

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 18. November 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: J 0029/10 - 3.1.01

Anmeldenummer: 06011884.1

Veröffentlichungsnummer: 1754960

IPC: G01F 1/84

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Coriolis-Massendurchflussmessgerät

Anmelder:
Krohne AG

Stichwort:
Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr wegen rechtswidriger
Fristenregelung

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 122, 112(1)
EPÜ R. 132(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:
"Rechtswidrige Fristenregelung in Richtlinien (nein)"
"Fehlerhafte Ermessensausübung (nein)"
"Vorlage an Große Beschwerdekammer (nein)"

Zitierte Entscheidungen:
T 0079/99, J 0037/89, J 0012/07, T 1388/10

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: J 0029/10 - 3.1.01

ENTSCHEIDUNG
der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.01
vom 18. November 2011

Beschwerdeführer: Krohne AG
Uferstrasse 90
CH-4019 Basel (CH)

Vertreter: Gesthuysen, von Rohr & Eggert
Patentanwälte
Postfach 10 13 54
D-45013 Essen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 5. August 2010, mit der der Antrag auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr zurückgewiesen wurde.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: I. Beckedorf
Mitglieder: D. Prietzel-Funk
D. T. Keeling

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 5. August 2010, den im Rahmen des Eintragungsverfahrens für ein Europäisches Patent von der Beschwerdeführerin gestellten Antrag auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr zurückzuweisen.
- II. Auf den am 9. Juni 2006 beim Europäischen Patentamt (EPA) eingegangenen Antrag der Beschwerdeführerin auf Erteilung eines europäischen Patents mit der Anmeldenummer 06011884.1 hat die Prüfungsabteilung am 16. Mai 2008 den erweiterten europäischen Recherchenbericht zusammen mit einer Mitteilung, in der auf verschiedene, im Einzelnen benannte Zweifel an der Patentierbarkeit der angemeldeten Gegenstände hingewiesen worden ist, an die Beschwerdeführerin versendet. Mit einer weiteren Mitteilung vom 13. Januar 2009 hat die Prüfungsabteilung die Beschwerdeführerin aufgefordert, binnen einer Frist von vier Monaten die mit dem vorangegangenen Schreiben benannten Mängel zu beheben.

Dem am 27. April 2009 eingegangenen Antrag der Beschwerdeführerin auf Fristverlängerung um zwei Monate, den sie mit Koordinierungsschwierigkeiten zwischen sich und dem Erfinder begründet hat, hat die Prüfungsabteilung am 6. Mai 2009 stattgegeben.

Am 23. Juli 2009 und damit vor Ablauf der gewährten Fristverlängerung hat die Beschwerdeführerin einen weiteren Antrag auf Fristverlängerung um zwei Monate eingereicht, der mit Arbeitsüberlastung des Unterzeichnenden wegen des Ausscheidens des bis dato die

Sachen der Anmelderin allein bearbeitenden Mitarbeiters im Mai 2007 begründet worden ist. Die Beschwerdeführerin hat weiter geltend gemacht, ihr Vertreter habe sich seit Monaten mit ungewöhnlich zeitaufwendigen Angelegenheiten, insbesondere mit zahlreichen Rechtsstreitigkeiten bei verschiedenen Fachgerichten sowie beim deutschen Patent- und Markenamt, befassen müssen. Ihr Vertreter, der mit fast 70 Jahren fünfundsechzig bis siebenzig Stunden in der Woche arbeite, unterliege ebenso der Überlastung wie auch einzelne Prüfer bzw. Prüfungsabteilungen des EPA gelegentlich.

Die Prüfungsabteilung hat diesen Antrag mit Beschluss vom 31. Juli 2009 mit der Begründung abgelehnt, die im Antrag angegebenen Gründe seien unter Berücksichtigung der Richtlinien EPA, Teil E-VIII, 1.6, unzureichend. Mit Schreiben vom 31. August 2009 hat sie der Beschwerdeführerin die Feststellung eines Rechtsverlustes nach Regel 112 (1) EPÜ mitgeteilt, wonach die Anmeldung mangels Stellungnahme des Anmelders zu dem Bescheid der Prüfungsabteilung vom 13. Januar 2009 als zurückgenommen gelte.

