
VI. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Einleitung

Zu den wichtigsten Rechtsgrundsätzen, die im Recht der Europäischen Gemeinschaften fest verankert sind und von den Vertragsstaaten des EPÜ und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern allgemein anerkannt werden, gehört der Vertrauensschutz. Dieser Grundsatz gilt in bezug auf das Vertrauensverhältnis zwischen dem EPA und seinen Benutzern. Bei seiner Anwendung auf Verfahren vor dem EPA sollten die vom Amt getroffenen Maßnahmen das in diese Verfahren gesetzte berechnete Vertrauen der Beteiligten nicht verletzen (**G 5/88**, **G 7/88**, **G 8/88**, ABl. 1991, 137). In einigen Entscheidungen wird auch die Bezeichnung Grundsatz des guten Glaubens oder Grundsatz von Treu und Glauben verwendet (z. B. **J 10/84**, ABl. 1985, 71). Zu den einschlägigen Grundsatzentscheidungen gehört jetzt **G 2/97** (AbI. 1999, 123), in der die frühere Rechtsprechung weitgehend übernommen wird (näheres unter Punkt 2).

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordert der Grundsatz des Vertrauensschutzes, der das Verfahren zwischen EPA und Anmelder beherrscht, daß Bescheide für den Anmelder klar und unmißverständlich sind, d. h., daß Bescheide so abgefaßt sein müssen, daß Mißverständnisse bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen sind. Eine Mitteilung des EPA mit einer falschen Auskunft, die den Anmelder zu einer Handlung verleitet, die die Zurückweisung seiner Patentanmeldung zur Folge hat, ist in vollem Umfang nichtig und wirkungslos (**J 2/87**, ABl. 1988, 330). Vertraut ein Anmelder einem mißverständlichen Bescheid, so darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen (**J 3/87**, ABl. 1989, 3). Er ist vielmehr so zu behandeln, als ob er die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt hätte, wenn er die mißverständliche Benachrichtigung zur Grundlage seines Verhaltens macht (**J 1/89**, ABl. 1992, 17).

An dieser Stelle seien einige Beispiele für die Tragweite des Grundsatzes angeführt, dem zufolge irreführende Parteien so zu behandeln sind, als ob sie die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt hätten. So hatte die Einspruchsabteilung in **T 124/93** das Datum ihrer Entscheidung unbefugterweise nochmals geändert und auf einen späteren Zeitpunkt gelegt, so daß die Parteien im Hinblick auf die Frist für die Einreichung der Beschwerdeschrift sowie der Beschwerdebegründung von falschen Voraussetzungen ausgingen. Die Kammer entschied in Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes, daß die Unterlagen als rechtzeitig eingegangen zu betrachten seien. In **T 343/95** war nicht die Auskunft des EPA-Mitarbeiters über die automatische Abbuchung der Gebühren an sich irreführend, sondern die Tatsache, daß ihr nicht die vom Beschwerdeführer erwartete Handlung folgte (nämlich die Aufnahme seiner Anmeldung in die Liste der dem automatischen Abbuchungsverfahren unterworfenen Anmeldungen). Daher mußte hier ebenso verfahren werden. Gleichfalls erkannte die Kammer in **J 18/96** (AbI. 1998, 403) den beanspruchten Anmeldetag zu aufgrund des Grund-

Grundsatz des Vertrauensschutzes

satzes des Vertrauensschutzes, obwohl ein Erfordernis des Art. 80 EPÜ für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht erfüllt war. Denn die Eingangsstelle habe durch Absenden einer Mitteilung nach R. 85a EPÜ den Eindruck erweckt, es liege eine rechtswirksame Anmeldung vor (s. auch **J 5/89**).

Im übrigen lassen sich einige Beispiele aus der Rechtsprechung anführen, in denen die Beschwerdekammern den Grundsatz des Vertrauensschutzes herangezogen bzw. nicht herangezogen haben.

In **G 2/97** stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß es sich im vorliegenden Fall bei der vom Geschäftsstellenbeamten übersandten Mitteilung um eine vorgedruckte Standardmitteilung gehandelt habe, nämlich nur um ein Verwaltungsschreiben, mit dem den Beteiligten das Aktenzeichen des Beschwerdeverfahrens mitgeteilt wird. Sie habe keine rechtliche Wirkung und sei keine "Mitteilung" etwa im Sinne des Art. 110 (2) EPÜ. Eine solche Mitteilung könne nicht als irreführend angesehen werden.

In **J 17/98** (ABl. 2000, 399) entschied die Kammer, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes, dem zufolge Bescheide des Europäischen Patentamts einschließlich amtlicher Formblätter klar und unmißverständlich sein müssen, nicht so weit gehe, daß diese Formblätter umfassende Rechtsauskünfte enthalten müssen. Die Formblätter müßten zwar klar und unmißverständlich sein, brauchten jedoch keine detaillierten rechtlichen Erläuterungen zu enthalten. Dies gelte insbesondere für Rechtsfragen, die sich unmittelbar aus den Vorschriften des Übereinkommens ergeben (s. auch **T 778/00**, ABl. 2001, 554).

Die Kammer teilte daher nicht die von den Beschwerdeführern vertretene Meinung, daß die Benutzer im EPA-Formblatt 1004 (Allgemeine Vollmacht) auf den Unterschied zwischen der Einreichung einer allgemeinen Vollmacht und der Bestellung eines Vertreters hinzuweisen seien. Dieser Unterschied ergebe sich unmittelbar aus dem Übereinkommen selbst. Die Tatsache, daß das EPA-Formblatt 1004 keine diesbezüglichen Angaben enthalte, mache es somit nicht unklar oder mißverständlich.

Im selben Sinne unterstrich die Kammer in **J 29/97**, daß der Prüfer nicht als Rechtsberater des Beschwerdeführers zu sehen sei, der die möglicherweise für den Beschwerdeführer in Frage kommende Schritte zu empfehlen habe. Der Vertrauensgrundsatz gehe so weit nicht.

In der Entscheidung **J 15/92** hat die Juristische Beschwerdekammer in Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes folgendes festgestellt: "Bestehen bei einem Antrag Zweifel an seiner wahren Natur (Wiedereinsetzungsantrag oder Beantragung einer Entscheidung), so ist das Amt verpflichtet, sich beim Antragsteller danach zu erkundigen." In dem hier zugrunde liegenden Fall hätte es genügt, wenn das Amt die Anmelderin aufgefordert hätte, den Zweck ihres Antrags anzugeben. Eine vom Amt nach eigenem Gutdünken vorgenommene Zweckbestimmung stellt einen Verstoß dar, der die angefochtene Entscheidung nichtig macht (vgl. auch **J 25/92**).

In **J 27/94** (ABl. 1995, 831) entschied die Kammer : Hat das EPA eine an eine Bedingung geknüpfte und deshalb ungültige Erklärung zunächst so behandelt, als läge eine gültige Verfahrenshandlung vor, so darf es seinem diesbezüglichen Verhalten, das der Anmelder

seiner Entscheidung über das weitere Vorgehen zugrunde legt, später nicht zuwiderhandeln, da dies gegen das allgemein anerkannte Verbot des "venire contra factum proprium" verstieße.

Die Frage, woraus sich der Vertrauensschutz herleitet, wurde in mehreren Entscheidungen behandelt. In der Entscheidung **T 905/90** (ABl. 1994, 306, Korr. ABl. 1994, 556) war die Beschwerdekammer der Auffassung, daß sich der Vertrauensschutz nicht allein auf einzelne Bescheide oder andere Maßnahmen im Rahmen eines bestimmten Verfahrens sowie amtliche Mitteilungen (z. B. Richtlinien) gründet; ebensogut könne dieses Vertrauen auch aus dem tatsächlichen allgemeinen Verhalten oder der ständigen Praxis von Organen des EPA erwachsen. Alle Änderungen dieser Praxis seien so früh wie möglich amtlich zu verlautbaren, damit die Beteiligten nicht irreführt werden. In der Sache **J 25/95** (und den am selben Tag ergangenen ähnlichen Entscheidungen **J 14/95**, **J 15/95**, **J 16/95**, **J 17/95** und **J 24/95**) hat die Kammer eine entsprechende Übersicht zusammengestellt und sich dabei auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern berufen. Sie unterstrich, daß berechnete Erwartungen nur aus ganz bestimmten Informationen hergeleitet werden dürfen, nämlich Auskünften des EPA im jeweiligen Einzelfall, Angaben in allgemeingültigen offiziellen Verlautbarungen des EPA (z. B. im ABl.), der ständigen Praxis der Organe des EPA sowie den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, denen eine besondere Rolle zukommt. Auf die Kontinuität einer auf einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer beruhenden Praxis darf der Benutzer ganz besonders vertrauen, weil alle Beschwerdekammern gehalten sind, der Auslegung des EPÜ durch die Große Beschwerdekammer Folge zu leisten. Während der Beschwerdeführer in **J 25/95** geltend machte, daß die Eingangsstelle verpflichtet sei, sich an die Entscheidung **J 11/91** (ABl. 1994, 28) zu halten, da sie im Amtsblatt des EPA sowie in der „Rechtsprechung der Beschwerdekammern“ veröffentlicht wurde, war die Kammer der Ansicht, daß die Veröffentlichung der Entscheidung **J 11/91** nicht zu der Erwartung berechnete habe, daß eine Teilanmeldung noch bis zum Zeitpunkt des Erteilungsbeschlusses eingereicht werden könne. Es gebe keinen Fall, in dem berechnete Erwartungen, die eine Abweichung von der richtigen Auslegung der Rechtsvorschriften rechtfertigen, nur wegen der Veröffentlichung einer einzigen Beschwerdekammerentscheidung anerkannt worden wären. Die Kammer betonte dabei auch, daß das EPA Entscheidungen der Kammern nicht veröffentliche, um kundzutun, daß sich die Benutzer in Zukunft auf dieselbe Handhabung verlassen könnten, sondern allein deshalb, weil die betreffenden Entscheidungen nach Ansicht der **Kammern** für die Entwicklung der Rechtsprechung von allgemeinem Interesse seien. Wenn irgendein Zweifel bestanden habe, ob sich in dieser Frage eine feste Praxis herausgebildet habe, hätte sich der Beschwerdeführer durch eine Anfrage beim EPA Klarheit verschaffen müssen und in diesem Fall rasch erfahren, daß die erste Instanz die Entscheidung **J 11/91** nicht anwandte.

In **T 160/92** (ABl. 1995, 35) wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß alle - auch die informellen - verfahrensrechtlichen Schritte, die Bedienstete des EPA gegenüber Verfahrensbeteiligten unternehmen, vom Grundsatz des Vertrauensschutzes bestimmt sein sollten (wie z. B. telefonische Rücksprachen, die nicht Teil des formellen Verfahrens vor dem Amt sind). Für die Klärung der strittigen Frage, ob der Anmelder im Hinblick auf eine möglicherweise bevorstehende Zurückweisung der Anmeldung durch eine telefonische Rücksprache mit dem Prüfer irreführt worden sei, sei aber der verfahrensrechtlich relevante Inhalt der Akte maßgebend.

In **T 428/98** (ABl. 2001, 494) hat die Kammer festgestellt, daß ein Beschwerdeführer auf eine nachweislich gegebene telefonische Auskunft des Geschäftsstellenbeamten der Kammer zur Art und Weise der Berechnung einer vom Beschwerdeführer vor der Kammer einzuhaltenden Frist vertrauen darf, wenn die der Auskunft zugrundeliegende Rechtsfrage in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden ist (Entscheidungsgründe Nr. 2.2).

In mehreren Entscheidungen wurde bestätigt, daß dem EPA die Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes nachgewiesen werden muß.

In **T 321/95** stellte die Kammer fest, daß die behauptete mündliche Vereinbarung zwischen dem beauftragten Prüfer und dem Beschwerdeführer an keiner Stelle im Schriftwechsel zwischen ihnen erwähnt sei und darüber auch kein Aktenvermerk vorliege. Die Argumente, mit denen der Beschwerdeführer den Vorwurf der Verletzung des Vertrauensschutzes erhärten wollte, könnten daher nur als dessen persönliche Meinung angesehen werden und seien nicht überzeugend, weil der Beschwerdeführer nicht glaubhaft gemacht habe, daß es tatsächlich eine entsprechende Vereinbarung gegeben und nicht nur ein "Mißverständnis" zwischen ihm und dem beauftragten Prüfer vorgelegen habe.

Im Verfahren **T 343/95** (vgl. s. oben), in dem es um den Inhalt eines Telefongesprächs ging, auf das der Beschwerdeführer seinen Anspruch auf Vertrauensschutz stützte, war die Kammer der Ansicht, daß sich die Kammer, auch wenn der Gesprächsinhalt im nachhinein zweifelsfrei zu ermitteln sei, mit einem Abwägen der Wahrscheinlichkeit begnügen könne (es also genüge, wenn ein Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig sei als der andere). Tatsächlich sprach vieles für die Aussage des Beschwerdeführers, so u. a. der Umstand, daß der Beschwerdeführer in einem parallel laufenden Verfahren vor einem ähnlichen Problem gestanden, dort aber sofort reagiert hatte. Die Kammer befand, es gebe keine logische Erklärung dafür, warum er die Zahlung nicht hätte leisten sollen, wenn er gewußt hätte, daß keine automatische Abbuchung erfolgen würde, zumal er durch seinen Anruf beim EPA sein Interesse an dieser Akte bekundet habe. Die Kammer hielt daher die Voraussetzungen für die Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes für erfüllt.

In **T 460/95** (Zwischenentscheidung vom 16.7.96) stellte die Beschwerdekammer folgendes fest: Der Anmelder kann sich nur dann unter Hinweis auf den Vertrauensschutz darauf berufen, daß er sich auf eine falsche Auskunft des EPA verlassen habe, wenn feststeht, daß diese ihn unmittelbar zu seinem Handeln veranlaßt hat und seine Vorgehensweise objektiv rechtfertigt. Diese Feststellung muß unter Berücksichtigung der besonderen Umstände im Einzelfall getroffen werden.

In der Entscheidung **T 923/95** wurde ausdrücklich festgestellt, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes sowohl für Ex-parte- als auch für Inter-partes-Verfahren gilt. In der Sache **T 161/96** (ABl. 1999, 331) wies die Kammer ausdrücklich darauf hin, daß das EPA bei der Beachtung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes gegenüber allen Verfahrensbeteiligten - ob nun Anmeldern, Patentinhabern oder Einsprechenden - dieselben Maßstäbe anlegen müsse.

2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

In **G 2/97** (ABl. 1999, 123) gelangte die Große Beschwerdekammer im Zusammenhang mit der Vorlageentscheidung **T 742/96** (ABl. 1997, 533) zu dem Schluß, daß der Grundsatz von Treu und Glauben die Beschwerdekammern nicht dazu verpflichte, einen Beschwerdeführer auch dann darauf aufmerksam zu machen, daß eine Beschwerdegebühr noch aussteht, wenn er die Beschwerde so frühzeitig eingereicht habe, daß er die Gebühr noch rechtzeitig entrichten könnte, und weder der Beschwerdeschrift noch irgendeinem anderen auf die Beschwerde bezüglichen Dokument zu entnehmen sei, daß er die Frist für die Entrichtung der Gebühr ohne eine solche Mitteilung versehentlich versäumen würde.

Auf der Grundlage der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern hielt die Große Beschwerdekammer in **G 2/97** die Annahme für nicht gerechtfertigt, daß der Vertrauensschutz eine Kammer dazu verpflichte, einen Beteiligten warnend auf Mängel innerhalb seines eigenen Zuständigkeitsbereichs hinzuweisen. Der Beschwerdeführer könne seine Verantwortung für die Erfüllung der Voraussetzungen für eine zulässige Beschwerde nicht auf die Beschwerdekammer abwälzen. Die Benutzer des europäischen Patentsystems dürften nicht darauf vertrauen, daß die Beschwerdekammer sie stets warnend auf Mängel in der Erfüllung ihrer Pflichten hinweise. Ginge der Vertrauensschutz so weit, dann hieße das in der Praxis, daß die Beschwerdekammern den Verfahrensbeteiligten systematisch die Verantwortung abnehmen müßten, wofür es weder im EPÜ noch in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen eine Grundlage gebe. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß sich die Entscheidung in der Sache **T 14/98** (ABl. 1990, 432), in der es um einen Wiedereinsetzungsantrag ging, nur auf den dort gegebenen Sachverhalt beziehe, so daß daraus kein allgemeingültiger Grundsatz abgeleitet werden könne (Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe in **G 2/97**).

Wenn der Anmelder aber im Hinblick auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes einen Hinweis auf einen drohenden Rechtsverlust erwarten könne, ihm aber nicht innerhalb der zu beachtenden Frist zugehe, müsse das EPA gemäß der Entscheidung **J 13/90** (ABl. 1994, 456) eine Frist setzen, innerhalb deren der Anmelder den Mangel beheben und die Verfahrenshandlung fristgerecht vornehmen könne.

Die Verpflichtung des EPA, auf leicht behebbare Mängel von Verfahrenshandlungen hinzuweisen, wurde in zahlreichen Entscheidungen erörtert.

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes wurde in **J 11/89** angewandt, bei der es darum ging, daß die Eingangsstelle bei Eingang der Unterlagen einer japanischen Patentanmeldung, die als Prioritätsunterlage gelten sollte, deren Priorität im Erteilungsantrag aber nicht beansprucht wurde, nicht beim Anmelder rückgefragt hatte.

In **T 460/95** (Zwischenentscheidung vom 16.7.96) wurde ebenfalls entschieden, daß der Mangel offensichtlich, leicht erkennbar und vom Anmelder ohne weiteres noch fristgerecht behebbar gewesen sei. Der Geschäftsstellenbeamte hätte also nach Eingang des Antrags auf Fristverlängerung bemerken können und sogar müssen, daß der Antrag auf einem Mißverständnis in einem Telefongespräch beruhte.

In **J 18/96** (ABl. 1998, 403) führten nach der Meinung der Kammer die Umstände des Falles dazu, daß dem Beschwerdeführer die Gelegenheit vorenthalten wurde, den Mangel zu beseitigen. Da das EPA den Beschwerdeführer durch die Zustellung der Mitteilungen nach R. 85a und 69 EPÜ über ein Jahr lang in dem begründeten Glauben ließ, die Anmeldung sei rechtswirksam eingereicht worden, und da die Beseitigung des leicht behebbaren Mangels nach Art. 90 (2) EPÜ und R. 39 EPÜ ausdrücklich ausgeschlossen wurde, kam die Kammer zum Ergebnis, daß der Beschwerdeführer in seinem Vertrauen darauf zu schützen sei, daß seiner Anmeldung der Tag der Einreichung der fehlerhaften Unterlagen als Anmeldetag zuerkannt worden sei. Denn aus dem mißverständlichen und zum Teil vorschriftswidrigen Verhalten des EPA dürfte ihm kein Nachteil erwachsen.

Insbesondere fehlende oder unzureichende Gebührenzahlungen gaben Anlaß zu Entscheidungen über den Grundsatz des Vertrauensschutzes.

In **J 15/90** vom 28.11.1994 entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß die Zahlung einer nicht ausreichenden Gebühr keinen Rechtsverlust nach sich zieht, wenn der Fehler 18 Tage vor Ablauf der Frist unterlaufen ist und das EPA den Anmelder nicht darauf hingewiesen hat (vgl. **J 13/90**, ABl. 1994, 456).

Im Verfahren **T 923/95** war im Formblatt für die Zahlung der Gebühren, das der Beschwerdeschrift des Beschwerdeführers (Einsprechenden) beigelegt war, als Betrag statt 2 000 DEM nur 1 200 DEM angegeben. Nach Auffassung der Kammer hätte das EPA, das dem Beschwerdeführer noch vor dem letztmöglichen Zeitpunkt für die Entrichtung der Beschwerdegebühr den Eingang der Beschwerdeschrift bestätigt hatte, dabei auch ohne weiteres per Fax auf die noch fehlenden 800 DEM hinweisen können. Die Kammer verwies auf die Sache **T 861/94** (siehe infra), in der entschieden wurde, daß die Organe des Amts den Beteiligten ihre Verantwortung nicht abnehmen könnten, sondern vielmehr darauf bedacht sein müßten, ihre eigene Neutralitätspflicht zu wahren. Völlig anders verhielt es sich dagegen nach Ansicht der Kammer in **T 923/95**, in der der Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr ganz offensichtlich zahlen wollte und leicht feststellbar gewesen wäre, daß zu wenig entrichtet wurde. Die Kammer entschied, daß es eindeutig gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes im Verhältnis zwischen dem EPA und den Beteiligten verstößt, wenn das EPA in solchen Fällen tatenlos zusieht und eine Frist (hier eine Woche) verstreichen läßt, deren Nichtbeachtung dazu führt, daß die Beschwerde als nicht eingelegt gilt.

In **T 296/96** waren vor Ablauf der Frist nach Art. 108 EPÜ, Satz 1 nur 50 % der Beschwerdegebühr entrichtet worden. Da der Formalsachbearbeiter den Beschwerdeführer jedoch aufforderte, die restliche Beschwerdegebühr zu entrichten, und seine anschließende Zahlung kommentarlos akzeptierte, konnte der Beschwerdeführer in gutem Glauben annehmen, daß die Beschwerde als eingelegt galt (Art. 108 EPÜ, Satz 2) und daß es folglich nicht erforderlich war, einen Wiedereinsetzungsantrag zu stellen. Der Beschwerdeführer hätte somit vom EPA aufgefordert werden müssen, vor Ablauf der Frist von einem Jahr (Art. 122 (2) EPÜ, Satz 3) einen Wiedereinsetzungsantrag zu stellen. Da eine solche Aufforderung nicht erging, muß der Beschwerdeführer, der durch die Vorgehensweise des Formalsachbearbeiters fehlgeleitet worden war, in Übereinstimmung mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes so behandelt werden, als habe er die Beschwerdegebühr rechtzeitig entrichtet. Die Beschwerde galt mithin als eingelegt.

In **T 690/93** hielt die Kammer einen Wiedereinsetzungsantrag wegen nicht fristgerechter Entrichtung der Gebühr für unzulässig. Das Vorbringen, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes eine Kammer dazu verpflichte, einen Beteiligten warnend auf Mängel innerhalb seines eigenen Zuständigkeitsbereichs hinzuweisen, verwarf sie als unbegründet. Sobald eine Sache vor einer Kammer anhängig sei, habe diese alles zu unterlassen, was ihre absolute Unparteilichkeit, die sie gegenüber dem Anmelder, dem Einsprechenden und der Öffentlichkeit in allen Verfahren zu wahren habe, in Frage stellen könnte.

In **T 861/94** bekräftigte dieselbe Beschwerdekammer, daß die Beteiligten eine Mißachtung ihrer "berechtigten Erwartungen" nur insoweit geltend machen können, als der Beweis erbracht wird, daß das EPA (hier: die Beschwerdekammer) nicht die Sorgfalt hat walten lassen, die unter den betroffenen Umständen von ihm erwartet werden durfte. Beteiligte an Rechtsstreitigkeiten können billigerweise nicht erwarten, daß ihnen die befähigte gerichtliche Instanz ihre Verantwortung abnimmt. Vielmehr müssen diese Beteiligten damit rechnen, daß die gerichtliche Instanz durch Handeln oder Untätigkeit ihre strikte Neutralitätspflicht zu wahren trachtet.

Im Verfahren **T 161/96** (ABl. 1999, 331) kam die Kammer zu dem Schluß, daß das EPA im vorliegenden Fall aufgrund der ratio decidendi der Sache **T 690/93** nicht verpflichtet gewesen sei, den Verfahrensbeteiligten darauf hinzuweisen, daß ein Rechtsverlust drohte, weil 40 % der Einspruchsgebühr noch ausstanden. Selbst bei Anwendung der im Verfahren **J 13/90** (ABl. 1995, 456) dargelegten Grundsätze sei eine solche Verpflichtung nur dann gegeben, wenn (a) der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung vom Kassen- und Rechnungswesen innerhalb der Einspruchsfrist einen Zahlungsbeleg erhalte, aus dem der Zahlungsrückstand hervorgehe, (b) die eigenständige Nachzahlung des entsprechenden Betrags durch den Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist objektiv ausgeschlossen werden könne und (c) der Einsprechende den Fehlbetrag noch innerhalb der Einspruchsfrist zahlen könne.

In **J 41/92** (ABl. 1995, 93) betonte die Kammer, daß die Benutzer des EPÜ ihre eigene Verantwortung für die Erfüllung der Übereinkommensvorschriften nicht einfach dadurch auf das EPA abwälzen könnten, daß sie dieses darum bäten, sie auf alle Mängel hinzuweisen, die möglicherweise im Laufe des Verfahrens auftreten könnten.

In **J 2/94** war ein Schreiben mit einem Antrag eingegangen, die entsprechende Zahlung aber ausgeblieben. Nach Auffassung der Kammer konnte der Beschwerdeführer nicht erwarten, daß er auf die ausstehende Gebühr hingewiesen würde. Die Kammer verwies auf **J 41/92** und vertrat die Auffassung, ein Beteiligter könne nicht davon ausgehen, daß er auf jeden im Lauf des Verfahrens zutage tretenden Mangel warnend hingewiesen wurde. In diesem Fall war der Eingabe des Beschwerdeführers nichts zu entnehmen gewesen, was eine Aufklärung oder Erinnerung notwendig gemacht hätte. Die Kammer hob hervor, daß das EPA oft erst nach Fristablauf feststellen kann, ob eine bestimmte Gebühr entrichtet worden ist, weil ihm erst dann die Daten über sämtliche Zahlungen vorliegen, die in dem betreffenden Zeitraum vorgenommen worden sind.

Wie die Kammer in der Entscheidung **J 12/94** feststellte, sind im Verhältnis zwischen EPA und Benutzer beide Seiten zu gutgläubigem Handeln verpflichtet. So kann insbesondere von

einem PCT-Anmelder, der eine Mitteilung nach R. 85a (1) EPÜ erhält, erwartet werden, daß er bei deren Bearbeitung größte Sorgfalt walten läßt. In dem betreffenden Fall oblag es dem Anmelder, alles zu tun, um einen Rechtsverlust zu vermeiden, weil eine Wiedereinsetzung in die Fristen, die bei Eintritt in die regionale Phase zu beachten sind, nicht möglich ist. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das EPA in diesem Fall nicht verpflichtet war, den Anmelder auf den drohenden Rechtsverlust warnend hinzuweisen, weil es a priori davon ausgehen konnte, daß die eindeutige Erklärung des Anmelders, er habe die Prüfung nach Kapitel II PCT beantragt, den Tatsachen entsprach. Vom Formalsachbearbeiter konnte ein Hinweis auf den drohenden Rechtsverlust nicht erwartet werden, obwohl weder bei der WIPO noch bei der IPEA im Vereinigten Königreich ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingegangen war. Vom EPA kann schließlich nicht erwartet werden, daß es derartige Erklärungen im Einzelfall hinterfragt und nachprüft. Das EPA geht lediglich der Frage nach, weshalb ihm seine Benennung als ausgewähltes Amt noch nicht mitgeteilt worden ist, was es im vorliegenden Fall auch getan hat.

In **J 8/95** berief sich der Beschwerdeführer auf den Grundsatz des guten Glaubens, wonach das Amt auf die Frist für die Einreichung der Begründung hätte hinweisen müssen, weil diese Frist der deutschen Fassung des Art. 122 EPÜ seiner Meinung nach nicht eindeutig zu entnehmen sei. Die Beschwerdekammer stellte jedoch fest, daß im vorliegenden Fall das EPA keinerlei Veranlassung zu einem solchen Warnhinweis hatte, da der damalige Vertreter in seinem Wiedereinsetzungsantrag selbst angekündigt hatte, die Begründung des Wiedereinsetzungsantrags erfolge "in wenigen Tagen".

In **J 4/96** hatte der Anmelder etwa drei Monate nach Abgabe seiner Einverständniserklärung zur Stammanmeldung eine Teilanmeldung eingereicht, die von der Eingangsstelle als unzulässig zurückgewiesen wurde. Etwa sieben Monate vor Abgabe dieser Einverständniserklärung hatte sich der Anmelder auf den Einwand der Uneinheitlichkeit der Stammanmeldung hin die Einreichung einer Teilanmeldung vorbehalten. Der Anmelder hatte unter anderem vorgebracht, das Amt wäre in Anbetracht des zwischen dem Amt und den Anmeldern herrschenden Vertrauensverhältnisses verpflichtet gewesen, ihn aufzufordern, sich über den Vorbehalt zu erklären. Die Kammer teilte diese Meinung nicht. Das Amt habe den Anmelder im Rahmen des Verfahrens bezüglich der Stammanmeldung auf die Möglichkeit der Einreichung von Teilanmeldungen hingewiesen. Ob er davon Gebrauch mache und, wenn er es tue, daß er die Handlung auch rechtzeitig vornehme, sei allein seine Entscheidung und obliege allein seiner Verantwortung. Das Vertrauensverhältnis zwischen Amt und Anmeldern gehe nicht so weit, daß dem Anmelder seine Verantwortung abgenommen werden solle.

Der Fall **J 7/97** betraf die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung mittels Telefax beim Europäischen Patentamt. Dabei fehlte aber eine Seite der Beschreibung, während eine andere Seite doppelt übermittelt wurde.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer könne das Fehlen einer einzelnen Seite in einer umfangreichen Beschreibung, zumindest unter den Gegebenheiten des vorliegenden Falls, nicht als offensichtlicher Mangel im Sinne der Rechtsprechung angesehen werden. Die Anmelder hätten nach Treu und Glauben nicht erwarten können, daß das Amt die Anmeldungsunterlagen derart kurzfristig, d. h. noch am Tag des Eingangs der Unterlagen,

auf Vollständigkeit überprüfe. Eine solche Pflicht ergebe sich auch nicht aus dem Beschluß des Präsidenten bezüglich Telefax-Übermittlungen (ABl. 1992, 299). Nach dessen Art. 3 hat die Annahmestelle den Absender unverzüglich zu benachrichtigen, falls die durch Telefax übermittelten Unterlagen "unleserlich oder unvollständig übermittelt worden" sind. Der zweite Fall beziehe sich offensichtlich nicht auf die Vollständigkeit der Unterlagen, sondern auf die Vollständigkeit der Übermittlung. Zu benachrichtigen sei der Absender dann, wenn die Übermittlung z. B. durch vorzeitige Unterbrechung der Verbindung fehlschlägt. Im vorliegenden Fall sei die Übermittlung jedoch ohne Störung erfolgt und alle übermittelten Seiten seien lesbar eingetroffen, was der Bedienstete der Annahmestelle auf Anfrage auch bestätigt habe. Eine weitergehende Pflicht für die Annahmestelle lasse sich aus der genannten Bestimmung nicht ableiten. Die Kammer kam zu Schluß, daß damit die fehlende Seite nicht Teil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gewesen sei.

In der Entscheidung **T 445/98** vertrat die Kammer die Auffassung, daß, nachdem die Abteilung, bei welcher die Gebühr entrichtet wird, nicht dieselbe Abteilung ist, bei der die Beschwerde eingeht, der Mangel nicht leicht erkennbar war und daß die Zeitdauer zwischen Zahlung der Beschwerdegebühr und dem Ablauf der nicht beachteten zweimonatigen Frist für die Einreichung einer Beschwerde zu kurz bemessen sei, als daß einen solchen Hinweis erwarten könnte. Ferner verwies die Kammer darauf, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht so weit reiche, daß die Parteien dadurch von ihrer jeweiligen Verantwortung entbunden würden, wie bereits durch zahlreiche Entscheidungen der Beschwerdekammern festgestellt wurde (bestätigt in **T 778/00** (ABl. 2001, 554) im Anschluß an **G 2/97**).

3. Freiwillige Serviceleistungen des EPA

Grundsätzlich gilt der Grundsatz des Vertrauensschutzes auch in bezug auf freiwillige Serviceleistungen des EPA, wenn diese nicht so abgefaßt sind, daß Mißverständnisse bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen sind. Ein Anmelder kann aber nicht darauf vertrauen, daß bestimmte freiwillige Serviceleistungen des EPA regelmäßig erbracht werden, und kann daher keine Ansprüche daraus herleiten, wenn sie nicht erfolgen (**J 12/84**, ABl. 1985, 108, **J 1/89**, ABl. 1992, 17, **J 27/92**, ABl. 1995, 288).

