsabteilung willkürlich ausfallen. Jede Prüfungsabteilung könnte dann ihre eigenen Kriterien zugrunde legen, sodass es bei praktisch gleichen Sachverhalten unter Umständen zu abweichenden Entscheidungen käme. Die Beschwerdeführerin habe die Prüfungsabteilung ausdrücklich nach dem genauen Zeitpunkt und den angewendeten Kriterien gefragt, aber keine entsprechenden Informationen erhalten. Ohne objektive Kriterien könne die Beschwerdeführerin die Richtigkeit der Entscheidung aber nicht beurteilen. Damit werde gegen die Grundprinzipien der Berechenbarkeit und der Nachprüfbarkeit sowie der Rechtssicherheit verstoßen, die von der Großen Beschwerdekammer in G 3/08 anerkannt worden seien.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Nach Artikel 11 b) GebO wird die Prüfungsgebühr zu 75 % zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen wird, zu dem die Anmeldung bereits in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist, die Sachprüfung jedoch noch nicht begonnen hat. Wie von der Beschwerdeführerin zu Recht hervorgehoben, lässt diese Bestimmung keinen Ermessensspielraum, sondern gibt zwei Voraussetzungen vor, die erfüllt sein müssen, damit die Prüfungsgebühr zurückerstattet werden kann. Diese beiden Voraussetzungen gilt es deshalb näher zu betrachten.
3. Was die erste Voraussetzung anbelangt, so ist die Prüfungsabteilung ab dem Zeitpunkt für die Prüfung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 94 (1) EPÜ zuständig, an dem ein Prüfungsantrag gestellt wird (Regel 10 (2) EPÜ). Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Art. 94 (1) Satz 2 EPÜ). Im vorliegenden Fall war der Prüfungsantrag in dem

angekreuzten Kästchen 4 des Formblatts 1200 enthalten, das am 13. Juli 2009 eingereicht wurde. Am selben Tag wurde die Prüfungsgebühr entrichtet. Damit ging die Anmeldung an diesem Tag in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung über. Die Zurücknahmeerklärung ging nach diesem Tag ein, nämlich am 23. März 2010.

4. Ob die zweite Voraussetzung erfüllt war, d. h. ob die Sachprüfung am Tag der Zurücknahme nachweislich bereits begonnen hatte, ist im vorliegenden Fall strittig. Sachprüfung bedeutet gemäß Artikel 94 (1) Satz 1 EPÜ die Prüfung, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen. Diese Prüfung wird nur auf Antrag durchgeführt. Gemäß Artikel 18 (1) EPÜ ist dafür die Prüfungsabteilung zuständig.

5. Aus Gründen, die im Folgenden ersichtlich werden, ist es nicht erforderlich, genau zu erörtern, mit welcher Handlung oder welchen Handlungen im Einzelfall die Sachprüfung beginnt. Es genügt die Feststellung, dass es dazu einer konkreten Handlung der Prüfungsabteilung nach der Stellung des Prüfungsantrags bedarf.

6. Im vorliegenden Fall enthält die Akte keinerlei Hinweis darauf, dass die Prüfungsabteilung nach der Stellung des Prüfungsantrags irgendeine konkrete Handlung vorgenommen hätte, die nach objektiven Kriterien als Beginn der Sachprüfung in der regionalen Phase betrachtet werden könnte.

7. Klar ist, dass der vom Europäischen Patentamt in der internationalen Phase nach Regel 43*bis*.1 PCT erstellte schriftliche Bescheid nicht als Handlung im Rahmen der Sachprüfung betrachtet werden kann; das hat die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung auch nicht behauptet. In ihrem schriftlichen Bescheid stellt die Internationale Recherchenbehörde fest, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist und ob die internationale Anmeldung die Erfordernisse des PCT erfüllt, soweit die Internationale Recherchenbehörde dies geprüft hat. Dieser Bescheid wird in der internationalen Phase erstellt und unterliegt den Bestimmungen des PCT. Er ist nicht Teil des Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt und enthält keine Einschätzung, ob die Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind. Im Rahmen des PCT sind die internationale Phase und die regionale

