

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 18. Oktober 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1680/11 - 3.2.08

Anmeldenummer: 03735580.7

Veröffentlichungsnummer: 1532380

IPC: F16D 65/097

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Bremshalter einer Schwimmsattel-Scheibenbremse mit
Bremsbelagführungsfeder

Anmelderin:

Continental Teves AG & Co. oHG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 109

Schlagwort:

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0691/91

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1680/11 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 18. Oktober 2012

Beschwerdeführerin: Continental Teves AG & Co. oHG
(Anmelderin) Guerickestraße 7
D-60488 Frankfurt am Main (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 6. Juni 2011 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 03735580.7 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: P. Acton
Mitglieder: M. Alvazzi Delfrate
U. Tronser

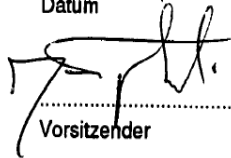
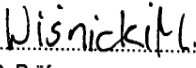
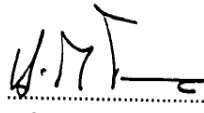
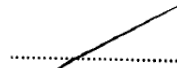
Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentanmelderin) hat am 4. Juli 2011 gegen die am 6. Juni 2011 zur Post gegebene Entscheidung, mit der die europäische Patentanmeldung No. 03 735 580.7 zurückgewiesen worden ist, Beschwerde eingelegt. Gleichzeitig hat sie die Beschwerdegebühr bezahlt und die Beschwerdebegründung eingereicht.
- II. Mit der Beschwerdebegründung kündigte die Beschwerdeführerin folgende Anträge an:
1. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.
 2. Die angefochtene Entscheidung aufzuheben, und das nachgesuchte Patent auf Grundlage der Unterlagen gemäß Eingabe vom 11. Juni 2010 zu erteilen.
 3. Im Rang nach Ziffer 2 die Sache an die zuständige Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.
 4. Im Rang nach Ziffer 3 das Patent auf Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrags zu erteilen.
- III. Nach dem Eingang dieser Beschwerde erließ die Prüfungsabteilung die aus der zweiten Seite des Formblatts 2701 ersichtliche Abhilfeentscheidung, die mit den Unterschriften der Mitglieder ebendieser Prüfungsabteilung und dem Datum 27. Juli 2011 versehen ist:

An Formalprüfer

- Der zulässigen und begründeten Beschwerde wird abgeholfen (Art. 109 (1) EPÜ). EPO Form 2710 ist abzusenden.
 - Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde nicht beantragt.
 - Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde beantragt.
 - Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet (R. 103 EPÜ).
 - Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nicht stattgegeben werden. **Der Fall ist unverzüglich mit EPO Form 2703 der Beschwerdekammer vorzulegen (R. 103 (2) EPÜ).**
- Der Beschwerde wird nicht abgeholfen. Die Beschwerde ist unverzüglich mit EPO Form 2703 der Beschwerdekammer vorzulegen (Art. 109 (2) EPÜ).

27/7/11 Datum Prüfungsabteilung Einspruchsabteilung

Vorsitzender 2. Prüfer 1. Prüfer Rechtskundiges Mitglied

lamme

IV. Von dieser Entscheidung wurde die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 3. August 2011 in Kenntnis gesetzt.

V. Mit am 12. August 2011 zur Post gegebenem Schreiben wurde der Beschwerdeführerin jedoch mitgeteilt, dass diese Abhilfeentscheidung so berichtet werde, dass der Beschwerde nicht abgeholfen werde. Denn die Abhilfeentscheidung sei offensichtlich unrichtig, weil zum einen die Beschwerdeführerin mit der Beschwerde den zurückgewiesenen Hauptantrag weiter aufrechterhalten habe und zum anderen trotz Abhilfe die Beschwerdegebühr nicht hätte zurückgezahlt werden sollen. Daraus folge, dass auf EPO Form 2701 vom 27. Juli 2011 ganz offensichtlich das falsche Kästchen angekreuzt worden sei.

Dieses Schreiben - mit der Überschrift "Anmeldung Nr. 03735580.7 Entscheidung vom 10.08.2011 zur Korrektur EPO Formblatt 2701 vom 27.07.2011 und der entsprechenden Abhilfe (Artikel 109 (1) EPU) vom 03.08.2011" - trägt

keine Unterschrift der Mitglieder der Prüfungsabteilung. Im Kopf des Schreibens ist lediglich der Name eines Formalsachbearbeiters aufgedruckt.

- VI. Während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer am 18. Oktober 2012 folgte die Beschwerdeführerin der Auffassung der Kammer, dass eine materiell-rechtliche Beschwerde nicht anhängig sei, und beantragte deshalb lediglich die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.
- VII. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Trotz ihrer Entscheidung der Beschwerde abzuhelpen habe die Prüfungsabteilung kein Patent auf Grundlage der Unterlagen gemäß Eingabe vom 11. Juni 2010 erteilt, wie in der Beschwerdebegründung beantragt worden sei. Angesichts des Schreibens vom 12. August 2011 sei es eher anzunehmen, dass sie gar keine Absicht habe, diesen Antrag zu gewähren. Vielmehr sei mit einer erneuten Zurückweisung aus denselben Gründen wie in der angefochtenen Entscheidung zu rechnen. Dadurch werde einerseits der Beschwerde von der Prüfungsabteilung nicht stattgeben, andererseits eine Überprüfung der angefochtenen Entscheidung durch die Beschwerdekammer verhindert. Dies stelle aber einen wesentlichen Verfahrensfehler dar, da eine Beschwerdegebühr hierfür bezahlt worden sei. In der Entscheidung T 691/91 sei entschieden worden, dass eine Abhilfe eine Entscheidung ultra vires darstellen könne, welche die Erstattung der Beschwerdegebühr rechtfertige. Auch im vorliegenden Fall sei daher die Erstattung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig
2. Anhängigkeit einer materiell-rechtlichen Beschwerde
 - 2.1 Die von den Mitgliedern der Prüfungsabteilung formgültig unterschriebene Abhilfeentscheidung vom 27. Juli 2011 stellt eine rechtlich wirksame Entscheidung gemäß Artikel 109 Absatz 1, Satz 1 EPÜ dar.