III. Mit Schreiben vom 10. November 2009 hat die Beschwerdeführerin die Weiterbehandlung beantragt, den Erwidierungsschriftsatz auf die bislang unbeantwortet gebliebene Mitteilung gem. Art. 94 (3) EPÜ eingereicht und am selben Tag die Weiterbehandlungsgebühr gezahlt. Unter Hinweis darauf, dass die vorangegangene Ablehnung des Fristverlängerungsgesuchs nicht angemessen gewesen sei, hat die Beschwerdeführerin beantragt, die Gebühr für die Weiterbehandlung zurückzuzahlen.

- IV. Die Prüfungsabteilung hat dem Antrag auf Weiterbehandlung stattgegeben und dies der Beschwerdeführerin am 7. Dezember 2009 mitgeteilt. Nach erfolglosem Ablauf einer - zweimalig verlängerten - Frist zur Stellungnahme auf den Hinweis der Prüfungsabteilung, dass der Antrag auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr als nicht erfolgversprechend angesehen werde, hat die Beschwerdeführerin am 17. Juni 2010 einen dritten Verlängerungsantrag unter Hinweis auf die noch immer andauernde Arbeitsüberlastung gestellt. Nachdem die Prüfungsabteilung diesen Antrag als nicht erfolgversprechend angesehen und dies dem Vertreter der Beschwerdeführerin vorab mitgeteilt hatte, hat dieser um eine beschwerdefähige Entscheidung betreffend den Antrag auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr gebeten.
- V. Mit der nunmehr angefochtenen Entscheidung vom 5. August 2010 hat die Prüfungsabteilung den Antrag auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Fristverlängerungsantrag vom 23. Juli 2009 sei unter Berücksichtigung der Regel 132 (2) EPÜ, der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, E-VIII, 1.6 und der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 28.2.1989, ABl. 1989, 180, zu Recht abgelehnt worden. Der dauernde Zustand der Arbeitsüberlastung des Vertreters der Beschwerdeführerin über einen Zeitraum von über zwei Jahren könne nicht als ein unvorhersehbarer oder außergewöhnlicher Umstand im Sinne der genannten Regelungen angesehen werden. Hierfür hätte vielmehr seit Ende Mai 2007 Abhilfe geschaffen werden können.

VI. Hiergegen hat die Beschwerdeführerin am 15. Oktober 2010 Beschwerde eingelegt und am selben Tag die Beschwerdegebühr eingezahlt. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2010, eingegangen am gleichen Tage, hat sie die Beschwerde wie folgt begründet: Die Fristverlängerungsregelungen des EPA seien rechtswidrig, jedenfalls aber unangemessen. Auch das EPA leide seit vielen Jahren an erheblicher Arbeitsüberlastung, die es selbst nicht zu beseitigen vermocht habe. Anmelder hätten in mehreren - im Einzelnen angegebenen - Verfahren viele Jahre auf Prüfungsbescheide warten müssen. In einem dieser Verfahren, bei dem eine Erfindung im Juni 2000 zum Patent angemeldet worden sei, seien zwar zwei Fristverlängerungsanträge der dortigen Anmelderin zurückgewiesen worden, letztlich habe aber dann noch im Jahr 2009 um Erledigung des Verfahrens gebeten werden müssen. Das Fristenregime im EPA müsse mithin geändert werden. Insofern seien die Beschwerdekammern rechtlich in der Lage, das verwaltungsmäßige Handeln des EPA, hier insbesondere des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2, der die Fristenregelung eingeführt habe, auf Angemessenheit zu überprüfen. Die Beschwerdeführerin weist ergänzend darauf hin, dass es sich bei ihrem Vertreter um den ehemaligen Präsidenten der Patentanwaltskammer handle, der dieses Beschwerdeverfahren auf eigene Kosten führe.

VII. Die Beschwerdeführerin hat keinen ausdrücklichen Antrag gestellt, begehrt aber sinngemäß,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr anzuordnen.

Außerdem hat sie angeregt, die Sache an die Große Beschwerdekammer gemäß Art. 112 (1) EPÜ vorzulegen.