Phase als klar voneinander getrennte Phasen konzipiert. Somit sind für die Entscheidung, ob die Sachprüfung vor dem EPA als regionaler Patenterteilungsbehörde begonnen hat, Handlungen unerheblich, die das EPA als internationale Behörde nach dem PCT vorgenommen hat (J 37/03 und J 38/03, beide vom 15. März 2006, Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Zudem kann die Sachprüfung, wie bereits angeführt, nur auf Antrag erfolgen (Art. 94 (1) Satz 1 EPÜ). Daher können Handlungen, die in der Recherchenphase ohne wirksamen Prüfungsantrag vorgenommen werden, nicht Teil des Prüfungsverfahrens sein.

8. Somit ist noch zu klären, ob im vorliegenden Fall anerkannt werden kann, dass die Sachprüfung bereits begonnen hat, wenn noch keine Mitteilung ergangen ist und die Akte auch keinen sonstigen Hinweis darauf enthält, dass die Prüfungsabteilung die Sachprüfung aufgenommen hat.

9. In der angefochtenen Entscheidung erklärte die Prüfungsabteilung zunächst, es liege in der alleinigen Zuständigkeit der Prüfungsabteilung festzustellen, wann das Prüfungsverfahren begonnen habe (Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Das ist insofern richtig, als diese Feststellung der Prüfungsabteilung obliegt und oft nur sie Zugang zu den dafür erforderlichen Informationen hat. Es bedeutet aber nicht, dass die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung treffen kann, ohne auf die hierfür wesentlichen Tatsachen hinzuweisen

10. Der einzige Grund, auf den die Zurückweisung des Antrags auf teilweise Rückerstattung gestützt war, war die Bestätigung des beauftragten Prüfers, er habe bereits mit der Sachprüfung begonnen (Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Dies ist aber nur eine unbegründete Behauptung. In Artikel 11 b) GebO sind eindeutige Voraussetzungen festgelegt, die erfüllt sein müssen, damit eine teilweise Rückerstattung der Prüfungsgebühr vorgenommen wird. Ob diese Voraussetzungen im Einzelfall erfüllt sind, ist eine Tatfrage. Wenn der Antrag zurückzuweisen ist, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, muss die Prüfungsabteilung dies anhand der festgestellten Tatsachen begründen. Sie kann nicht einfach behaupten, dass eine rechtliche Voraussetzung nicht erfüllt sei, ohne auf die zugrunde liegenden Tatsachen zu verweisen, die dies objektiv belegen. Dies käme nämlich einer willkürlichen Entscheidung gleich, die nicht nachprüfbar ist und jeder

Rechtssicherheit zuwiderläuft. Wie die Große Beschwerdekammer in G 3/08 (ABl. EPA 2011, 10) feststellte, *"zählt die Berechenbarkeit und Nachprüfbarkeit allen staatlichen Handelns zu den unverzichtbaren Bestandteilen einer rechtsstaatlichen Rechtsordnung"*, und diese Grundsätze habe die EPO zu bejahen (Nr. 7.2.1 der Entscheidungsgründe). Die Kammer führte weiter aus: *"Für eine rechtsstaatliche Ordnung ist ferner das Prinzip der Bindung der Verwaltung an Gesetz und Recht konstitutiv. Ergänzend tritt das Prinzip der Einheit der Rechtsprechung hinzu. Beide Prinzipien dienen der Berechenbarkeit hoheitlichen Handelns und damit der Rechtssicherheit durch die Verhinderung von Willkür"* (Nr. 7.2.3 der Entscheidungsgründe). Die bloße Behauptung, eine in einer Rechtsvorschrift festgelegte Voraussetzung sei nicht erfüllt, ohne hinreichende Begründung unter Bezugnahme auf die zugrunde liegenden Tatsachen stellt einen Verstoß gegen diese Grundsätze dar.

