

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom  
23. Januar 1998**

**T 939/95 - 3.5.1**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg

Mitglieder: C. Holtz

A. S. Clelland

**Anmelder: NCR International, Inc.**

**Stichwort: Abhilfefrist/NCR**

**Artikel: 109 EPÜ**

**Regel: 67 EPÜ**

**Schlagwort: "verspätete Abhilfe - außergewöhnliche Umstände" -**

**"Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr - verneint - kein wesentlicher**

**Verfahrensmangel" - "Rückzahlung der zweiten Beschwerdegebühr - verneint**

**- Beschwerde nicht stattgegeben"**

*Leitsatz*

*Gemäß Artikel 109 (2) EPÜ ist eine Beschwerde, der innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung nicht abgeholfen wird, unverzüglich ohne*

*sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen. Die für den Fall zuständige Instanz ist deshalb aufgrund des Artikels 109 (2) EPÜ verpflichtet, vor Ablauf der Einmonatsfrist über die Abhilfe gesondert zu entscheiden, sobald sie erkennt, daß eine Entscheidung über etwaige weitere Streitfragen, die im Zuge der Beschwerde auftreten - z. B. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr -, innerhalb dieser Frist nicht möglich ist.*

### **Sachverhalt und Anträge**

I. Am 28. April 1995 beschloß die Prüfungsabteilung die Zurückweisung der Patentanmeldung (im folgenden "Aprilentscheidung" genannt). Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 7. Juni 1995 eine begründete Beschwerde ein. Mit der hier angefochtenen Entscheidung vom 11. August 1995 (im folgenden "Augustentscheidung" genannt) beschloß die Prüfungsabteilung die Aufhebung der Aprilentscheidung, lehnte aber gleichzeitig einen Antrag auf Rückzahlung der Gebühr für die Beschwerde gegen ihre erste Entscheidung ab. Sie begründete die Ablehnung hauptsächlich damit, daß die Beschwerdeführerin auf die Einwände, die sie in dem der Zurückweisungsentscheidung vorausgegangen Bescheid erhoben hatte, nicht angemessen reagiert habe. Die Aprilentscheidung sei auf Gründe und Beweismittel gestützt gewesen, zu denen sich die Beschwerdeführerin bereits habe äußern können; deshalb habe die Anmeldung ohne weiteren Bescheid zurückgewiesen werden können. Die Prüfungsabteilung verwies auf die Entscheidung T 300/89 (ABI. EPA 1991, 480), die ihres Erachtens auf einem ähnlich gelagerten Fall beruht.

II. Die Beschwerdeführerin beantragt, daß 1. die angefochtene Entscheidung teilweise aufgehoben wird, nämlich soweit sie die Ablehnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die ursprüngliche Beschwerde gegen die Aprilentscheidung betrifft, und daß 2. die Gebühren für diese erste Beschwerde und für die zweite Beschwerde gegen die Augustentscheidung zurückgezahlt werden. Die

Beschwerdeführerin wünscht also, daß die angefochtene Entscheidung aufrechterhalten wird, soweit sie die Abhilfe betrifft.

Zur ersten Beschwerdegebühr machte die Beschwerdeführerin zwei alternative Gründe geltend, nämlich erstens, daß gemäß Artikel 109 EPÜ die Abhilfe als solche eine Rückzahlung rechtfertige, und zweitens, daß die Prüfungsabteilung in jedem Fall einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, weil sie der Beschwerdeführerin keine Gelegenheit gegeben habe, zu etwa noch bestehenden Einwänden der Prüfungsabteilung Stellung zu nehmen. Im Zusammenhang mit diesem zweiten Grund behauptete die Beschwerdeführerin, daß sie mit den auf den Bescheid hin vorgenommenen Änderungen ernsthaft versucht habe, die darin erhobenen Einwände auszuräumen. Obwohl sie eine nochmals geänderte Fassung des Anspruchs 1 erst im Beschwerdeverfahren eingereicht habe, könne ihr nicht angelastet werden, daß sie mit ihren ersten Änderungen möglichst viel von der Anmeldung habe retten wollen. Sie habe deshalb Anspruch auf einen zweiten Bescheid gehabt.

Im Zusammenhang mit der zweiten Beschwerdegebühr berief sich die Beschwerdeführerin darauf, daß sie die vorliegende Beschwerde nur eingelegt habe, weil die Prüfungsabteilung die Rückzahlung der Gebühr für die Beschwerde gegen ihre ursprüngliche Zurückweisungsentscheidung abgelehnt habe.