In der Entscheidung **J 1/89** wurde ausgeführt, daß der Anmelder auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der freiwilligen Serviceleistung vertrauen könne. Er könne jedoch nicht darauf vertrauen, daß freiwillige Serviceleistungen, die im EPÜ nicht vorgesehen sind, regelmäßig erbracht werden. Als Beispiel wurde hierfür der Hinweis auf die Fälligkeit einer Jahresgebühr angegeben. Zahlt ein Anmelder Jahresgebühren im Einklang mit einem mißverständlichen Hinweis auf deren Fälligkeit, so ist er so zu behandeln, als ob er die Jahresgebühr rechtzeitig entrichtet hätte.

In **J 34/92** wurde die fünfte Jahresgebühr nicht in voller Höhe gezahlt. Der zugelassene Vertreter erhielt keine Mitteilung des EPA, mit der üblicherweise auf die Möglichkeit der Nachzahlung mit Zuschlagsgebühr hingewiesen wird. Zudem wurde die Mitteilung nach R.69 (1) EPÜ so spät zugestellt, daß ein Wiedereinsetzungsantrag nicht mehr innerhalb der **Ausschlußfrist** von einem Jahr nach Art. 122 (2) EPÜ eingelegt werden konnte. Die Juristische Beschwerdekammer verwies auf ihre ständige Rechtsprechung, daß das Amt

dem Anmelder nachträglich eine ausreichende Frist gewähren müsse, die es ihm ermöglicht, die Handlung nachzuholen, die er aufgrund der mangelnden Sorgfalt des Amts nicht hatte vornehmen können; dies gelte aber nur für Fristen, die keine Ausschußfristen seien, da eine Ausschußfrist ihrem Wesen nach nicht verlängert werden könne.

Im Verfahren **J 14/94** (ABl. 1995, 825) war der Sachverhalt anders gelagert. Der Anmelder hatte es versäumt, die dritte Jahresgebühr zu entrichten. Dennoch setzte das EPA das Prüfungsverfahren über mehrere Jahre fort, ohne den Anmelder von einem Rechtsverlust in Kenntnis zu setzen. Die Kammer gelangte hier zu dem Schluß, daß, wenn das EPA die Beteiligten und die Öffentlichkeit durch sein Verhalten über längere Zeit hinweg in dem begründeten Glauben lasse, daß kein Rechtsverlust eingetreten sei, es sich später nicht auf einen mehrere Jahre zurückliegenden Rechtsverlust berufen könne, ohne gegen das Verbot des "venire contra factum proprium" und damit gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes zu verstoßen. Sofern das EPA den Anmelder nicht auf die noch ausstehende Zahlung hingewiesen, spätere Jahresgebühren anstandslos angenommen und das Prüfungsverfahren mehrere Jahre lang fortgesetzt habe, könne unter solchen Umständen die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr ausnahmsweise als rechtzeitig bewirkt angesehen werden.

In **J 27/92** (ABl. 1995, 288) warf der Beschwerdeführer die Frage auf, ob sich die beim EPA zugelassenen Vertreter auf Auskünfte der Informationsstelle verlassen dürfen. Der Vertreter hatte erklärt, er habe von einer Bediensteten des EPA bei einer **telefonischen** Anfrage unaufgefordert eine irreführende Auskunft zur Höhe der zu entrichtenden Prüfungsgebühr erhalten. Die Kammer stellte klar, daß von den Beteiligten an den Verfahren vor dem EPA und ihren Vertretern normalerweise erwartet werden darf, daß sie die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ kennen, selbst wenn diese kompliziert sind. Hat das EPA dem Anmelder aber unaufgefordert eine objektiv irreführende Auskunft erteilt und ihn damit unmittelbar zu einer bestimmten Handlung veranlaßt, so darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen. Diese Grundsätze gelten nicht nur für schriftliche, sondern auch für **mündliche Mitteilungen** des EPA.

4. Änderung der Rechtsprechung und Vertrauensschutz

Im folgenden geht es um die Frage, ab wann eine neue Entscheidung, die zum Nachteil eines Anmelders von der bisherigen Rechtspraxis abweicht, allgemein anwendbar ist und wie das berechtigte Vertrauen der Benutzer des EPA geschützt wird. In drei Entscheidungen (**G 5/88**, ABl. 1991, 137, betreffend eine Verwaltungsvereinbarung, **G 5/93**, ABl. 1994, 447, und **G 9/93**, ABl. 1994, 891) gelangte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß Entscheidungen, die eine Abkehr von der früheren Rechtsprechung bedeuten, erst dann angewandt werden, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

Der Entscheidung **G 5/93** (ABl. 1994, 447) zufolge mußte das EPA aufgrund seiner eigenen Rechtsauslegung und Rechtspraxis Euro-PCT-Anmeldern, die einen Wiedereinsetzungsantrag gestellt hatten, bevor die Entscheidung **G 3/91** (ABl. 1993, 8) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, die Möglichkeit einräumen, wieder in die Frist zur Zahlung der in R. 104b EPÜ (jetzt R. 107 EPÜ) vorgesehenen nationalen Gebühr eingesetzt zu werden (s. auch **J 9/93**).

In **G 9/93** wich die Große Beschwerdekammer von ihrer früheren Rechtsprechung in der Entscheidung **G 1/84** (ABl. 1985, 299) ab und stellte fest, daß ein Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes europäisches Patent nicht zulässig ist (s. auch VII.C.1.3). Sie vertrat die Auffassung, es könne insbesondere bei reinen Verfahrensfragen unter Umständen gerechtfertigt sein, eine neue Auslegung aus Gründen der Billigkeit nicht in schwebenden Verfahren anzuwenden. Was die vorgelegte Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs gegen das eigene Patent anbelange, so hätten die Patentinhaber in den derzeit beim EPA anhängigen Fällen angesichts der geltenden Entscheidung **G 1/84**, die jahrelang bestätigt wurde, allen Grund zu der Annahme gehabt, daß ein solcher Einspruch als zulässig erachtet würde. Daher hielt es die Kammer für unbillig, sie nun an der Fortsetzung eines Verfahrens zu hindern, das sie in gutem Glauben angestrengt hatten und durch das im übrigen die Rechte Dritter nicht verletzt werden.

Im Verfahren **J 27/94** (ABl. 1995, 831) stellte die Kammer fest, daß es Fälle geben kann, in denen die Öffentlichkeit zu Recht darauf vertraut, daß die erste Instanz nicht von der ständigen Rechtsprechung abweichen wird. Dies gelte etwa dann, wenn die betreffende Rechtsprechung Bestandteil der ständigen Rechtspraxis der ersten Instanz geworden sei, insbesondere, wenn dies der Öffentlichkeit durch die Publikation von Richtlinien, Rechtsauskünften oder Mitteilungen des EPA zur Kenntnis gebracht worden sei. In einer solchen Situation könne der Anmelder zu Recht erwarten, daß eine Rechtspraxis, die eine bestimmte Verfahrensweise zulasse oder sogar empfehle, nicht ohne Vorankündigung geändert werde. Der Sachverhalt im Verfahren **J 27/94** sei ein völlig anderer als in **G 5/93**, wo das EPA den Anmelder ausdrücklich darauf hingewiesen habe, daß es nach der Rechtsprechung möglich sei, den Anmelder nach bestimmten Rechtsverlusten wieder einzusetzen. In der vorliegenden Sache habe der Anmelder unter Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes vorgebracht, daß **J 11/91** (ABl. 1994, 28) für die erste Instanz verbindlich sei. Der Leitsatz dieser Entscheidung sei jedoch in derselben Ausgabe des EPA-Amtsblatts veröffentlicht worden wie die Vorlage dieser Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer. In Anbetracht dessen habe kein Grund zu der Annahme bestanden, daß sich die erste Instanz auch weiterhin an die Entscheidung **J 11/91** halten würde. Zudem seien die Richtlinien für die Prüfung unverändert geblieben, was ebenfalls habe vermuten lassen, daß sich die Praxis, der sie zugrunde gelegt würden, nicht ändern werde. Solange die Stellungnahme **G 10/92** (ABl. 1994, 633) der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen sei, habe die erste Instanz daher nicht aus Gründen des Vertrauensschutzes, gestützt auf die Entscheidung **J 11/91**, die Einreichung einer Teilanmeldung zulassen müssen, nachdem bereits das Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung vorgelegen habe.

Die Juristische Beschwerdekammer bestätigte diese Ansicht u. a. in **J 25/95**, in der das gleiche Problem bestand. Wie den bisher entschiedenen Fällen zu entnehmen sei, dürften berechnete Erwartungen nur aus den obengenannten Informationen (s. oben VI.A.1) hergeleitet werden. Es gebe keinen Fall, in dem berechnete Erwartungen nur wegen der Veröffentlichung einer einzigen Beschwerdekammerentscheidung anerkannt worden wären. Die Kammer betonte dabei auch, daß das EPA Entscheidungen der Beschwerdekammern nicht veröffentliche, um kundzutun, daß sich die Benutzer in künftigen Fällen auf dieselbe Handhabung verlassen könnten, sondern allein deshalb, weil die betreffenden Entscheidungen nach Ansicht der **Kammern** von allgemeinem Interesse für die Entwicklung der Rechtsprechung seien.

In **T 716/91** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die Entscheidung **G 4/93** (die der Entscheidung **G 9/92** (ABl. 1994, 875) entspricht) auch auf anhängige Verfahren anzuwenden war. In dem betreffenden Verfahren war die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nur vom Einsprechenden mit der Beschwerde angefochten worden. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte daraufhin die Aufrechterhaltung des Patents in der ursprünglich erteilten Fassung. In der Entscheidung **G 4/93** stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß der Patentinhaber unter solchen Umständen primär auf die Verteidigung der von der Einspruchsabteilung gebilligten geänderten Fassung beschränkt sei. Aufgrund dieser Entscheidung wies die Kammer den Hauptantrag des Beschwerdegegners zurück, obwohl dieser geltend machte, daß bis zur Bekanntmachung der Entscheidung **G 4/93** ungewiß gewesen sei, ob der Patentinhaber an einem auf die ursprünglich erteilten Ansprüche gerichteten Antrag festhalten dürfe, und auf die unterschiedliche Rechtsprechung zu dieser Frage verwies. Die Kammer hob hervor, daß der Entscheidung **G 4/93** bezüglich der Anwendbarkeit der in ihr festgeschriebenen Rechtsauslegung auf bereits anhängige Verfahren keine Einschränkungen zu entnehmen seien. Daher liege der Fall anders als bei der Entscheidung **G 9/93** (s. oben). Der Beschwerdegegner habe ja sogar selbst mit der "unterschiedlichen Rechtsprechung" argumentiert und hätte deshalb geeignete Verfahrensschritte einleiten (d. h. hier selbst Beschwerde einlegen) sollen, um sich weiterhin das Recht zu sichern, die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung zu fordern, statt das Risiko einzugehen, daß sich die befaßte Kammer für die andere mögliche Auslegung entscheide.

B. Rechtliches Gehör

1. Allgemeines

Nach Art. 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Dieses wesentliche Verfahrensrecht soll sicherstellen, daß kein Beteiligter durch Gründe, zu denen er sich nicht äußern konnte, in einer gegen seinen Antrag gerichteten Entscheidung überrascht wird.

Unter „Gründe“ im Sinne von Art. 113 (1) EPÜ sind diejenigen wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe zu verstehen, auf die sich die Entscheidung stützt (**T 532/91**; **T 187/95**). In **T 951/92** (ABl. 1996, 53) hat die Kammer entschieden, daß mit „Gründe“ nicht der Begriff im engeren Sinne zu verstehen ist. Im vorliegenden Fall handelte es sich um ein Prüfungsverfahren. Die Kammer war der Ansicht, daß der Begriff „Gründe“ nicht einfach im engen Sinne einer zu erfüllenden Voraussetzung nach dem EPÜ zu verstehen ist, sondern daß er Bezug nimmt auf die sich auf die Tatsachen und die rechtlichen Gründe stützenden Überlegungen, die zur Ablehnung des Antrags geführt haben (Nummer 3 (v) der Gründe). Für eine von einer Entscheidung der ersten Instanz oder der Beschwerdekammer beschwerte Partei ist es von wesentlicher Bedeutung, sich zu den Gründen, auf die eine solche Entscheidung gestützt wurde, äußern zu können (**T 105/93**, **T 951/92** (ABl. 1996, 53)).

Wenn eine Entscheidung das Vorbringen eines Beteiligten nicht berücksichtigt und auf einen Grund gestützt wird, zu dem sich der Beteiligte nicht äußern konnte, liegt ein Verstoß gegen

Art. 113 (1) EPÜ vor. Dies rechtfertigt grundsätzlich die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (**J 7/82**, ABl. 1982, 391).

In **J 20/85** (ABl. 1987, 102) wurde darauf hingewiesen, daß Art.113 (1) EPÜ besonders bei Streitigkeiten über Tatsachen von größter Bedeutung ist, wenn die Gerechtigkeit in Verfahren zwischen dem EPA und einem Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben soll. Eine Tatfrage darf vom EPA erst dann zuungunsten eines Verfahrensbeteiligten entschieden werden, wenn alle Beweismittel, auf die sich die Entscheidung stützt, genannt und dem betreffenden Beteiligten mitgeteilt worden sind. In der Entscheidung **J 3/90** (ABl. 1991, 550) vertrat die Juristische Beschwerdekammer ferner die Auffassung, daß das EPA gegen Art. 113 (1) EPÜ verstoße, wenn es bei Ermittlung des Sachverhalts die Beteiligten nicht ausführlich über die angestellten Ermittlungen und ihre Ergebnisse unterrichte und ihnen nicht anschließend - vor Ergehen der Entscheidung - ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gebe.

In **T 663/99** entschied die Kammer, das dem Patentinhaber zu gewährende rechtliche Gehör setze voraus, daß zum Zeitpunkt der Abgabe einer Widerrufsentscheidung an die interne Poststelle des EPA die zur Äusserung auf den Einspruch gesetzte Frist nach R. 57 (1) EPÜ abgelaufen sei.

In **T 385/97** vertrat die Kammer die Ansicht, daß, wenn die Abteilungen der ersten Instanz und/oder die Parteien sehr relevantes Material, das eindeutig in der EPA-Akte vorlag und mit einem Einspruchsgrund in Zusammenhang stand, nicht in Betracht gezogen haben, die Kammer befugt sei, die Situation richtigzustellen, indem dieses Material herangezogen wird, soweit damit das Recht der Parteien auf faire und gleichberechtigte Behandlung nicht verletzt würde. Die Kammer führte aus, daß den Parteien unter den außergewöhnlichen Umständen des Falles für das Studium eines Dokuments ausreichend Zeit gewährt werden müsse, welches in der Patentbeschreibung zwar erwähnt wurde, in der Prüfung und im Einspruchsverfahren jedoch nicht herangezogen worden war, sodaß eine Wiedereinführung des Dokuments durch die Beschwerdekammer, ohne den Parteien für eine umfassende Instruktion ihrer Vertreter ausreichend Zeit einzuräumen, einem "Überraschungseffekt" gleichkomme. Der Fall wurde aus diesem Grund in die erste Instanz zurückverwiesen.

Im Verfahren **T 201/98** verwies die Kammer auf die unglückliche Formulierung der Richtlinien, die einerseits beim Anmelder oder seinem Vertreter den Eindruck erwecke, es werde vor der Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid noch einen warnenden Hinweis geben, ihnen andererseits aber die moralische Schuld für die Zurückweisung zuweise. Die Kammer räumte ein, daß im vorliegenden Fall der Beschwerdeführer mit seiner Antwort auf den einzigen Bescheid einen ernstzunehmenden Versuch gemacht habe, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Jedoch gehe eine Prüfungsabteilung nicht über ihren Ermessensspielraum hinaus, wenn sie eine Anmeldung unmittelbar zurückweise, sofern ihre Entscheidung auf Gründen beruhe, zu denen der Beschwerdeführer sich äußern konnte (S. auch **T 120/99**).

In **T 296/96** brachte der Anmelder in seiner Erwiderung auf den ersten Bescheid keine überzeugenden Argumente vor. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung auf der Grundlage der im einzigen Bescheid genannten Einwände zurück, anstatt die Einwände in einem zweiten Bescheid zu wiederholen. Da jedoch die Hauptargumente für die

Zurückweisung der Anmeldung in einer reinen Wiederholung der im einzigen Bescheid genannten bestanden, beruhte die angefochtene Entscheidung auf Gründen, zu denen sich der Anmelder äußern konnte; folglich lag kein Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ vor. In **T 821/96** führte die Kammer ergänzend aus, daß es nach ständiger Rechtsprechung im Ermessen der Prüfungsabteilung liege, ob sie den Anmelder nach Art. 96 (2) EPÜ ein weiteres Mal auffordern wolle, Stellung zu nehmen. Eine weitere Aufforderung wäre nur angebracht, wenn das Prüfungsverfahren in Anbetracht der Erwidernng des Anmelders wahrscheinlich mit der Erteilung eines Patents enden würde.

In **T 685/98** (ABl. 1999, 346) war die Kammer der Auffassung, der Halbsatz "Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz ... 2 rechtzeitig zu antworten" in Art. 96 (3) EPÜ müsse unter Berücksichtigung des Zwecks der Aufforderung nach Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 (2) EPÜ ausgelegt werden, nämlich dem Anmelder Gelegenheit zur Ausübung seines Rechts auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ zu geben. Somit sei ein Schreiben des Anmelders, mit dem er dieses Recht weder ausübe noch darauf verzichte, keine Erwidernng im Sinne des Art. 96 (3) EPÜ.

Im vorliegenden Fall war die Prüfungsabteilung der Auffassung, der Anmelder habe mit einem einfachen, postwendend gestellten prozessualen Antrag in irgendeiner Weise sein Recht verwirkt, sich in der verbleibenden Zeit der viermonatigen Antwortfrist zu äußern. Dies würde bedeuten, daß jegliches vom Anmelder nach Erhalt des Bescheids nach R. 51 (2) EPÜ gesandte Schreiben als definitive Antwort anzusehen wäre, selbst wenn die Antwortfrist noch lief. Bei richtiger Auslegung des Schreibens des Anmelders zeige sich jedoch, daß dieser sein Recht, sich nach Art. 113 (1) EPÜ zu den sachlichen Fragen zu äußern, weder ausgeübt noch darauf verzichtet habe. Da die Erwidernngsfrist noch nicht abgelaufen war, könne er dieses Recht auch nicht verwirkt haben. Somit stelle die überstürzte Zurückweisung rund zwei Monate vor Ablauf der Erwidernngsfrist einen Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ dar, weil dem Anmelder die Möglichkeit zur Stellungnahme genommen wurde (siehe auch das Kapitel "Prüfungsverfahren", Punkt 3.8).

Art. 113 (1) EPÜ spielt auch bei dem in Art. 116 (1) EPÜ festgelegten Recht auf mündliche Verhandlung eine große Rolle. In der Entscheidung **T 209/88** hob die Kammer hervor, daß bei Nichtbeachtung eines Antrags auf mündliche Verhandlung dem Beteiligten eine wichtige Gelegenheit vorenthalten wird, seine Sache in der von ihm beabsichtigten Weise und unter Nutzung der ihm nach dem EPÜ gebotenen Möglichkeiten vorzubringen. Was den Antrag auf mündliche Verhandlung angehe, so habe sich die Beschwerdeführerin darauf verlassen können, daß sie vor Erlaß einer sie beschwerenden Entscheidung Gelegenheit haben würde, ihre Sache mündlich vorzutragen, und habe daher keinen Anlaß zu einer vorherigen weiteren schriftlichen Stellungnahme gehabt. Diesbezüglich bilde Art. 116 EPÜ einen wesentlichen Bestandteil des in Art. 113 EPÜ verankerten Anspruchs auf ausreichendes rechtliches Gehör (bestätigt von derselben Kammer in der Entscheidung **T 560/88**).

In der Sache **T 1022/98** informierte die Prüfungsabteilung den Anmelder in ihrem letzten Bescheid ausdrücklich darüber, daß die Erörterung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zurückgestellt werde, bis der Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ entkräftet sei. Der Beschwerdeführer konnte daher zu Recht davon ausgehen, daß er noch Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten werde. Mit der unmittelbaren Zurückweisung wegen mangelnder

Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit der Anmeldung auf der Grundlage des nach dem letzten Bescheid der Prüfungsabteilung eingereichten Anspruchssatzes konnte er nicht rechnen. Daß die Anmeldung aufgrund mangelnder Neuheit zurückgewiesen wurde, ohne daß der Beschwerdeführer zuvor eine weitere Gelegenheit erhielt, sich zu dieser Frage zu äußern, stellte daher einen Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ dar.

In **T 1101/92** stellte die Kammer fest, daß die Prüfungsabteilung in ihren früheren Bescheiden an den Beschwerdeführer nicht auf die Textstelle im nächstliegenden Stand der Technik verwiesen hatte, auf die sie ihre spätere Entscheidung, nämlich dem betreffenden zusätzlichen Merkmal die Neuheit abzuerkennen, stützte. Auf diese Weise war dem Anmelder die Möglichkeit genommen worden, vor Ergehen der Entscheidung zum Zurückweisungsgrund Stellung zu nehmen. Dies stellte eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und damit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

In **T 921/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die in gutem Glauben gemachten Ausführungen des Beschwerdeführers und die Angaben in seinem Testbericht die strittigen Punkte wesentlich änderten und daß die Prüfungsabteilung nach Art. 96 (2) EPÜ und 113 (1) EPÜ rechtlich verpflichtet sei, den Beschwerdeführer von den durch die neue Sachlage bedingten Einwänden nach dem EPÜ zu unterrichten und ihn vor einem Zurückweisungsbeschluß zu einer weiteren Stellungnahme aufzufordern.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn sich die Zurückweisungsentscheidung im wesentlichen auf Druckschriften stützt, die vom Anmelder zu seinen Gunsten herangezogen, in der Entscheidung aber gegen ihn verwendet werden, ohne daß er vorher Gelegenheit zur Äußerung hierzu gehabt hätte (s. **T 18/81**, ABl. 1985, 166). Auch die Bereitschaft zur Kenntnisnahme von Vorbringen wird durch diesen Grundsatz garantiert. Er ist daher verletzt, wenn die Annahme einer später eingereichten Übersetzung einer fristgerecht genannten japanischen Druckschrift in eine Amtssprache des EPA verweigert wird (**T 94/84**, ABl. 1986, 337).

In **T 195/84** (ABl. 1986, 121) wandte der Vertreter in der mündlichen Verhandlung ein, daß neue Gründe zur Widerlegung der erfinderischen Tätigkeit vorgelegt worden seien, zu denen er sich vorher nicht habe äußern können. Die Kammer schloß sich dem nicht an, da der Vertreter von der Existenz dieses Standes der Technik gewußt hatte. Er habe somit genügend Zeit gehabt, um diesen Stand der Technik voll zu würdigen. Außerdem habe er keine Fristverlängerung beantragt, um den Stand der Technik genauer prüfen zu können, und auch keine Vertagung.

In der Entscheidung **T 643/96** hatte sich die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung auf eine Entgeghaltung berufen und nur unvollständige bibliographische Daten darüber angegeben. Daß die Prüfungsabteilung dem Anmelder kein Exemplar der betreffenden Druckschrift aushändigte, stellte nach Ansicht der Beschwerdekammer keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und somit auch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, weil in der betreffenden Druckschrift nur eine Liste aufgeführt war, die bereits in einem anderen Dokument enthalten war, ohne etwas hinzuzufügen. Es handelte sich somit nur um dem Beschwerdeführer/Anmelder bereits bekannte Informationen (Nr. 4.2.3.4 der Entscheidungsgründe).

In **T 405/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß eine Partei, die - obwohl sie durch mindestens einen Brief einer anderen Partei auf Einwände gegen die öffentliche Verfügbarkeit des Inhalts einer Dissertation aufmerksam gemacht wurde - nicht vor der mündlichen Verhandlung, bei der eine Entscheidung gefällt werden kann, reagiert oder erst bei besagter mündlicher Verhandlung Informationen vorlegt, die bestätigt werden müssen, hinreichend Gelegenheit gehabt habe, sich zu dem besagten Einwand zu äußern, so daß eine weitere Gelegenheit für die Beibringung einer solchen Bestätigung nicht gerechtfertigt ist.

Die Rechtsprechung zu den Besonderheiten der Gewährung des rechtlichen Gehörs im Prüfungsverfahren für den Fall, daß die Patentanmeldung nach einem einzigen Bescheid ohne weitere Aufforderung zur Stellungnahme zurückgewiesen wird, wird ausführlich im Kapitel VII.B.3 dargestellt. Auch die Probleme zum rechtlichen Gehör im Einspruchsverfahren, wann eine Aufforderung zur Stellungnahme nach Art. 101 (2) EPÜ ergehen muß, sind in dem Kapitel VII.C.2 zum Einspruchsverfahren ausgeführt.

2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

Es sind einige Entscheidungen zu der Frage ergangen, wie in der mündlichen Verhandlung dem Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör entsprochen wird, wenn ein neuer Anspruch, ein relevantes Dokument oder ein neues Argument eingeführt wird.

Erscheint es einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer gemäß Art. 114 (1) EPÜ erforderlich, neue Tatsachen oder Beweismittel, die erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden, zu berücksichtigen, so muß sie, wie in Art. 113 (1) EPÜ gefordert, den anderen Beteiligten zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme hierzu geben, bevor sie eine auf solche Tatsachen oder Beweismittel gestützte Entscheidung erläßt (**G 4/92**, ABl. 1994, 149; s. auch **T 484/90**, ABl. 1993, 448; zum verspäteten Vorbringen (VI.F.4), siehe **T 330/88** und **T 356/94**).

In **T 253/95** entschied die Kammer mit Verweis auf die Stellungnahme **G 4/92**, daß die Grundsätze, die anwendbar sind, wenn eine Partei der mündlichen Verhandlung fernbleibt, auch gelten, wenn die andere Partei erschienen ist: Neue Argumente dürften in der Begründung der Entscheidung nur herangezogen werden, solange sie sich nicht auf neue Tatsachen bezögen, wenn sie keine neuen Beweismittel oder Rechtsgründe darstellten und die Sachlage nicht verzerrten, sondern sich auf die bereits vorgebrachten Tatsachen und Beweise stützten. So stellte die Kammer in diesem Fall während der mündlichen Verhandlung die Frage, ob der in Anspruch 1 in der erteilten Fassung angegebene Gewichtsbereich für Kautschuk nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig sei. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) protestierte gegen dieses Vorbringen, da es zuvor im Verfahren nicht geltend gemacht worden sei. Es mußte daher bestimmt werden, in welche der Kategorien von Gründen, Tatsachen, Beweismitteln oder Argumenten der Einwand gegen die Einführung eines Gewichtsbereichs für Kautschuk fällt. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß es sich hierbei weder um einen neuen Grund handle, da vom Einsprechenden nach Art. 123 (2) EPÜ von Anfang an ein Einwand erhoben worden war, noch um eine neue Tatsache oder ein neues Beweismittel. Der Sachverhalt, d. h. Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung, Anspruch 1 in der erteilten Fassung sowie die Offenbarung in der ursprünglichen Beschreibung, einschließlich der Beispiele (die Grundlage für die Änderung waren offenbar die Beispiele),

lag bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens vor. Aus diesem Grund kann der Einwand gegen die Einführung eines Gewichtsbereichs für Kautschuk allenfalls als verspätetes Argument betrachtet werden, das nach **G 4/92** von einem Einsprechenden jederzeit während des Verfahrens beigebracht werden kann. Dies gilt a fortiori auch für die Kammer.

In **T 783/89** legte die Einspruchsabteilung am Anfang der mündlichen Verhandlung den Beteiligten eine neue Fassung des Hauptanspruchs vor. Die Parteien bekamen zehn Minuten Zeit, um sich mit der geänderten Fassung des Anspruchs zu befassen. Nach Ansicht der Beschwerdekammer wurden die Beschwerdeführer mit dieser Vorgehensweise überrascht. Außerdem sei diese begrenzte Zeitspanne nicht ausreichend gewesen, um die Zulässigkeit der Änderungen zu überprüfen.

In **T 1071/93** war dem Patentinhaber das verspätet vorgelegte Dokument D5 erst dreißig Tage vor dem Termin für die mündliche Verhandlung zugegangen, weswegen er eine Verschiebung beantragte. Die Einspruchsabteilung wies den Antrag zurück, u. a. wegen der Kürze des Dokuments (zwei Seiten einer Broschüre). Die Kammer stimmte jedoch mit dem Patentinhaber darin überein, daß ein Monat für die Ausarbeitung einer Erwiderung nicht ausreichend sei, zumindest dann nicht, wenn wie im vorliegenden Fall das Schreiben des Einsprechenden übersetzt und dem japanischen Patentinhaber zugestellt werden müsse.

In **T 248/92** hatte die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung auf in der mündlichen Verhandlung erstmals vorgebrachte Argumente gestützt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung nicht gegen Art. 113 (1) EPÜ verstoße. Die mündliche Verhandlung diene unter anderem dem Zweck, alle entscheidungserheblichen offenen Fragen soweit wie möglich zu klären. Allerdings müsse an ihrem Ende nicht unbedingt **sofort** eine Entscheidung getroffen werden. Wenn die Beschwerdeführerin Bedenkzeit brauche, hätte sie daher eine Vertagung der mündlichen Verhandlung oder die schriftliche Fortsetzung des Verfahrens beantragen können, um die neu eingeführten Argumente sorgfältig prüfen zu können, die offensichtlich für die Entscheidung ausschlaggebend waren.

In **T 476/96** (Nrn. 2.2.5 bis 2.2.7 der Entscheidungsgründe) hingegen lehnte es die Kammer unter den Umständen des vorliegenden Falles ab, das Verfahren schriftlich fortzusetzen, um einen raschen Ablauf des Verfahrens zu gewährleisten. Im Laufe der mündlichen Verhandlung hielt sich die Kammer für hinreichend aufgeklärt und verkündete die Beendigung der sachlichen Debatte.

Dem Verfahren **T 484/89** lag ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde. Die Kammer führte aus, daß die Einspruchsabteilung aufgrund von Art. 114 (1) EPÜ die Kompetenz habe, alle relevanten Entgegnungen zu berücksichtigen bzw. aufzugreifen. Beabsichtigt sie dies, so wird sie in der Regel mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung in einem Bescheid darauf hinweisen. In der vorliegenden Sache habe sich die Einspruchsabteilung jedoch veranlaßt gesehen, das Dokument während der mündlichen Verhandlung aufzugreifen. In solchen Fällen sollte sie jedoch allenfalls auf Antrag der Parteien eine Verhandlungspause gewähren oder eine neue Verhandlung anberaumen, um den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Da ein solcher Antrag weder aus der Entscheidung noch aus dem Protokoll über die mündliche Verhandlung hervorgehe, liege kein Verstoß gegen Art. 113 (1)

EPÜ vor.

Im Verfahren **T 411/92** führte die Kammer von sich aus während der mündlichen Verhandlung ein relevantes Dokument ein. Sie gewährte dem Beschwerdeführer/Anmelder eine Frist von zwei Monaten zur Stellungnahme.

In der Sache **T 376/98** war nach Ansicht der Kammer der Akte zu entnehmen, daß sich die Prüfungsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung auf die Druckschrift D4 bezog. Die Prüfungsabteilung unterbrach die mündliche Verhandlung, um dem Anmelder für die Prüfung der Druckschrift Zeit einzuräumen. Bei Fortsetzung der mündlichen Verhandlung beantragte der Beschwerdeführer eine Entscheidung anhand der Aktenlage.

Hinsichtlich der Einführung von D4 erst in der mündlichen Verhandlung bemerkte die Kammer, daß es für die Prüfungsabteilung keine verfahrensrechtlichen Einschränkungen gebe und sie in jeder Phase des Prüfungsverfahrens relevante Dokumente anziehen könne, solange der Anmelder eine faire Chance erhalte, vor der endgültigen Entscheidung zu den erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen (s. **T 1198/97**). Nach Auffassung der Kammer konnte der Antrag des Beschwerdeführers auf eine Entscheidung nur so verstanden werden, daß der Beschwerdeführer an einer weiteren Beratung über die Relevanz der Druckschrift D4 oder ihre Bedeutung für die Entscheidung nicht interessiert war. De facto ließ der Antrag des Beschwerdeführers der Prüfungsabteilung keine andere Wahl, als über den Fall direkt zu entscheiden, und bei dieser Sachlage war hierin kein Verfahrensmangel zu sehen.

In **T 566/91** hatte die Einspruchsabteilung, wenngleich ungewollt, den Widerruf des Patents auf eine Fassung einer Entgegenhaltung gestützt, die vollständiger war als die Fassung, die beide zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erschienenen Beteiligten besaßen. Damit Art. 113 EPÜ im Verfahren vor der Kammer Genüge getan wurde, bot die Kammer den Beteiligten eine halbstündige Unterbrechung der Verhandlung an, damit sie mit Hilfe der Dolmetscher die vollständigere Fassung des Dokuments prüfen konnten.

