

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 20. September 2006**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0778/06 - 3.2.04

**Anmeldenummer:** 02709952.2

**Veröffentlichungsnummer:** 1383583

**IPC:** A63C 9/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Sicherheitsbindung

**Anmelder:**  
Roger Marcel Humbel

**Einsprechender:**  
-

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 21(1), 109, 111(1), 123(2)  
EPÜ R. 67

**Schlagwort:**  
"Verspätete Abhilfe - Zuständigkeit"  
"Änderung, die Einwände auf die sich die angefochtene  
Entscheidung stützt, gegenstandslos macht"  
"Zurückverweisung an die erste Instanz"  
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**  
T 0939/95

**Orientierungssatz:**  
Mit dem Ablauf der Dreimonatsfrist nach Artikel 109 (2) EPÜ  
endet die Zuständigkeit des Organs der ersten Instanz, dessen  
Entscheidung mit der Beschwerde angefochten wird. Danach ist  
die Abhilfe nicht mehr möglich.



Aktenzeichen: T 0778/06 - 3.2.04

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04  
vom 20. September 2006

**Beschwerdeführer:** Roger Marcel Humbel  
Pilgerstrasse 6  
CH-5405 Baden-Dättwil (CH)

**Vertreter:** Troesch Scheidegger Werner AG  
Schwäntenmos 14  
CH-8126 Zumikon (CH)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 29. November 2005 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 02709952.2 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** M. Ceyte  
**Mitglieder:** M. Poock  
C. Heath

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Prüfungsabteilung hat mit der Entscheidung vom 29. November 2005 die europäische Patentanmeldung Nr. 02 709 952.2 zurückgewiesen, weil die mit Schreiben vom 13. Oktober 2003 eingereichten Änderungen keine Stütze in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung fänden und darüber hinaus die Ansprüche durch die in Klammern gesetzten Begriffe unklar seien, so dass die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 84 EPÜ nicht erfüllt wären.
- II. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Sie ist zusammen mit der Beschwerdebegründung am 23. Januar 2006 beim Europäischen Patentamt eingegangen. Auch die Beschwerdegebühr ist am gleichen Tag entrichtet worden.
- III. Auf dem in der Akte enthaltenen EPA Formblatt 2701 (anschließend "Formblatt") stellte die Prüfungsabteilung fest, dass "der zulässigen und begründeten Beschwerde abgeholfen wird". Es trägt das Datum 18. Mai 2006 und wurde von den drei Mitgliedern der Prüfungsabteilung unterzeichnet. Die Akte enthält keinen Hinweis, dass dieses Formblatt entsprechend der darauf gegebenen Anweisung dem Anmelder zugestellt worden ist.
- Die Beschwerde ist der Beschwerdekammer 3.2.04 am 23. Mai 2006 vorgelegt worden. Dies wurde dem Beschwerdeführer (Anmelder) mit dem Schreiben vom 29. Mai 2006 mitgeteilt.
- IV. Der Beschwerdeführer beantragt, dem weiteren Verfahren die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

zu Grunde zu legen, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und der Beschwerde gemäß Artikel 109 EPÜ abzuhelpfen. Hilfsweise wird die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde erfüllt die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 und der Regeln 1 (1) und 64 b) EPÜ und ist daher zulässig.
2. *Änderungen*
  - 2.1 Gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 4. Auflage 2001, VII.D.12.) ist die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders als begründet im Sinne des Artikels 109 (1) EPÜ anzusehen, wenn mit der Beschwerde Änderungen eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen.
  - 2.2 Da der Beschwerdeführer nun beantragt, dem weiteren Verfahren die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu Grunde zu legen, kann kein Anlass zu Beanstandungen gemäß Artikel 123 (2) EPÜ bestehen.
  - 2.3 In den Ansprüchen dieser Fassung werden auch keine in Klammern gesetzten Begriffe verwendet. Deshalb besteht auch keine Veranlassung zu Beanstandungen gemäß Artikel 84 EPÜ.

2.4 Somit wurden mit der Beschwerde Änderungen eingereicht, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen. Die Beschwerde ist deshalb begründet.

### 3. *Artikel 109 EPÜ*

3.1 Die Beschwerde erfüllt, wie vorhergehend ausgeführt, die Voraussetzungen des Artikels 109 (1) EPÜ für eine Abhilfe. Wie wiederholt in der genannten Rechtsprechung festgestellt wurde, hat die Prüfungsabteilung in diesem Fall der Beschwerde abzuhelpfen.

Dies war offensichtlich auch die Absicht der Prüfungsabteilung, denn auf dem Formblatt stellt sie fest, dass "der zulässigen und begründeten Beschwerde abgeholfen wird".

3.2 Da das Formblatt das Datum 18. Mai 2006 trägt, ist allerdings fraglich, ob die Prüfungsabteilung zu diesem Zeitpunkt, also ca. vier Monate nach Eingang der Beschwerdebegründung, überhaupt noch zuständig gewesen ist, oder ob die Zuständigkeit nicht bereits auf die Beschwerdekammern übergegangen ist.