Dem kann auch nicht entgegenstehen, dass die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde den zurückgewiesenen Hauptantrag aufrechterhalten wollte. Dies gilt schon deshalb nicht, weil eine Prüfungsabteilung ihre Auffassung zur Erteilung eines Patents auf der Grundlage der in der Beschwerdebegründung enthaltenen Argumente sehr wohl ändern kann.

- 2.2 Nach dem Schreiben vom 12. August 2011 sollte diese Abhilfeentscheidung dahin berichtigt werden, dass sie aufgehoben wird. Ob eine solche Berichtigung überhaupt möglich ist, kann dahinstehen, denn eine Berichtigung kann nur von der zuständigen Stelle in einer als Entscheidung erkennbaren Form getroffen werden. Da das Schreiben vom 12. August 2011 indessen weder unterschrieben worden ist, noch sonst erkennen lässt, welche Stelle des Europäischen Patentamts für den Inhalt verantwortlich ist, ist es nicht als Entscheidung der zuständigen Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts zu erkennen.

- 2.3 Damit ist keine Beschwerde anhängig, und die Beschwerdekammer hat lediglich über den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden.

Für die materiell-rechtliche Prüfung der Patentanmeldung bleibt die Prüfungsabteilung zuständig.

3. Erstattung der Beschwerdegebühr

- 3.1 Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird, und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

- 3.2 Im vorliegenden Fall bestreitet auch die Beschwerdeführerin nicht mehr, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel nicht darin liegt, dass ihrem Antrag auf eine telefonische Rücksprache gemäß Schreiben vom 11. Juni 2010 nicht stattgegeben wurde.

Ferner ist die angefochtene Entscheidung begründet und wird auf Gründe gestützt, zu denen die Beschwerdeführerin sich äußern konnte, nämlich ein Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ über den sie schon mit dem Bescheid vom 30. März 2010 informiert wurde. Somit liegt auch insoweit kein wesentlicher Verfahrensmangel vor.

- 3.3 Allerdings stellt nach Ansicht der Beschwerdeführerin die o.g. Abhilfe einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt, da ihrem Antrag auf Erteilung eines Patents gemäß den Unterlagen vom 11. Juni 2010 nicht stattgegeben worden,

und mit einer erneuten Zurückweisung aus denselben Gründen wie in der angefochtenen Entscheidung zu rechnen ist.

Da eine Abhilfeentscheidung gemäß Artikel 109 Absatz 1, Satz 1 EPÜ keiner Begründung bedarf, ist der Entscheidung der Prüfungsabteilung lediglich zu entnehmen, dass sie die Beschwerde für zulässig und begründet erachtet, dass die angefochtene Entscheidung aufgehoben, und das Verfahren fortgesetzt wird.

Ferner und vor allem kann die Entscheidung der Beschwerde abzuwenden nicht ursächlich für die Einreichung der Beschwerde sein, da sie -zwangsläufig- nach dieser Einreichung erlassen worden ist.

Deswegen stellt die Abhilfe keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen kann.

- 3.4 Die der von der Beschwerdeführerin genannten Entscheidung T 0691/91 zugrundeliegende Sachlage unterscheidet sich vom vorliegenden Sachverhalt wie folgt: Der mit einer zweiten Beschwerde der dortigen Anmelderin angefochtene Beschluss der Prüfungsabteilung war seinem Inhalt nach keine Abhilfeentscheidung im Sinne des Artikel 109 Absatz 1, Satz 1 EPÜ, sondern bezog sich darauf, die erste Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung dahin zu berichtigen, dass diese nicht nur die in der Erstentscheidung lediglich berücksichtigten Ansprüche 1 bis 4 sondern auch die damals bereits bei den Akten befindlichen Ansprüche 5 bis 13 betreffen sollte. Bei der ersten Zurückweisungsentscheidung sollte es also auch für die

zuletzt genannten Ansprüche verbleiben. Insoweit lag die zweite als solche bezeichnete "Berichtigungsentscheidung" nicht in der Entscheidungskompetenz der Prüfungsabteilung ("ultra vires") sondern die Beschwerde (gegen die Erstentscheidung der Prüfungsabteilung) hätte unmittelbar der Beschwerdekammer vorgelegt werden müssen. Dies stellte dort den Verfahrensfehler dar, der nach der Entscheidung der Beschwerdekammer die Rückzahlung der für die zweite Beschwerde gezahlten Gebühr gerechtfertigt hat.

Im vorliegenden Fall dagegen liegt mit der Abhilfeentscheidung der Prüfungsabteilung eine wirksame Entscheidung im Sinne des Artikel 109 Absatz 1 Satz 1 EPÜ vor, die nach dieser Vorschrift auch in der Entscheidungskompetenz dieser Abteilung gelegen hat, und die auch nicht durch das Schreiben vom 12. August 2011 berichtigt oder sonst wirksam abgeändert werden konnte, da es dem Schreiben bereits aus formalen Gründen an einer Entscheidungsqualität fehlt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:

V. Commare

P. Acton