

A		B	X	C	
---	--	---	---	---	--

Aktenzeichen: T 770/91 - 3.3.2

Anmeldenummer: 86 102 978.3

Veröffentlichungs-Nr.: 0 194 588

Bezeichnung der Erfindung: Bedruckbare und beidseitig siegelbare, biaxial orientierte Polyolefin-Mehrschichtfolie, ihre Herstellung und ihre Verwendung

Klassifikation: B32B 27/32

**E N T S C H E I D U N G**

vom 29. April 1992

Patentinhaber: Hoechst Aktiengesellschaft

Einsprechender: Mobil Oil Corporation Office of Patent

Stichwort: Telefax/MOBIL OIL

**EPÜ** Artikeln 99 (1) und 114 (1) - Regeln 56 (1) und 69 (1)

Schlagwort: "Einspruchsfrist - Nichteingetroffenes Telefax - Amtsermittlung notwendig"



Aktenzeichen: T 770/91 - 3.3.2

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2  
vom 29. April 1992

**Beschwerdeführer:**  
(Einsprechender)

Mobil Oil Corporation  
Office of Patent Counsel  
3225 Gallows Road  
Fairfax  
US - Virginia 22037

**Vertreter:**

Colmer, Stephen Gary  
Patent Department,  
Mobil Court,  
3 Clements Inn  
GB - London WC2A 2EB

**Beschwerdegegner:**  
(Patentinhaber)

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT  
Postfach 80 03 20  
W - 6230 Frankfurt am Main 80 (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Juli 1991, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 194 588 aufgrund des Artikels 102 (2) zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P.A.M. Lançon  
**Mitglieder:** F. Benussi  
A.J. Nuss

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents 0 194 588, das am 13. Juni 1990 erteilt worden ist.

II. Mit Schreiben vom 11. März 1991, eingegangen beim Europäischen Patentamt am 15. März 1991, legte die Beschwerdeführerin Einspruch ein mit dem Antrag, das Patent erfülle nicht die Erfordernisse des Art. 56 und 83 EPÜ und sei daher zu widerrufen.

Mit gleichem Schreiben reichte die Beschwerdeführerin die Begründung ein und entrichtete die Einspruchsgebühren.

III. Mit Bescheid vom 24. April 1991 teilte die Einspruchsabteilung der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) mit, daß der Einspruch nicht innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist beim Europäischen Patentamt eingereicht wurde und daß deshalb der Einspruch als unzulässig zu verwerfen sei (Reg. 56 (1) in Verbindung mit Art. 99 (1) EPÜ).

IV. Mit Bescheid vom gleichen Datum teilte das Europäische Patentamt der Beschwerdeführerin mit, daß gemäß Reg. 69 (1) EPÜ der Einspruch als nicht eingelegt zu betrachten sei, da die Einspruchsgebühr bis zum Ablauf der Einspruchsfrist nicht entrichtet wurde (Art. 99 (1) EPÜ).

Außerdem sei Art. 8 der Gebührenordnung nicht anwendbar, da der Einspruch als solcher zu spät eingegangen sei.

V. Mit Schreiben vom 16. Mai 1991 stellte die Beschwerdeführerin Antrag auf Entscheidung nach Reg. 69 (2) EPÜ mit der Begründung, daß der Einspruchsschriftsatz per Telefax

vor dem oder am 12. März 1991 an das Europäische Patentamt übermittelt worden sei.

Die Beschwerdeführerin fügte weiterhin zwei eidesstattliche Erklärungen von einer Aushilfssekretärin und einem Angestellten der Beschwerdeführerin bei und stellte ferner einen Antrag auf Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ.

VI. Mit einer Mitteilung vom 10. Juni 1991 forderte die Einspruchsabteilung die Beschwerdeführerin auf, einen Beweis für die Telefaxübersendung vorzulegen.

VII. Mit Schreiben vom 21. Juni 1991 übermittelte die Beschwerdeführerin eine Kopie des Einspruchsschriftsatzes, wobei jedes Blatt oben und unten rosa Kreise zeigte, die den Beweis der Telefaxübermittlung darstellen sollten.

Eine Erklärung eines Angestellten der Beschwerdeführerin, der die Übersendung der in der Anlage beigefügten Kopien per Telefax am 12. März 1991 an das Europäische Patentamt bestätigen sollte, wurde ebenfalls beigefügt.