Der Ladung zur mündlichen Verhandlung ist eine schriftliche Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern beigelegt gewesen. Zur mündlichen Verhandlung am 18. November 2011, deren Durchführung die Kammer ungeachtet der Rücknahme des hilfsweise gestellten Antrags auf mündliche Verhandlung durch die Beschwerdeführerin als sachgerecht erachtet hat, ist trotz ordnungsgemäßer Ladung niemand erschienen.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde

- 1.1 Entscheidungen der Prüfungsabteilung können grundsätzlich mit der Beschwerde angefochten werden, soweit es sich um verfahrensabschließende Entscheidungen handelt, Artikel 106 (1) 1 EPÜ. Bei einem Antrag auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr handelt es sich prozessual zwar regelmäßig um einen Nebenantrag, über den im Rahmen einer sachlichen Endentscheidung mit zu befinden ist. Insoweit ist bereits entschieden worden, dass ein Anmelder nach Verfall seiner Anmeldung wegen Versäumnisse zunächst einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ stellen kann und dafür die erforderliche Weiterbehandlungsgebühr zahlen muss, letztere aber zurückfordern und damit inzident die Frage der Rechtmäßigkeit der Ablehnung eines Fristgesuchs nach Regel 132 (2) EPÜ richterlich überprüfen lassen kann (vgl. **J 37/89** vom 24.7.1991, p.3.5). Soweit ein Anmelder

- wie hier - durch eine isolierte Zurückweisung des Rückzahlungsantrags beschwert ist, ist auch eine isolierte Anfechtung dieser Entscheidung mit der Beschwerde statthaft (vgl. **J 37/89** vom 24.7.1991, Nr. 4.2, 4.3).

1.2 Ungeachtet der Tatsache, dass der Vertreter der Beschwerdeführerin das Beschwerdeverfahren ausdrücklich auf eigene Kosten führt, geht die Kammer zugunsten der Beschwerdeführerin, in deren Namen die Beschwerde auch eingelegt worden ist, davon aus, dass sie selbst - und nicht ihr aus verfahrensrechtlicher Sicht nicht beschwerter Vertreter persönlich - beschwerdeführende Partei ist.

1.3 Im Übrigen sind die Voraussetzungen der Artikel 106 bis 108 EPÜ erfüllt, so dass die Beschwerde zulässig ist.

2. **Begründetheit**

2.1 Die angegriffene Entscheidung ist damit begründet, dass die beantragte Weiterbehandlung im Sinne von Artikel 122 EPÜ die Verpflichtung der Beschwerdeführerin zur Zahlung der hierfür vorgesehenen Gebühr ausgelöst habe, nachdem die mangels erforderlicher Stellungnahme auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung vom 16. Mai 2008 eingetretene Fristversäumung zur Rücknahmefiktion des Artikel 94 (IV) EPÜ geführt habe. Zu der beantragten Rückzahlung bestehe kein Anlass, weil die Ablehnung der beantragten Fristverlängerung zu Recht erfolgt sei. Die behauptete Arbeitsüberlastung des Vertreters stelle keinen besonderen Umstand dar, unter dem ausnahmsweise eine Fristverlängerung um sechs Monate hinaus gewährt werden könne.

- 2.2 Nach Regel 132 (2) EPÜ können vom EPA bestimmte Fristen, die regelmäßig nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate, und, wenn besondere Umstände vorliegen, nicht mehr als sechs Monate, beträgt, auf Antrag verlängert werden. Aus den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil E-VIII, 1.6, ergibt sich hierzu ergänzend, dass bei Bescheiden, in denen - wie hier - sachliche Einwände erhoben worden sind, selbst unbegründeten Fristverlängerungsgesuchen auf insgesamt höchstens sechs Monate in der Regel stattgegeben werden soll. Anträgen auf eine weiter gehende Verlängerung soll nach den genannten Prüfungsrichtlinien jedoch - insbesondere wenn sich dadurch die Gesamtdauer der Frist auf über sechs Monate erhöht - nur in Ausnahmefällen stattgegeben werden, wenn überzeugend nachgewiesen wird, dass eine Antwort innerhalb der zunächst vorgesehenen Frist nicht möglich ist. Als insofern zu berücksichtigende außergewöhnliche Umstände nennt die Prüfungsrichtlinie beispielsweise eine so ernstliche Erkrankung des Vertreters oder seines Mandanten, dass der Fall nicht fristgerecht bearbeitet werden kann, oder wenn umfangreiche biologische Versuche durchgeführt werden müssen. Dagegen sollen insbesondere Urlaub oder Arbeitsüberlastung ausdrücklich nicht als außergewöhnliche Umstände anerkannt werden.
- 2.3 Die Richtlinien für die Prüfung im EPA beruhen auf der dem Präsidenten des Europäischen Patentamts gemäß Artikel 10 (2) a EPÜ eingeräumten Befugnis zum Erlass von Verwaltungsvorschriften. Sie sind keine Rechtsnormen, sondern enthalten Anweisungen in Bezug auf praktische und verfahrenstechnische Aspekte und dienen nach ihrem Allgemeinen Teil, Ziffer 3, als allgemeine Anleitung in