III. In ihrer Erwiderung auf einen Bescheid der Kammer, in dem die Frage gestellt worden war, ob die Abhilfeentscheidung aufgehoben werden sollte, da sie nach Ablauf der in Artikel 109 EPÜ vorgeschriebenen Frist von einem Monat ergangen sei, beantragte die Beschwerdeführerin ausdrücklich, daß die Abhilfeentscheidung nicht aufgehoben werde, da ihr an einer raschen Entscheidung über den Rückzahlungsantrag gelegen sei, damit auf die Anmeldung ohne weitere Verzögerung ein Patent erteilt werden könne.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr*

2.1 Voraussetzungen nach Regel 67 EPÜ

Gemäß Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr "angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht".

Der mit "und die Rückzahlung" beginnende Satzteil bezieht sich - im Zusammenhang gelesen - sowohl auf die Abhilfe als auch auf die Beschwerde. Das heißt, für jede dieser Verfahrensstufen gilt als Voraussetzung, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegen muß und daß das Entscheidungsorgan - die Prüfungsabteilung oder die Kammer - die Rückzahlung für billig erachtet. Dies steht nicht nur im Einklang mit der Entscheidung T 79/91 vom 21. Februar 1992 (unveröffentlicht), in der festgestellt wurde, daß eine Abhilfe nicht automatisch eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr zur Folge hat, sondern auch mit den bei den Vorarbeiten zum EPÜ vertretenen Auffassungen (vgl. Entwurf in Dokument IV/6514/62-D, Arbeitsgruppe "Patente", Brüssel, 13. November 1961, wonach die abhelfende Instanz die Beschwerdegebühr zurückzahlen **kann** ).

Auch die - für die Beschwerdekammern allerdings nicht verbindlichen - Richtlinien, E-XI, 8 gehen mit dieser Feststellung konform.

Dem Antrag auf Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr kann also nicht allein deshalb stattgegeben werden, weil der Beschwerde abgeholfen wurde. Die Kammer

muß prüfen, ob ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, der eine solche Rückzahlung rechtfertigt.

## 2.2 Verfahrensmangel

Nach Aktenlage ist für die Kammer nicht ersichtlich, daß vor der Zurückweisungsentscheidung vom 28. April 1995 oder durch diese Entscheidung ein Verfahrensfehler begangen worden wäre. Der Beschwerdeführerin war Gelegenheit gegeben worden, zu den in dem einzigen Bescheid erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen, was sie nur zum Teil tat; die verbliebenen Einwände wurden erst durch die im Beschwerdeverfahren eingereichten Änderungen ausgeräumt. Obwohl die Beschwerdeführerin mit ihren ersten Änderungen vielleicht ernsthaft versucht hat, einige der Einwände auszuräumen, und eine Prüfungsabteilung manchmal allein schon durch Argumente umgestimmt werden kann, konnte sie nicht mit Sicherheit davon ausgehen, daß die Prüfungsabteilung auch bezüglich der übrigen Einwände ihre Meinung ändern würde. Daher hätte die Anmelderin die verlangten Änderungen vornehmen sollen, wenn sie eine Zurückweisung der Anmeldungen vermeiden und sichergehen wollte, daß das Patent unverzüglich erteilt wird. Infolgedessen entschied die Prüfungsabteilung zu Recht aufgrund der damaligen Aktenlage.

Deshalb kann die Gebühr für die Beschwerde gegen die Entscheidung vom 28. April 1995 zur Zurückweisung der Anmeldung nicht zurückgezahlt werden.

## 3. *Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ*

3.1 Die Kammer hat festgestellt, daß die Prüfungsabteilung die Entscheidung zur Abhilfe und zur Zurückweisung des Rückzahlungsantrags erst am 11. August 1995 getroffen hat, also rund zwei Monate nach Einreichung der mit einer Begründung versehenen Beschwerde. Nach Artikel 109 (2) EPÜ muß der Beschwerde jedoch

innerhalb eines Monats nach Eingang der Begründung abgeholfen werden;  
andernfalls ist sie unverzüglich der Beschwerdekammer vorzulegen.

3.2 Es stellt sich nun die Frage, ob die erste Instanz nach Ablauf der Einmonatsfrist für die Entscheidung überhaupt noch zuständig ist, eine später getroffene Entscheidung also von Anfang an nichtig ist. Da es sich hier um einen Verfahrensgrundsatz handelt, der von wesentlicher Bedeutung ist für die Rechtssicherheit und insbesondere das Recht der Öffentlichkeit zu wissen, wann eine Entscheidung rechtskräftig geworden ist, muß die Kammer den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln, obwohl die Beschwerdeführerin ausdrücklich darum gebeten hat, daß die Abhilfeentscheidung aufrechterhalten wird.