Im Verfahren **T 951/97** (ABl. 1998, 440) war die Entgegenhaltung D4 von der Prüfungsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung eingeführt worden. D4 war zwar bereits im europäischen Recherchenbericht erwähnt, aber vor der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren und vor allem in der Mitteilung nach R. 71a EPÜ nicht aufgegriffen worden. In der Verhandlung reichte der Beschwerdeführer nach einer halbstündigen Unterbrechung einen zweiten Hilfsantrag ein, der nach Ansicht der Prüfungsabteilung prima facie weder gewährbar noch zulässig war. Daraufhin forderte der Beschwerdeführer, ihm nochmals Gelegenheit zu Änderungen zu geben, da die Prüfungsabteilung ein neu angezogenes Dokument in das Verfahren eingeführt habe, durch das sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert habe. Außerdem brauche er genügend Zeit, um sich zu D4 zu äußern. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Anmeldung nach Art. 97 (1) EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer befand, eine halbe Stunde sei zu kurz für eine richtige Auswertung des komplexen Textes von D4. D4 war aber offensichtlich ausschlaggebend für die Feststellung der Prüfungsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit; somit stützte sich die Entscheidung auf Beweismittel, zu denen sich der Anmelder entgegen Art. 113 (1) EPÜ nicht hinreichend

äußern konnte. Außerdem hatte die Prüfungsabteilung, wie ihrer Entscheidung zu entnehmen war, die Prüfung dieses zweiten Hilfsantrags unter Berufung auf R. 71a EPÜ mit der Begründung abgelehnt, daß sich der verfahrensrelevante Sachverhalt nicht geändert habe. Die Kammer gelangte hingegen zu dem Schluß, daß sich sehr wohl eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts im Sinne der R. 71a (1) und (2) EPÜ ergeben hatte, da die Prüfungsabteilung selbst ein neues Dokument, das **relevantes neues Material** verkörpert, zum ersten Mal in einer - nach einer Mitteilung gemäß R. 71a EPÜ einberufenen - mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführt hatte.

In **T 327/92** machte der Beschwerdeführer/Patentinhaber einen wesentlichen Verfahrensmangel geltend; dieser liege darin, daß die Einspruchsabteilung das Dokument 8 erst sehr spät, nämlich erst in der mündlichen Verhandlung, erwähnt habe. Damit habe sie sich über Art. 113 (1) EPÜ hinweggesetzt. Die Kammer teilte diese Auffassung nicht, weil das Dokument 8 bereits in der Einspruchsbegründung zum ersten Mal angeführt und dem Beschwerdeführer damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Kenntnis gebracht worden war. Hinzu kam, daß das Dokument zwar in bezug auf Anspruch 5 als relevant bezeichnet worden war, sein Gegenstand aber auch in den Geltungsbereich des Anspruchs 1 in der eingereichten Fassung fiel, weil Anspruch 5 von Anspruch 1 abhängig war. Ein Dokument, das womöglich Anspruch 5 nahelegt, ließe dann auch die erfinderische Tätigkeit von Anspruch 1 nicht unberührt. Das Dokument war also immer schon Teil des Einspruchs gewesen. Zudem hatte der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung nochmals Gelegenheit, dieses Dokument zu prüfen. Wenn schließlich ein Patentinhaber von der Einspruchsabteilung und dem Einsprechenden erwarten kann, daß sie kurz vor oder in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Anspruchssätze prüfen, muß er sich seinerseits auch darauf einstellen, seine Ansprüche gegen Einwände zu verteidigen, die auf der Grundlage aller aktenkundigen Entgegnungen in der mündlichen Verhandlung vorgebracht werden. Die Kammer hielt die Erfordernisse des Art. 113 (1) EPÜ daher für erfüllt.

In **T 862/98** war die erstinstanzliche Entscheidung von der Einspruchsabteilung in anderer Besetzung als derjenigen unterzeichnet worden, vor der die mündliche Verhandlung stattgefunden hatte, weil das zweite Mitglied **nach** der mündlichen Verhandlung ausgetauscht worden war. Die Kammer entschied, daß Änderungen in der Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung nach einer mündlichen Verhandlung generell auch dann vermieden werden sollten, wenn keine endgültige Sachentscheidung verkündet werde. Wenn dies nicht möglich sei, sollte den Beteiligten in der Regel angeboten werden, daß eine erneute mündliche Verhandlung stattfindet (s. analog Art. 7 (1) VOBK). In Ausnahmefällen könne dies unterbleiben.

Nach Auffassung des Beschwerdeführers hatte die Einspruchsabteilung gegen Art. 113 EPÜ verstoßen, indem sie ihre vorläufige Meinung nach der mündlichen Verhandlung geändert hatte, ohne daß er sich zu den Gründen, auf die sich erst die angefochtene Entscheidung stützte, äußern konnte. In **T 68/94** erklärte die Kammer, vorläufige Meinungen seien nie bindend. Eine mündliche Verhandlung diene dazu, die Argumente der Parteien in konzentrierter Form darzulegen und zu diskutieren. Dies bedeute, daß sich beide Parteien bei dieser Gelegenheit zu den Argumenten der Gegenpartei äußern könnten, entsprechend den Erfordernissen des Art. 113 EPÜ. Die Beschwerdegegnerin habe schon in einem Brief ihre Argumente dargestellt, die die Einspruchsabteilung dann in der angefochtenen

Entscheidung für sachdienlich gehalten habe. Jeder Partei seien alle Argumente bekannt gewesen.

3. Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung und rechtliches Gehör

In einigen Entscheidungen der Beschwerdekammern wurden unterschiedliche Auffassungen vertreten, inwiefern eine Partei durch das freiwillige Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung auf ihr Recht, gehört zu werden, verzichtet. Unter Bezugnahme auf die Entscheidungen **T 574/89** und **T 484/90** (ABl. 1993, 448) legte der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer daher die Frage vor, ob bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei von der mündlichen Verhandlung die verkündete Entscheidung zu deren Ungunsten auf in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte neue Tatsachen, Beweismittel und/oder Argumente gestützt werden dürfe.

Die Große Beschwerdekammer kam in ihrer Stellungnahme **G 4/92** (ABl. 1994, 149) zu dem Ergebnis, daß eine Entscheidung zuungunsten eines Beteiligten, der trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung ferngeblieben ist, nicht auf erstmals in dieser mündlichen Verhandlung vorgebrachte Tatsachen gestützt werden darf. In der mündlichen Verhandlung erstmals vorgebrachte Beweismittel können nur berücksichtigt werden, wenn sie vorher angekündigt waren und lediglich die schon bekannten Behauptungen des Beteiligten bestätigen, der sich auf sie beruft. Hingegen könnten neue Argumente grundsätzlich in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden, da es sich hier im Grunde genommen nicht um ein neues Vorbringen als solches handle, sondern um eine Untermauerung der bereits vorgebrachten Tatsachen und Rechtsgründe. Die Stellungnahme beschränkt sich auf mehrseitige Verfahren.

Aus einer Reihe von Entscheidungen ist zu entnehmen, wie **G 4/92** in der Praxis ausgelegt und angewandt wird.

In **T 341/92** (ABl. 1995, 373) legte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) mit der Beschwerdebegründung einen Hauptantrag sowie einen Hilfsantrag mit neuen Ansprüchen vor. Der Beschwerdeführer nahm jedoch - wie vorher angekündigt - nicht an der mündlichen Verhandlung teil. In der mündlichen Verhandlung wurde **erstmals** von der Beschwerdekammer die Frage aufgegriffen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegen Art. 123 (3) EPÜ verstoße. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß bei dem **Hauptantrag** eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs vorlag. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete sie dann die Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprüchen nach dem **Hilfsantrag**. Die Kammer sah sich nicht aus verfahrensrechtlichen Gründen daran gehindert, die Entscheidung über den Hauptantrag nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung darauf zu stützen, daß Art. 123 (3) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in dieser Fassung entgegenstand. Sie wies darauf hin, daß eine Situation wie in **G 4/92** in diesem Verfahren nicht vorlag, da sich die beanstandete Erweiterung des Schutzbereichs allein aus dem Vergleich der Anspruchsfassung nach dem erteilten Patent und nach dem vorliegenden Hauptantrag, mithin nicht aus einem Sachverhalt, der erst in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführt worden war, ergab. Die Stützung einer Entscheidung auf einen erstmals in der mündlichen Verhandlung erörterten Grund gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung sei jedenfalls dann zulässig, wenn die

Erörterung der Frage für den ordnungsgemäß geladenen, aber abwesenden Patentinhaber nach dem Stand des Verfahrens zu erwarten war und ihm die tatsächlichen Grundlagen für ihre Beurteilung aus dem bisherigen Verfahren bekannt waren.

Im Verfahren **T 133/92** entschied die Kammer, daß es der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in **G 4/92** nicht widerspreche, wenn über die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage von Ansprüchen beraten und entschieden werde, die in der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit des Beschwerdeführers (Einsprechenden) geändert worden seien. Die Kammer stellte fest, daß der Beschwerdegegner (Patentinhaber) durch die Beschränkung der Ansprüche Einwände ausgeräumt habe, die bereits der Beschwerdeführer erhoben hatte. In einem solchen Fall könne der Beschwerdeführer nicht überrascht worden sein, da er damit habe rechnen müssen, daß der Einsprechende versuchen würde, alle Einwände zu entkräften. Die Vorlage von Hilfsanträgen sei eindeutig kein "Sachverhalt" im Sinne der Entscheidung **G 4/92**. Sonst könnte am Ende einer mündlichen Verhandlung niemals eine Entscheidung getroffen werden, wenn in dieser Verhandlung, wie allgemein üblich, Hilfsanträge eingereicht würden und der Einsprechende, wie es ebenfalls häufig vorkomme, fernbleibe; eine solche Verhandlung wäre dann nutzlos und reine Zeitverschwendung und verstieße zudem gegen den allgemeinen Grundsatz der Rechtssicherheit, d. h. das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit an der Beendigung von Rechtsstreitigkeiten. Wie die Kammer in **T 771/92** befand, verstößt die Entscheidung, das Patent auf der Grundlage eines in Abwesenheit des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung geänderten Anspruchssatzes aufrechtzuerhalten, nicht gegen die in **G 4/92** beschriebenen Grundsätze. Die Vorlage beschränkter Ansprüche sei weder ein Sachverhalt noch ein Beweismittel. Der Beschwerdeführer konnte von der Änderung nicht überrascht werden, weil er vernünftigerweise davon ausgehen mußte, daß der Beschwerdegegner versuchen würde, die Einwände zu entkräften. Anlaß für die Änderungen war der Neuheitseinwand, den der Beschwerdeführer im schriftlichen Verfahren vorgebracht hatte.

Auch in den Verfahren **T 912/91**, **T 202/92**, **T 856/92** und **T 890/92**, denen ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde lag, gelangte die Kammer zu dem Ergebnis, daß dem Art. 113 (1) EPÜ entsprochen worden sei. In der Sache **T 1049/93** entschied die Kammer, daß eine Beschwerdekammer weiterhin den Stand der Technik berücksichtigen kann, wenn ein ordnungsgemäß geladener Einsprechender der mündlichen Verhandlung aus freien Stücken ferngeblieben ist. **G 4/92** dürfe nicht so ausgelegt werden, daß sie die Rechte eines aus freien Stücken ferngebliebenen Beteiligten erweitert. In **T 414/94** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß es ein generelles Verbot zur Änderung von Anträgen in Abwesenheit eines Beteiligten von der mündlichen Verhandlung - wie es vom Beschwerdeführer beantragt worden sei - nicht gebe. Ein nicht erschienener Beteiligter müsse mit Reaktionen der Gegenseite im rechtlichen und faktischen Rahmen des vor der mündlichen Verhandlung dargelegten Sachverhalts sowie damit rechnen, daß unter Berücksichtigung oder auf der Grundlage dieser Reaktionen Entscheidungen getroffen werden.

In der Entscheidung **T 501/92** (ABl. 1996, 261) hingegen kam die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß, wenn ein Beschwerdeführer während einer mündlichen Verhandlung, der der Beschwerdegegner freiwillig ferngeblieben ist, erstmals einen neuen Grund, der sich aus dem Akteninhalt ergibt, als ein neues Argument für die Stattgabe der Beschwerde vorbringt, es gegen Art. 113 (1) EPÜ und die der Entscheidung **G 4/92** zugrunde liegenden Grundsätze

verstoßen würde, der Beschwerde mit dieser neuen Begründung stattzugeben, ohne daß sich der Beschwerdegegner vorher hierzu äußern könne. Im vorliegenden Fall beantragte der Beschwerdeführer (Einsprechende) bei der mündlichen Verhandlung, daß das Versäumnis des Patentinhabers, einen formellen Antrag zur Aufrechterhaltung des europäischen Patents einzureichen, automatisch zum Widerruf des Patents führen sollte.

In **T 892/94** (ABl. 2000, 1) blieb der Beschwerdegegner (Patentinhaber) nicht nur trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung fern, sondern teilte der Kammer schon vor der mündlichen Verhandlung seine Entscheidung mit, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen.

Nach Ansicht der Kammer ist die Erklärung des Beschwerdegegners, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen, als eindeutige Entscheidung des Beschwerdegegners auszulegen, sich seiner in Art. 113 (1) EPÜ festgelegten Rechte aus freien Stücken zu begeben und darauf zu verzichten, sich zu Einwänden, Tatsachen, Gründen oder Beweismitteln zu äußern, die vom Beschwerdeführer oder der Kammer in das Verfahren eingeführt werden und sich später als maßgeblich für den Widerruf des Patents erweisen könnten. Deshalb war die Kammer der Auffassung, daß die Beratung und Entscheidung über den Widerruf des Patents trotz des Fernbleibens des Beschwerdegegners von der mündlichen Verhandlung nicht dessen in Art. 113 (1) EPÜ verankerte Verfahrensrechte verletzt.

In der Entscheidung **T 55/91** wurde der Grundsatz des rechtlichen Gehörs im Ex-parte-Verfahren erläutert, wenn der Anmelder bzw. Beschwerdeführer der ordnungsgemäß anberaumten mündlichen Verhandlung fernbleibt. Die Kammer war der Auffassung, der Beschwerdeführer habe gemäß Art. 113 (1) EPÜ Gelegenheit gehabt, zu dem von der Kammer gegen die Neuheit erhobenen Einwand Stellung zu nehmen, habe diese aber nicht genutzt. Bei der Erörterung des Falls in der mündlichen Verhandlung, die trotz Abwesenheit des Beschwerdeführers gemäß R. 71 (2) EPÜ ordnungsgemäß abgehalten wurde, entschied die Kammer, dem Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 fehle aus den von der Kammer bereits dargelegten Gründen die Neuheit.

Vgl. die Entscheidung in **T 434/95** im Kapitel zur Kostenverteilung.

4. Artikel 113 (2) EPÜ

Gemäß Art. 113 (2) EPÜ hat sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.

In **T 32/82** (ABl. 1984, 354) wies die Kammer darauf hin, daß aus Art. 113 (2) EPÜ hervorgehe, daß die Beschwerdekammern (sowie die erste Instanz) nicht befugt seien, in ihren Entscheidungen die Erteilung eines europäischen Patents anzuordnen, dessen Patentansprüche sich inhaltlich oder in ihrer Abhängigkeit voneinander von den vom Anmelder eingereichten unterscheiden. Eine Änderung des Textes durch die Prüfungsabteilung stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar (**J 19/84**).

In der Entscheidung **T 647/93** (ABl. 1995, 132) betonte die Kammer, daß die Bestimmung des Art. 113 (2) EPÜ einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz darstelle, der Bestandteil des rechtlichen Gehörs und von so grundlegender Bedeutung sei, daß jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende - Verletzung dieses Grundsatzes grundsätzlich als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten sei. Ein solcher Verfahrensmangel liege jedenfalls dann vor, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Prüfungsabteilung von der Möglichkeit einer Abhilfe nach Art. 109 EPÜ keinen Gebrauch mache, nachdem sie in der Beschwerdebeurteilung auf den Fehler hingewiesen worden sei.

In **T 73/84** (ABl. 1985, 241) führte die Kammer aus, daß das europäische Patent zu widerrufen ist, wenn der Inhaber des Patents im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren erklärt, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt und keine geänderte Fassung vorlegen wird.

In **T 237/96** hat die Kammer dargelegt, daß Art. 113 (2) EPÜ nicht so zu verstehen sei, daß die Prüfungsabteilung jeder vom Anmelder vorgeschlagenen Änderung zustimmen muß, nur um sicherzustellen, daß eine von diesem gebilligte Fassung vorliegt. Wenn, wie im vorliegenden Fall, nach Mitteilung der Fassung nach R. 51 (4) EPÜ vom Anmelder Änderungen vorgeschlagen werden, die die Prüfungsabteilung aus gutem Grund kraft R. 86 (3) EPÜ ablehnt, und der Anmelder daraufhin keine andere Fassung der Anmeldungsunterlagen billigt, ist es ständige, von der entsprechenden Rechtsprechung genehmigte Praxis, die Anmeldung mit der Begründung abzulehnen, daß keine vom Anmelder nach Art. 113 (2) EPÜ gebilligte Fassung existiert, auf deren Grundlage das Patent gewährt werden kann.

In **T 549/96** stellte die Kammer fest, daß ein Anmelder am Ende des Verfahrens eindeutig angeben müsse, welche Fassung er vorschlage. Andernfalls könne die Prüfungsabteilung nicht entscheiden, auf der Grundlage welcher Fassung sie das Verfahren fortsetzen solle, und die Anmeldung müßte gegebenenfalls zurückgewiesen werden, da kein klarer Antrag vorliege. Unterlasse es ein Anmelder, sein Einverständnis mit der Fassung eines zulässigen Hilfsantrags zu erklären, z. B. durch ausdrückliches Nichteinverständnis oder durch Aufrechterhaltung eines oder mehrerer nicht gewählbarer höherrangiger Anträge, so könne die Prüfungsabteilung die Anmeldung nach Art. 97 (1) EPÜ zurückweisen (siehe auch **T 976/97**).

In **T 666/90** wurde die Antragslage in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht klargestellt. Das führte im Zeitraum zwischen der mündlichen Verhandlung und der schriftlichen Abfassung der Entscheidung zu einem Dissens. Die Beschwerdekammer machte darauf aufmerksam, daß es in einem solchem Falle angebracht sei, eine schriftliche Abfassung der endgültigen Anträge und eine Klarstellung, in welcher Rangfolge sie zu berücksichtigen seien, zu fordern, bevor die Entscheidung verkündet werde. Eine nicht erfolgte Klarstellung, der Antragslage sei als Verstoß gegen Art. 113 (2) EPÜ und damit als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten. In **T 552/97** hatte die Einspruchsabteilung über den Hauptantrag gar nicht entschieden, weil sie fälschlicherweise annahm, er sei nicht mehr im Verfahren. Die Kammer erinnerte daran, daß insbesondere wenn die Anträge im Verlauf einer mündlichen Verhandlung geändert würden, es angebracht sei, daß das entscheidende Organ die Antragslage vor der Entscheidung klarstelle.

In **T 425/97** unterschied sich die Fassung des Einzelanspruchs, die der schriftlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung beigelegt war, in vielen wesentlichen Anspruchsmerkmalen von der Fassung, die in der mündlichen Verhandlung als patentfähig galt. Aus dem Originalprotokoll der mündlichen Verhandlung, aus der geschichtlichen Entwicklung des Falls sowie aus den weiteren Umständen zog die Kammer daraufhin die Schlußfolgerung, daß die Einspruchsabteilung über das streitige Patent anhand einer Fassung entschieden hatte, die der Patentinhaber weder vorgeschlagen noch gebilligt hatte. Dies stellt eine Verletzung des Art. 113 (2) EPÜ dar und hat daher als wesentlicher Verfahrens-mangel zu gelten.

In den Verfahren **T 543/92** und **T 89/94** berücksichtigte die Einspruchsabteilung einen Schriftsatz, mit dem geänderte Ansprüche vorgelegt wurden, unbeabsichtigterweise nicht. Das Patent wurde in beiden Fällen widerrufen. Die Kammer stellte fest, daß nach dem Eingang eines Schriftsatzes beim Amt davon ausgegangen werden müsse, daß ihn das entscheidende Organ auch erhalten habe. Für die weitere ordnungsgemäße Behandlung habe die Verantwortlichkeit bei den zuständigen Stellen des Amts gelegen. Die angefochtene Entscheidung verstoße daher gegen Art. 113 (2) EPÜ.

C. Mündliche Verhandlung

1. Das Recht auf mündliche Verhandlung

Das Recht eines Beteiligten auf eine mündliche Verhandlung im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren ist in Art. 116 (1) EPÜ verankert. Danach findet eine mündliche Verhandlung entweder auf Antrag eines Beteiligten statt oder, sofern das EPA dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen. Das Recht auf mündliche Verhandlung stellt ein überaus wichtiges Verfahrensrecht dar, dessen Gewährung das EPA mit allen angemessenen Maßnahmen sicherstellen muß (**T 19/87**, ABl. 1988, 268, **T 663/90**, **T 808/94**). Wenn ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt wurde, dann muß eine solche anberaumt werden. Diese Vorschrift ist zwingend und läßt keinen Ermessensspielraum (**T 283/88**). Das betreffende Organ darf dann keine Entscheidung, die gegen die antragstellende Partei gerichtet ist, ohne vorheriger Anberaumung einer mündlichen Verhandlung erlassen (**T 19/87**, ABl. 1988, 268, **T 93/88**, **T 663/90**). Gegenüber dem Grundsatz des Rechts auf mündliche Verhandlung können Erwägungen hinsichtlich zügiger Verfahrensführung, Billigkeit oder Verfahrensökonomie nicht durchgreifen (**T 598/88**).

Die Kammer wandte diesen Grundsatz in der Entscheidung **T 556/95** (ABl. 1997, 205) an unter Hinweis darauf, daß das Ermessen der Prüfungsabteilung, Änderungen bis zum Erteilungsbeschluß zuzulassen, nicht bedeutet, daß es auch in ihr Ermessen gestellt ist, einen Antrag auf eine mündliche Verhandlung zurückzuweisen, in der über diese Änderungen beraten werden soll. Die Prüfungsabteilung muß das ihr nach R. 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen im Falle von Änderungen, die auf eine Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ hin beantragt werden, entsprechend Art. 116 (1) EPÜ ausüben. Wie die Kammer weiter ausführt, besteht das Recht auf Anhörung in einer mündlichen Verhandlung (Art. 116 EPÜ) so lange, wie das Verfahren vor dem EPA anhängig ist. Schließlich stellte sie fest, daß die Große Beschwerdekammer - die in ihrer Entscheidung **G 7/93** (ABl. 1994, 775) den

Prüfungsabteilungen gewisse Empfehlungen für die Ausübung ihres Ermessens (R. 86 EPÜ nach R. 51 (6) EPÜ) an die Hand gegeben hatte - nicht berechtigt ist, die Anwendung des Art. 116 (1) EPÜ durch Empfehlungen einzuschränken.

In **T 383/87** wurde hervorgehoben, daß Art. 116 (1) EPÜ jedem Beteiligten das Recht auf eine mündliche Verhandlung garantiert, damit er seine Sache vor der zuständigen Instanz des EPA mündlich vortragen kann. Es kann vorkommen, daß ein Beteiligter der Ansicht ist, seine Sache besser mündlich als schriftlich vortragen zu können, selbst wenn er dabei keine neuen Argumente vorbringt. Es ist dann sein gutes Recht, eine mündliche Verhandlung zu beantragen, ohne befürchten zu müssen, daß ihm dadurch zusätzliche Kosten entstehen, es sei denn, der Antrag auf mündliche Verhandlung stellt einen eindeutigen Rechtsmißbrauch dar.

In **T 194/96** hatte die Kammer über die Zurückweisung eines Antrags auf mündliche Verhandlung durch die Prüfungsabteilung zu befinden, die einen Mißbrauch seitens des Beschwerdeführers vermutet hatte. Sie entschied, daß die Zurückweisung nicht begründet war. Die dem EPA durch Art. 116 (1) EPÜ, Satz 2, eingeräumte Befugnis, einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ abzulehnen, beschränkt sich auf den Fall, daß "die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind". Selbst wenn die Prüfungsabteilung mit ihrer Vermutung recht hätte, daß ein Mißbrauch des Beschwerdeführers vorliegt ("Verfahrensmißbrauch" durch Beantragung einer erneuten mündlichen Verhandlung), wäre dies kein Grund, den Antrag abzulehnen. Es ist einzig und allein das Kriterium entscheidend, ob sich der der Verhandlung zugrunde liegende Sachverhalt seit der ersten mündlichen Verhandlung geändert hat.

Auch in der Entscheidung **T 125/89** wies die Kammer nachdrücklich darauf hin, daß die Art. 113 (1) und 116 (1) EPÜ nicht nur zur Anwendung kommen, wenn "wesentliche neue Argumente" vorgebracht werden. Die Beteiligten hätten das Recht, auch bekannte Argumente nochmals vorzutragen oder bereits vorgetragene Argumente besonders hervorzuheben, in einen besonderen Zusammenhang zu stellen oder zu einer Argumentationskette zu verbinden.

In der Entscheidung **T 1051/92** machte die Beschwerdekammer noch darauf aufmerksam, daß es nicht schon als wesentlicher Verfahrensmangel gewertet werden kann, wenn ein Bescheid der Einspruchsabteilung einen Hinweis enthält, der den falschen Eindruck erweckt, daß dem Beschwerdeführer dann, wenn er in der mündlichen Verhandlung keine neuen Argumente vorbringt, allein schon deshalb die Übernahme erheblicher Kosten des Beschwerdegegners droht (s. auch **T 303/86**).

Grundsätzlich führt das fehlende Vorbringen neuer und wesentlicher Argumente eines Beteiligten in der mündlichen Verhandlung nicht zu einer abweichenden Kostenverteilung nach Art. 104 EPÜ. In bestimmten Fällen, wenn z. B. ein Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen oder eine Vertagung beantragt wird, wenn eine Partei nicht in der mündlichen Verhandlung erscheint oder wenn ein Mißbrauch der mündlichen Verhandlung vorliegt, kann jedoch eine abweichende Kostenverteilung nach Art. 104 EPÜ angeordnet werden (s. VII.C.12.3).

2. Mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle

Nach Art. 116 (2) EPÜ findet vor der Eingangsstelle eine mündliche Verhandlung auf Antrag des Anmelders nur statt, wenn die Eingangsstelle dies für sachdienlich erachtet oder beabsichtigt die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen.

Wenn die Eingangsstelle entscheiden muß, ob nach R. 69 (2) EPÜ ein Rechtsverlust nach dem EPÜ eingetreten ist, so heißt das nicht, daß sie im Sinne des Art. 116 (2) EPÜ "beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen". Die Eingangsstelle kann also einen Antrag des Anmelders auf mündliche Verhandlung zurückweisen, wenn sie diese nicht für sachdienlich erachtet (**J xx/xx**, ABl. 1985, 159). In einer weiteren Entscheidung **J 20/87** (ABl. 1989, 67) fügte die Juristische Beschwerdekammer dem hinzu, daß eine Beschwerdekammer, die nach Art. 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Eingangsstelle tätig wird, einen vom Anmelder im Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung nach Art. 116 (2) EPÜ zurückweisen kann, wenn sie diese nicht für sachdienlich erachtet und auch nicht beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen.

3. Antrag auf mündliche Verhandlung

Das Recht einer Partei auf mündliche Verhandlung setzt die Stellung eines eindeutigen und vorbehaltlosen Antrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung voraus (**T 299/86**, ABl. 1988, 88, **T 433/87**, **T 663/90**). Ob ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt worden ist, muß im Einzelfall anhand der Sachlage festgestellt werden. Besteht auch nur der geringste Zweifel darüber, so empfiehlt es sich in der Praxis, den Betroffenen um eine Klärung zu bitten (**T 19/87**, ABl. 1988, 268, **T 283/88**). In **T 528/96** stellte die Kammer allerdings fest, daß von der Einspruchsabteilung zwar durchaus hätte erwartet werden können, daß sie nachfragt, ob es sich tatsächlich um einen solchen Antrag handelt; daß sie das nicht tat, stellt aber keinen Verfahrensmangel dar, denn es liegt beim Beteiligten selbst, einen eindeutigen Antrag zu stellen.

In **T 870/93** hielt die Kammer fest, daß der Beschwerdeführer lediglich mitgeteilt habe, er wolle einen weiteren Bescheid der Einspruchsabteilung abwarten, bevor er - möglicherweise - eine mündliche Verhandlung beantrage. Die Kammer führte aus, um sicher zu sein, daß er zu einer mündlichen Verhandlung geladen werde, hätte der Einsprechende einen solchen Antrag frühzeitig stellen müssen. Oder er hätte, falls er nur dann eine mündliche Verhandlung beantragen wollte, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt seien, einen Hilfsantrag stellen und genau angeben müssen, unter welchen Bedingungen er diesen stellen werde.

3.1 Formulierung des Antrags

In der Sache **T 528/96** lautete der letzte Absatz der Einspruchserwiderung des Patentinhabers, die das neueste aktenkundige Dokument war, bevor die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung traf, wie folgt: "Von der Einspruchsabteilung für erforderlich erachtete weitere Informationen wird der Patentinhaber gerne zu gegebener Zeit entweder schriftlich oder in der mündlichen Verhandlung liefern." Die Einspruchsabteilung argumentierte, daß diese Erklärung keinen Antrag auf mündliche Verhandlung darstellte. Nach Ansicht der Kammer

handelte es sich hier nicht um einen förmlichen Antrag auf mündliche Verhandlung.

In der Zwischenentscheidung **T 299/86** (ABl. 1988, 88) wurde die Erklärung eines Beteiligten "ich behalte mir jedoch das Recht vor, nach Art. 116 EPÜ eine mündliche Verhandlung zu beantragen, falls die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurückzuweisen beabsichtigt" dahingehend ausgelegt, daß der Anmelder noch nicht beschlossen hatte, eine mündliche Verhandlung zu beantragen (s. auch **T 263/91**).

In **T 433/87** wurde die Erklärung der Patentinhaberin "... das Einspruchsverfahren abzuschließen, bei Erfordernis baldmöglichst die mündliche Verhandlung anzusetzen" dahingehend ausgelegt, daß um eine mündliche Verhandlung lediglich für den Fall gebeten wurde, daß die Einspruchsabteilung eine solche für erforderlich hielt. Auch die Erklärung "falls es noch Probleme gibt, würde ich es begrüßen, wenn ich Gelegenheit erhielte, die Sache mit dem Prüfer zu erörtern" wurde nicht als gültiger Antrag auf eine mündliche Verhandlung verstanden (s. **T 88/87**).

In **T 19/87** (ABl. 1988, 268) hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß ein Antrag auf "eine Rücksprache zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung" im Schreiben der Anmelderin nur als gleichzeitiger Antrag auf eine Rücksprache (dem möglicherweise nicht entsprochen würde) und auf eine mündliche Verhandlung ausgelegt werden könne. In diesem Fall müsse dann eine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung anberaumt werden (s. auch **T 283/88**).

Die Formulierung der Anmelderin "der Vertreter der Anmelderin macht sein Recht geltend, zu erscheinen und die Sache mündlich vorzutragen" wurde in **T 668/89** als gültiger Antrag auf eine mündliche Verhandlung ausgelegt.

3.2 Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung

Ist ein Antrag eines Verfahrensbeteiligten auf mündliche Verhandlung gestellt, so kann dieser nur durch eine gegenteilige Willenserklärung zurückgenommen werden, z. B. wenn eine entsprechende eindeutige schriftliche Erklärung zu den Akten gelangt ist. Fehlt ein zweifelsfreier Nachweis über die Zurücknahme des Antrags, so muß zwangsläufig davon ausgegangen werden, daß der einmal gestellte Antrag weiterbesteht und auch zum Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung vorgelegen hat (s. **T 283/88**, **T 663/90**, **T 879/92**).

In **T 3/90** (ABl. 1992, 737) wurde die von einem Beteiligten hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung anberaumt. Der Beteiligte erklärte anschließend, daß er in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde. Die Kammer wies in ihrer Entscheidung darauf hin, daß eine solche Erklärung in der Regel als Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung zu behandeln sei.

Grundsätzlich kann das Stillschweigen einer Partei auf einen Bescheid, mit dem sie aufgefordert worden ist, zu erklären, ob ihr Antrag auf mündliche Verhandlung aufrechterhalten wird, nicht als Rücknahme des Antrags gewertet werden.