normalen Fällen zur Verwirklichung einer möglichst einheitlichen Praxis im Amt mit dem Zweck der Schaffung und Erhaltung von Rechtssicherheit. Die in den Prüfungsrichtlinien Teil E-VIII, 1.6 seitens des EPA vorgenommene Konkretisierung der in Regel 132 (2) EPÜ genannten "besonderen Umstände" durch beispielhafte Nennung einer "ernsthaften Erkrankung" oder zeitaufwendiger biologischer Versuche, bzw. Urlaub und Arbeitsüberlastung, ist sachgerecht orientiert an Kriterien der Vorhersehbarkeit und der Vermeidbarkeit der besonderen Umstände für den Betroffenen im Einzelfall.

- 2.4 Für die Auffassung der Beschwerdeführerin, die Fristverlängerungsregelungen seien "rechtswidrig, jedenfalls aber unangemessen", sind hinreichende Gründe weder überzeugend vorgetragen noch sonst ersichtlich. Soweit die Beschwerdeführerin eine Änderung des "durch die Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 28. Feb. 1989 eingeführte Fristenregimes" unter Angabe einiger ausgewählter Einzelfälle mit der Begründung verlangt, dass auch das EPA der Arbeitsüberlastung unterliege, wenn Anmeldungen oder angeforderte Eingaben auch nach mehreren Jahren noch nicht abschließend bearbeitet worden seien, und sie deswegen eine weniger strikte Ausübung des Ermessens für die Behandlung von Fristverlängerungsanträgen für geboten hält, führt dieser Einwand nicht zum Erfolg.
- 2.4.1 Der angesprochene Ermessensrahmen ist tatsächlich durch die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil E-VIII, 1.6 aufgrund der oben erwähnten Ermächtigung nach Artikel 10 (2) a EPÜ eingeführt worden.

2.4.2 Dieser Ermessensrahmen ist in der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 28. Februar 1989 (ABl.1989, 180) unter Punkt 4 zitiert worden, wobei allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen worden ist, dass die Frage einer anschließenden Fristverlängerung nach Ablauf einer Gesamtfrist von sechs Monaten zukünftig strikt gehandhabt werde und solche Anträge regelmäßig abgelehnt würden.

Die strikte Fristenhandhabung ist von den Beschwerdekammern in ständiger Rechtsprechung mit Blick auf den absoluten Vorrang einer zügigen Verfahrensbearbeitung bestätigt worden (vgl. **J 12/07** vom 15. April 2008, Punkt 2.2 der Gründe, ebenso für das Beschwerdeverfahren **T 79/99** vom 3. Dezember 1999, Punkt 2.1). Dem schließt sich die Kammer inhaltlich in vollem Umfang an. Dabei mag es sein, dass es bei der Betrachtung der Chronologie einer Akte individuell zu unbefriedigenden Ergebnissen kommen kann. Derartiges auszuschließen ist jedoch nicht Gegenstand und Aufgabe von Prüfungsrichtlinien.

2.5 Das im Rahmen der Behandlung von Fristverlängerungsgesuchen nach Regel 132 (2) EPÜ individuell auszuübende Ermessen der Prüfungsabteilung soll sich an diesen Maßgaben orientieren. Insoweit können die Prüfungsrichtlinien als Auslegungshilfe herangezogen werden, von denen im begründeten Einzelfall auch abgewichen werden darf (vgl. auch **T 1388/10** vom 25. März 2011). Insoweit darf sie ihr Ermessen in Fällen, die eine Ausnahme von den Regelversagungstatbeständen zwingend erfordern, zugunsten des Beteiligten auszuüben. Dies wird jedoch bei Vorliegen der in den

Prüfungsrichtlinien genannten Tatbestände wie Urlaub oder - wie hier zutreffend - Arbeitsüberlastung regelmäßig nicht der Fall sein.