11. Wie von der Beschwerdeführerin angeführt, kann der Zeitpunkt des Beginns der Sachprüfung ohne Sachinformationen zu den dafür relevanten Kriterien nicht objektiv festgelegt werden. Im vorliegenden Fall erschien diese Feststellung im Ermessen der Prüfungsabteilung zu liegen. Die Beschwerdeführerin erklärte, sie habe sich bei der Prüfungsabteilung nach dem genauen Zeitpunkt und den für die Bestimmung dieses Zeitpunkts angewendeten Kriterien erkundigt, aber keine entsprechenden Informationen erhalten. Ohne diese Informationen konnte die Beschwerdeführerin die Richtigkeit der Entscheidung nicht beurteilen. Dem möchte die Kammer hinzufügen, dass auch sie ohne diese Informationen nicht beurteilen kann, ob zu Recht entschieden wurde, dass die Sachprüfung bereits begonnen hatte. Damit war die Entscheidung entgegen den in G 3/08, a. a. O., aufgestellten Grundsätzen weder berechenbar noch nachprüfbar.

12. Die Kammer hält die Anwendung dieser Grundsätze im vorliegenden Fall aus zwei Gründen für unerlässlich. Erstens tangiert die Entscheidung, die das Amt - über die Prüfungsabteilung - zu treffen hat, seine eigenen finanziellen Interessen, sodass im Hinblick auf das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Amt ein transparenter Entscheidungsprozess vonnöten ist. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass solche Entscheidungen von den Beschwerdekammern überprüft werden können. Zweitens hatte im vorliegenden Fall nur das Amt Kenntnis von den relevanten

Sachverhalten. Es ist kein Bescheid an den Anmelder ergangen, sodass keine extern nachprüfbaren Tatsachen vorliegen, auf deren Grundlage eine Entscheidung über die Rückerstattung von Gebühren getroffen und überprüft werden könnte. Deshalb ist es unabdingbar, dass der Anmelder (wie auch die Beschwerdekammer) den tatsächlichen Sachverhalt kennt, auf dem die Entscheidung beruht.

13. Daher ist es im vorliegenden Fall nicht als gesichert anzusehen, dass die Sachprüfung bereits begonnen hatte, als die Anmeldung zurückgenommen wurde.

14. Der Kammer ist bekannt, dass das Amt seine Praxis bei der Rückerstattung der Prüfungsgebühr zwischenzeitlich geändert hat; dies ist in der Mitteilung vom 22. Oktober 2009 (ABI. EPA 2009, 542) dargelegt, auf die sich die Beschwerdeführerin bezieht. Die Kammer stellt jedoch fest, dass Artikel 11 GebO nach wie vor Anwendung findet und somit eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % nur verwehrt werden kann, wenn die Sachprüfung schon begonnen hat. Wie bereits klargelegt, bedarf es dafür einer konkreten Handlung der Prüfungsabteilung im Rahmen der Sachprüfung.

Rückzahlung der Beschwerdegebühr

15. Nach Regel 111 (2) EPÜ sind Entscheidungen, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen. Die Begründung sollte auf den konkreten Sachverhalt eingehen und es dem Beschwerdeführer und der Kammer ermöglichen zu verstehen, wie die erste Instanz zu ihrem Urteil kam. Die Kammer muss anhand der Begründung der angefochtenen Entscheidung beurteilen können, ob die Schlussfolgerung, die die erste Instanz aus den festgestellten Tatsachen zog, gerechtfertigt war oder nicht (T 278/00, ABI. EPA 2003, 546; T 850/95, ABI. EPA 1997, 152). Dies ist hier nicht der Fall. Das Fehlen einer hinreichenden Begründung, in der auf die festgestellten Tatsachen Bezug genommen wird, stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (Regel 103 (1) a) EPÜ).

Mündliche Verhandlung

16. Da die Kammer beabsichtigt, den Anträgen der Beschwerdeführerin stattzugeben, braucht die - nur hilfsweise beantragte - mündliche Verhandlung nicht anberaumt zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Prüfungsgebühr ist zu 75 % zurückzuerstatten.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.