3.2.1 Damit der Beschwerde innerhalb der vorgeschriebenen kurzen Frist abgeholfen werden kann, müssen den Richtlinien, E-XI, 7 und 9 zufolge im Beschwerdeverfahren entweder alle noch offenen Fragen so weit geklärt worden sein, daß die erste Instanz sofort feststellen kann, daß die vom Anmelder vorgenommenen Änderungen die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände gegenstandslos machen, d. h. die Beschwerde muß begründet sein, oder die Entscheidung über die Patenterteilung muß zumindest ohne eine weitere Fühlungnahme mit dem Anmelder in Form von Bescheiden oder auf sonstige Weise getroffen werden können. Da der englische Begriff "rectification" (deutsch: "Abhilfe", französisch: "y faire droit") in der Bedeutung "Berichtigung" oder "Änderung" nicht nur erfordert, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird, sondern auch, daß sie sofort durch eine andere ersetzt wird, dürften die obigen Schlußfolgerungen in den Richtlinien zutreffen (Aufhebung durch Ersatz).

Die Kürze der Frist, die in Artikel 109 (2) EPÜ hierzu eingeräumt wird, läßt jedoch auch den gegenteiligen Schluß zu; die Zeit dürfte nämlich vielfach nicht dazu ausreichen, die Sache unter Berücksichtigung neuer Ansprüche oder sonstiger neu eingeführter Tatsachen oder Beweismittel zu prüfen. Dies könnte darauf hindeuten,

daß innerhalb dieser Frist die frühere Entscheidung lediglich aufgehoben werden soll und nicht sofort durch einen Erteilungsbeschuß ersetzt zu werden braucht (einfache Aufhebung).

3.2.2 Daß die Entscheidung zur Aufhebung der Aprilentscheidung auf einem Vordruck (EPA Form 2702.2) erfolgte, läßt darauf schließen, daß sich in der ersten Instanz eine feste Praxis herausgebildet hat, wonach der Erteilungsbeschuß nicht zwangsläufig sofort auf die Abhilfe folgen muß, sondern auch erst nach Ablauf der in Artikel 109 EPÜ vorgeschriebenen Einmonatsfrist gefaßt werden kann. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß ein Erteilungsbeschuß keine Entscheidung ist, sondern eine **Absichtserklärung**, das Patent mit der Maßgabe zu erteilen, daß alle noch ausstehenden Formerfordernisse nach Regel 51 EPÜ erfüllt werden. Für diese Erfordernisse gelten verschiedene Fristen, z. B. die Frist von mindestens zwei Monaten für die Zustimmung zu der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll. Diese Frist kann auf vier Monate festgesetzt und einmal auf insgesamt sechs Monate verlängert werden. Außerdem wird dem Anmelder in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 7/93 (ABI. EPA 1994, 775) das Recht zugestanden, auch noch nach Erhalt einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ seine Meinung zu ändern und die Zulassung weiterer Änderungen zu beantragen. Eine Abhilfeentscheidung ist also nur der erste einer Reihe von Bearbeitungsschritten, die durchlaufen werden müssen, bevor schließlich das Patent erteilt wird. Wenn alle diese Formalitäten innerhalb des einen in Artikel 109 EPÜ zugestandenen Monats erfüllt werden müßten, wäre eine Abhilfe überhaupt nicht möglich, und diese Vorschrift wäre rein hypothetisch. Das kann aber nicht beabsichtigt gewesen sein, da die Abhilfe eingeführt wurde, um die Anmeldung zügig und verfahrensökonomisch zur Erteilung zu führen.

3.3 Unter dem Gesichtspunkt des Interesses der Öffentlichkeit ist jedoch eine Praxis, bei der die Abhilfe für eine Wiederaufnahme der Prüfung der Anmeldung benutzt wird, zumindest fragwürdig. Es trägt nicht zur Rechtssicherheit bei, wenn die

Öffentlichkeit über den Ausgang einer Abhilfeentscheidung im unklaren gelassen wird und vielleicht erst Jahre später erfährt, daß die Anmeldung letztlich zurückgewiesen wurde. Die derzeitige Praxis scheint den Richtlinien diesbezüglich nicht zu folgen - vgl. Nr. 3.2.