VIII. Da der Einspruch nicht innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist beim Europäischen Patentamt eingegangen war, wurde mit Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Juli 1991 der Einspruch der Beschwerdeführerin gegen das europäische Patent Nr. 0 194 588 zurückgewiesen. Hierbei wurde noch entschieden, daß der Einspruch als nicht eingelegt galt, da die Einspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wurde.

Gleichzeitig wurde der Antrag auf Wiedereinsetzung von der Einspruchsabteilung als nicht zulässig erachtet. Die Einspruchsabteilung begründete ihre Entscheidung damit, daß der dem Antrag der Beschwerdeführerin zugrundeliegende

Sachverhalt nicht genügend bewiesen sei, und daß trotz sorgfältiger Suche seitens der Posteingangsstelle nicht festgestellt werden konnte, daß der Einspruchsschriftsatz spätestens am 13. März 1991 beim Europäischen Patentamt eingegangen war.

- IX. Gegen die Zwischenentscheidung hat die Beschwerdeführerin am 25. September 1991 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde eingelegt und diese begründet.
- X. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 29. April 1992 beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Entscheidung und die Zurückverweisung des Einspruchs an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung.

Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Entscheidung und die Zurückweisung der Sache an die erste Instanz, damit das EPA das Verzeichnis der im fraglichen Zeitraum eingegangenen Telekopien überprüfen und feststellen könne, ob das von der Beschwerdeführerin eingereichte Beweismaterial, aus dem hervorgehe, daß eine Telekopie von Herrn Comers Schreiben vom 11. März 1991 am 11. oder 12. März 1991 beim EPA eingegangenen sei zu bestätigen wäre.

Für den Fall, daß diesem ersten Hilfsantrag nicht stattgegeben wird, beantragte die Beschwerdeführerin, daß die Sache der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wird, damit diese entscheidet, welche Beweismittel im Falle der Einreichung durch Telekopie zum Nachweis des Eingangs einer Telekopie erforderlich sind, die das EPA angeblich nicht erhalten hat.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufrechtzuerhalten.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPÜ; sie ist zulässig.
2. Im vorliegenden Fall geht es lediglich um die Frage, ob ein Einspruch rechtzeitig eingereicht wurde und die entsprechende Gebühr innerhalb der Frist entrichtet worden ist.

Bereits in fristwahrenden Fällen hat die Beschwerdekammer eine Beweisführung grundsätzlich für möglich gehalten, so z. B. im Falle "Verlorene Beschwerdebegründung" (T 243/86 vom 9. Dezember 1986, im ABl. nicht veröffentlicht) sowie im Falle "Verlorene Telexbestätigung" (T 69/86 vom 15. September 1987, im ABl. nicht veröffentlicht) und im Falle "Verlorene Scheck" (T 128/87 (ABl, EPA 1989, 409)).

3. Die Beschwerdeführerin konnte nach Auffassung der Kammer keinen eindeutigen Beweis für die Telefaxübermittlung bringen, weil nämlich die von ihr zu diesem Zweck vorgelegten und mit rosa Kreisen gekennzeichneten Blätter keine Aufklärung über Zeitpunkt und Adressat der in Rede stehenden Telefaxübermittlung geben konnten.

Die Kammer weist darauf hin, daß eidesstattliche Erklärungen anders als schriftliche Erklärungen unter Eid

nicht ausdrücklich unter den vor dem EPA zugelassenen Beweismitteln genannt sind (Artikel 117 EPÜ). Im Verfahren vor dem EPA werden derartige Erklärungen daher im Wege der freien Beweiswürdigung in Betracht gezogen.

4. Artikel 114 (1) EPÜ besagt jedoch folgendes:

"In dem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt".

In der Begründung (Punkt 2) der Entscheidung der Einspruchsabteilung wird lediglich behauptet, "eine Telefaxübermittlung des Einspruchs am 11. oder 12. März 1991 konnte trotz sorgfältiger Suche der Posteingangsstelle nicht festgestellt werden". Es ist aus den Entscheidungsgründen aber nicht ersichtlich, daß die Einspruchsabteilung von der Poststelle einen ausführlichen Bericht angefordert und auch erhalten hätte.