In **T 35/92** führte die Beschwerdekammer aus, daß, obwohl die Einspruchsabteilung

billigerweise eine Antwort auf ihre Anfrage haben erwarten können und ihre Aufforderung im Hinblick auf die Verfahrensökonomie ihre Berechtigung haben, dennoch jeglicher rechtliche Grund fehle, das Schweigen der Beschwerdeführerin als Rücknahme des Hilfsantrags auf eine mündliche Verhandlung zu werten. Ein Antrag im Sinne des Art. 116 (1) EPÜ könne nur durch eine gegenteilige Erklärung zurückgenommen werden. Dafür, daß eine Rücknahme auch durch Untätigkeit, d. h. bloßes Stillschweigen, erfolgen könne, bestehe im EPÜ keine Grundlage. Art. 116 EPÜ sehe jedenfalls eine solche Wirkung des Schweigens einer Partei, das einem Rechtsverzicht gleichzusetzen sei, nicht vor.

Auch in **T 686/92** legte die Einspruchsabteilung das Stillschweigen der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) auf ihre schriftliche Anfrage hin, ob sie den Antrag auf mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Einspruchsabteilung das Patent zu widerrufen beabsichtigt, aufrechterhalte, als Zurücknahme des Antrags aus. Die Kammer entschied, daß die Einspruchsabteilung im Falle eines Hilfsantrags auf mündliche Verhandlung eines Beteiligten keinen Ermessensspielraum habe. Sie sei nicht befugt, eine den Beteiligten beschwerende Entscheidung zu treffen, ohne zuvor eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. In dem ähnlich gelagerten Fall **T 795/91** fügte die Kammer hinzu, daß eine Zurücknahme eine entsprechende eindeutige Willensäußerung des Beteiligten voraussetze (s. auch **T 766/90**, **T 879/92**).

3.3 Antrag auf erneute mündliche Verhandlung

Nach Art. 116 (1) EPÜ, Satz 2, kann das EPA einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ ablehnen, wenn die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind.

In **T 194/96** hat die Kammer ausdrücklich festgestellt, daß die dem EPA durch Art. 116 (1) EPÜ, Satz 2, eingeräumte Befugnis, einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung abzulehnen, sich auf den Fall beschränkt, daß die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind. Im vorliegenden Fall waren nach der ersten mündlichen Verhandlung neue Entgegenhaltungen eingereicht worden, die relevanter waren als die bis dahin eingereichten und den Tenor der Entscheidung grundlegend ändern konnten und tatsächlich auch geändert haben. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß in diesem Fall der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt im Sinne des Art. 116 EPÜ nicht mehr derselbe sein könne.

In **T 441/90** hatte die Einspruchsabteilung den Beteiligten am Ende der mündlichen Verhandlung Fristen für die Einreichung weiterer Beweismittel gesetzt und verfügt, daß das Verfahren schriftlich fortgeführt werde. Die Kammer stellte fest, daß eine solche Anordnung die Beteiligten in keiner Weise daran hindere, eine erneute mündliche Verhandlung zu beantragen, wenn ihnen dies zweckdienlich erscheine. Wenn jedoch die vorstehend angesprochene Anordnung ergangen sei und kein weiterer förmlicher Antrag auf mündliche Verhandlung vorliege, sei die Einspruchsabteilung eindeutig von jeder Verpflichtung entbunden, eine weitere Verhandlung anzuberaumen oder bei den Beteiligten nachzufragen, ob ein Wunsch nach nochmaliger Anhörung bestehe.

In den folgenden Fällen wurde der Antrag auf erneute mündliche Verhandlung abgelehnt.

In **T 748/91** war die Beschwerdekammer der Auffassung, daß in der vorliegenden Sache keine wesentlich neue Sachlage entstanden war, die im Hinblick auf Art. 116 (1) EPÜ, Satz 2, die erneute Anberaumung einer mündlichen Verhandlung rechtfertigen würde (s. auch **T 692/90**, **T 755/90**, **T 25/91**, **T 327/91**). Auch in **T 547/88** lehnte die Kammer den Antrag aller Beteiligten auf erneute mündliche Verhandlung ab, da die Parteien und der Sachverhalt derselbe geblieben waren. Die schriftliche Fortsetzung des Verfahrens nach der ersten mündlichen Verhandlung diene nur dem Zweck, denselben Sachverhalt noch weiter zu erläutern.

Auch in **T 614/90** hielt die Kammer eine erneute mündliche Verhandlung nicht für zweckdienlich und lehnte es auch ab, dem Antragsteller Gelegenheit zu geben, schriftlich zu ihrer Begründung für die Verweigerung einer weiteren mündlichen Verhandlung Stellung zu nehmen, da sie die Gründe bereits in ihrem Bescheid mitgeteilt hatte.

Die Kammer entschied in **T 529/94**, daß die Ablehnung in diesem Fall keinen Verfahrensmangel darstellte. In dieser Sache hatte die Prüfungsabteilung neu eingereichte Ansprüche 3 und 4 in Ausübung ihres Ermessens gemäß R. 86 (3) EPÜ für unzulässig erachtet. Diese Ansprüche waren somit nie in den Anmeldungstext aufgenommen und somit nie deren Teil geworden. Aus diesem Grund stellte die Verweigerung einer zweiten mündlichen Verhandlung, in der die Gewährbarkeit der bereits früher für unzulässig befundenen und nun erneut vorgeschlagenen Änderungen erörtert werden sollte, keinen Verfahrensmangel dar.

In der Entscheidung **T 731/93** stellte die Kammer fest, daß der "Sachverhalt", so wie er nach dem Wortlaut des Art. 116 (1) EPÜ in allen drei Amtssprachen zu verstehen sei, nicht mehr derselbe sein könne, wenn neue Beweismittel zum Verfahren zugelassen worden seien. In diesem Fall stelle die Ablehnung eines Antrags auf erneute mündliche Verhandlung einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

3.4 Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung

Nach der ständigen Praxis der Beschwerdekammern wird eine von einem Beteiligten hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung als Antrag auf mündliche Verhandlung ausgelegt, es sei denn, daß beabsichtigt wird, den Fall zugunsten des antragstellenden Beteiligten zu entscheiden (s. **T 3/90**, ABl. 1992, 737).

In **T 344/88** beantragte der Beschwerdeführer eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Einspruchsabteilung beabsichtigen sollte, das Patent ganz oder teilweise aufrechtzuerhalten. Die Einspruchsabteilung verwarf den Einspruch ohne mündliche Verhandlung als unzulässig. Die Beschwerdekammer stellte zu diesem Vorgehen fest, daß es zwar zutrefte, daß bei Verwerfung des Einspruchs als unzulässig formal nicht über die Aufrechterhaltung des Patents entschieden werde. Der Bestand des Patents sei aber die Folge dieser Entscheidung. Deshalb dürfe bei einem Hilfsantrag eines Verfahrensbeteiligten auf mündliche Verhandlung nicht ausschließlich vom Wortlaut des Antrags ausgegangen werden. Angesichts der besonderen Wichtigkeit des Anspruchs auf rechtliches Gehör in Form einer mündlichen Verhandlung sei, wenn bei vernünftiger Würdigung des Antragswortlauts vermutet werden könne, daß auch hierzu eine mündliche Verhandlung

begehrt werde, eine solche anzuberaumen oder in echten Zweifelsfällen der Umfang des Hilfsantrags durch Rückfrage bei dem betreffenden Antragsteller zu klären.

Obwohl die Kammern das absolute Recht auf die mündliche Verhandlung immer bestätigt haben (s. VI.C.1), haben sie manchmal den Antrag auf mündliche Verhandlung als bedingt gestellt betrachtet, wenn sie die Sache an die erste Instanz zurückverweisen wollten.

In **T 924/91** beantragte der Beschwerdeführer eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß das Patent nicht auf der Grundlage seiner Schriftsätze erteilt würde. Die Kammer verwies die Sache mit dem Hinweis an die erste Instanz zurück, daß eine mündliche Verhandlung nicht anberaumt zu werden brauche, weil durch die Zurückverweisung die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Anmeldung nicht zurückgewiesen werde. Sie betonte, daß der bedingte Antrag des Beschwerdeführers auf mündliche Verhandlung ein Antrag in einem laufenden Beschwerdeverfahren sei und sich auf das weitere Verfahren vor der Prüfungsabteilung nicht auswirke. In dem ähnlich gelagerten Fall **T 166/91** stellte die Kammer fest, daß der Beteiligte durch die Entscheidung zur Zurückverweisung an die erste Instanz nicht beschwert werde und daher keine mündliche Verhandlung angesetzt zu werden brauche (s. auch **T 808/94**).

In **T 494/92** stellte der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung einen unbedingten Antrag auf mündliche Verhandlung. Die Kammer führte aus, daß sich eine mündliche Verhandlung erübrige, da sie in der Frage der erfinderischen Tätigkeit zugunsten des Beschwerdeführers entschieden habe und keine weiteren materiell- und/oder verfahrensrechtlichen Fragen anstünden. Die Kammer behandelte daher den Antrag wie einen Hilfsantrag.

3.5 Antrag auf mündliche Verhandlung im Verfahren nach einer Zurückverweisung

In **T 892/92** (ABl. 1994, 664) brachte der Beschwerdeführer vor, daß nach Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung die von ihm ursprünglich beantragte mündliche Verhandlung nie mehr stattgefunden habe. Die Kammer prüfte, ob der ursprüngliche Antrag auf mündliche Verhandlung nach der Zurückverweisung wieder aufgelebt und deshalb rechtswirksam war. Sie entschied, daß das Verfahren "zur weiteren Entscheidung" im Anschluß an eine Zurückverweisung durch die Beschwerdekammer zumal dann als Fortsetzung des ursprünglichen Einspruchsverfahrens zu betrachten sei, wenn die ursprüngliche Zwischenentscheidung von der Kammer aufgehoben worden und somit nicht mehr rechtskräftig sei. Infolgedessen werde der ursprüngliche Antrag des Patentinhabers, den dieser zu keinem Zeitpunkt zurückgenommen oder geändert habe, nach der Zurückverweisung erneut wirksam; die Einspruchsabteilung hätte also keine den Patentinhaber beschwerende Entscheidung treffen dürfen, ohne ihm zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben (Art. 116 (1) EPÜ).

4. Verstoß gegen Artikel 116 EPÜ

Wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer schriftlichen Mitteilung sinngemäß einen Antrag auf mündliche Verhandlung stellt, so ist die zuständige Instanz verpflichtet, einen Termin anzuberaumen. Wird der Antrag übergangen, so ist die Entscheidung als nichtig aufzuheben

(**T 19/87**, ABl. 1988, 268, **T 560/88**, **T 663/90**, **T 766/90** s. oben).

In **T 93/88** wurde aufgrund eines Versehens der Einspruchsabteilung dem Antrag des Einsprechenden auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nicht stattgegeben. Die Kammer entschied, daß auch in diesem Fall die im schriftlichen Verfahren ergangene Entscheidung der Einspruchsabteilung als nichtig aufgehoben werden müsse.

Grundsätzlich stellt die Nichtgewährung des Antrags auf mündliche Verhandlung eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs dar, die die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (s. VII.D.15.4.2).

Andererseits unterstrich die Kammer in **T 693/95**, daß, wenn mehrere Beteiligte betroffen sind, wie dies bei einem Einspruchsverfahren der Fall ist, das EPÜ nur mündliche Verhandlungen vorsehe, zu denen alle Beteiligten geladen seien, damit der Grundsatz der Unparteilichkeit der Instanzen und der Rechtsgleichheit gewahrt werde. Eine Unterredung zwischen einem einzelnen Beteiligten und einem Mitglied der Einspruchsabteilung oder einem Mitglied der Beschwerdekammer über Sachfragen sei nicht vorgesehen. Im vorliegenden Fall habe eine mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung stattgefunden, und die Beschwerdeführer hätten sich äußern können, da einer von ihnen anwesend gewesen sei. Der Vorwurf der Beschwerdeführer, ihnen sei kein rechtliches Gehör gewährt worden, sei mithin nicht gerechtfertigt.

5. Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung

5.1 Rechtliches Gehör bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei

Zu der Frage, ob bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei von der mündlichen Verhandlung die verkündete Entscheidung zu deren Ungunsten auf in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte neue Taschen, Beweismittel und/oder Argumente gestützt werden darf, siehe Kapitel "Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung und rechtliches Gehör", VI.B.3.

5.2 Benachrichtigungspflicht bei Nichtteilnahme an mündlicher Verhandlung

In der Entscheidung **T 653/91** hob die Beschwerdekammer folgendes hervor: "Wenn ein Beteiligter an einer mündlichen Verhandlung, zu der die Ladung bereits ergangen ist, nicht teilzunehmen beabsichtigt, sollten sowohl die Kammer (über ihren Geschäftsstellenbeamten) als auch alle anderen Verfahrensbeteiligten so früh wie möglich vor dem anberaumten Termin schriftlich hiervon in Kenntnis gesetzt werden. Eine telefonische Benachrichtigung ist in solchen Fällen, insbesondere im mehrseitigen Verfahren, nicht angebracht, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor."

In **T 930/92** (ABl. 1996, 191) machte die Kammer deutlich, daß ein zur mündlichen Verhandlung geladener Beteiligter aus Gründen der Billigkeit verpflichtet ist, das EPA unverzüglich zu benachrichtigen, wenn er an der Verhandlung nicht teilnehmen kann. Dabei sei es unerheblich, ob er die mündliche Verhandlung selbst beantragt habe und ob die Ladung zusammen mit einer Mitteilung ergangen sei. Bleibe ein geladener Beteiligter der mündlichen Verhandlung fern, ohne das EPA zuvor benachrichtigt zu haben, so könne es

nach Art. 104 (1) EPÜ der Billigkeit entsprechen, die Kostenverteilung zugunsten eines anderen geladenen und auch erschienenen Beteiligten vorzunehmen; siehe auch VII.C.12.3.

6. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

6.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

Nach der Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 1. September 2000 (ABl. 2000, 456) werden die erste Instanz und die Beschwerdekammern nur einen einzigen Termin für die mündliche Verhandlung anberaumen. Eine vorherige Absprache des Termins per Telefon oder Fax erfolgt nicht. Auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten wird eine vom EPA anberaumte mündliche Verhandlung nur dann abgesagt und neu anberaumt, wenn der Beteiligte schwerwiegende Gründe vorbringen kann, die die Festlegung eines neuen Termins rechtfertigen. **T 320/88** (ABl. 1990, 359) ist insoweit überholt.

In **T 275/89** (ABl. 1992, 126) führte die Kammer aus, daß die Erkrankung eines ordnungsgemäß vertretenen Beteiligten nicht ausreicht, um die Verlegung eines festgesetzten Termins zur mündlichen Verhandlung zu rechtfertigen, es sei denn, die Anwesenheit des erkrankten Beteiligten im Termin ist erforderlich. Einem Antrag auf Verlegung des Termins kann nur dann stattgegeben werden, wenn unvorhergesehene, außergewöhnliche Umstände eintreten, die eine Verhandlung entweder unmöglich machen (z. B. akute Erkrankung des Vertreters bzw. eines unvertretenen Beteiligten) oder für den Verfahrensablauf entscheidungswesentliche Folgen nach sich ziehen könnten (z. B. unvorhergesehene Verhinderung eines wichtigen Zeugen oder Sachverständigen).

Im Fall **T 37/97** entschied die Kammer in Anwendung dieser Grundsätze, daß die zur Stützung des Antrags angeführten Tatsachen weder unvorhersehbar noch außergewöhnlich seien, so daß sie eine Vertagung nicht rechtfertigen können. Wenn, wie hier, nach der ordnungsgemäßen Ladung zu einer mündlichen Verhandlung ein neuer Vertreter bestellt werde, so könne erwartet werden, daß sich dieser vor Übernahme des Mandats vergewissere, daß er den anberaumten Termin wahrnehmen könne, oder er müsse für eine anderweitige Terminsvertretung sorgen. Das hätte im vorliegenden Fall auch deshalb problemlos möglich sein müssen, weil die Vollmacht auf eine Sozietät mit vier zugelassenen Vertretern laute, also jeder andere Vertreter ohne weiteres den Verhandlungstermin wahrnehmen könnte. Die Verhinderung des nachträglich bestellten Vertreters sei daher nicht unvorhersehbar. Außerdem dürfe von einem zugelassenen Vertreter erwartet werden, daß er in der Lage sei, eine mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats mit der nötigen Sorgfalt vorzubereiten, es sei denn, es handle sich um eine außergewöhnlich schwierige Aktenlage, was hier nicht zutreffe.

In **T 881/95** war der Sachverhalt nicht mit dem Fall **T 275/89** vergleichbar. Die beantragte Verschiebung der mündlichen Verhandlung wurde abgelehnt, weil die Beweismittel, die erst später hätten vorgelegt werden können, nicht entscheidungserheblich sein konnten.

In der Sache **T 392/97** stellte die Kammer fest, daß die nachträgliche Terminierung einer mündlichen Verhandlung durch ein nationales Patentgericht auf dasselbe Datum wie die vorher von der Kammer anberaumte mündliche Verhandlung für sich allein kein

ausreichender Grund für eine Aufhebung sei. Einem Antrag auf Verlegung eines vereinbarten Termins könnte stattgegeben werden, wenn "unvorhergesehene, außergewöhnliche Umstände" eintreten. Als "außergewöhnlich" könnten Umstände gewertet werden, die eine mündliche Verhandlung entweder unmöglich machen oder für den Verfahrensablauf entscheidungswesentliche Folgen nach sich ziehen können.

Im vorliegenden Fall hätte der betreffende Vertreter durch einen Kollegen aus seiner Kanzlei ersetzt werden können. Hinsichtlich der Frage, ob die Anwesenheit dieses Vertreters für die zu treffende Entscheidung möglicherweise hätte wesentlich sein können, bemerkte die Kammer, sie habe keine Umstände erkennen können, die seine persönliche Anwesenheit bei der Verhandlung hätten erforderlich machen können.

In **T 693/95** befand die Kammer, sie habe zwei Jahre lang Geduld bewiesen, damit die Beschwerdeführer ausreichend Zeit hätten, einen Rechtsbeistand nach ihren Wünschen zu finden. Da ihre Suche in diesem Zeitraum vergeblich gewesen sei, gebe es keinen triftigen Grund mehr, die mündliche Verhandlung zu verschieben; aus Gründen der Billigkeit müsse die Kammer nicht nur den Interessen der Beschwerdeführer, sondern auch denen des Beschwerdegegners und der Öffentlichkeit Rechnung tragen, die ein Interesse daran hätten, so bald wie möglich den genauen Schutzbereich des betreffenden Patents zu erfahren.

6.2 Verkürzung der Ladungsfrist

Nach R. 71 (1) EPÜ, Satz 2, beträgt die Ladungsfrist zur mündlichen Verhandlung mindestens zwei Monate, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind.

In **J 14/91** (ABl. 1993, 479) hatte die Juristische Beschwerdekammer folgende Auffassung vertreten: Wenn einem Dritten die Berechtigung zur Einsichtnahme in die Anmeldungsunterlagen vor deren Veröffentlichung abgesprochen werde, müsse über diesen Streitpunkt zweckmäßigerweise in einer kurzfristig, d. h. noch vor Veröffentlichung der Anmeldung, anberaumten mündlichen Verhandlung entschieden werden, um den Bestimmungen des Art. 128 (2) EPÜ nicht jede Bedeutung zu nehmen. Wenn die Kammer der Ansicht sei, daß eine mündliche Verhandlung das Verfahren beschleunige, so könne sie die Ladungsfrist nach R. 71 (1) EPÜ auch ohne Einverständnis des anderen Beteiligten verkürzen, vorausgesetzt, den Beteiligten bleibe genügend Zeit zur Vorbereitung. Die Kammer verwies auf Art. 125 EPÜ und führte aus, daß die mündliche Verhandlung das beste Mittel sei, um den Beteiligten rechtliches Gehör umfassend und schnell zu gewähren. Zwar enthalte das EPÜ selbst für eilige Fälle keine entsprechenden Vorschriften; jedoch ergebe sich aus den in den Vertragsstaaten des Übereinkommens allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts, daß in dringenden Fällen Fristen verkürzt werden könnten. Das Maß der Verkürzung habe sich am Einzelfall zu orientieren.

In **T 111/95** wies die Kammer darauf hin, daß die Prüfungsabteilung nicht das Recht hatte, die mündliche Verhandlung auf einen nur rund zwei Wochen nach Absendung der Ladung liegenden Termin anzusetzen. Nach Auffassung der Kammer oblag der Prüfungsabteilung, den Beweis zu erbringen, daß das Einverständnis der Parteien vorlag, weil sie aufgrund dieser angeblichen Vereinbarung gehandelt hatte. Die Kammer stellte fest, daß aus der Akte

nicht hervorgehe, daß der Vertreter des Anmelders den anberaumten Termin jemals uneingeschränkt akzeptiert habe, und befand deshalb die Ladung ebenso wie alle späteren und daraus folgenden Handlungen für null und nichtig. Die Sache wurde somit an eine unterschiedlich zusammengesetzte Erstinstanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Verfahren ab der Phase vor der Vornahme der nichtigen Handlung fortzusetzen.

6.3 Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK

Nach Art. 11 (2) VOBK kann die Kammer der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen, in der auf Punkte, die von besonderer Bedeutung zu sein scheinen, oder auf die Tatsache, daß bestimmte Fragen nicht mehr strittig zu sein scheinen, hingewiesen wird; die Mitteilung kann auch andere Bemerkungen enthalten, die es erleichtern, daß die mündliche Verhandlung auf das Wesentliche konzentriert wird.

In der Entscheidung **T 614/89** wird darauf hingewiesen, daß eine die mündliche Verhandlung vorbereitende Mitteilung nach Art. 11 (2) VOBK, in der die vorläufige Beurteilung des Sachverhalts zum Ausdruck gebracht wird, keinesfalls eine bindende Bewertung bedeutet, die von einer Partei als Aussichtslosigkeit des Verfahrens ausgelegt werden muß. Die Partei hat vielmehr das unbeschränkte Recht auf Erörterung des Falles in der mündlichen Verhandlung. Die Mitteilung nach Art. 11 (2) VOBK ist eine Augenblicksaufnahme, die den Sinn hat, gewisse Streitfragen schon im Vorfeld auszuräumen und die Verhandlung zu beschleunigen, die aber auch den Sinn hat, die Parteien zu weiteren, stichhaltigeren Argumenten anzuregen, um damit eine verlässliche Basis für die Entscheidung zu gewinnen.

Mit Beschluß vom 13.12.1994 hat der Verwaltungsrat eine neue R. 71a EPÜ zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingeführt. Diese Regel sieht vor: "Mit der Ladung weist das EPA auf die Fragen hin, die es für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Gleichzeitig wird ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können."

Die Große Beschwerdekammer hat in **G 6/95** (ABl. 1996, 649) aufgrund einer Vorlage im Fall **T 276/93** (ABl. 1996, 330) entschieden, daß die R. 71a (1) EPÜ nicht für die Beschwerdekammern gilt. Somit bleibt es auch weiterhin - wie in Art. 11 (2) VOBK vorgesehen - in das Ermessen der Beschwerdekammern gestellt, ob sie der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen wollen. Die zwingenden Verfahrenserfordernisse der R. 71a (1) EPÜ gelten zwar für die erstinstanzlichen Organe des EPA, nicht aber für die Beschwerdekammern, weil der Verwaltungsrat die Ausführungsordnung nicht dergestalt ändern darf, daß eine geänderte Regel im Widerspruch zur VOBK steht, die gemäß Art. 23 (4) EPÜ zum Zeichen der Unabhängigkeit der Beschwerdekammern von deren Präsidium erlassen und vom Verwaltungsrat genehmigt wird.

6.4 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ

R. 71a EPÜ sieht unter anderem vor, daß mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ein Zeitpunkt bestimmt wird, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der Verhandlung eingereicht werden können. Nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und

VI.C.6. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

Beweismittel brauchen nicht berücksichtigt zu werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind. Das gleiche gilt, wenn Anmelder oder Patentinhaber nach R. 71a (2) EPÜ aufgefordert werden, Unterlagen einzureichen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen.

In **G 6/95** (ABl. 1996, 649) vertrat die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß die R. 71a (1) EPÜ nicht für die Beschwerdekammern gilt.

In **T 97/94** (ABl. 1998, 467) entschied die Beschwerdekammer, daß die Anwendung der R. 71a (1) EPÜ für die Beteiligten verbindlich sei. Wenn also eine Beschwerdekammer an die Beteiligten eine Mitteilung nach R. 71a (1) EPÜ ergehen lasse, so hätten diese ihren Inhalt zu beachten, insbesondere was die Erwidierungsfrist betrifft (Entscheidungsgründe Nr. 3.5.1).

Noch vor Erlaß von **G 6/95**, wurde in **T 39/93** (ABl. 1997, 134) und **T 885/93** entschieden, die neue R. 71a EPÜ dürfe nicht als Aufforderung zur Einreichung neuer Beweismittel oder sonstiger Unterlagen ausgelegt werden, die vom rechtlichen und faktischen Rahmen der Fragen und Begründungen abwichen, welche im gesamten Verfahren bis zur mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren vorgebracht und substantiiert worden seien.

In **T 476/96** wies die Kammer darauf hin, daß der Beschwerdeführer den eigentlichen Umfang seiner Argumente und Einwände erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer und noch dazu am letzten Tag der von der Kammer gemäß R. 71a (1) EPÜ bestimmten Frist, d. h. beinahe neun Jahre nach Einlegung seines Einspruchs, dargelegt hatte.

Was unter dem Begriff "verspätet" im Sinne des Art. 114 (2) EPÜ zu verstehen ist, der in den Vorschriften nicht definiert wird, ist in das Ermessen der Kammern gestellt. Damit der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 113 (1) EPÜ) gewahrt bleibt, müssen die Tatsachen und Beweismittel rechtzeitig, d. h. hinreichend lange vorher, vorgebracht werden, damit der Beteiligte, dem sie entgegengehalten werden, über ausreichend Zeit verfügt, um diese zu prüfen und die für seine Verteidigung erforderlichen Schlußfolgerungen zu ziehen. Diesem Grundsatz folgend können die Kammern Unterlagen, die für die Gegenpartei überraschend, nämlich kurz vor der mündlichen Verhandlung zugeleitet wurden, von den Beratungen ausschließen. Dies war hier der Fall, denn 1. wurden die Versuchsdaten vom Beschwerdeführer erst am letzten Tag der von der Kammer nach R. 71a (1) EPÜ bestimmten Frist vorgelegt, obwohl die Kammer ihn sechs Monate vorher dazu aufgefordert hatte, 2. war aufgrund der Anzahl der betreffenden Versuchsdaten und der aufgeworfenen neuen Probleme für die Vorlage von Kontrolldaten offensichtlich mehr als ein Monat erforderlich und 3. war nicht nachgewiesen worden, daß es für den Beschwerdeführer unmöglich war, die vorgesehene Frist einzuhalten.

In **T 951/97** (ABl. 1998, 440) befaßte sich die Kammer mit der Anwendung dieser Regel durch die Prüfungsabteilungen. Ihres Erachtens ändert sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt im Sinne der R. 71a (1) und (2) EPÜ unter anderem dann, wenn die Prüfungsabteilung selbst erstmals in der mit einem Bescheid nach R. 71a EPÜ anberaumten mündlichen Verhandlung ein neues, relevantes Schriftstück einführt.

In **T 452/96** betonte die Kammer, die Setzung einer Frist nach R. 71a EPÜ sei nicht als Aufforderung zur Einreichung weiterer Beweismittel anzusehen. Sie lasse daher die Befugnis zur Zurückweisung verspäteten Vorbringens unberührt. Mit der Beurteilung, daß die neu eingereichten Dokumente weniger relevant seien als das zu diesem Zeitpunkt bereits im Verfahren befindliche Material habe die Einspruchsabteilung im Rahmen anerkannter Rechtsprechungsgrundsätze gehandelt.

In der Entscheidung **T 712/97** reichte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) am letzten Tag der für die Einreichung von Stellungnahmen nach R. 71a (1) EPÜ gültigen Frist einen Bericht mit Vergleichsversuchen ein. Die Einspruchsabteilung ließ den Versuchsbericht zum Verfahren zu. Die Kammer erkannte darin weder eine Verfahrensverletzung von Seiten der Einspruchsabteilung noch einen Verfahrensmißbrauch von Seiten der Beschwerdegegnerin. In der Tat wäre es eigenartig, der Beschwerdegegnerin das Recht abzusprechen, auf die Stellungnahmen der Einspruchsabteilung zu reagieren. Die Einspruchsabteilung ließ jedoch den in Antwort auf den Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin eingereichten Versuchsbericht der Beschwerdeführerin nicht zum Verfahren zu.

Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die Zulassung des Versuchsberichts der Beschwerdegegnerin dazu geführt habe, daß sich der dem Verfahren zugrundeliegende Sachverhalt gemäß R. 71a (1) EPÜ geändert hatte. Die Kammer unterstrich, daß in der Begründung für die Einfügung der R. 71a EPÜ gesagt werde, daß nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel nicht berücksichtigt zu werden brauchen, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind, was sich beispielsweise aus der Einführung neuer Beweismittel durch die Gegenpartei in die Akte ergeben kann. Damit hätte der in Antwort auf den Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin eingereichte Versuchsbericht der Beschwerdeführerin zum Verfahren zugelassen werden müssen. Daß der von der Beschwerdeführerin eingereichte Versuchsbericht keinen Einfluss auf den Verlauf des Verfahrens haben würde, war unter den gegebenen Umständen keine Überlegung, die bei der Entscheidung über die Zulassung ins Verfahren mit in Betracht zu ziehen gewesen wäre. Eine Partei erwarte zurecht, daß ihre Stellungnahme als Material zum Verfahren zugelassen werde, auch wenn sich herausstelle, daß diese für das Verfahrensergebnis dieser Instanz unerheblich sei.

In der Sache **T 755/96** (ABl. 2000, 174) stellte die Kammer fest, daß R. 71a EPÜ dem EPA das Ermessen einräumt. Die Befugnis des EPA, verspätet vorgebrachte neue Tatsachen oder Beweismittel zuzulassen oder zurückzuweisen, sei eigentlich in Art. 114 (2) EPÜ, und das Ermessen, neue Änderungsanträge zurückzuweisen, sei eigentlich in Art. 123 EPÜ und den entsprechenden Regeln der Ausführungsordnung geregelt.

Zur Ausübung des Ermessens nach R. 71a EPÜ führte die Kammer aus, daß das EPA die Aufgabe hat, Patente zu erteilen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen. Andererseits soll das Verfahren vor dem EPA aber auch möglichst effizient durchgeführt werden. Es wäre diesem Zweck nicht dienlich, wenn das in R. 71a EPÜ eingeräumte Ermessen rein formalistisch ausgeübt würde und das Europäische Patentamt neue Ansprüche allein deshalb unberücksichtigt ließe, weil sie nicht bis zu einem in der Ladung zur mündlichen Verhandlung festgesetzten Stichtag eingereicht wurden, obwohl der Antrag ansonsten alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt und keine neuen Fragen aufwirft. Dies würde zwangsläufig zu

einer Beschwerde führen, in deren Rahmen der Antrag dann zum Verfahren zugelassen und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen würde.

Nach Auffassung der Kammer muß zwischen **Erteilungsstadium** und **Einspruchsstadium unterschieden** werden. In Einspruchsverfahren sind die Beteiligten möglicherweise nur durch zugelassene Vertreter vertreten, die ihre Mandanten konsultieren müßten. Daher könnte man Material, das erst nach dem gemäß R. 71a EPÜ festgelegten Stichtag eingereicht wird, mit gutem Grund zurückweisen oder die mündliche Verhandlung vertagen.

Diese Überlegungen gelten aber nicht für eine mit der Sachprüfung betraute Prüfungsabteilung, weil diese selbst über technisches Fachwissen verfügt und keine Instruktionen von Dritten einholen muß. Wenn sie sich auf eine mündliche Verhandlung vorbereitet hat, müßte sie normalerweise auch bei Anträgen, die erst in der mündlichen Verhandlung gestellt werden, in der Lage sein zu beurteilen, ob ein neuer Antrag nach dem EPÜ eindeutig nicht gewährbar ist, und aufgrund dieser Feststellung zu beschließen, diesen neuen Antrag nicht zum Verfahren zuzulassen. Eine Prüfungsabteilung, die von ihrem Ermessen nach R. 71a EPÜ Gebrauch macht und die geänderten Ansprüche nicht zuläßt, muß dies begründen. Die Feststellung, daß die Ansprüche nach R. 71a EPÜ verspätet eingereicht wurden, stellt keine ausreichende Begründung im Sinne der R. 68 (2) EPÜ dar.