2.6 Unter diesen Maßgaben ist die angegriffene Entscheidung nicht zu beanstanden. Insbesondere vermag die Kammer eine fehlerhafte Ausübung des Ermessens seitens der Prüfungsabteilung nicht festzustellen. Die vom Vertreter der Beschwerdeführerin beschriebene persönliche Arbeitsüberlastung kann schon grundsätzlich nicht als ein unvorhersehbarer oder außergewöhnlicher Umstand im Sinne der genannten Regelungen gewertet werden. Für die Bejahung eines Ausnahmefalls bestand bei der generell gebotenen strikten Handhabung von Verlängerungsanträgen über sechs Monate hinaus mangels Vorliegens hinreichender Gründe vorliegend ebenfalls keine Veranlassung. Die Beschwerdeführerin hat die Arbeitsüberlastung ihres Vertreters damit begründet, dass ein bis dato die Fälle der Beschwerdeführerin bearbeitender Anwalt im Mai 2007 aus der Sozietät ihres Vertreters ausgeschieden sei. Nachdem aber dieses Ereignis im Zeitpunkt der Stellung des Fristgesuchs am 23. Juli 2009 bereits über zwei Jahre andauert hatte, hat die Prüfungsabteilung von dem Vertreter zutreffend erwartet, dass in einem derartigen Zeitraum hinreichende Bemühungen unternommen werden, um der Arbeitsüberlastung jedenfalls soweit entgegen zu wirken, dass die Einhaltung von - geräumigen - Fristen sicher gewährleistet ist. Hierfür fehlt aber jeglicher Vortrag.

2.7 Die Beschwerdegebühr konnte nicht erstattet werden. Die Kammer vermochte weder aufgrund des Vorbringens der Beschwerdeführerin noch nach der übrigen Aktenlage einen Rechtsfehler der Prüfungsabteilung bei der Ausübung

ihres Ermessens zu erkennen. Die angefochtene Entscheidung ist mithin zutreffend ergangen.

3. Einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer nach Art. 112 (1) EPÜ bedurfte es entgegen der - begründungslosen - Anregung der Beschwerdeführerin nicht. Nach Art. 112 (1) EPÜ steht die Vorlage im Ermessen der Beschwerdekammern, wenn sie für die Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung erforderlich erscheint oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Nach Auffassung der Kammer ist keine dieser Voraussetzungen erfüllt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

C. Eickhoff

I. Beckedorf



Aktenzeichen: J 0029/10 - 3.1.01

B e r i c h t i g u n g s b e s c h l u s s
vom 29. Februar 2012 zur
E N T S C H E I D U N G
der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.01
vom 18. November 2011

Beschwerdeführer: Krohne AG
Uferstrasse 90
CH-4019 Basel (CH)

Vertreter: Gesthuysen, von Rohr & Eggert
Patentanwälte
Postfach 10 13 54
D-45013 Essen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 5. August 2010, mit der der Antrag auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr zurückgewiesen wurde.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: I. Beckedorf
Mitglieder: D. Prietzel-Funk
D. T. Keeling

I.

Die Entscheidung J0029/10 - 3.1.01 vom 18. November 2011 wird von Amts wegen gemäß Regel 140 EPÜ wegen offenkundiger Unrichtigkeit (Schreibfehler) folgendermaßen berichtigt:

1. Auf dem Datenblatt zur Entscheidung betreffend die "Relevanten Rechtsnormen" wird die Angabe "EPÜ Art. 122, 112 (1)" in "EPÜ Art. 121, 112 (1)" geändert.
2. Auf Seite 6 der Entscheidung, Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe (Begründetheit), wird die Angabe "Artikel 122 EPÜ" in "Artikel 121 EPÜ" geändert.

II.

Bei der Bezugnahme auf Artikel 122 EPÜ handelt es sich um einen offensichtlichen Schreibfehler.

Bereits im Einleitungssatz des Tatbestandes (Sachverhalt und Anträge, Punkt I.) wie auch in der Einleitung der Entscheidungsgründe (Entscheidungsgründe, Punkt 1.1) wird als Gegenstand des Beschwerdeverfahrens der in der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesene Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Gebühr für die ihr antragsgemäß gewährte Weiterbehandlung im Sinne von Artikel 121 EPÜ genannt. Demgegenüber betrifft Artikel 122 EPÜ den nicht verfahrensgegenständlichen anderen Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und ist offensichtlich unrichtig bezeichnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Eickhoff

I. Beckedorf