Im vorliegenden Falle dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach daher seitens der Erstinstanz keine Beweisaufnahme bzw. keine eingehende Untersuchung über die Telefaxübermittlungen an den besagten Tagen stattgefunden haben.

Eine Überprüfung der gesamten im Europäischen Patentamt am 11. und 12. März 1991 erhaltenen Telexübermittlungen wäre aber notwendig gewesen, vor allem weil es im vorliegenden Fall um reine Behauptungen der Parteien geht, die nicht im Rahmen eines Beweises, sondern vielmehr im Rahmen eines Feststellungsverfahrens zu betrachten wären.

Wie schon von einer Beschwerdekammer im Falle "fehlende Ansprüche" (J 20/85 ABl. EPA 1987, 102) entschieden wurde, ist Art. 114 (1) EPÜ von größter Bedeutung, sobald es sich zeigt, daß zwischen dem EPA und den Verfahrensbeteiligten Uneinigkeit über eine Tatfrage besteht, z. B. ob ein Schriftstück an einem bestimmten Tag eingereicht worden ist oder nicht und wenn die Tatsachenbehauptungen des Europäischen Patentamts im Widerspruch zu denen eines Verfahrensbeteiligten stehen.

Darüber hinaus wurde dort festgestellt, daß obwohl Artikel 117 EPÜ keine ausdrückliche Bezugnahme auf die Eingangsstelle enthält, diese Vorschrift nicht so ausgelegt werden darf, daß damit der Eingangsstelle die Befugnis abgesprochen wird, eine Beweisaufnahme durchzuführen.

Angesichts der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente und Beweismittel hätte die Einspruchsabteilung zumindest eingehende Nachforschungen darüber anstellen müssen, welche Telefaxübermittlungen in der Telefaxstelle des Europäischen Patentamts am 11. und 12. März 1991 empfangen wurden.

5. Das gesamte von der Beschwerdeführerin vorgelegte Material läßt nach der Ansicht der Kammer Zweifel über die Fristwahrung der Einspruchsabteilung aufkommen, so daß dies alles vorläufig zu ihren Gunsten zu werten ist.

Der Brief der Beschwerdeführerin vom 11. März 1991, der innerhalb der neun Monate Frist am 13. März 1991 im Amt eingegangen ist, verweist auf einen Einspruch im Zusammenhang mit der Europäischen Patentschrift 0 194 588. Nach Ansicht der Kammer ist dies ein Hinweis, daß die

Beschwerdeführerin möglicherweise geglaubt hat, daß die in Frage stehenden Faxes, früher abgesandt wurden, da sie sonst statt dieses Briefes noch einen gültigen Einspruchsschriftsatz hätte einreichen können. Dieser Umstand gibt den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Affidavits in der Sache mehr Gewicht, und daher liegt die Beweislast beim Europäischen Patentamt.

Im Laufe der mündlichen Verhandlung wurde von der Kammer festgestellt, daß mehrere Telefaxnummern auf den Briefen und Dokumenten der Beschwerdeführerin zu finden waren, so daß es für eine sachdienliche Untersuchung notwendig scheint, die Faxnummer bzw. Nummern, unter welchen die Beschwerdeführerin den Einspruchsschriftsatz übermittelt hat, genau zu kennen.

In bezug auf den anderen Entscheidungsgrund der Entscheidung der Einspruchsabteilung, d. h. daß der Einspruch als nicht eingelegt zu betrachten sei, da die Einspruchsgebühr bis zum Ablauf der Einspruchsfrist nicht entrichtet wurde, ist zu vermerken, daß, wie aus den Kopien des nicht fristgerecht eingetroffenen Telefaxes zu ersehen ist, ein Beleg des Zahlungsmittels der Einspruchsgebühr dem Einspruchsschriftsatz beigelegt wurde.

Die gleiche Betrachtungen, die vorstehend in 4 und 5, schon angestellt worden sind, gelten daher auch für diesen Entscheidungsgrund.

7. Unter diesen Umständen braucht die Kammer über die anderen in der Beschwerdebegründung gestellten Anträge nicht zu entscheiden.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen zur weiteren Nachprüfung der Telefaxempfänge im Europäischen Patentamt vom 11., 12. oder 13. März 1991 unter Berücksichtigung der in der vorliegenden Sache in Frage kommenden Faxnummern der Einsprechenden und gegebenenfalls zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

P. Lançon