In **T 484/99** behauptete der Beschwerdeführer (Patentinhaber), es sei ein Verfahrensmangel, daß es die Einspruchsabteilung nach R. 71a EPÜ abgelehnt habe, Änderungen in den am Tag der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anträgen zu berücksichtigen oder auch nur zu prüfen.

Die Kammer war anderer Ansicht; aus dem Wortlaut von R. 71a (2) EPÜ gehe nämlich eindeutig hervor, daß vom Patentinhaber nach dem letztmöglichen Zeitpunkt vorgebrachte Argumente nicht berücksichtigt werden müßten. Im vorliegenden Fall sei auch offensichtlich, daß eine Vielzahl von Versuchen, das Streitpatent zu ändern, in früheren Phasen des Einspruchsverfahrens zugelassen worden sei.

Bezüglich der R. 71a (2) EPÜ stellte die Kammer in **T 1105/98** fest, daß R. 71a (2) EPÜ auf die Verfahren vor den Beschwerdekammern anwendbar sei.

In diesem Fall wurde der Hilfsantrag der Patentinhaberin mit geänderten Ansprüchen erst am Anfang der mündlichen Verhandlung überreicht, d.h. unter Mißachtung der in dem Ladungsbescheid gesetzten Frist. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechenderin) vertrat die Auffassung, daß der Hilfsantrag als verspätet zurückgewiesen werden müsse.

Die Kammer untersuchte, ob der Hilfsantrag auf der Grundlage von R. 71a (2) EPÜ als verspätet zurückgewiesen werden könne. Sie entschied, diese Vorschrift gelte auch für die verspätete Vorlage geänderter Patentansprüche im Rahmen eines Hilfsantrags, auch wenn sie in dem Ladungsbescheid nicht angefordert seien. Überreiche die Patentinhaberin geänderte Patentansprüche erst in der mündlichen Verhandlung, so liege es im Ermessen der Beschwerdekammer, diese nicht zu berücksichtigen, insbesondere wenn sich der dem Verfahren zugrundeliegende Sachverhalt nicht verändert hat und wenn eine weitere Recherche für die Prüfung der als Einspruchsgrund vorgebrachten mangelnden

Patentfähigkeit notwendig sei.

6.5 Niederschrift in der mündlichen Verhandlung

In **T 642/97** erinnerte die Kammer an Grundprinzipien für die Niederschrift, die nach R. 76 EPÜ "den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung ... und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten..." enthalten soll. Sie betonte, daß die Niederschrift dieser Bestimmung zufolge nicht die vollständigen Argumente der Beteiligten widerspiegeln müsse. Es liege im Ermessen des Protokollführers, was er für "wesentlich" bzw. "rechtserheblich" halte. Während die Niederschrift die Anträge oder ähnlich wichtige verfahrensrechtliche Erklärungen enthalten müsse, gingen die meisten Argumente zur Patentierbarkeit aus den früheren Schriftsätzen oder aus dem Sachverhalt und den Anträgen in der schriftlichen Entscheidung hervor, weshalb sie in der Niederschrift nicht enthalten sein müßten. Sei jedoch ein Beteiligter der Ansicht, die Niederschrift sei unvollständig oder falsch, weil wesentlichen Anträgen in der Akte überhaupt nicht Rechnung getragen sei, so könne er bei der Einspruchsabteilung beantragen, zur Wahrung seiner Rechte die Niederschrift zu berichtigen (**T 231/99**). Liege ein solcher Antrag nicht vor, könne die Behauptung, es liege ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, nicht gerechtfertigt sein.

In **T 212/97** wurde ausgeführt, daß nur Entscheidungen mit der Beschwerde seien anfechtbar. Da die Niederschrift über die mündliche Verhandlung keine Entscheidung und auch kein Bestandteil der Entscheidung sei, könne sie von der Beschwerdekammer nicht "annulliert" werden (so schon **T 838/92**). Ein wesentlicher Verfahrensmangel bei der Erstellung der Niederschrift ergebe sich nicht schon dadurch, daß die Niederschrift die Argumente der Verfahrensbeteiligten nicht vollständig wiedergebe. Verlangt werde nach R. 76 (1) EPÜ nur ein summarisches Protokoll verlangt. Was an den vorgetragenen Argumenten "wesentlich" bzw. "rechtserheblich" sei, liege im pflichtgemässen Ermessen des Protokollführers. Ein Verfahrensfehler könnte dann vorliegen, wenn dieses Ermessen überschritten werde, z. B. wenn eindeutige Verzichtserklärungen einer Partei nicht in die Niederschrift aufgenommen werden. In **T 928/98** führte die Kammer aus, besonders rechtserheblich seien die spezifischen Anträge und Erklärungen mit Auswirkungen auf die Definition des Gegenstands, beispielsweise Erklärungen über den Verzicht auf Gegenstände.

In **T 231/99** wurde erwähnt, die Kammer erwerbe mit der Zuständigkeit für die Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit des Patents keine Zuständigkeit, über die Richtigkeit der Niederschrift in der ersten Instanz zu entscheiden. Die Berichtigung der Niederschrift sei im EPÜ nicht geregelt (siehe auch **T 1198/97**).

In **T 819/96** sah sich die Kammer zu einem Hinweis veranlaßt, was die Ablehnung des Antrags der Beschwerdeführerin auf Protokollberichtigung angeht. Die Einspruchsabteilung hat diesen Antrag mit der Begründung abgelehnt, an den Gründen für die Aufrechterhaltung des Patents habe sich nichts geändert. Dies sei jedoch nicht der zutreffende Maßstab dafür, ob eine Protokollberichtigung veranlaßt wäre. Vielmehr wäre zu prüfen gewesen, ob das Protokoll die Voraussetzungen der R. 76 EPÜ erfüllt, insbesondere ob es den Gang der mündlichen Verhandlung zutreffend wiedergibt (R. 76 (1) EPÜ). Da das Beschwerdeverfahren der Beschwerdeführerin Gelegenheit gegeben hat, ihre Auffassung über den Gang der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorzutragen und

aktenkundig zu machen, besteht keine Veranlassung der Frage nachzugehen, ob der Antrag auf Protokollberichtigung inhaltlich zutreffend verbeschieden worden ist. Da diese Frage nicht mehr relevant ist, kann auch dahinstehen, ob sie im Zusammenhang des vorliegenden Verfahrens geprüft werden könnte.

In **T 396/89** bestand zwischen den Beteiligten Uneinigkeit darüber, ob die Beschwerdeführerin vor der Einspruchsabteilung Zugeständnisse zu einem bestimmten Punkt gemacht hatte. In der Niederschrift der mündlichen Verhandlung war hierüber nichts vermerkt worden. Die Kammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung befugt ist, ihre Entscheidung auf ein in der mündlichen Verhandlung gemachtes eindeutiges Zugeständnis zu stützen, es sei denn, daß es sich nicht um ein echtes Zugeständnis handelt. Wird jedoch ein Zugeständnis zu einem wesentlichen Punkt gemacht, so sollte dies in der Niederschrift über die Verhandlung sorgfältig festgehalten werden.

6.6 Kosten für die Übersetzung in der mündlichen Verhandlung

Nach R. 2 (1) EPÜ kann sich jeder an einem mündlichen Verfahren vor dem EPA Beteiligte anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des EPA bedienen, sofern er dies entweder dem EPA spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt.

In **T 473/92** beantragte die Beschwerdeführerin 3 Tage vor der mündlichen Verhandlung, daß das Amt auf seine Kosten für eine Übersetzung sorgen sollte. Die Beschwerdeführerin trug vor, daß sie die Frist von einem Monat, wie sie in R. 2 (1) EPÜ festgesetzt ist, nicht habe einhalten können, weil das Amt es versäumt habe, ihr eine entsprechende Aufforderung zuzuschicken. Das Amt habe sie auf die in R. 2 (1) EPÜ genannte Frist hinweisen müssen. Die Beschwerdekammer entschied jedoch, daß die Beschwerdeführerin die Kosten der Übersetzung in der mündlichen Verhandlung zu tragen habe. Wenn ein kostenloser Übersetzungsdienst den Beteiligten angeboten werde, müsse es wenigstens dem Amt überlassen sein, diese Kosten so gering wie möglich zu halten, indem man ihm die Zeit gewährt, auf effektive Weise eine Übersetzung zu organisieren. In der Tat könne nur das Amt die Zeit der dafür nötigen Vorbereitung abschätzen. Außerdem sei das Amt keineswegs dazu verpflichtet, die Beschwerdeführerin auf die Frist von einem Monat aufmerksam zu machen. Von einem beim EPA zugelassenen Vertreter könne erwartet werden, daß er sowohl das EPÜ als auch dessen Ausführungsordnung kenne.

In der Entscheidung **T 44/92** gelangte die Beschwerdekammer zu folgendem Schluß: Wählt der Patentinhaber, der mehrere Vertreter bestellt hat, für eine mündliche Verhandlung zusätzlich zu der Verfahrenssprache eine andere Amtssprache, so übernimmt das Europäische Patentamt nicht die Kosten für die Übersetzung (R. 2 (1) und (5) EPÜ).

D. Fristen

1. Berechnung von Fristen

1.1 Probleme bei der Berechnung (Regel 83 EPÜ)

In der Entscheidung **J 14/86** (ABl. 1988, 85) beschäftigte sich die Juristische Beschwerdekammer mit der Frage der Berechnung von Fristen nach R. 83 EPÜ und stellte folgendes klar: In R. 83 (2) EPÜ sei der Beginn für alle Fristen als der Tag definiert, der auf das fristauslösende Ereignis folge; dies dürfe jedoch nicht dahingehend ausgelegt werden, daß zu den in Wochen, Monaten oder Jahren ausgedrückten Fristen ein Tag hinzugefügt, d. h. aus Billigkeitsgründen ein zusätzlicher Tag gewährt werden müsse. Der Zeitpunkt des Ablaufs von Fristen, die in Wochen, Monaten oder Jahren ausgedrückt seien, ergebe sich aus R. 83 (3) bis (5) EPÜ; darin werde in Verbindung mit Absatz 2 eindeutig festgelegt, daß die Fristen nach vollen Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden und nicht verkürzt oder verlängert werden dürfen (s. auch **J 9/82**, ABl. 1983, 57).

Die Berechnung der Fristen nach R. 80 PCT erfolgt in gleicher Weise, obwohl die Formulierung dieser Regel die Verständnisschwierigkeiten, die R. 83 EPÜ aufwirft, weitgehend vermeidet.

In der Entscheidung **J 13/88** gibt die Juristische Beschwerdekammer unter Hinweis auf die Rechtsprechung ein Beispiel zur Berechnung von Fristen. In dem betreffenden Fall mußte die Prioritätsfrist von 12 Monaten berechnet werden. Das Ereignis, aufgrund dessen der Fristbeginn festgelegt wird, ist der Anmeldetag der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird; im vorliegenden Fall war dies der 5.5.1986. Die Frist nach Art. 87 EPÜ wird in Monaten ausgedrückt; sie endete in dem maßgeblichen folgenden Monat, also im Mai 1987, an dem Tag, der durch seine Zahl dem Tag entspricht, an dem das Ereignis eingetreten ist, also am 5.5.1987 (R. 83 (2) EPÜ i. V. m. R. 83 (4) EPÜ).

1.2 Feiertag an einem der Einreichungsorte nach Regel 85 (1) EPÜ

Durch die Änderung der R. 85 (1) EPÜ mit Wirkung vom 1.8.1987 wurde sichergestellt, daß Fristen auch dann einheitlich ablaufen, wenn ein Feiertag nur an einem der Einreichungsorte (Art. 75 (1) a) EPÜ) gilt. Diese Regelung bezieht sich sowohl auf die Frist zur Einreichung von Schriftstücken, Schecks und Abbuchungsaufträgen an einem der Einreichungsorte als auch auf Zahlungen, die keinem Einreichungsort zuzurechnen sind, wie z. B. die Zahlung durch Banküberweisung (zur Rechtslage vor dem 1.8.1987 s. **J 1/81**, ABl. 1983, 53 und **J 30/89**, Sonderausgabe zum Amtsblatt 1990 - Rechtsprechung, S. 45).

1.3 Nachfrist für die Jahresgebühr nach Artikel 86 (2) EPÜ

In der Entscheidung **J 4/91** (ABl. 1992, 402) befaßte sich die Juristische Beschwerdekammer mit der Neuberechnung der Sechsmonatsfrist für die Jahresgebühr. Die Kammer wies darauf hin, daß für die Berechnung der Sechsmonatsfrist nach Art. 86 (2) EPÜ zur Zahlung einer Jahresgebühr nebst Zuschlag die R. 83 (4) EPÜ mutatis mutandis in einer von R. 37 (1) EPÜ, Satz 1, ausgehenden Weise anzuwenden sei. Dies bedeute, daß die Sechs-Monatsfrist in

dem nachfolgenden sechsten Monat nicht an dem Tag ende, der durch seine "Zahl" dem Fälligkeitstag nach R. 37 (1) EPÜ, Satz 1, entspreche, sondern an dem Tag, der durch seine Eigenschaft "letzter Tag des Monats" zu sein, diesem Fälligkeitstag gleichkomme. Bei der Berechnung der Nachfrist nach Art. 86 (3) EPÜ führe daher die R. 83 (4) EPÜ im Hinblick auf die R. 37 (1) EPÜ, Satz 1, von "Ultimo zu Ultimo".

Die Juristische Beschwerdekammer zog dann als mögliche Durchbrechung der Ultimo-Regelung die Rechtsauskunft Nr. 5/80 über die "Berechnung von zusammengesetzten Fristen" (ABl. 1980, 149, 152, alte Fassung) in Betracht, da in ihr beiläufig gesagt sei, daß die Grundsätze der Rechtsauskunft auch auf die Nachfrist nach Art. 86 (2) EPÜ anzuwenden seien. Die Kammer führte aus, daß die Rechtsauskunft Nr. 5/80 auf den Beginn der Nachfrist nach Art. 86 (2) EPÜ nicht anzuwenden sei. Dies bedeute, daß diese Frist auch dann am letzten Tag des in R. 37 (1) EPÜ, Satz 1, genannten Monats beginne, wenn an diesem Tag die in R. 85 (1), (2) und (4) EPÜ genannten Umstände vorlägen. Daher werde das Ende der Sechsenmonatsfrist durch solche Umstände bei ihrem Beginn nicht über das Ende der Sechsenmonatsfrist in den siebten Monat verschoben. Die Rechtsauskunft Nr. 5/80 wurde aufgrund der Änderung der R. 85a EPÜ, R. 85b EPÜ, und R. 104b (1) EPÜ durch die Rechtsauskunft Nr. 5/93 rev. (ABl. 1993, 229) ersetzt (neue R. 107 (1) EPÜ).

1.4 Nachfrist für die Zahlung von Gebühren nach Regel 85a EPÜ

In **J 5/91** (ABl. 1993, 657) hatte die Juristische Beschwerdekammer zu entscheiden, wie R. 85a EPÜ auszulegen ist, wenn bei einer europäischen Patentanmeldung für Benennungen von Vertragsstaaten die Frist für die Nachzahlung von Benennungsgebühren nach Abs. 1 später abläuft als nach Abs. 2. R. 85a (1) EPÜ schreibt in der Neufassung vom 1.4.1989 vor, daß, wenn die Benennungsgebühren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet wurden, das EPA durch eine Mitteilung auf eine Nachzahlungsfrist von einem Monat hinzuweisen hat. Für die Vorsorgebenennungen gilt weiterhin die ohne Mitteilung laufende Nachfrist von 2 Monaten nach R. 85a (2) EPÜ. Die Kammer kam zu folgendem Schluß: "Laufen die Fristen für die Nachzahlung von Benennungsgebühren nach den Absätzen 1 und 2 von R. 85a EPÜ zu verschiedenen Zeitpunkten ab, so können alle Benennungsgebühren noch bis zum späteren Zeitpunkt gültig gezahlt werden."

In der Sache **J 5/98** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß ein nationaler Feiertag am letzten Tag der Nachfrist für die Zahlung von Benennungsgebühren nach R. 85a (2) EPÜ nicht zu einer Verlängerung der Frist führe. Nach Prüfung aller relevanten Bestimmungen führte die Kammer aus, daß es im vorliegenden Fall um den Ablauf einer Nachfrist und nicht einer grundsätzlichen Frist ging und eine Verlängerung der Nachfrist rechtlich nicht möglich sei. Die Kammer stellte fest, daß die Nachfrist, wie die Bezeichnung schon zum Ausdruck bringe, für diejenigen, die die grundsätzliche Frist versäumt haben, eine Möglichkeit bieten solle, ihrer Verpflichtung verspätet nachzukommen, unter der Voraussetzung, daß eine Zusatzgebühr entrichtet wird. Eine Verlängerung solcher Nachfristen wegen eines nationalen Feiertags in einem Vertragsstaat käme der Einräumung einer zweiten Nachfrist gleich. Dies liefe der Intention der aktuellen R. 85a EPÜ zuwider, die darin bestehe, die Praxis bezüglich der Zahlung von Gebühren nach Ablauf der grundsätzlichen Frist zu regeln.

Die Berechnung der Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren wird auch in der

Rechtsauskunft Nr. 5/93 rev. (ABl. 1993, 229) erläutert.

2. Antrag auf Verlängerung einer Frist

2.1 Entscheidungskriterien

In **T 79/99** stellte die Kammer fest, daß eine Kammer bei Anträgen auf Verlängerung von Fristen oder auf Vertagung einer mündlichen Verhandlung nicht nur die Interessen einer jeden Partei, sondern auch das allgemeine Interesse an einer zügigen Bearbeitung von Beschwerden sowie im Falle einer Vertagung die damit für andere Fälle verbundenen Verzögerungen mit in Betracht zu ziehen habe. Sie kam zu der Entscheidung, daß im vorliegenden Falle allen Interessen am besten durch die Beibehaltung des festgesetzten Termins gedient sei.

Die Kammer wies die Parteien bei dieser Gelegenheit darauf hin, daß gewisse Verzögerungen aufgrund der großen Zahl anhängiger Beschwerden unvermeidbar seien, daß zusätzliche Verzögerungen aber, die durch die Parteien selbst verursacht würden, oft vermeidbar und im Grundsatz nicht wünschenswert seien. Solche zusätzlichen Verzögerungen könnten sich nicht nur auf den jeweiligen Fall, in dem sie verursacht werden, sondern auch auf andere anhängige Beschwerden auswirken, deren Parteien die üblichen Fristen eingehalten haben. Es sei überdies der Fall, daß die meisten nach EPÜ geltenden Fristen und die Verfahrensweise der Kammern (zum Beispiel vier Monate für die Einreichung der Beschwerdebegründung durch die Beschwerdeführerin und vier Monate für die Beschwerdegegnerin für ihre Antwort) im Vergleich zu entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen vieler Vertragsstaaten großzügig bemessen seien. Die Parteien sollten nicht davon ausgehen, daß man Fristverlängerungen einfach nur zu beantragen brauche. Anträge auf Fristverlängerungen sollten sparsam eingesetzt werden. Solche Anträge sollten sofort, wenn ein größerer Bedarf an Zeit erkennbar wird, und nicht erst im letzten Moment gestellt werden. Es sollte nur die Fristverlängerung beantragt werden, die tatsächlich und vernünftigerweise erforderlich ist. Je mehr Fristverlängerungen von einer Partei beantragt werden und je länger der Zeitraum, um den gebeten wird, desto wichtiger wird die Anführung von Gründen. Auch ist es von Vorteil, die anderen am Beschwerdeverfahren beteiligten Parteien vorab zu informieren - wenn diese einer Verlängerung zustimmen, ist die Kammer eher geneigt, dem Antrag zu folgen; sollten sie nicht zustimmen, könne die Kammer über ihre jeweilige Sicht der Dinge in Kenntnis gesetzt werden. Die Kammer führte ferner aus, daß bei der Entscheidung über Anträge auf Fristverlängerung nicht nur die dafür vorgebrachten Gründe, sondern auch die Anzahl (gegebenenfalls) bereits gewährter Verlängerungen sowie die Meinung der anderen Partei oder Parteien (soweit bekannt), die Auswirkung von Verzögerungen auf andere vor dieser Kammer anhängige Beschwerden und das generelle Prinzip, daß Verzögerungen soweit möglich zu vermeiden sind, mit in Betracht gezogen würden. Ähnliches gilt für Anträge auf Vertagung mündlicher Verhandlungen.

2.2 Weiterbehandlung - Ablehnung eines Fristgesuchs

Art. 121 (1) EPÜ sieht vor, daß ein Antrag auf Weiterbehandlung eingereicht werden kann, wenn die europäische Patentanmeldung nach Versäumung einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist zurückzuweisen ist oder zurückgewiesen worden ist oder als

zurückgenommen gilt.

In **J 47/92** (ABl. 1995, 180) betonte die Juristische Beschwerdekammer, eine Weiterbehandlung nach Art. 121 EPÜ sei nur bei solchen Fristen möglich, **deren Dauer** vom EPA bestimmt werde. Zur Nachfrist nach R. 85b EPÜ merkte die Kammer an, daß ihre Dauer nicht vom EPA, sondern durch die Regel selbst auf einen Monat festgesetzt sei. Auch wenn der tatsächliche Ablauf der Nachfrist von einer Handlung des EPA abhängt, heiße dies nicht, daß die Frist vom EPA bestimmt werde, da das EPA dadurch keinen Einfluß auf die **Dauer** der Frist habe. Daher sei eine Weiterbehandlung ausgeschlossen.

In dem Verfahren **J 16/92** erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ, weil ihr erster Prüfungsbescheid mit einer Aufforderung zur Stellungnahme ohne Erwiderung geblieben war. Der Vertreter beantragte daraufhin die Weiterbehandlung der Anmeldung und ersuchte lediglich um eine Verlängerung der Frist zur Stellungnahme zum Prüfungsbescheid. Die versäumte Handlung wurde jedoch innerhalb der nach Art. 121 (2) EPÜ erforderlichen Frist nicht nachgeholt. Die Juristische Beschwerdekammer kam zu folgendem Schluß: Besteht die versäumte Handlung in der Einreichung einer sachlichen Erwiderung auf einen Prüfungsbescheid, so wird diese versäumte Handlung nicht durch die Einreichung eines Fristgesuchs zur Einreichung der beabsichtigten Erwiderung nachgeholt, denn ein Fristgesuch ist nicht ein Äquivalent für die Handlung, die die Partei innerhalb der erbetenen Frist vorzunehmen gedenkt.

In **J 37/89** (ABl. 1993, 201) wies die Juristische Beschwerdekammer darauf hin, daß ein Anmelder durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Art. 121 EPÜ den infolge der Ablehnung der Fristverlängerung eintretenden Rechtsverlust nach Art. 96 (3) EPÜ überwinden könne. Dabei könne er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragen. Über diesen Nebenantrag sei im Rahmen der Endentscheidung zu befinden. Die Entscheidung über den Nebenantrag könne nach Art. 106 (3) EPÜ zusammen mit der Endentscheidung mit der Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde könne sich auch auf eine Anfechtung der Entscheidung über den Nebenantrag beschränken.

3. Unterbrechung des Verfahrens - Regel 90 EPÜ

3.1 Anwendung der Regel 90 EPÜ von Amts wegen

Nach R. 90 EPÜ wird das Verfahren vor dem EPA unterbrochen:

- im Fall des Todes oder der fehlenden Geschäftsfähigkeit des Anmelders oder Patentinhabers (R. 90 (1) a) EPÜ);
- wenn der Anmelder, Patentinhaber oder Vertreter aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt fortzusetzen, insbesondere im Falle eines Konkurses (R. 90 (1) b) und c) EPÜ);
- wenn der Vertreter des Anmelders oder Patentinhabers stirbt oder seine Geschäftsfähigkeit verliert (R. 90 (1) c) EPÜ);

Diese Regel muß von Amts wegen angewandt werden (**J ..87**, ABl. 1988; **J 23/88**; **T 315/87**).

Bei einer Verfahrensunterbrechung beginnen die am Tag der Unterbrechung für den Anmelder oder Patentinhaber laufenden Fristen an dem Tag von neuem zu laufen, an dem das Verfahren wiederaufgenommen wird (vgl. R. 90 (4) EPÜ). Die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und die Frist für die Entrichtung der Jahresgebühren werden jedoch lediglich gehemmt (s. unten, Nr. 3.7 Folgen einer Unterbrechung des Verfahrens).

3.2 Begriff der fehlenden Geschäftsfähigkeit (Regel 90 (1) a) und c) EPÜ)

Das EPÜ enthält keine Definition des Begriffs der fehlenden Geschäftsfähigkeit; diese wird unterschiedlich beurteilt, je nachdem ob es sich um den Anmelder bzw. Patentinhaber oder um einen Patentvertreter handelt: In **J xx/xx** (ABl. 1985, 159, Nr. 9) und **J ./87** (ABl. 1988, 177, Nr. 5) vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, daß die Fähigkeit des **Anmelders oder Patentinhabers**, Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit seiner Anmeldung oder seinem Patent vorzunehmen, anhand der **nationalen Rechtsordnung** festgestellt werden müsse, da sein Interesse an der Anmeldung bzw. an dem Patent vermögensrechtlicher Art sei (vgl. Art. 74 EPÜ, Art. 2 (2) EPÜ); siehe auch **J 49/92**. In **J xx/xx** (ABl. 1985, 159, Nr. 10) wird hingegen davon ausgegangen, daß es zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit von **Patentvertretern** eine **einheitliche Norm** geben müsse, um eine nach Staatsangehörigkeit oder Sitz des Vertreters unterschiedliche Anwendung der R. 90 (1) c) EPÜ zu vermeiden.

3.3 Feststellung der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder Patentinhabers für die Zwecke der Regel 90 (1) a) EPÜ

In der Entscheidung **J ./87** (ABl. 1988, 177) wies die Juristische Beschwerdekammer darauf hin, daß eine kurzgefaßte ärztliche Bescheinigung, aus der zwar hervorgehe, daß sich der **Anmelder** in einem Zustand physischer und psychischer Erschöpfung und Depression befunden habe, nicht genüge, um die Geschäftsunfähigkeit des Beschwerdeführers im Sinne der R. 90 (1) a) EPÜ festzustellen. Auch enthielt die Bescheinigung keinerlei Angaben über die Schwere und die Dauer dieses Zustands.

Auch in **J 49/92** konnte die Kammer aus dem Vorbringen des Anmelders nicht schließen, daß er nach dem in diesem Fall einschlägigen deutschen Recht geschäftsunfähig war. Der Kammer lagen keine Anhaltspunkte - wie z. B. ein ärztliches Attest - dafür vor, daß sich der Anmelder in einem Zustand befunden hätte, der nach deutscher Rechtspraxis eine auf rationalen Erwägungen beruhende Willensbetätigung ausschloß, da er noch in der Lage gewesen sei, eine Gebührenüberweisung für die Anmeldung vorzunehmen, auch wenn diese irrtümlich an das Deutsche statt an das Europäische Patentamt gerichtet war.

3.4 Feststellung der Geschäftsunfähigkeit des Vertreters für die Zwecke der Regel 90 (1) c) EPÜ

In **J xx/xx** (ABl. 1985, 159) vertrat die Kammer die Auffassung, daß obwohl der Begriff der "fehlenden Geschäftsfähigkeit" und ihre Folgen im nationalen Recht der Vertragsstaaten unterschiedlich beurteilt würden, weitgehende Übereinstimmung darüber zu bestehen scheine, daß eine volljährige Person dann geschäftsunfähig ist, wenn sie geistig so gestört ist, daß sie unfähig ist, durch eigenes Handeln wirksame Rechtsgeschäfte, z. B. Verträge,

abzuschließen. Derartige geistige Störungen würden vom nationalen Recht auch anerkannt, wenn sie nur vorübergehender Natur seien (z. B. durch körperliche Verletzungen oder durch Alkohol oder sonstige Drogen verursacht) oder zeitweise aufträten, wie bei einigen Geisteskrankheiten, bei denen der Kranke auch lichte Augenblicke hat. Geschäftsunfähigkeit aufgrund geistiger Störung liege anerkanntermaßen immer vor, wenn die geistige Störung länger anhalte oder gar dauernd und irreversibel sei.

Die Kammer stellte fest, daß weder die Regel noch das Übereinkommen eine Definition der fehlenden Geschäftsfähigkeit enthielten und sich aus R. 90 EPÜ allenfalls entnehmen lasse, daß die Geschäftsunfähigkeit so geartet sein müsse, daß die Bestellung eines neuen Vertreters notwendig oder zumindest angezeigt sei (vgl. R. 90 (3) EPÜ). Für die Feststellung der Geschäftsunfähigkeit des Vertreters im Sinne der R. 90 (1) c) EPÜ sei maßgebend, ob er unfähig sei, seinen beruflichen Pflichten gegenüber seinem Mandanten nachzukommen. Da es den europaweit einheitlich geregelten Beruf des vor dem Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters gebe, dürfe man zu Recht davon ausgehen, daß es auch eine einheitliche Norm zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit geben müsse, um eine nach Staatsangehörigkeit oder Sitz des Vertreters unterschiedliche Anwendung der R. 90 (1) c) EPÜ zu vermeiden. Diese Frage habe selbstverständlich mit der Geschäftsfähigkeit des Vertreters in seinen persönlichen Angelegenheiten nichts zu tun, für die die nationalen Rechtsvorschriften maßgebend seien, denen er aufgrund seiner Staatsangehörigkeit oder seines Sitzes unterstehe. Dementsprechend sei es Aufgabe des EPA, die Frage nach der Geschäftsunfähigkeit eines Vertreters für die Zwecke der R. 90 (1) c) EPÜ anhand von Normen zu entscheiden, die es aufgrund seiner Erfahrung und unter Berücksichtigung der nationalen Rechtsgrundsätze der Vertragsstaaten entwickle.

In **J 7/99** verwies die Kammer darauf, daß sie für die Zwecke der R. 90 (1) c) EPÜ eine solche einheitliche Norm zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit unter Berücksichtigung der nationalen Rechtsgrundsätze der Vertragsstaaten entwickelt habe. Ausschlaggebend sei dabei, ob der betreffende Vertreter zum fraglichen Zeitpunkt geistig in der Lage war, die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen, oder ob er unfähig war, vernünftige Entscheidungen zu treffen.

In **J 5/99** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß bei dieser Prüfung alle einschlägigen, zuverlässigen Informationen heranzuziehen und sorgfältig abzuwägen sind. Unverzichtbar ist ferner ein zuverlässiges medizinisches Gutachten, das möglichst alle entscheidungserheblichen Tatsachen in Betracht zieht.

Die Geschäftsunfähigkeit muß außerdem von Dauer sein (**J ..86**, ABl. 1987, 528). Es ist Sache des EPA, für die Zwecke der R. 90 (1) c) EPÜ festzustellen, ob und wie lange der Vertreter geschäftsunfähig war, und aufgrund dieser Feststellung die Fristen zu bestimmen, die möglicherweise gehemmt worden und bei Wiederaufnahme des Verfahrens weitergelaufen sind (**J ..87**, ABl. 1988, 323).

In **J 7/99** erklärte der frühere Vertreter des Anmelders in der mündlichen Verhandlung, daß seine geistige Blockade auf diesen einen Fall beschränkt gewesen sei, in dem seine Sekretärin die Frist nach Art. 91 (5) EPÜ nicht eingehalten und er selbst es infolgedessen versäumt habe, den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand fristgerecht (Art. 122

(2) EPÜ) zu begründen. In anderen Fällen habe er, wie er betonte, "automatisch" gehandelt, weswegen keine weiteren Fristversäumnisse oder sonstigen Fehler aufgetreten seien. Die Kammer betrachtete dies jedoch nicht als "fehlende Geschäftsfähigkeit" im Sinne der R. 90 (1) c) EPÜ. Unter fehlender Geschäftsfähigkeit sei nach dieser Regel ein Geisteszustand zu verstehen, in dem der Vertreter gänzlich oder nahezu unfähig sei, vernünftige Entscheidungen zu treffen, was sich nicht nur auf einen Einzelfall, sondern auf alle seine beruflichen Aufgaben auswirken würde. Es wäre äußerst fragwürdig, die Geschäftsfähigkeit oder -unfähigkeit eines Vertreters anhand eines einzigen Falls zu beurteilen. Außerdem würde man damit der Frage ausweichen, ob sich die in einem Einzelfall festgestellte Geschäftsunfähigkeit nicht doch auf andere von diesem Vertreter bearbeitete Fälle auswirke oder auswirken könne. Die Kammer befand den früheren Vertreter des Anmelders daher nicht für geschäftsunfähig und außerstande, die Anmeldung in der fraglichen Zeit weiterzuverfolgen, und wies den Hauptantrag zurück.