Andererseits haben die Beschwerdekammern wiederholt unter Bezugnahme auf Artikel 109 EPÜ darauf hingewiesen, daß die Abhilfe ein verfahrensökonomisches Rechtsmittel darstellt, siehe z. B. die Entscheidungen T 139/87, ABI. EPA 1990, 68 und T 47/90, ABI. EPA 1991, 486. Wenn der Anmelder im Beschwerdeverfahren alle Einwände der Prüfungsabteilung ausgeräumt hat, ist die Abhilfe nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Pflicht. Dies würde bedeuten, daß das Interesse der Öffentlichkeit an einer frühzeitigen Unterrichtung über das Schicksal der Anmeldung in fairer Weise gegen das Interesse sowohl des Anmelders als auch des EPA an einem ökonomischen Verfahren abgewogen werden muß. Trotz des Wortlauts des Artikels 109 EPÜ könnte es daher in Ausnahmefällen gerechtfertigt sein, eine Abhilfeentscheidung nicht für von Anfang an nichtig zu erklären, nur weil sie nicht fristgerecht getroffen worden ist.

3.4 Im vorliegenden Fall war durch die erste Beschwerde gegen die Aprilentscheidung eine weitere Streitfrage entstanden, nämlich die beantragte Rückzahlung der Gebühr für diese Beschwerde. Artikel 109 (2) EPÜ schreibt vor, daß eine Beschwerde unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen ist, wenn ihr nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist von einem Monat abgeholfen wird.

Ein Antrag auf Rückzahlung nach Regel 67 EPÜ und alle sonstigen Streitfragen, die im Zug der Beschwerde auftreten können, brauchen nicht innerhalb derselben Frist entschieden zu werden wie die Frage, ob der Beschwerde abgeholfen werden soll. Die erste Instanz wäre deshalb aufgrund des Artikels 109 (2) EPÜ eigentlich verpflichtet gewesen, innerhalb der vorgeschriebenen Einmonatsfrist über die

Abhilfe gesondert zu entscheiden, sobald sie erkannt hatte, daß sie die Frage der Rückzahlung nicht innerhalb dieser Frist würde klären können.

Es ist jedoch festzuhalten, daß die Frage der Rückzahlung von der ersten Instanz zwar nicht innerhalb der Frist nach Artikel 109 EPÜ, aber schon kurz danach geklärt wurde. Es wäre zeitraubend und ineffizient, wollte man die angefochtene Entscheidung nur aufheben, um die Sache gemäß Artikel 111 (1) EPÜ zurückzuverweisen; dies läge weder im Interesse der Anmelderin, die dies auch gar nicht beantragt hat, noch im Interesse des EPA. Das Interesse der Öffentlichkeit dürfte durch die zusätzliche Verzögerung um einen Monat wohl kaum beeinträchtigt worden sein. Nach einer Zurückverweisung würde die erste Instanz sehr wahrscheinlich das tun, was sie bereits mit der angefochtenen Entscheidung getan hat, nämlich ihre ursprüngliche Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung aufheben. In diesem besonderen Fall hätte die formalistische Betrachtungsweise des Artikels 109 EPÜ eine absurde Folge. Angesichts des diesbezüglichen Antrags der Beschwerdeführerin entscheidet die Kammer daher ausnahmsweise, daß die Abhilfeentscheidung aufrechterhalten wird.

3.5 Um Mißverständnissen vorzubeugen, weist die Kammer darauf hin, daß die obige Entscheidung nicht bedeutet, daß die Abhilfefrist in irgendeiner Weise "verlängert" wird oder daß es hier einen Spielraum gibt. In Zukunft müssen - wie oben dargelegt - bei jeder gesonderten Streitfrage, die verhindert, daß innerhalb der Einmonatsfrist eine einzige Entscheidung getroffen werden kann, zwei getrennte Entscheidungen ergehen, wobei über die Abhilfe innerhalb der in Artikel 109 (1) Satz 1 EPÜ vorgeschriebenen Frist von einem Monat zu entscheiden ist.

#### *4. Rückzahlung der Gebühr für die vorliegende Beschwerde*

Da dem Antrag auf Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr nicht stattgegeben wird (s. Nr. 2 ), besteht nach Regel 67 EPÜ, die eine Stattgabe der Beschwerde

voraussetzt, auch kein rechtlicher Grund zur Rückzahlung der Gebühr für die vorliegende Beschwerde.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.