### 3.3 *Zuständigkeit*

3.3.1 Für die Prüfung der Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung sind gemäß Artikel 21 (1) EPÜ die Beschwerdekammern zuständig. Eine Ausnahme von dieser allgemeinen Zuständigkeitsregelung wird in Artikel 109 EPÜ beschrieben. Nach Absatz 1

dieses Artikels ist das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, noch für die Abhilfe der Beschwerde zuständig.

3.3.2 Nach Artikel 109 (2) EPÜ ist die Beschwerde unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen, wenn ihr nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Begründung abgeholfen wird. Damit stellt sich die Frage, wann die Zuständigkeit des betreffenden Organs der ersten Instanz endet, nach Ablauf der Dreimonatsfrist oder zum Zeitpunkt der tatsächlichen Vorlage?

a) Da die Abhilfe gemäß Artikel 109 EPÜ eine Ausnahme von der allgemeinen Zuständigkeitsregelung des Artikels 109 EPÜ darstellt, ist sie eng auszulegen (Moser in Münchner Gemeinschaftskommentar, 20. Lieferung, Juli 1997, Abhilfe, Art. 109, Rdn. 10). Demnach müsste diese ausnahmsweise Zuständigkeit mit Ablauf der Dreimonatsfrist enden.

b) Dem Institut der Abhilfe nach Art. 109 EPÜ liegen verfahrensökonomische Überlegungen zugrunde. Im Interesse des Beschwerdeführers und des Europäischen Patentamts soll dadurch eine Beschleunigung des Verfahrens ermöglicht werden (Moufang in Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 7. Auflage, 2005, Art 109 EPÜ, Rdn. 2).

Es widerspräche diesem Zweck, wenn die Zuständigkeit der ersten Instanz nicht nach drei Monaten sondern erst mit der tatsächlichen Vorlage enden würde. Dadurch könnte das Beschwerdeverfahren erheblich verzögert, im Extremfall sogar verhindert werden.

Falls das betreffende Organ der ersten Instanz erst nach drei Monaten zum Ergebnis käme, dass der Beschwerde nicht abgeholfen werden könne, würde dies die Aufnahme der Bearbeitung der Beschwerde durch die Beschwerdekammer verzögern.

- c) Der Gesetzgeber hat zur Prüfung der Abhilfe dem betreffenden Organ der ersten Instanz enge zeitliche Grenzen gesetzt. So waren ursprünglich nur zwei Wochen vorgesehen, später ein Monat. Auch die Frist von einem Monat bereitete in der Praxis immer wieder Probleme. Deshalb wurde sie für alle ab dem 1. August 1999 eingereichten Beschwerden auf drei Monate verlängert (ABl. EPA 1999, 302, Nr. 3,4).
- d) Nach Auffassung der Kammer bezweckte der Gesetzgeber deshalb, dass mit dem Ablauf der Dreimonatsfrist nach Artikel 109 (2) EPÜ die Zuständigkeit des Organs der ersten Instanz, dessen Entscheidung mit der Beschwerde angefochten wird, endet. Danach ist die Abhilfe nicht mehr möglich (so auch T 939/95, ABl. EPA 1998, 481 und Moser in Münchner Gemeinschaftskommentar, supra, Art. 109, Rdn. 21).

Deshalb teilt die Kammer nicht die in Singer/Stauder (Hrsg.), Europäisches Patenteinkommen, 2. Aufl. 2000, Art. 109, Rdn. 23 vertretene Auffassung, dass die nicht rechtzeitige Weiterleitung an die Beschwerdekammer keine rechtlichen Folgen und die Abhilfefrist nur administrativen Charakter hätte. Die rechtliche Folge ist nämlich, dass die Zuständigkeit der ersten Instanz endet und sie somit keine Befugnis zur Prüfung der Zulässigkeit und Begründetheit mehr hat.

e) Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob es sich bei der Feststellung auf dem Formblatt um eine Entscheidung handelt oder nicht, denn sie ist in jedem Fall von Anfang an nichtig, weil sie erst am 18. Mai 2006 getroffen wurde und die Prüfungsabteilung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr für die Bearbeitung der Beschwerde zuständig war. Die Dreimonatsfrist endete im vorliegenden Fall am 24. April 2006 (Regel 83 (4) iVm Regel 85 (1) EPÜ).

4. *Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

Zwar stellt die Unterlassung der gebotenen fristgemäßen Abhilfe einen Verfahrensmangel dar, jedoch war dieser nicht ursächlich für die Einlegung der Beschwerde. Auch bei rechtzeitiger Abhilfe hätte für die Prüfungsabteilung keine Veranlassung bestanden, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, denn erst mit der Beschwerdebegründung sind Änderungen eingereicht worden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, gegenstandslos machen. Deshalb entspräche die nicht beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit.

5. *Zurückverweisung*

Da die Prüfungsabteilung noch keine Gelegenheit hatte die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes zu prüfen, macht die Kammer von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweist die Sache zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die Prüfungsabteilung zurück.



## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zur Fortsetzung des Verfahrens zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

G. Magouliotis

M. Ceyte