In **T 315/87** vom 14.2.89 stellte die Kammer fest, das Vorbringen, daß sich der frühere Vertreter in der fraglichen Zeit in der geschilderten außergewöhnlichen Situation befand, sei glaubhaft, zumal die vorgetragenen Umstände standesrechtliches Verfahren und Kanzleiabwicklung) auch beim Europäischen Patentamt amtsbekannt wurden. Glaubhaft sei auch, daß eine körperliche und geistig-seelische Beeinträchtigung des früheren Vertreters in der fraglichen Zeit gegeben waren. Dafür sprach, daß die vom früheren Vertreter selbst noch vorgelegten Klinikunterlagen auf psychosomatische Zusammenhänge schließen ließen.

3.5 Geschäftsunfähigkeit eines nicht in den Vertragsstaaten ansässigen Vertreters

In der Sache **J 23/88** hatte die Eingangsstelle den Antrag des Anmelders nach R. 90 (1) a) EPÜ mit der Begründung zurückgewiesen, daß ein amerikanischer Patentanwalt nicht unter R. 90 (1) a) EPÜ falle, da er weder Anmelder noch Inhaber eines europäischen Patents, noch eine nach dem Heimatrecht des Anmelders oder Patentinhabers zu dessen Vertretung berechnete Person sei. Diese Entscheidung stützte sich auf eine enge Auslegung der R. 90 (1) a) EPÜ und insbesondere auf die Prämisse, wonach der in dieser Regel genannte Personenkreis (nach dem Heimatrecht des Anmelders oder Patentinhabers berechnete Personen) zwar Vormünder oder Konkursverwalter des Anmelders bzw. Patentinhabers einschließt, nicht aber nach dem Recht eines Nichtvertragsstaats legitimierte Patentanwälte, deren Geschäftsunfähigkeit für die Anwendung der obengenannten Regel mithin irrelevant ist. Folglich wies die Kammer den Antrag des Anmelders nach R. 90 (1) a) EPÜ zurück.

Die Kammer prüfte jedoch von Amts wegen, ob es sich nicht um eine Unterbrechung des Verfahrens nach R. 90 (1) c) EPÜ handelte (fehlende Geschäftsfähigkeit des Vertreters eines Anmelders eines europäischen Patents), worauf sich der Beschwerdeführer nicht ausdrücklich berufen hatte. Sie gelangte zu dem Schluß, daß in diesem Fall der amerikanische Patentanwalt zur fraglichen Zeit ein geschäftsunfähiger Vertreter des Anmelders im Sinne der R. 90 (1) c) EPÜ gewesen sei. Diese Auslegung stehe voll und ganz in Einklang mit den vorbereitenden Dokumenten hinsichtlich der angestrebten Gleichbehandlung von Anmeldern aus Vertrags- und aus Nichtvertragsstaaten. Nach Ansicht der Kammer wurde in R. 90 (1) c) EPÜ bewußt ein anderer Wortlaut gewählt als in R. 90 (1) a) EPÜ, um die Gleichbehandlung von Anmeldern aus Vertrags- und aus Nichtvertragsstaaten zu gewährleisten (vgl. Protokoll der 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I der

Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, Luxemburg, 22. bis 26. November 1971, BR/144/71, Nr. 71). Die Kammer stellte fest, daß Art. 133 (2) EPÜ für die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung- und nur dafür - eine begrenzte Ausnahme vom Vertretungserfordernis nach Art. 134 EPÜ vorsehe. Die Einreichung der Patentanmeldung könne vom Anmelder selbst oder durch jeden von ihm entsprechend bevollmächtigten Vertreter rechtsgültig vorgenommen werden. Sobald nun das EPA die Bearbeitung der internationalen Anmeldung ordnungsgemäß aufgenommen habe, verliere eine amerikanischer Patentanwalt also durch das Zusammenspiel von Art. 27 (7) PCT, Art. 133 (2) EPÜ und Art. 134 EPÜ seine Handlungsbefugnis nach Art. 49 PCT. Nach dem Verlust seiner Vertretungsbefugnis könne aber auch sein Tod oder seine Geschäftsunfähigkeit keine Unterbrechung des Verfahrens nach R. 90 (1) c) EPÜ mehr bewirken.

3.6 Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses (Regel 90 (1) b) EPÜ)

Nach R. 90 (1) b) EPÜ wird das Verfahren vor dem EPA unterbrochen, wenn der Anmelder oder Patentinhaber aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen.

In **J 9/90** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß eine Anwendung von R. 90 (1) b) EPÜ (Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses) mit Rücksicht auf Art. 60 (3) EPÜ und R. 20 (3) EPÜ die rechtliche Identität des im europäischen Patentregister eingetragenen Anmelders und der vom Konkurs betroffenen Person (hier eine GmbH) voraussetzt; zur Möglichkeit der Wiedereinsetzung, siehe S. 364.

In der Entscheidung **J 26/95** (ABl. 1999, 668) stellte die Kammer fest, daß es, wie aus der Entstehungsgeschichte der R. 90 EPÜ ersichtlich, für die Frage, ob ein gegen das Vermögen gerichtetes Verfahren das Verfahren gemäß R. 90 (1) b) EPÜ unterbreche, nicht darauf ankomme, wie dieses Verfahren genannt oder offiziell bezeichnet werde. Ebenso wenig sei entscheidend, ob das Verfahren dazu diene, alle Gläubiger des Schuldners zu befriedigen. Entscheidend sei vielmehr das Kriterium, ob das gegen das Vermögen gerichtete Verfahren den Anmelder aus rechtlichen Gründen daran hindere, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Das Verfahren nach Kapitel 11 des amerikanischen Konkursgesetzes sei zwar ein gegen das Vermögen des Schuldners gerichtetes Verfahren, es mache es dem Schuldner aber nicht unmöglich, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Vielmehr sei es charakteristisch für ein Verfahren nach Kapitel 11, daß der Schuldner die Geschäfte fortführe, wobei er durch den Umstand, daß er die Interessen seiner Gläubiger zu wahren habe und gegebenenfalls von einem Treuhänder überwacht werde, gewissen Einschränkungen unterworfen sein möge. Die Kammer folgerte daraus, daß Konkursverfahren nach Kapitel 11 daher nicht mit den Fällen vergleichbar seien, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als Auslöser für die Unterbrechung des Verfahrens anerkannt worden seien, d. h. in denen die Beteiligten einem gerichtlichen Vergleichsverfahren nach französischem Recht unterworfen waren (**J 7/83**, ABl. 1984, 211) oder nach deutschem Insolvenzrecht der Konkurs eröffnet wurde (**J 9/90**, unveröffentlicht). Da in der vorliegenden Sache besondere Umstände nicht geltend gemacht worden seien, kam die Kammer zu dem Schluß, daß ein gegen den Anmelder gerichtetes Verfahren nach Kapitel 11 "Sanierung" in Titel 11 - Konkurs - des United States Code keine Unterbrechung des Verfahrens vor dem

EPA im Sinne der R. 90 (1) b) EPÜ bewirke.

3.7 Folgen einer Unterbrechung des Verfahrens (Regel 90 (4) EPÜ)

Nach R. 90 (4) EPÜ, Satz 1, beginnen die am Tag der Unterbrechung für den Anmelder oder Patentinhaber laufenden Fristen an dem Tag von neuem zu laufen, an dem das Verfahren wiederaufgenommen wird. In R. 90 (4) EPÜ sind zwei Ausnahmen dazu enthalten, nämlich die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und die Frist für die Entrichtung der Jahresgebühren. R. 90 (4) EPÜ sieht jedoch keine Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz der Unterbrechung aller Fristen vor. In diesem Absatz soll lediglich die Berechnung der Fristen bei Wiederaufnahme des Verfahrens geregelt werden (**J 7/83**, ABl. 1984, 211).

In **J 7/83** (ABl. 1984, 211) führte die Kammer aus, daß eine Unterbrechung des europäischen Patenterteilungsverfahrens aufgrund eines gerichtlichen Vergleichsverfahrens (R. 90 (1) b) EPÜ) den Ablauf der in Art. 94 (2) EPÜ festgesetzten Frist für die Entrichtung der **Prüfungsgebühr** von dem gerichtlich festgesetzten Zeitpunkt der Einstellung der Zahlungen bis zu dem Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Erteilungsverfahrens (R. 90 (2) EPÜ) hemme. Die Frist laufe dann für die verbliebene Zeit, mindestens jedoch für die in R. 90 (4) EPÜ vorgesehene Zeit von zwei Monaten weiter. In **J ..87** (ABl. 1988, 323) wies die Kammer darauf hin, daß diese Auslegung nicht auf die **Jahresgebühren** angewandt werden könne, für die im EPÜ keine Zahlungsfrist, sondern nur der Fälligkeitszeitpunkt festgesetzt sei. Unter diesen Umständen sei die einzige Frist, die im Zusammenhang mit den Jahresgebühren gehemmt werden könne, die in Art. 86 EPÜ vorgesehene Frist von sechs Monaten für die Entrichtung der Jahresgebühr mit Zuschlags-gebühr; R. 90 (4) EPÜ sei so auszulegen, daß der Zeitpunkt der Entrichtung der Jahresgebühren, die während der Geschäftsunfähigkeit des Vertreters oder des Anmelders fällig geworden seien, auf den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Verfahrens verschoben werde.

4. Störung im Postverkehr

R. 85 (2) EPÜ sieht eine Fristverlängerung vor, wenn die Frist an einem Tag abläuft, an dem die Postzustellung in einem Vertragsstaat oder zwischen einem Vertragsstaat und dem EPA allgemein unterbrochen oder im Anschluß an eine solche Unterbrechung gestört ist. Die Dauer der Unterbrechung oder Störung der Postzustellung wird in einer Mitteilung des Präsidenten des EPA bekanntgegeben.

In der Entscheidung **J 4/87** (ABl. 1988, 172) hat die Kammer bestätigt, daß im Falle einer unvorhergesehenen Verzögerung bei der Postzustellung, die eine Fristversäumung zu Folge hat, das EPA nicht zu einer Fristverlängerung befugt ist, wenn diese nicht unter R. 85 (2) EPÜ fällt.

Nach der von der Juristischen Beschwerdekammer in **J 11/88** (ABl. 1989, 433) gegebenen Auslegung ist R. 85 (2) EPÜ so formuliert, daß sich bei einer allgemeinen Unterbrechung der Postzustellung oder einer daran anschließenden Störung im Sinne dieser Regel jede Frist, die innerhalb des Unterbrechungs- oder Störungszeitraums ablaufe, von Rechts wegen verlängere; wenn also der Präsident des EPA keine Verlautbarung über die Dauer dieses Zeitraums bekanntgebe, weil ihm die erforderlichen Informationen nicht rechtzeitig

vorgelegen hätten, so berühre dies nicht die Rechte der durch die Unterbrechung oder Störung beschwerten Personen. Im übrigen sei die Frage, ob eine Unterbrechung der Postzustellung und die daran anschließende Störung als "allgemeine Unterbrechung" gelten, eine Tatfrage, die anhand aller verfügbaren, glaubwürdigen Informationen geklärt werden müsse; im Zweifelsfall sollte das EPA gemäß Art. 114 (1) EPÜ den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln.

Im Anschluß an **J 4/87** und **J 11/88** führte die Juristische Beschwerdekammer in der Entscheidung **J 3/90** (ABl. 1991, 550) aus, daß R. 85 (2) EPÜ nicht nur bei einer Unterbrechung anwendbar sei, die das **gesamte Staatsgebiet** betreffe. Die Kammer hatte in diesem Fall zu prüfen, ob die Unterbrechung der Postzustellung die Bewohner eines Gebietes so sehr beeinträchtigte, daß von einer allgemeinen Unterbrechung gesprochen werden muß. Sie entschied, daß eine Unterbrechung durch ihre begrenzte geographische Ausdehnung ihren allgemeinen Charakter nicht verliere. Ob ein Vertreter den Auswirkungen eines Streiks hätte ausweichen können, sei aber für die Anwendung von R. 85 (2) EPÜ kein Kriterium.

Auch in **J 1/93** bestätigte die Juristische Beschwerdekammer, daß unter R. 85 (2) EPÜ ein maßgebliches Kriterium für eine allgemeine Unterbrechung der Postzustellung darin bestehe, daß die breite Öffentlichkeit in einem Gebiet, das eine gewisse Bedeutung habe, auch wenn seine geographische Ausdehnung begrenzt sei, betroffen gewesen sein müsse. Der Verlust eines einzelnen Postsacks treffe zwar möglicherweise eine Reihe einzelner Empfänger, nicht aber die breite Öffentlichkeit.

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ

1.1 Begriff der Frist

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann nur gewährt werden, wenn der Anmelder gegenüber dem EPA eine Frist versäumt hat, d. h. eine ihm aufgrund des EPÜ oder durch einen Beamten des EPA konkret gesetzte Frist, innerhalb deren er eine bestimmte Handlung vornehmen mußte.

In **J 3/83** legte die Kammer dar, daß der Begriff der Frist im Sinne des Art. 122 EPÜ einen Zeitraum von bestimmter Länge bedeutet. Für die Benennung von Staaten gibt es einen solchen Zeitraum nicht. Die Staaten müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt benannt werden (vgl. Art. 79 (1) EPÜ).

In **J 7/90** (ABl. 1993, 133) vertrat die Kammer die Auffassung, daß die nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern gesetzte "Zeitgrenze" keine "Frist" im Sinne des Art. 122 (1) EPÜ ist. Nach dieser Zeitgrenze ist ein Antrag auf Berichtigung der Benennung eines Vertragsstaats oder des Prioritätstages im Interesse der Öffentlichkeit in aller Regel abzuweisen, wenn er nicht so frühzeitig gestellt wird, daß in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung ein entsprechender Hinweis gegeben werden kann.

In **J 21/96** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die zeitliche Grenze für die Einreichung einer Teilanmeldung (R. 25 (1) EPÜ) keine Frist im Sinne des Art. 122 (1) EPÜ sei. Sie markiere lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren, nach dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden könne. Diesen Zeitpunkt bestimme der Anmelder mit seiner Einverständniserklärung nach R. 51 (4) EPÜ. Da es demnach keine Frist einzuhalten gelte, sei auch eine Wiedereinsetzung nicht möglich.

1.2 Unmittelbare Rechtsverluste nach dem EPÜ

Nach Art. 122 (1) EPÜ ist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur möglich, wenn zuvor als unmittelbare Folge der Versäumung einer Frist gegenüber dem EPA ein Rechtsverlust eingetreten ist.

In **J 1/80** (ABl. 1980, 289) hatte der Anmelder es unterlassen, innerhalb der in R. 38 (3) EPÜ vorgesehenen Frist von sechzehn Monaten eine beglaubigte Abschrift der Prioritätsunterlagen einzureichen. Die Juristische Beschwerdekammer befand, daß nach dem Übereinkommen erst bei Ablauf dieser Frist ein Mangel vorliege. Der Mangel könne erst nach Ablauf dieser Frist festgestellt werden, und dem Anmelder müsse Gelegenheit gegeben werden, ihn innerhalb einer weiteren Frist zu beseitigen. Ein Rechtsverlust trete nur dann ein, wenn der Anmelder von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch mache.

In **J 7/93** (siehe Kapitel PCT, S. 664) teilte das EPA dem Beschwerdeführer nicht mit, daß seine früheren Mitteilungen bezüglich einer angeblich versäumten Frist gegenstandslos waren; dieser hätte sonst erkennen können, daß sein Wiedereinsetzungsantrag unnötig war. Statt dessen setzte das EPA das Wiedereinsetzungsverfahren fort und lehnte schließlich eine Wiedereinsetzung ab, ohne zu berücksichtigen, daß das Verfahren von Anfang an hinfällig gewesen war. Die Kammer hielt dies für einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der R. 67 EPÜ und ordnete billigerweise die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, obwohl der Beschwerdeführer diese nicht beantragt hatte (**J 7/82**, ABl. 1982, 391). Da ein Grund zur Beantragung einer Wiedereinsetzung nicht mehr gegeben war, sei die Wiedereinsetzungsgebühr vom EPA widerrechtlich erhoben worden und müsse deshalb dem Beschwerdeführer zurückerstattet werden (Bestätigung von **J 1/80**, **T 522/88**).

1.3 Versäumung der Handlung durch den Anmelder

Nach Art. 122 (1) EPÜ kann Wiedereinsetzung dem Anmelder sowie dem Patentinhaber gewährt werden.

In **G 1/86** (ABl. 1987, 447) ließ die Große Beschwerdekammer folgende Ausnahme von diesem Prinzip zu: Ein **Einsprechender, der Beschwerdeführer ist**, kann nach Art. 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden, wenn er die Frist zur Einreichung der **Beschwerdebegründung** versäumt hat. Die Große Beschwerdekammer hat zunächst festgestellt, daß die Verfasser des Übereinkommens mit der Formulierung des Art. 122 EPÜ nur bestimmte Fälle und bestimmte Fristen von einer Wiedereinsetzung ausschließen, nicht dagegen die Wiedereinsetzung auf den Patentanmelder und Patentinhaber beschränken wollten. Sowohl der Wortlaut des Art. 122 (1) EPÜ als auch die Materialien zum EPÜ und ein Vergleich des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten lassen andererseits den Schluß zu, daß

der Einsprechende von einer Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist ausgeschlossen ist. Damit ist jedoch die Frage noch nicht geklärt, ob er auch von der Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung ausgeschlossen ist. Als die Verfasser des EPÜ beschlossen, den Einsprechenden von der Wiedereinsetzung auszuschließen, sah der Entwurf des Übereinkommens noch keine eigene Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung vor, so daß sie sich zu diesem Punkt nicht geäußert haben.

Die Große Beschwerdekammer hat die Auffassung vertreten, daß die Gründe, die den Ausschluß des Einsprechenden von der Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist rechtfertigen - insbesondere das Interesse des Patentinhabers, nicht länger im Unklaren darüber gelassen zu werden, ob eine Beschwerde vorliegt -, nicht auf die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung ausgedehnt werden dürfen, weil ja dann das Beschwerdeverfahren bereits anhängig und die Rechtsunsicherheit somit nicht mehr gegeben ist. Der Rechtszug ist eröffnet, und der Patentinhaber muß sich wie alle anderen Beteiligten den Verfahrenserfordernissen beugen und warten, bis die Kammer eine endgültige Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde trifft.

Auf dieser Grundlage hat die Kammer den in den Vertragsstaaten des EPÜ anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsatz angewandt, wonach allen Beteiligten an einem Verfahren vor einem Gericht dieselben Verfahrensrechte eingeräumt werden müssen (er entspringt dem allgemeinen Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz). Dieser Grundsatz verbietet es, den Einsprechenden anders als den Patentinhaber zu behandeln, da dies zu einer für ihn unzumutbaren Diskriminierung führen würde.

In **T 210/89** (ABl. 1991, 433) führte die Beschwerdekammer aus, daß ein Beschwerdeführer, der Einsprechender ist, von der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen ist, wenn er die Zweimonatsfrist für die **Einlegung der Beschwerde** (Art. 108 EPÜ, Satz 1) versäumt hat. Ein Einsprechender (Beschwerdeführer), der seine Wiedereinsetzung beantragt, kann sich nicht (in Anwendung des Art. 125 EPÜ) auf den Grundsatz der "Gleichheit aller vor dem Gesetz" berufen, wenn aus verfahrensrechtlichen Gründen keine Beschwerde vorliegt (zu unterscheiden von **G 1/86** s.o.). Denn für den Anmelder oder Patentinhaber, der es versäumt hat, seine Beschwerde anhängig zu machen, ist der Rechtsweg erschöpft. Im Gegensatz dazu bleibt einem Einsprechenden, der es versäumt hat, seine Beschwerde anhängig zu machen, immer noch die Nichtigkeitsklage vor den nationalen Gerichten, in deren Zuständigkeit das europäische Patent übergegangen ist (s. auch **T 323/87**, ABl. 1989, 343 und **T 128/87**, ABl. 1989, 406).

Unter Hinweis auf **G 1/86** führte die Beschwerdekammer in **T 702/89** aus, daß ein Antrag des Einsprechenden auf Wiedereinsetzung in die neunmonatige Frist zur Einlegung des **Einspruchs** und Entrichtung der Einspruchsgebühr nach Art. 99 (1) EPÜ als unzulässig zurückzuweisen ist. In **G 1/86** hatte die Große Beschwerdekammer festgestellt, daß der Rechtszug im Beschwerdeverfahren eröffnet sei, wenn die Beschwerde eingelegt und die entsprechende Gebühr gezahlt worden sei. Analog dazu führte die Kammer in **T 748/93** aus, daß im Einspruchsverfahren gemäß Art. 99 (1) EPÜ der Rechtszug mit der Einreichung der Einspruchsschrift und der Zahlung der entsprechenden Gebühr eröffnet werde.

Im Verfahren **J 3/80** (ABl. 1980, 92) stellte die Kammer folgendes fest: **Leitet eine nationale**

Behörde für gewerblichen Rechtsschutz eine bei ihr eingereichte europäische Patentanmeldung **nicht rechtzeitig an das EPA weiter**, so daß sie als zurückgenommen gilt (Art. 77 (5) EPÜ), kann der Anmelder keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verlangen, weil das EPÜ eine Wiedereinsetzung nur vorsieht, wenn er selbst und nicht die Zentralbehörde die Frist versäumt hat.

2. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

2.1 Für die Entscheidung über den Antrag zuständiges Organ

Über den Antrag entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat (Art. 122 (4) EPÜ).

In **J 22/86** (ABl. 1997, 280) stellte die Kammer fest, daß für die Entscheidung bei Nichtentrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und bei Nichteinreichung der Übersetzung zunächst die Prüfungsabteilung zuständig ist. Unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falls hat die Kammer jedoch gemäß Art. 111 (1) EPÜ beschlossen, im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung über den Wiedereinsetzungsantrag zu entscheiden (s. auch **J 9/86**).

In **T 26/88** (ABl. 1991, 30) kam der Beschwerdeführer der Aufforderung nach R. 58 (5) EPÜ nicht nach, innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Aufforderung die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der Ansprüche einzureichen. Der Patentinhaber stellte den Antrag, daß die Beschwerdekammer den Wiedereinsetzungsantrag nach Art. 122 EPÜ prüfen und darüber entscheiden sollte. Die Kammer hielt den der Entscheidung **J 22/86** zugrunde liegenden Fall für ganz anders gelagert als den hier vorliegenden; deshalb sei es auch gerechtfertigt gewesen, daß die Kammer damals ausnahmsweise im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung über den Wiedereinsetzungsantrag entschieden habe (vgl. **T 522/88**).

In **J 10/93** (ABl. 1997, 91) stellte die Kammer fest, daß für Entscheidungen, die die Übertragung von Rechten an einer europäischen Patentanmeldung betreffen, nach Art. 20 (1) EPÜ die Rechtsabteilung zuständig ist. Die Rechtsabteilung hatte jedoch nicht nur über diesen Antrag befunden, sondern auch über den Antrag des Beschwerdeführers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, den sie als unzulässig zurückwies. In diesem Fall bestand das Versäumnis darin, daß der Anmelder einen gemäß Art. 96 (2) EPÜ ergangenen Bescheid der Prüfungsabteilung nicht beantwortet hatte. Infolgedessen war das Organ, das über den Wiedereinsetzungsantrag zu entscheiden hatte, die Prüfungsabteilung (Art. 122 (4) EPÜ). Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Rechtsabteilung in diesem Punkt ihre Befugnisse überschritten habe. Dies könne nicht mit der Begründung gerechtfertigt werden, man habe vor der Prüfung des Eintragungsantrags zuerst über die Wiedereinsetzung entscheiden müssen. Die Kammer hob die Entscheidung der Rechtsabteilung allein aus diesem Grund auf und ordnete an, den Wiedereinsetzungsantrag zur Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

In **J 23/96** beantragte die Anmelderin eine Entscheidung gemäß R. 69 (2) EPÜ und hilfsweise die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Eine Kurzmitteilung der Prüfungsabteilung

besagte, daß über den Antrag auf Wiedereinsetzung nach Rechtskraft der Entscheidung gemäß R. 69 (2) EPÜ oder gegebenenfalls im Beschwerdeverfahren entschieden werde. Die Beschwerdekammer betonte, der Hilfsantrag werde für den Fall gestellt, daß der Hauptantrag nicht gewährt werden könne; er rücke dem Hauptantrag nach und sei in der gleichen Entscheidung zu bescheiden wie der Hauptantrag. Das von der Prüfungsabteilung eingeschlagene Verfahren sei zum einen nicht verfahrensökonomisch und könnte zum anderen den Antragsteller dazu zwingen, zweimal eine Beschwerde einlegen zu müssen. Das Verfahren der Prüfungsabteilung leide somit an einem wesentlichen Verfahrensmangel, der im vorliegenden Fall zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und ohne sachliche Entscheidung zur Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung führen müsse, damit diese gleichzeitig über den Hauptantrag und über den hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag entscheide. Eine Entscheidung der Kammer über diesen Wiedereinsetzungsantrag war nicht zulässig, da sie nicht gemäß Art.122 EPÜ über die versäumte Handlung zu entscheiden hat. Dies ist hier die Prüfungsabteilung.

In **T 473/91** (ABl. 1993, 630) ging es um die Frage, welche Instanz für die Entscheidung über Anträge auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung einer Beschwerdeschrift zuständig ist. Die Kammer stellte fest, daß die im Rahmen des Art. 109 EPÜ (Abhilfe) zu klärende Frage der Zulässigkeit einer Beschwerde nur dann in die Zuständigkeit der Erstinstanz fällt, wenn sie unmittelbar anhand des bloßen Beschwerdevorbringens (Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung, Zeitpunkt der Entrichtung der Beschwerdegebühr) entschieden werden kann. Für einen Antrag auf Wiedereinsetzung in eine die Beschwerde selbst betreffende Frist (Art. 108 EPÜ) ist demnach ausschließlich die Beschwerdekammer zuständig (s. auch **T 949/94**). Im Rahmen des im EPÜ verankerten und auf dem Grundsatz des Devolutiveffekts von Rechtsmitteln basierenden Systems der Nachprüfung durch eine gesonderte, höhere Instanz bewirkt eine Endentscheidung (nicht zu verwechseln mit einer wegen Ablaufs der Beschwerdefrist nicht mehr beschwerdefähigen Entscheidung) einer niedrigeren Instanz, daß für diese der Fall insoweit abgeschlossen ist, als die Entscheidung alle anstehenden sachlichen Fragen klärt. Als Ausnahme vom Grundsatz des Devolutiveffekts sieht Art. 109 EPÜ die Möglichkeit der Abhilfe durch die Erstinstanz vor. Diese Vorschrift muß jedoch eng ausgelegt werden, beinhaltet sie doch eine Ausnahme vom ansonsten systematisch eintretenden Devolutiveffekt der Beschwerde. Da über die Frage der Zulässigkeit erst nach der Entscheidung über die Wiedereinsetzung befunden werden kann, muß die Beschwerdekammer über den Wiedereinsetzungsantrag entscheiden.

In der Entscheidung **T 624/96** erklärte die Kammer, da die Beschwerdebegründung nicht innerhalb der in Art. 108 hierfür festgesetzten Frist unter Berücksichtigung der R. 78 (3) EPÜ eingereicht worden sei, müsse die Beschwerde aufgrund der R. 65 (1) EPÜ als unzulässig verworfen werden, es sei denn, dem Wiedereinsetzungsantrag des Beschwerdeführers werde stattgegeben. Ein solcher Antrag ist vom Beschwerdeführer eingereicht worden. Die Kammer sei aufgrund des Art. 122 (4) EPÜ für die Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag zuständig, da die versäumte Handlung ein Beschwerdeverfahren betreffe.

In **W 3/93** (ABl. 1994, 931) entschied die Kammer, daß sie für die Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags zuständig sei, weil sie auch über den Widerspruch zu entscheiden habe (Art. 122 (4) EPÜ).

2.2. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ

2.2.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in eine Frist muß innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt werden, das zur Fristversäumung geführt hatte. Die versäumte Handlung ist innerhalb der gleichen Frist nachzuholen. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern fällt das Hindernis an dem Tag weg, an dem der für die Anmeldung zuständigen Person (d. h. dem Patentinhaber oder seinem zugelassenen Vertreter) zur Kenntnis gebracht wird, daß eine Frist nicht eingehalten worden ist (**J 27/88**, **T 191/82**, ABl. 1985, 189; **T 287/84**, ABl. 1985, 333; **J 27/90**, ABl. 1993, 422).

Wie die Kammer in **T 191/82** (ABl. 1984, 415) feststellte, kann in einem Fall, bei dem ein Fristversäumnis, das einen Rechtsverlust nach dem EPÜ zur Folge hat, von einem Angestellten eines Vertreters festgestellt wird, das Hindernis (d. h. die Unkenntnis darüber, daß die Frist nicht eingehalten wurde) erst dann als weggefallen gelten, wenn der betreffende Vertreter selbst von der Sachlage Kenntnis erhalten hat, da ihm die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben muß, ob ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt werden soll und welche Begründung und Beweismittel dem EPA dabei vorzulegen sind (vgl. auch **J 7/82**, ABl. 1982, 391, **J 9/86**, **T 381/93**).

In **J 27/88** vertrat die Kammer die Auffassung, im vorliegenden Fall sei weder der Beschwerdeführer noch der europäische Vertreter der Verantwortliche, sondern der amerikanische Patentvertreter, der der bevollmächtigte Vertreter des Beschwerdeführers und befugt sei, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses sei der Tag, an dem der amerikanische Patentvertreter das Versäumnis erkannt habe. In ihrer Entscheidung stellte die Kammer fest, daß der wirksame Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses nicht zwangsläufig der Zeitpunkt sei, an dem das Versäumnis erkannt werde, sondern der Zeitpunkt, an dem es hätte erkannt werden müssen, wenn alle gebotene Sorgfalt beachtet worden wäre (s. auch **T 315/90**).

Wie in **J 29/86** (ABl. 1988, 84) ausgeführt, steht in den meisten Fällen "das Hindernis" im Zusammenhang mit einem Fehler bei der Ausführung der Absicht des Beteiligten, die Frist einzuhalten. Der Beteiligte weiß solange nicht, daß ein Fehler unterlaufen und die Frist nicht eingehalten worden ist, bis er - in der Regel zum ersten Mal durch eine Mitteilung des EPA - darauf aufmerksam wird. In solchen Fällen fällt das "Hindernis" spätestens mit dem Erhalt der Mitteilung weg. Der Tatbestand des Hindernisses nach Art. 122 EPÜ ist anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalles festzustellen. Liegt ein Tatbestandsirrtum vor, so fällt das Hindernis an dem Tag weg, an dem der für die Patentanmeldung Verantwortliche den Irrtum hätte bemerken müssen. Dies ist nicht zwangsläufig der Tag, an dem die Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ zugeht (s. **T 315/90**). Wenn aber eine solche Mitteilung ordnungsgemäß zugestellt wurde, kann - sofern die Umstände nicht dagegen sprechen - davon ausgegangen werden, daß sie den Wegfall bewirkt hat (siehe **J 7/82**, ABl. 1982, 391, **J 27/90**, ABl. 1993, 422).

In **J 27/90** (ABl. 1993, 422) hatte der Anmelder, eine amerikanische Firma, einen europäischen zugelassenen Vertreter aufgrund einer allgemeinen Vollmacht ordnungsgemäß

zu seinem Vertreter bestellt (R. 101 (2) EPÜ). Mit der Entrichtung der Jahresgebühren betraute der Beschwerdeführer ein mit EDV arbeitendes Dienstleistungsunternehmen, eine sog. Gebührenabwicklungsfirma. Mit einer beim zugelassenen Vertreter eingegangenen Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, weil die Jahresgebühr und die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden seien. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß eine Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ, die an den bestellten Vertreter gerichtet ist, den Wegfall des Hindernisses bewirkt, sofern die Umstände nicht dagegen sprechen. Dies gilt auch, wenn eine Partei ihrem (europäischen) zugelassenen Vertreter Anweisungen über ihren (nationalen) Patentvertreter erteilt. Die Einschaltung eines unabhängigen Dienstleistungsunternehmens für die Entrichtung von Jahresgebühren stellt keinen solchen Umstand dar, der dagegen spricht.

In **T 840/94** (ABl. 1996, 680) stellte die Kammer fest, daß das Hindernis nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern an dem Tag wegfällt, an dem der Anmelder oder sein Vertreter den Irrtum hätte bemerken müssen. Die Kammer wies ferner darauf hin, daß das EPA den europäischen Vertreter gemäß R. 81 (1) EPÜ ordnungsgemäß benachrichtigt habe. Wenn ein Beteiligter den bevollmächtigten Vertreter anweise, weitere Mitteilungen des EPA nicht weiterzuleiten, könne er sich nicht darauf berufen, ihm hätten dem europäischen Vertreter zugestellte und für die Fortsetzung des Verfahrens erforderliche Informationen gefehlt. Die Kammer entschied daher, daß der Wiedereinsetzungsantrag nicht innerhalb der in Art. 122 (2) EPÜ vorgesehenen Frist eingereicht worden war.

In **T 900/90** betonte die Kammer, daß in allen Fällen, in denen das Hindernis durch den Erhalt der Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ als weggefallen gelten könne, eindeutig feststehen müsse, daß weder der Vertreter noch der Anmelder vor dem Erhalt dieser Mitteilung wußte, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt.

J 7/82 (ABl. 1982, 391) zufolge ist R. 78 (2) EPÜ, letzter Satz, wonach die Zustellung mit der Aufgabe zur Post als bewirkt angesehen wird, für die Zwecke des Art. 122 EPÜ nicht auf Fälle anzuwenden, in denen der Eingang einer Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ zur Bestimmung des Zeitpunkts maßgeblich ist, zu dem ein der Einhaltung einer Frist entgegenstehendes Hindernis weggefallen ist. In diesen Fällen ist der Zeitpunkt des tatsächlichen Eingangs beim Anmelder maßgeblich. So waren in **J 22/92** die Mitteilungen gemäß R. 69 (1) EPÜ und R. 85a (1) EPÜ ordnungsgemäß entsprechend den Bestimmungen der R. 78 (2) EPÜ erfolgt, da der Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz im Gebiet eines Vertragsstaates hatte. Dessenungeachtet befand die Kammer, daß das Hindernis erst danach durch ein Telefongespräch zwischen dem neu bestellten zugelassenen Vertreter und dem EPA weggefallen sei. Die Kammer hob hervor, daß der Wegfall des Hindernisses eine Tatsachenfrage sei und daher zweifelsfrei feststehen müsse. Dies sei nicht der Fall, wenn die Zustellung nach R. 78 (2) EPÜ mit der Aufgabe zur Post nur als bewirkt angesehen werde, der Zugang des Schreibens aber nicht nachgewiesen werden könne. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß das Hindernis an dem Tag weggefallen war, an dem der zuständige Vertreter des Beschwerdeführers erstmals von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hatte (s. **T 191/82**, ABl. 1985, 189).

In **T 428/98** (ABl. 2001, 485) wurde klargestellt, daß wenn der Anmelder durch eine Mitteilung des Amtes von einer Fristversäumnis in Kenntnis gesetzt wird, das Hindernis für die

Vornahme der versäumten Handlung im Sinne von Art. 122 (2) EPÜ, Satz 1, im Regelfall mit dem tatsächlichen Eingang der Mitteilung entfällt, mit der der Anmelder von der Versäumnis in Kenntnis gesetzt wird, wenn die Versäumnis bloß auf der bis dahin bestehenden Unkenntnis davon beruht hat, daß die Verfahrenshandlung nicht vorgenommen wurde. Die Zustellungsfiktion der R. 78 (3) EPÜ (bis zum 31.12.1998 anwendbare Fassung) ist auf die Bestimmung des Zeitpunktes des Wegfalls des Hindernisses auch dann nicht anwendbar, wenn sich dies zu Lasten des Anmelders auswirkt, weil der tatsächliche Eingang der Mitteilung vor dem nach R. 78 (3) EPÜ berechneten Zeitpunkt liegt.

In **G 1/90** (ABl. 1991, 275) ging es um den besonderen Fall, daß das Patent mit einer Entscheidung widerrufen worden war, weil bei der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang ein Formerfordernis nicht erfüllt worden war. Die Große Beschwerdekammer hielt fest, daß die Entscheidung über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumnung der Fristen nach Art. 102 (4) und (5) EPÜ nicht komplizierter sei als bei anderen Fristversäumnissen. Der Patentinhaber könne daher nach Wegfall des Hindernisses den Antrag auf Wiedereinsetzung stellen, auch wenn die Entscheidung über den Widerruf noch nicht ergangen sei. Je nach den Umständen des Falles könne dies zur Wahrung der Frist nach Art. 122 (2) EPÜ sogar notwendig sein.

2.2.2 Jahresfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ

Ein Wiedereinsetzungsantrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig.

In **J 16/86** entschied die Kammer, daß ein Wiedereinsetzungsantrag, der mehr als ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht wird, unzulässig ist, aus welchen Gründen auch immer der Antrag verspätet gestellt wurde (vgl. auch **J 2/87**, ABl. 1988, 330; **J 34/92**).

In **J 6/90** (ABl. 1993, 714) wurde die Begründung erst kurz nach Ablauf der Jahresfrist, jedoch innerhalb der in Art. 122 (2) EPÜ vorgesehenen Begründungsfrist, die im vorliegenden Fall später ablief, eingereicht. Die Juristische Beschwerdekammer vertrat die Ansicht, daß die Jahresfrist für Rechtssicherheit sorgen solle. Ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist müsse für alle Beteiligten klar sein, daß keine Wiedereinsetzung mehr möglich ist. Nach Ablauf der Jahresfrist könne dann jeder Beteiligte darauf vertrauen, daß eine Patentanmeldung oder ein Patent, das durch Versäumnung einer Frist ungültig geworden sei, nicht wiederauflebe. Wenn allerdings ein Dritter bei Einsicht in die Akte feststelle, daß innerhalb der Frist von einem Jahr ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt worden ist, sei er hinreichend vorgewarnt. Die Kammer gelangte zu folgendem Schluß: "Für die Erfüllung des Erfordernisses, daß ein gültiger Wiedereinsetzungsantrag innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zu stellen ist, genügt es, wenn die Akte eine klar dokumentierte Absichtserklärung enthält, der ein Dritter entnehmen kann, daß sich der Anmelder um die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung bemüht" (s. auch **T 270/91**, **T 493/95**).

2.3 Nachholung der versäumten Handlung

Die versäumte Handlung ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses nachzuholen (Art. 122 (2) EPÜ, Satz 2).

Gemäß **T 167/97** (ABl. EPA 1999, 488) setzt das Erfordernis in Art. 122 (2) EPÜ, Satz 2, voraus, daß auch die nachgeholte Handlung die Anforderungen des EPÜ erfüllt, d. h. im vorliegenden Fall, daß die Beschwerdebegründung für die Zwecke des Art. 108 EPÜ, letzter Satz, zulässig ist. Ist die zusammen mit dem Wiedereinsetzungsantrag eingereichte Beschwerdebegründung nicht so ausreichend, daß die Beschwerde für zulässig erklärt werden kann, muß auch der Wiedereinsetzungsantrag für unzulässig erklärt werden.

2.4. Einreichung und Substantiierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ

Gemäß Art. 122 (2) EPÜ ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen. Nach Art. 122 (3) EPÜ ist der Antrag zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern werden diese Vorschriften durchweg dahingehend ausgelegt, daß innerhalb der genannten Frist eine Begründung eingereicht werden muß, die zumindest die wichtigsten Tatsachen enthält, auf die der Antrag sich stützt. Nach Ablauf der Frist können erforderlichenfalls weitere Beweismittel zur Stützung dieser Tatsachenbehauptungen eingereicht werden.

In **T 13/82** (ABl. 1983, 411) vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Antrag nur begründet wäre, wenn nach den vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen der Anmelder alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt zur Wahrung der Frist beachtet hätte. Dies setze voraus, daß überhaupt ein Tatbestand schlüssig dargelegt und glaubhaft gemacht werde, der ein Fehlverhalten einer Hilfsperson als Ursache des Versäumnisses zumindest als wahrscheinlich erscheinen lasse. Die Möglichkeit eines Fehlverhaltens der Hilfsperson allein genüge zur Entlastung des Anmelders nicht (**T 715/89**).

In **J 17/89** betonte die Kammer, daß die Frist von zwei Monaten nach Art. 122 (2) EPÜ eindeutig dazu gedacht sei, den Beteiligten die Möglichkeit zu geben, die nötigen Nachforschungen und Rücksprachen vorzunehmen und die Unterlagen für die Einreichung eines Antrags nach Art. 122 EPÜ vorzubereiten.

In **T 287/84** (ABl. 1985, 333) entschied die Kammer: Ein Antrag auf Wiedereinsetzung entspricht der Forderung des Art. 122 (3) EPÜ, daß die zur Begründung des Antrags dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind, auch dann, wenn der ursprünglich eingereichte schriftliche Antrag diese Tatsachen zwar nicht enthält, aber im Zusammenhang mit einem anderen, sie enthaltenden Schriftstück gesehen werden kann, das vor Ablauf der Antragsfrist eingereicht worden ist.

In **J 5/94** wurde entschieden, daß die Begründung eines Wiedereinsetzungsantrags auch nach Fristablauf noch ergänzt werden könne, sofern die Ergänzung eine Vervollständigung des fristgemäßen Vorbringens darstelle, also das ursprüngliche Wiedereinsetzungsbegehren nicht auf eine neue Basis gestellt werde.

In **T 324/90** (ABl. 1993, 33) stellte die Kammer fest, daß die Beweismittel zur Stützung der Tatsachenbehauptungen auch noch nach Ablauf der Frist von zwei Monaten nach Art. 122 (2) EPÜ eingereicht werden können. Nur die Gründe und Tatsachen sind innerhalb dieser Frist anzugeben. Es ist nicht notwendig, in einem Antrag auf Wiedereinsetzung die

Beweismittel (ärztliche Atteste, eidesstattliche Versicherungen und ähnliches) anzugeben, auf die die als Begründung dienenden Tatsachen gestützt sind. Solche Beweismittel können erforderlichenfalls auch nach Fristablauf noch eingereicht werden (s. auch **T 667/92**).

In **J 8/95** brachte der Beschwerdeführer vor, daß in der deutschen Fassung des Art. 122 (3) EPÜ nicht verlangt werde, daß die Begründung eines Wiedereinsetzungsantrags innerhalb der in Art. 122 (2) EPÜ festgesetzten Frist eingereicht werden müsse. Hierfür sei keine bestimmte Frist vorgeschrieben. Er machte geltend, daß sich die Rechtsprechung zur vorliegenden Streitfrage ausschließlich auf die englische und/oder französische Fassung des Art. 122 (3) EPÜ, Satz 1, nicht jedoch auf dessen deutsche Fassung stütze. Nach Art. 177 (1) EPÜ seien die drei Fassungen des Übereinkommens gleichermaßen verbindlich. Im vorliegenden Fall sei die Verfahrenssprache Deutsch; somit müsse der Entscheidung die deutsche Fassung zugrunde gelegt werden, die weniger streng sei. Die Kammer entschied jedoch, daß Art. 177 (1) EPÜ einen einheitlichen Willen des Gesetzgebers voraussetze, der nur anhand aller drei Fassungen des Übereinkommens ermittelt werden könne. Dadurch werde verhindert, daß sich ein Anmelder auf einen angeblich weniger strengen Wortlaut einer Bestimmung des EPÜ in der Verfahrenssprache berufen könne (s. auch **T 324/90**, ABl. 1993, 33).

In der Sache **J 26/95** (ABl. 1999, 668) hatte der Anmelder zwei Fristen versäumt, die unabhängig voneinander abgelaufen waren und jeweils dazu führten, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Wiedereinsetzungsantrag in einem solchen Fall für jede versäumte Frist gestellt werden müsse, wenn die Sanktion, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, abgewendet werden solle. Wenn so vorgegangen werde, gebe es folglich zwei Wiedereinsetzungsanträge, die rechtlich voneinander unabhängig seien. Unerheblich sei, ob solche Anträge im selben oder in verschiedenen Schreiben und am selben oder an verschiedenen Tagen gestellt würden. Seien zwei verschiedene Fristen versäumt worden, so könne der Rechtsverlust nur geheilt werden, wenn der Anmelder in bezug auf beide Fristen nachweise, daß alle Erfordernisse des Art. 122 EPÜ erfüllt worden seien, und zwar einschließlich der Zahlung von zwei Gebühren nach Art. 122 (3) EPÜ, Satz 2, so daß die Anträge zulässig und begründet seien.

2.5 Beseitigung von Mängeln im Wiedereinsetzungsantrag

In **T 14/89** (ABl. 1990, 432) hob die Beschwerdekammer hervor, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes, der das Verfahren zwischen dem EPA und den Beteiligten beherrscht, es erfordert, den Antragsteller auf offensichtliche, leicht behebbare Mängel seines Wiedereinsetzungsantrags (hier: Glaubhaftmachung und Zahlung der Gebühr) hinzuweisen, wenn die Beseitigung der Mängel noch innerhalb der Zweimonats-Wiedereinsetzungsfrist des Art. 122 (2) EPÜ erwartet werden kann. Wird ein solcher Aufklärungshinweis innerhalb der Zweimonats-Wiedereinsetzungsfrist unterlassen, ist er mit Fristsetzung nachzuholen. Handlungen, deren Mängel innerhalb dieser gesetzten Frist beseitigt werden, gelten als rechtzeitig im Sinne von Art. 122 (2) EPÜ erfolgt. Die Juristische Beschwerdekammer bestätigte diese Rechtsprechung in dem ähnlich gelagerten Fall **J 13/90**, wies jedoch darauf hin, daß dies nur für Fristen gilt, die keine Ausschußfristen sind (**J 34/92**).

In **J 41/92** (ABl. 1995, 93) befand die Kammer, die Benutzer des EPÜ könnten ihre eigene Verantwortung für die Erfüllung der Übereinkommensvorschriften nicht einfach dadurch auf das EPA abwälzen, daß sie dieses darum bäten, sie auf alle Mängel hinzuweisen, die im Laufe des Verfahrens auftreten könnten. Sei jedoch ein Mangel für das EPA leicht erkennbar und ohne weiteres fristgerecht zu beheben, so erfordere es der Grundsatz des Vertrauensschutzes, daß das EPA einen warnenden Hinweis gebe (im Anschluß an die Entscheidungen **T 14/89**, ABl. 1990, 432 und **J 13/90**, ABl. 1994, 456). Auch wenn das EPA unter Umständen aufgrund des Vertrauensschutzes verpflichtet sei, auf eine konkrete Anfrage hin Auskunft zu erteilen, könne ein Beteiligter nicht erwarten, daß er auf alle im Laufe des Verfahrens auftretenden Mängel hingewiesen werde (s. auch **J 12/94**).

3. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ

3.1 Allgemeines

In Art. 122 (5) EPÜ werden bestimmte Fristen von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen.

So schließt Art. 122 (5) EPÜ ausdrücklich die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aus, wenn die Anmelde- und die Recherchegebühr sowie die Benennungsgebühren nicht innerhalb der in Art. 78 (2) EPÜ und Art. 79 (2) EPÜ vorgeschriebenen Fristen entrichtet werden und die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der in Art. 94 (2) EPÜ vorgeschriebenen Frist gezahlt wird. Dieser ausdrückliche für die nicht rechtzeitige Zahlung dieser Gebühren vorgesehene Ausschluß gilt auch für die nicht rechtzeitige Zahlung innerhalb der in R. 85a EPÜ und R. 85b EPÜ vorgesehenen Nachfristen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil sich das unzweideutige Verbot in Art. 122 (5) EPÜ umgehen ließe, wenn man bei der Nichteinhaltung von Nachfristen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bejahen würde (s. **J 12/82**, ABl. 1983, 221, **J 18/82**, ABl. 1983, 441 und **J 11/86**). In der Entscheidung **J 11/86** führte die Kammer aus, daß eine europäische Patentanmeldung, für die weder die Anmelde- noch die Recherchen-, noch die Benennungsgebühren rechtzeitig entrichtet worden seien, als zurückgenommen gelte (Art. 90 (3) EPÜ, Art. 91 (4) EPÜ). Die Nichtzahlung dieser Gebühren falle nicht unter die behebbaren Mängel gemäß Art. 91 (2) EPÜ, die zu beseitigen das EPA dem Anmelder Gelegenheit geben müsse. Die Beschwerdeführer könnten daher keinerlei Rechte daraus ableiten, daß das EPA kein Erinnerungsschreiben versandt habe; die Wiedereinsetzung sei nach Art. 122 (5) EPÜ ausgeschlossen, unabhängig davon, ob ein Erinnerungsschreiben ergangen sei oder nicht.

In **J 8/94** (ABl. 1997, 17) hatte die Kammer zu prüfen, ob der in Art. 122 (5) EPÜ statuierte Ausschluß der Prüfungsantragsfrist von der Wiedereinsetzung auch für die Nachfrist gemäß R. 85b EPÜ gilt oder nicht. Für die alte Fassung von R. 85b, die am 4. Juni 1981 in Kraft trat, war dies von der Juristischen Beschwerdekammer schon bejaht worden (**J 12/82**, ABl. 1983, 221). In **J 8/94** stellte die Kammer fest, daß gemäß der Neufassung von R. 85b EPÜ, die seit dem 1. April 1989 mit geringfügigen Änderungen in Kraft ist (vgl. ABl. 1989, 1), die Nachfrist nun nicht mehr unmittelbar an die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags anschließt, sondern erst mit Zustellung einer Mitteilung des Amtes zu laufen beginnt, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird. Die Änderung erfolgte auf Grund der Erfahrung, daß bei einer Versäumung der Grundfrist oft auch die unmittelbar daran anschließende Nachfrist nicht wahrgenommen werden konnte. Dieses Problem ergab sich in gleicher Weise für alle

Nachfristen gemäß R. 85a EPÜ und R. 85b EPÜ. Die Neufassung der R. 85a EPÜ und R. 85b EPÜ hatte demnach vor allem verfahrenstechnische Gründe. Sie bezweckte in erster Linie eine Erhöhung der Sicherheit für die Anmelder bei der Wahrnehmung der Nachfristen. Am Ausschluß der Nachfristen von der Wiedereinsetzung sollte sich dadurch aber nichts ändern, wie sich aus den vorbereitenden Dokumenten eindeutig ergibt. Die Kammer kam damit zum Ergebnis, daß die Nachfrist gemäß der geltenden Fassung von R. 85b EPÜ ebenso von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen war, wie die in Art. 122 (5) EPÜ genannte Grundfrist zur Stellung des Prüfungsantrags gemäß Art. 94 (2) EPÜ (bestätigt durch die Entscheidung **J 25/94**).

In der Sache **J 12/92** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Art. 121 (2) EPÜ, Satz 2, möglich ist (vgl. **J ..87**, ABl. 1988, 323, **J 29/94**, ABl. 1998, 147).

Die Vorschriften des Art. 122 EPÜ gelten nicht für die in Absatz 2 dieses Artikels genannten Fristen (**T 900/90**).

3.2 Ausschluß von PCT-Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ

In **J 16/90** (ABl. 1992, 260) hat der Beschwerdeführer, der die Anmelde- und Recherchegebühr sowie die Benennungsgebühren für die von ihm eingereichte europäische Patentanmeldung weder innerhalb der Frist nach Art. 78 (2) EPÜ und Art. 79 (2) EPÜ noch in der Nachfrist nach R. 85a EPÜ entrichtet hatte, die Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ beantragt. Zur Stützung seines Antrags berief sich der Beschwerdeführer auf die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer, wonach Euro-PCT-Anmelder, die die entsprechenden Gebühren nicht fristgerecht entrichtet hatten, in ihre Rechte wiedereingesetzt worden seien (vgl. **J 5/80**, ABl. 1981, 343, **J 12/87**, ABl. 1989, 366). Damit liege eine Ungleichbehandlung von europäischen Direktanmeldern und Euro-PCT-Anmeldern vor. Die Juristische Beschwerdekammer befaßte die Große Beschwerdekammer u.a mit dieser Frage.

Die Große Beschwerdekammer entschied in dem Verfahren **G 3/91** (ABl. 1993, 8), daß entgegen der bisherigen Rechtsprechung die Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der nationalen Grundgebühr, der Benennungsgebühren und der Recherchegebühr bei Euro-PCT-Anmeldungen ebenso ausgeschlossen ist wie bei den entsprechenden Fristen für europäische Anmeldungen. In Art. 122 (5) EPÜ seien weder die R. 104b (1) b) EPÜ (entspricht der jetzigen R. 106 EPÜ) und c) EPÜ (entspricht der jetzigen R. 107 (1) e) EPÜ) noch Art. 157 (2) b) EPÜ und Art. 158 (2) EPÜ ausdrücklich erwähnt. Gemäß Art. 11 (4) PCT stehe jedoch eine internationale Anmeldung, die die Erfordernisse der Ziffern i bis iii des Absatzes 1 dieses Artikels erfülle, "einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung ... gleich". Entsprechendes sei nach Art. 150 (3) EPÜ vorgesehen. Unter diesen Umständen gelte jede internationale Anmeldung, die die vom PCT vorgeschriebenen Bedingungen erfülle und in der ein europäisches Patent beantragt werde, als vorschriftsmäßige europäische Patentanmeldung. Die Große Beschwerdekammer führte aus, daß die Fristen, die die Euro-PCT-Anmelder und die europäischen Direktanmelder zu beachten haben, ihrem Wesen nach identisch seien; es sei daher rechtens, wenn sie gleich behandelt würden. Somit ergebe sich, daß sowohl die Fristen nach Art. 78 (2) EPÜ und Art. 79 (2) EPÜ als auch die Fristen nach

VI.E.3. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ

R. 104b (1) b) und c) EPÜ (wie oben) in Verbindung mit Art. 157 (2) b) EPÜ und Art. 158 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ ausgeschlossen seien.

Zusätzlich ging die Große Beschwerdekammer noch auf die Frage der Wiedereinsetzbarkeit in die Nachfrist nach R. 85a EPÜ ein und stellte fest, daß diese Nachfrist eng an die Grundfristen nach Art. 78 (2) EPÜ und Art. 79 (2) EPÜ bzw. nach der R. 104b (1) b) und c) EPÜ (wie oben) gebunden und daher ebenso wie diese nach Art. 122 (5) EPÜ von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sei.

In **G 5/92** und **G 6/92** (ABl. 1994, 22 und 25) befaßte sich die Große Beschwerdekammer mit der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr nach Art. 94 (2) EPÜ. Aus Art. 122 (5) i.V.m. Art. 94 (2) EPÜ ergebe sich, daß einem Anmelder, der verhindert gewesen sei, diese Frist einzuhalten, keine Wiedereinsetzung gewährt werden könne. Die Große Beschwerdekammer verwies auf **G 3/91** (ABl. 1993, 8), nach der Art. 122 (5) EPÜ auf den Euro-PCT-Anmelder ebenso anzuwenden sei wie auf den europäischen. Der Ausschluß der Wiedereinsetzung umfaßt demnach die Fristen nach Art. 94 (2) EPÜ unabhängig davon, ob der Anmelder den "direkten" europäischen oder den Euro-PCT-Weg beschritten hat.

In **G 5/93** führte die Große Beschwerdekammer ergänzend aus, daß ein Euro-PCT-Anmelder in die Frist zur Zahlung der in R. 104b (1)b) iii) EPÜ (entspricht der jetzigen R. 110 EPÜ) vorgesehenen Anspruchsgebühren sehr wohl wiedereingesetzt werden könne, da Art. 122 (5) EPÜ für den europäischen Direktanmelder die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der entsprechenden Gebühren gemäß R. 31 EPÜ nicht ausschließe.

Zur Anwendung der neuen Rechtsprechung auf noch anhängige Verfahren (s. Vorlagefrage der Juristischen Beschwerdekammer in **J 4/93**) wies die Große Beschwerdekammer in **G 5/93** (ABl. 1994, 447) darauf hin, daß Euro-PCT-Anmelder dann in die Frist zur Zahlung der in R. 104b EPÜ vorgesehenen nationalen Gebühr (entspricht der jetzigen R. 106 EPÜ) wiedereingesetzt werden könnten, wenn dies vor der Bekanntmachung der Entscheidung **G 3/91** beantragt wurde.

In **T 227/97** (ABl. 1999, 495) befand die Kammer, daß eine Frist durch Art. 122 (5) EPÜ ausdrücklich ausgenommen sein müsse. Es könne nicht unterstellt werden, daß die Absicht bestanden habe, die Frist nach R. 28 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ auszunehmen. Der Schutz der Öffentlichkeit werde durch Art. 122 (6) EPÜ gewährleistet. Die in der Ausführungsordnung verankerten Fristen seien generell der Wiedereinsetzung zugänglich, wenn ihre Versäumung einen Rechtsverlust nach sich ziehe.

Die Kammer vertrat ferner die Auffassung, daß gemäß Art. 48 (2) a) PCT ein Euro-PCT-Anmelder, der eine bestimmte Verfahrenshandlung nicht innerhalb der im PCT vorgeschriebenen Frist vorgenommen habe, die maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ zur Wiedereinsetzung (Art. 122 EPÜ) immer dann geltend machen könne, wenn sie auch dem europäischen Direktanmelder, der die entsprechende Frist versäumt habe, zu Gebote stehe. Sie gelangte zu dem Schluß, daß die Bestimmungen des Art. 122 EPÜ auf die in R. 28 (2) a) EPÜ festgesetzte Frist und die entsprechende Frist in R. 13bis.4 PCT Anwendung findet.

4. Artikel 48 (2) a) PCT

In Art. 48 (2) a) PCT heißt es, daß jeder Vertragsstaat, soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als entschuldigt ansieht, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind. Die Vorschriften in bezug auf die Wiedereinsetzung fallen unter die Bestimmungen des Art. 48 (2) a) PCT, sofern die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. Infolgedessen kann der Euro-PCT-Anmelder, der eine bestimmte Verfahrenshandlung nicht innerhalb der im PCT vorgesehenen Frist vorgenommen hat, die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ über die Wiedereinsetzung in allen Fällen in Anspruch nehmen, in denen auch der europäische Direktanmelder bei Versäumung der entsprechenden Frist hiervon Gebrauch machen kann (vgl. **G 3/91**, ABl. 1993, 8).

Im Verfahren **W 4/87** (ABl. 1988, 425) entschied die Kammer, daß ein Antrag auf Wiedereinsetzung auch dann gestellt werden könne, wenn die Begründung für den gemäß R. 40.2 c) PCT eingelegten Widerspruch verspätet eingereicht worden sei, da man Art. 122 EPÜ i. V. m. Art. 48 (2) PCT anwenden könne.

In **W 3/93** (ABl. 1994, 931) waren die Wiedereinsetzung in die von der ISA gesetzte Frist gemäß Art. 17 (3) a) EPÜ und R. 40.1 PCT zur Einreichung eines Widerspruchs und sinngemäß die Prüfung des Widerspruchs beantragt worden. In Anlehnung an die von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung **G 1/83** (ABl. 1985, 60, insbesondere Nr. 5 und 6 der Gründe) für die Auslegung des EPÜ entwickelten Grundsätze legte die Kammer daher Art. 8 (2) PCT so aus, daß im Falle der Versäumung der Frist nach R. 40.3 PCT dieselben Rechtsbehelfe wie bei Versäumnis anderer vergleichbarer Fristen unter dem PCT oder dem EPÜ zur Verfügung stehen (s. auch **W 4/87**). Die Kammer befand, daß mit der Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand der Rechtszustand vor der Feststellung des Rechtsverlusts durch Fristversäumnis wiederhergestellt wird. Die auf Fristversäumnis beruhende Entscheidung der Beschwerdekammer wird damit hinfällig, auch wenn sie rechtskräftig ist. Mit anderen Worten, die Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durchbricht deren Rechtskraft, so daß es keiner Aufhebung oder Abänderung dieser Entscheidung bedarf. Dies hat zur Folge, daß der Widerspruch zulässig ist und in der Sache geprüft werden muß.

5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Damit einem Antrag auf Wiedereinsetzung stattgegeben werden kann, muß der Antragssteller nach Art. 122 (1) EPÜ die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet haben und trotzdem daran verhindert worden sein, eine Frist einzuhalten.

5.1 Gebotene Sorgfalt

In vielen Entscheidungen der Beschwerdekammern wurde zur Frage der Beachtung "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" Stellung genommen. Bei der Beurteilung dieser Frage sind die Umstände des Einzelfalls in ihrer Gesamtheit zu würdigen (**T 287/84**, ABl. 1985, 333). Das Sorgfaltsgebot muß anhand der Situation beurteilt werden, wie sie vor Ablauf der Frist bestand. Das heißt, die Maßnahmen, die der Beteiligte zur Einhaltung der Frist ergriffen hat, müssen ausschließlich unter Berücksichtigung der zu

diesem Zeitpunkt herrschenden Umstände beurteilt werden (**T 667/92, T 381/93**).

In **T 30/90** wies die Kammer darauf hin, daß es bei der Entscheidung über die Gewährbarkeit des Wiedereinsetzungsantrags im Kern um die Frage gehe, ob das Verhalten des Beschwerdeführers selbst und/oder seines Vertreters in dem gesamten Zeitraum nach Ergehen der betreffenden Entscheidung "alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt" erkennen lasse. Unter "aller gebotenen Sorgfalt" sei in diesem Zusammenhang alle angemessene Sorgfalt zu verstehen, d. h. das Maß an Sorgfalt, das der hinreichend kompetente durchschnittliche Patentinhaber/Vertreter unter den gegebenen Umständen aufwenden würde.

In **J 23/87** hielt die Kammer, daß sich ein Anmelder bei Beachtung des in Art. 122 EPÜ verankerten Sorgfaltsgebots nicht gänzlich auf die in den verschiedenen Verfahrensabschnitten von den PCT-Behörden und vom EPA freiwillig gegebenen Auskünfte verlassen darf, wenn er über die Weiterverfolgung seiner Anmeldung entscheidet; vielmehr muß er dafür sorgen, daß er normalerweise in der Lage ist, die im PCT und EPÜ festgelegten Grundfristen einzuhalten, und zwar auch dann, wenn er diese Auskünfte verspätet oder gar nicht erhält.

Die Rechtsprechung hat dabei das Kriterium entwickelt, daß die gebotene Sorgfalt als beachtet gilt, wenn die Fristversäumung entweder durch außerordentliche Umstände oder durch ein einmaliges Versehen in einem sonst gut funktionierendes Fristenüberwachungssystem verursacht worden ist (**J 2/86, J 3/86**, ABl. 1987, 362). Daß ein Terminüberwachungssystem zufriedenstellend funktioniert, muß von dem betreffenden Beteiligten nachgewiesen werden (vgl. z. B. **J 9/86, J 27/88, J 28/92, T 179/87, T 27/86, T 166/87, T 715/91, T 612/90, T 731/91, T 179/92, T 371/92** (AbI. 1995, 324), **T 377/93, T 956/93, T 681/95, T 1062/96, T 186/97**).

Beruft sich ein Verfahrensbeteiligter zur Begründung seines Wiedereinsetzungsantrags darauf, ein verspätet beim EPA eingegangenes Schriftstück habe die normale Postlaufzeit überschritten, so hat er zu belegen, daß die Sendung auf dem konkret von ihm gewählten Postweg das EPA normalerweise rechtzeitig erreicht hätte (**T 777/98**, ABl. 2001, 500).

5.1.1 Außerordentliche Umstände

In **T 14/89** (AbI. 1990, 432) war die Mitteilung nach R. 58 (5) EPÜ wegen einer **innerbetrieblichen Umorganisation** und eines damit verbundenen Umzugs in einen falschen Umzugskarton geraten und wurde daher nicht der zuständigen Abteilung des Patentinhabers zugeleitet. Diese Tatsache, die zur Versäumung der Frist geführt hatte, wertete die Kammer als einen isolierten Fehler, wie er trotz sorgfältiger Organisation eines Betriebes nicht ausgeschlossen werden kann. Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung waren daher gegeben.

In **T 469/93** erkannte die Kammer an, daß im Verlauf **komplizierter Firmen-Eigentumsübergänge** auch bei Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt vereinzelter Fehler nicht ganz vermeidbar sind. Da es sich hier um einen einmaligen Fehler handelte, dessen Ursachen inzwischen abgestellt waren, war dem Antrag

des Beschwerdeführers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattzugeben.

In **J 13/90** (ABl. 1994, 456) stand der Anmelder, ein kleines Unternehmen mit etwa 15 Beschäftigten, mit einer anderen Firma wegen einer **Geschäftsübernahme** in Verhandlungen. Im Laufe dieser Verhandlungen fand ein Vertreterwechsel statt. Infolge des nichtvorhersehbaren Scheiterns der Verhandlungen und des bereits eingeleiteten Vertreterwechsels wurde die Entrichtung der vierten Jahresgebühr übersehen. Dieses einmalige Versehen in einer besonderen Situation erscheint nach Auffassung der Kammer entschuldbar, so daß die beantragte Wiedereinsetzung gewährt werden kann.

In **J 21/92** und **J 24/92** hatten der amerikanische Anmelder und sein amerikanischer Patentvertreter unabhängig voneinander ihr jeweiliges **Gebührenüberwachungssystem umgestellt**. Die Lage wurde noch dadurch kompliziert, daß der Patentvertreter für die Jahresgebühren des Beschwerdeführers nicht mehr zuständig war.

In **T 369/91** (ABl. 1993, 561) handele es sich bei den einschlägigen Umständen **um die Umstellung von einem manuellen auf ein computergestütztes Fristenüberwachungssystem**. Unter "gebotener Sorgfalt" sei zu verstehen, daß während der Umstellungszeit sichergestellt sein müsse, daß die für die Bearbeitung aller Kategorien von Fällen zuständigen Vertreter darauf hingewiesen würden, welches System - das manuelle oder das computergestützte - die betreffende Erinnerung erstellt habe. Nur so könnten sie zuverlässig wissen, ob und wann sie mit einer weiteren Erinnerung rechnen könnten.

5.1.2 Zuverlässiges System zur Fristenüberwachung

a) Allgemeines

Ein einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden System ist entschuldbar; ein Beschwerdeführer oder sein Vertreter muß glaubhaft machen können, daß zum fraglichen Zeitpunkt in seinem Büro ein in der Regel effizientes System zur Überwachung der im EPÜ vorgeschriebenen Fristen bestand (**J 2/86**, **J 3/86**, ABl. 1987, 362, **J 23/92**). Die Tatsache, daß dieses System über Jahre hinweg effizient funktioniert hat, sah die Kammer als Beweis dafür an, daß es normalerweise zuverlässig ist (vgl. **T 30/90**, **J 31/90**, **J 32/90**, **T 309/88**).

Auch in **T 130/83** wertete die Kammer die Tatsache, daß ein Vertreter ein eigenes Fristenüberwachungssystem eingeführt hatte, um sich gegen die Folgen eines unter Arbeitsdruck möglichen Versehens abzusichern, als starken Anscheinsbeweis dafür, daß der Vertreter die gebotene Sorgfalt beachtet hatte (**T 869/90**, **T 715/91**, **T 111/92**, **T 428/98** (ABl. 2001, 485)).

b) Kleine Kanzlei

In **T 166/87** vom 16.5.1988 vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Frage, ob ein bestimmtes System, mit dem die fristgemäße Vornahme von Verfahrenshandlungen wie z. B. die Entrichtung von Gebühren in einer bestimmten Kanzlei sichergestellt werden soll, das

VI.E.5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt" nach Art. 122 EPÜ erfüllt, entsprechend den Umständen im Einzelfall beantwortet werden muß (**J 9/86**). Nach Ansicht der Kammer kommt es darauf an, ob das System im normalen Betrieb zuverlässig und in der Regel zufriedenstellend funktioniert, so daß bejaht werden kann, daß sich der Anmelder mit "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" um die Einhaltung der betreffenden Frist bemüht hat. In einer relativ kleinen Kanzlei, in der in der Regel zuverlässiges Personal effizient und auf persönliche Weise arbeitet, kann ein Kontrollmechanismus, insbesondere im Zusammenhang mit einmaligen Zahlungen, wie es etwa bei der Beschwerdegebühr der Fall ist, billigerweise als überflüssig angesehen werden (vgl. **T 223/88**).

In **J 31/90** vertrat die Kammer die Auffassung, daß das vorliegende System zwar bei weitem nicht perfekt sei, unter den hier gegebenen besonderen Umständen jedoch als in der Regel zufriedenstellend betrachtet werden könne. Dies sei allerdings nur den besonderen Umständen zu verdanken, unter denen der Vertreter und seine Sekretärin zusammenarbeiteten. In zehnjähriger gemeinsamer Arbeit in einer kleinen Kanzlei habe sich ein ausgezeichnetes, von gegenseitigem Vertrauen geprägtes Arbeitsverhältnis entwickelt. Die Kammer sah es als erwiesen an, daß das System jahrelang gut funktioniert habe, und wertete dies als Beweis dafür, daß es normalerweise zuverlässig sei (vgl. **J 33/90**).

In **T 869/90** stellte die Kammer fest, daß in den letzten zehn Tagen vor Fristablauf die Handlungen des Vertreters offenbar in keiner Weise kontrolliert worden waren. Der Vertreter scheine in diesem Zeitraum tatsächlich ganz allein für die fristgerechte Abfassung und Absendung der Beschwerdebegründung verantwortlich gewesen zu sein. Insbesondere im Zusammenhang mit einer Frist, die nicht verlängerbar sei, sei es aus Gründen der Vorsicht ratsam, im Arbeitsablauf ein Kontrollsystem vorzusehen, bei dem die Tätigkeit des für die sachliche Bearbeitung zuständigen Vertreters von einer unabhängigen Person überprüft werde, die dafür zu sorgen habe, daß das fragliche Schriftstück rechtzeitig versandt werde. Die Kammer befand, daß das Fehlen einer Kontrolle in ähnlich gelagerten Fällen künftig zur Folge haben könnte, daß auf mangelnde Sorgfalt erkannt werde. Sie räumte aber ein, daß bis zu diesem Vorkommnis der Gedanke, dem Vertreter oder einem seiner Sozii könnte ein solches Versehen unterlaufen, wohl abwegig erschienen sei. Somit sah sie das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt" mit einiger Wahrscheinlichkeit als erfüllt an.

In **T 73/89** lehnte die Kammer den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung ab, daß die normalerweise ausreichende Verwendung eines Terminkalenders nur funktionieren kann, wenn ein qualifizierter Patentvertreter im Einzelfall prüft, ob eine Fristverlängerung notwendig oder möglich ist. In dem betreffenden Fall war eine solche Überprüfung nicht erfolgt.

In **T 828/94** stellte die Kammer fest, daß in ein Fristenüberwachungssystem, nach dem eine bestimmte Kanzlei verfährt, um die fristgerechte Entrichtung von Gebühren sicherzustellen, ein unabhängiger Kontrollmechanismus eingebaut sein sollte, um Mißverständnisse zwischen einem Vertreter und einer Hilfskraft darüber zu vermeiden, wer von ihnen für die fristgerechte Erstellung und Vorlage einer Beschwerdeschrift zuständig ist; so könnte etwa jemand unabhängig vom Vertreter und der Hilfskraft für die Kontrolle zuständig sein. Wo Mißverständnisse entstehen könnten, weil beide für dieselbe Akte zuständig sind, sollte die Hilfskraft klare Arbeitsanweisungen erhalten.

c) Großes Unternehmen

In **J 9/86** meinte die Kammer, in einem großen Unternehmen, in dem immer eine beträchtliche Anzahl von Terminen überwacht werden muß, könne in der Regel erwartet werden, daß zumindest ein wirksamer Kontrollmechanismus im System eingebaut sei (**T 223/88, J 26/92, T 828/94**).

In **T 686/97** erkannte die Kammer an, daß die besondere Zuständigkeit der rein administrativen Abteilung, insbesondere die Beschränkung ihrer Funktion auf eine keinesfalls interpretierende Anwendung der einschlägigen Regelungen und Fristen, nach wie vor der einzig gangbare Weg sei und deshalb in der Regel als gut funktionierendes System gelten könne.

Die Kammer stellte jedoch fest, daß sich die firmeneigene Patentabteilung, die die Wiedereinsetzung beantragt habe, bei der Überwachung und Beachtung der einschlägigen Fristen allein auf die Angaben in den verschiedenen Formblättern des EPA bzw. in den im Amtsblatt veröffentlichten Mitteilungen verlassen habe. Somit sei das Fristenüberwachungssystem weitgehend, wenn nicht überwiegend als reaktives System ausgelegt gewesen, bei dem auf eine interne rechtliche Prüfung und die daraus resultierenden administrativen Maßnahmen verzichtet worden sei.

Die Kammer bemerkte ferner, daß Überwachungssysteme, die normalerweise gut funktionierten, wenn es um die Einhaltung anderer Verfahrensregeln nach dem EPÜ gehe, im Falle von Beschwerden vor den Beschwerdekammern, die nach dem EPÜ eine abschließende rechtliche Überprüfung vornehmen sollen, nicht ausreichten. Die Bereitstellung eines "redundanten" oder "absolut sicheren" Systems sei bei Unternehmen wesentlicher Bestandteil eines in der Regel gut funktionierenden Überwachungssystems. Daß versäumt worden sei, die zuständigen Patentvertreter auf administrativem Weg an die für die Einreichung von Beschwerdebegründungen geltenden Fristen zu erinnern, sei unvereinbar mit einem generell gut funktionierenden System und damit mit der Sorgfaltspflicht im Sinne des Art. 122 (1) EPÜ.

5.2 Versehen oder Verhinderung an der Fristeinhaltung

5.2.1 Taktische Überlegungen

Nach Art. 122 (1) EPÜ muß die betreffende Partei verhindert worden sein, eine Frist einzuhalten. In **T 413/91** vom 25.6.1992 stellte die Kammer fest, daß unter dem Begriff "verhindert" eine objektive Tatsache oder ein objektives Hindernis zu verstehen sei, das der Vornahme der erforderlichen Handlung entgegenstehe, so etwa die versehentliche Eingabe eines falschen Datums in ein Überwachungssystem. Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer keine Beschwerdebegründung eingereicht, weil er hoffte, mit dem Patentinhaber zu einer Einigung zu gelangen, die dann jedoch nicht zustande kam. Die Kammer war der Meinung, ein solcher Grund rechtfertige keine Wiedereinsetzung, zumal diese als außerordentlicher Rechtsbehelf gedacht sei. Sie biete einer Partei keine Alternative zur eigentlich vorzunehmenden Handlung und impliziere auch in keiner Weise einen Anspruch auf Aufhebung der mißlichen Wirkung eines bewußten Vorgehens, selbst wenn

VI.E.5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

sich dieses später als Fehler erweise. Eine Partei, die ganz bewußt auf die Einreichung einer Beschwerdebegründung verzichtet habe, könne nicht durch die Hintertür eines Wiedereinsetzungsantrags doch noch eine Nachprüfung durch die Beschwerdeinstanz erreichen. Die Kammer wies den Wiedereinsetzungsantrag daher zurück.

In **T 250/89** (ABl. 1992, 355) berief sich der Einsprechende darauf, daß er die Beschwerdebegründung nicht fristgerecht habe einreichen können, da er sie notwendigerweise auf Dokumente habe stützen müssen, die von einem Dritten zurückgehalten worden seien. Die Beschwerdekammer bestätigte die ständige Rechtsprechung (**G 1/86**, ABl. 1987, 447 und **T 287/84**, ABl. 1985, 333), daß bei der Beurteilung der Frage, ob alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei, das Wort "alle" wichtig ist und daß die Versäumung der Frist nicht auf einem Verschulden, sondern auf einem Versehen beruhen muß. Die Kammer lehnte den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung ab, daß der Einsprechende innerhalb der Frist über genügend Material verfügt habe, um eine Beschwerdebegründung zu verfassen, die den Erfordernissen des Art. 108 EPÜ, Satz 3 und R. 64 EPÜ genügt hätte.

5.2.2 Finanzielle Schwierigkeiten

Die Juristische Beschwerdekammer hatte in **J 22/88** (ABl. 1990, 244) die Frage zu klären, ob Art. 122 EPÜ auch auf länger andauernde finanzielle Schwierigkeiten anwendbar ist. Unter Hinweis auf die Materialien zum EPÜ kam die Kammer zu dem Schluß, daß unverschuldete finanzielle Schwierigkeiten, derentwegen Fristen zur Zahlung von Gebühren versäumt werden, ein Grund für die Gewährung einer Wiedereinsetzung sein können. Die Stattgabe des Antrags setzt voraus, daß sich der Antragsteller mit der gebotenen Sorgfalt um finanzielle Unterstützung bemüht hat. Weiterhin stellte die Kammer klar, daß es für den Nachweis der Beachtung der gebotenen Sorgfalt natürlich der Feststellung bedarf, daß es sich um ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten gehandelt hat und daß dies auf Umstände zurückzuführen war, die der Beschwerdeführer nicht zu vertreten hatte (vgl. **J 31/89**, **T 822/93**). In der Entscheidung **J 9/89** stellte die Kammer fest, es fehle jeglicher Beweis dafür, daß sich in der kritischen Zeit der Anmelder selbst oder ein Dritter in seinem Namen um finanzielle Unterstützung bemüht habe.

In **J 11/98** wurde die fünfte Jahresgebühr für eine PCT-Anmeldung nicht fristgerecht entrichtet, und die Prüfungsabteilung erließ eine Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ, in der festgestellt wurde, daß die Anmeldung gemäß Art. 86 (3) EPÜ als zurückgenommen galt. Der neu bestellte Vertreter des Anmelders beantragte, das EPA solle die Unterbrechung des Verfahrens gemäß R. 90 (1) (a) oder (b) EPÜ anerkennen (s. Kapitel "Unterbrechung des Verfahrens, S. 331) und Wiedereinsetzung in die versäumte Frist gewähren, da gegenüber dem Beschwerdeführer/Anmelder 1996 zum fraglichen Zeitpunkt die Bestimmungen von Kapitel 11 ("Sanierung") in Titel 11 ("Konkurs") des US-Codes angewandt worden seien.

Die Kammer bestätigte die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die den Wiedereinsetzungsantrag abgelehnt hatte. Der Anmelder habe nicht nachgewiesen, daß er im fraglichen Zeitraum über keinerlei Mittel verfügt habe, mit denen er Zahlungen hätte tätigen können, und daß es ihm somit völlig unmöglich gewesen sei, die Gebühren zu entrichten. Nur eine solche Situation habe die Kammer in Ausnahmefällen als

Wiedereinsetzungsgrund gelten lassen. Den Ausführungen des Anmelders zufolge war seine Entscheidung, die fünfte Jahresgebühr bei Fälligkeit nicht zu entrichten, nicht auf völlige Zahlungsunfähigkeit zurückzuführen, sondern auf die geschäftlichen Prioritäten, die er damals setzte. Dies könne eine Wiedereinsetzung nicht rechtfertigen.

5.3 Zur Beachtung der Sorgfalt gehaltene Person

Zur Beachtung der Sorgfalt ist primär der Anmelder/Patentinhaber gehalten. Bedient es sich Hilfspersonen, so hat er sich das Verhalten dieser Person anlasten zu lassen (vgl. **J 5/80**, ABl. 1981, 343). Die Sorgfalt, die es zu beachten gilt, wird auch unterschiedlich beurteilt, je nach dem ob es sich dabei um den Anmelder, den Vertreter oder eine Hilfsperson handelt.

5.3.1 Sorgfaltspflicht des Anmelders

a) Allgemeines

In **J 3/93** stellte sich die Beschwerdekammer auf den Standpunkt, daß die in Art. 122 EPÜ verankerte Sorgfaltspflicht in erster Linie dem Anmelder auferlegt sei und erst durch die mit der Vertretungsvollmacht vorgenommene Übertragung der Zuständigkeit auf den zugelassenen Vertreter des Anmelders beim Amt übergehe, wobei die fehlerfreie Arbeit des Vertreters den Mandaten nicht vor den Folgen eigenen Fehlverhaltens oder einfach nur eigener Nachlässigkeit schütze.

In **T 381/93** war die Kammer der Auffassung, daß sich zwar ein Anmelder im Verkehr mit dem EPA auf seinen ordnungsgemäß bevollmächtigten zugelassenen Vertreter verlassen darf. Soweit aber klar sei, daß eine Frist versäumt worden sei und/oder es entsprechender Anweisungen bedürfe, um diese Frist einzuhalten, sei der Anmelder verpflichtet, sich mit aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt um die Einhaltung der Frist zu bemühen.

In **J 22/92** befand die Kammer, der Anmelder, der für die PCT-Anmeldung amerikanische Patentvertreter bestellt hatte, habe glauben dürfen, daß diese Mitteilung in Kopie auch an seine amerikanischen Vertreter gegangen sei. Die Kammer verwies auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und stellte fest, daß der Verlust der Patentanmeldung eine äußerst schwerwiegende Rechtsfolge für ein Verhalten wäre, das man schlimmstenfalls als kleineren Verfahrensfehler werten könne. In der betreffenden Sache gehe es nicht um die Sorgfalt, die bei einem zugelassenen Vertreter vorauszusetzen sei, sondern um die Sorgfalt, die man von einem mit dem Verfahren nicht vertrauten Anmelder erwarten dürfe.

In **J 5/94** hat die Kammer berücksichtigt, daß der Beschwerdeführer ein nicht vertretener Einzelanmelder war, der weder mit den Erfordernissen des EPÜ im einzelnen vertraut war noch über eine etablierte Büroorganisation verfügte, die besonders auf die Einhaltung von Verfahrensfristen ausgerichtet war. Die Kammer wies darauf hin, daß in einem solchen Fall nicht die gleichen Maßstäbe an die zu wahrende Sorgfalt angelegt werden können wie bei einem zugelassenen Vertreter oder der Patentabteilung eines Großunternehmens.

In **T 122/91** führte die Beschwerdekammer aus, daß die gebotene Sorgfalt dann nicht

beachtet worden sei, wenn der zuständige Geschäftsführer sich auf einer Reise befunden und seinen Vertreter nicht vorher über mögliche fristgebundene Angelegenheiten, die sofort zu bearbeiten seien, unterrichtet habe.

b) Hinzuziehung eines nicht zugelassenen Vertreters

Im Verfahren **J 23/87** hatte es der Anmelder versäumt, innerhalb der Frist nach Art. 22 (1) PCT in Verbindung mit Art. 158 (2) EPÜ eine Übersetzung seiner internationalen Anmeldung einzureichen. Der Beschwerdeführer, ein kleines japanisches Unternehmen mit begrenzten Finanzmitteln, machte geltend, daß er einen japanischen Patentvertreter konsultiert habe, der mit dem PCT nicht besonders vertraut gewesen sei und ihm die falsche Auskunft erteilt habe, daß "die Anmeldung in den Bestimmungsstaaten innerhalb von zwanzig Monaten nach dem PCT-Anmeldetag eingereicht werden könne" (anstatt richtig nach dem Prioritätstag), so daß er infolge dieses Fehlers und in Ermangelung amtlicher Auskünfte nicht gewußt habe, daß er zum maßgeblichen Zeitpunkt vor dem EPA hätte tätig werden müssen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein Anmelder, dem das erforderlichen Wissen über den PCT und das EPÜ fehle, selbstverständlich einen kompetenten zugelassenen Vertreter hinzuziehen müsse, um die mit einer solchen Patentanmeldung verbundenen Verfahren führen zu können. Sie war nicht davon überzeugt, daß der Beschwerdeführer angesichts seiner völligen Unwissenheit über das hier zu beachtende besondere Verfahren einen hinreichend kompetenten zugelassenen Vertreter gewählt habe und sich von diesem nach gründlicher Durchsicht der vorliegenden Anmeldung entsprechend habe beraten lassen. Die Kammer führte ergänzend aus, daß ein Fehler dieser Art auch bei ordnungsgemäßer Hinzuziehung eines zugelassenen Vertreters wohl kaum als Grund für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand akzeptiert werden könne.

5.3.2 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters

a) Allgemeines

In **T 112/89** stellte die Kammer fest, daß bei dem Sorgfaltsgebot des Art. 122 (1) EPÜ klar zu unterscheiden sei zwischen den Pflichten des Anmelders und denen seines Vertreters und daß die Sorgfaltspflicht des Vertreters unter Umständen von dem Verhältnis abhängen, das zwischen ihm und seinem Mandanten bestehe. Natürlich müßten sowohl der Vertreter als auch der Anmelder alle gebotene Sorgfalt bei der Einhaltung der Fristen im Patenterteilungsverfahren beachten. Im vorliegenden Fall sei sie jedoch nicht davon überzeugt, daß der Vertreter seine Pflicht voll und ganz erfüllt habe, wenn er sich damit begnüge, seinem Mandanten mitzuteilen, daß eine Frist zu beachten sei, und sich davon zu überzeugen, daß dieser die Mitteilung auch erhalten habe. Die Kammer war vielmehr der Ansicht, daß ein Vertreter, der angewiesen worden sei, Beschwerde einzulegen, und von seinem Mandanten zu gegebener Zeit die zur Wahrnehmung seiner Aufgabe erforderlichen weiteren Anweisungen nicht erhalte, sich aktiv darum bemühen müsse, diese Anweisungen von seinem Mandanten zu bekommen.

In **J 16/93** befand die Kammer, daß der zugelassene Vertreter aufgrund des zwischen ihm und dem europäischen Patentanmelder bestehenden Vertrags, der durch die zusammen mit der Patentanmeldung eingereichte ausdrückliche Vollmacht belegt werde, für die Erfüllung

aller seinem Mandanten nach dem EPÜ obliegenden Verpflichtungen verantwortlich sei. Nach den für die Vertretung geltenden allgemeinen Rechtsvorschriften dürfe der Mandant nichts unternehmen, was in die ordnungsgemäße Ausführung des Mandats des Vertreters eingreifen könnte, sondern müsse ihm vielmehr die Wahrnehmung seines Mandats von Anfang an ermöglichen. Auch ergebe sich aus dem im EPÜ vorgesehenen Vertretungsmonopol für zugelassene Vertreter und Rechtsanwälte und dem Vertretungszwang für europäische Patentanmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hätten, daß zugelassene Vertreter auf Anweisung ihrer Mandanten für diese tätig werden sollten. Daß dem Vertreter bei der Ausübung seines Vertretungsmandats kein Fehlverhalten anzulasten sei, entlaste nicht den Anmelder, wenn dessen eigene mangelnde Sorgfalt dazu geführt habe, daß der Vertreter nicht in der erforderlichen Weise tätig werden konnte.

Ferner wurde festgestellt, daß von einem Vertreter, der keine Geldmittel für die Entrichtung der Jahresgebühr erhalten hat und dessen Vollmacht diesbezüglich nichts vorsieht, nicht erwartet werden kann, daß er für seinen Mandanten Geld aus der eigenen Tasche vorstreckt. Da es dem Mandanten unter diesen Umständen freisteht, seine Anmeldung fallenzulassen, indem er die im EPÜ vorgeschriebenen Gebühren nicht mehr entrichtet, liefe der Vertreter Gefahr, eine Gebühr zu entrichten, die er weder vom EPA erstattet bekäme (obwohl sein Mandant die Zahlung nicht gewünscht hatte) noch von seinem Mandanten, wenn in der Vollmacht nichts Entsprechendes vermerkt ist.

In der Sache **T 338/98** wurde der Beschwerdeführer zunächst vom zugelassenen Vertreter A vertreten. Dieser wurde vom Beschwerdeführer gebeten, alle Akten einem neuen Vertreter B zu übergeben. Dabei wurde eine europäische Patentanmeldung übersehen. Den Vertretern war zwar bewußt, daß die Jahresgebühr für diese Anmeldung fällig war, sie konnten sich jedoch nicht darüber einigen, wer von ihnen für die Entrichtung der Jahresgebühr für diese Anmeldung zuständig sei, so daß die Gebühr nicht gezahlt wurde und die Anmeldung damit als zurückgenommen galt. Der Anmelder wurde hierüber nicht in Kenntnis gesetzt. Der Vertreter A war beim EPA noch immer als offizieller Vertreter in dieser Sache eingetragen, während sich der Vertreter B seinerseits sicher war, daß der Beschwerdeführer beschlossen hatte, ihn mit der Weiterführung des Falls zu betrauen.

Die Kammer hielt es unter diesen Umständen für wenig sinnvoll, die jeweiligen Zuständigkeiten der beiden Vertreter im Zeitraum der Übergabe formell abzugrenzen, weil eine solche Übergabe naturgemäß eine enge Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten voraussetze und natürlich zu einer Überschneidung von Zuständigkeiten führe. Die Tatsache, daß in diesem Fall die Vertreter unfähig gewesen seien, sich über die Vorgehensweise zu einigen, und daß der Beschwerdeführer weder über die ausstehende Jahresgebühr noch über das Verschwinden der entsprechenden Akte unterrichtet worden sei, sei nicht gerade ein Zeichen dafür, daß zu diesem Zeitpunkt alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.

Da die beteiligten Personen im Zuge der Übergabe der Zuständigkeit für das Patentportfolio des Beschwerdeführers die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt hatten vermissen lassen, ließ die Kammer eine Wiedereinsetzung nicht zu.

VI.E.5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

In **J 16/92** stellte die Kammer folgendes klar: Wer sich in eine Situation begibt, in der er nicht sicher sein kann, daß die versäumte Handlung nachgeholt werden kann, der riskiert, daß sein Weiterbehandlungsantrag infolge nicht rechtzeitiger Nachholung der versäumten Handlung unzulässig ist. Hier hatte der Vertreter erst vier Tage vor Ablauf der Weiterbehandlungsfrist die Bearbeitung der Sache in Angriff genommen und daher zu spät festgestellt, daß der zu beantwortende Prüfungsbescheid für ihn nicht auffindbar war.

b) Unkenntnis oder falsche Auslegung einer Bestimmung des EPÜ

In **J 3/88** bemerkte die Kammer, man müsse berücksichtigen, daß die Vertragsstaaten durch Art. 134 (1) EPÜ die Vertretung der Anmelder vor dem EPA grundsätzlich auf "zugelassene Vertreter" beschränkt hätten, die aufgrund ihrer Qualifikation eine bestmögliche Vertretung gewährleisten. Daraus folge, daß ein Vertreter sich seiner Verantwortung für die Wahrnehmung von Aufgaben nicht entziehen könne, die ihm aufgrund seiner Qualifikation persönlich zufielen, wie z. B. die Auslegung von Gesetzen und Übereinkommen. Wenn er diese Aufgaben einem Angestellten übertrage und diesem bei der Bearbeitung ein Fehler unterlaufe, der zur Versäumung einer Frist führe, könne der Vertreter sich nicht darauf berufen, daß er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt beachtet habe (s. auch **J 33/90**).

Im Verfahren **D 6/82** (ABl. 1983, 337) entschied die Kammer, daß ein Rechtsirrtum, insbesondere ein Irrtum über die Vorschriften betreffend Zustellung und Fristberechnung, die Wiedereinsetzung in aller Regel nicht rechtfertigt. Wie die Kammer weiter feststellte, kann weder die Unkenntnis der anzuwendenden Bestimmungen noch ein Irrtum über die sich daraus ergebende Rechtslage die Wiedereinsetzung rechtfertigen. Die Beachtung "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" verlangt von Personen, die sich an Verfahren vor und bei dem EPA beteiligen, daß sie die Kenntnis der geltenden Verfahrensregeln erwerben.

In **J 31/89** bestätigte die Juristische Beschwerdekammer, daß die unrichtige Auslegung des EPÜ aufgrund eines Rechtsirrtums seitens des ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreters bei der Berechnung von Fristen (im vorliegenden Fall wurde die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr falsch berechnet) nicht entschuldbar sei. Sowohl der Beschwerdeführer als auch der Vertreter hatten den letztmöglichen Termin für die wirksame Entrichtung der Jahresgebühr falsch berechnet (s. **J 42/89**, **T 853/90**, **T 493/95**).

In **T 624/96** war die Beschwerdekammer zunächst im Zweifel darüber, worauf der Fehler bei der Berechnung der vom EPÜ bestimmten Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung eigentlich zurückzuführen war. So hätte es sich bei diesem Fehler um einen "Rechtsirrtum" infolge mangelnder Kenntnis oder falscher Auslegung der Bestimmungen des Übereinkommens handeln können, beispielsweise im Sinne der Entscheidungen **J 13/89** oder **T 853/90**. Demnach kann ein solcher Fehler auf die mangelnde Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt zurückgehen und somit dazu führen, daß der Wiedereinsetzungsantrag als nicht gewährbar zurückgewiesen wird. In Anbetracht der Umstände konnte die Kammer in diesem Fall aber das Vorliegen eines solchen "Rechtsirrtums" seitens des Vertreters ausschließen. Dem Hinweis des Vertreters auf ein früheres Beschwerdeverfahren, bei dem er denselben Anmelder vertreten hatte, entnahm die Kammer die - später auch bestätigte - Information, daß dieser Vertreter

über eine gewisse praktische Erfahrung mit dem Beschwerdeverfahren verfügte. Darüber hinaus legte er Kopien von Abhandlungen über das europäische Patent und das Verfahren vor dem EPA vor, die er für Ausbildungsprogramme des IRPI (Institut de recherche en propriété intellectuelle) bei der Industrie- und Handelskammer Paris erstellt hatte. Daraus ging ebenfalls hervor, daß er bei den interessierten Kreisen als erfahrener Fachmann für die Verfahren vor dem EPA galt. Daher gab die Kammer seinem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand statt.

In **J 28/92** entschied die Kammer, daß die Fehlinterpretation einer Bestimmung des EPÜ durch einen Vertreter keineswegs einer vernünftigen Grundlage entbehrt habe und der Vertreter nicht dafür bestraft werden könne, daß er zu einer nicht unplausiblen Auslegung einer Regel des EPÜ gelangt sei, die sich später als falsch erwiesen habe. Die Frist war de facto versäumt worden, weil die Sekretärin des Vertreters dessen Anweisungen nicht richtig ausgeführt hatte. Der Vertreter des Anmelders konnte nachweisen, daß er über ein normalerweise gut funktionierendes System für die Fristenüberwachung verfügte und die zuverlässige Sekretärin richtig instruiert hatte. Die Kammer stellte fest, daß die vom Vertreter zugrunde gelegte Auslegung einer Rechtsvorschrift des EPÜ nicht auf mangelnde Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt zurückzuführen und auch nicht ursächlich für eine Mißachtung des Sorgfaltsgebots sei.

In **T 516/91** bestand der Fehler des Vertreters darin, daß er eine zweimonatige Verlängerung der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung beantragt hatte. Die Kammer betonte, daß die in Art. 108 EPÜ verankerten Fristen nicht verlängert werden können. Indem der Vertreter fälschlich von der Möglichkeit einer Verlängerung dieser Fristen ausgegangen sei, habe er es an der gebotenen Sorgfalt fehlen lassen (s. auch **T 248/91** und **T 853/90**). In **T 601/93** wußte der Beschwerdeführer nicht, daß innerhalb einer bestimmten Frist eine Beschwerdebegründung eingereicht werden mußte. Nach Auffassung der Kammer war angesichts der unmißverständlichen Bestimmung in Art. 108 EPÜ ein Rechtsirrtum, der den Beschwerdeführer glauben machte, daß er dieses Erfordernis nicht erfüllen müsse, nicht mit der Beachtung der gebotenen Sorgfalt vereinbar.

In **T 460/95** hatte der Vertreter eine Fristverlängerung beantragt, obwohl er als Fachmann hätte wissen müssen, daß die Fristen nach Art. 108 EPÜ nicht verlängerbar sind. Die Kammer stellte fest, daß von Vertretern erwartet werde, daß sie mit den Fristenregelungen des EPÜ vertraut seien, und daß der betreffende Vertreter die nach den Umständen gebotene Sorgfalt habe vermissen lassen. In diesem besonderen Fall jedoch habe der Vertreter vorsichtshalber Kontakt zur Geschäftsstelle der Beschwerdekammern aufgenommen, noch bevor er die Frist versäumt habe, und von dieser eine Auskunft erhalten, die ihn zu einer für ihn nachteiligen Handlung verleitet habe. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß dem Beschwerdeführer kein Nachteil entstehen dürfe, nur weil er sich auf eine Auskunft des EPA verlassen habe, die sich später als falsch herausgestellt oder die er wahrscheinlich falsch verstanden habe. Sie vertrat die Auffassung, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes ein weiterer Grund dafür sei, der Bitte des Patentinhabers nachzukommen und damit seinem Wiedereinsetzungsantrag stattzugeben.

In der Sache **T 881/98** hatte der zugelassene Vertreter der Beschwerdeführerin in einem Schreiben an die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern ohne Angabe von Gründen eine

VI.E.5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Fristverlängerung um zwei Monate beantragt, ohne in dem Schreiben darauf hinzuweisen, daß es sich dabei um die Frist für die Beschwerdebegründung handelte. Dieser Antrag war um die Ankündigung ergänzt: "Sollte keine gegenteilige Nachricht zugehen, wird Zustimmung angenommen." Die Beschwerdeführerin erfuhr nach Ablauf der Frist bei einem Telefongespräch ihres Vertreters mit der Geschäftsstelle, daß die Frist nicht verlängerbar gewesen sei und daß die Beschwerde daher als unzulässig verworfen werde. Die entsprechende Mitteilung erging zwei Tage später. Die Beschwerdeführerin beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Sie berief sich dabei auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes: Die Geschäftsstelle hätte den Fehler erkennen und sie rechtzeitig darauf hinweisen sollen.

Die Kammer wies den Antrag auf Wiedereinsetzung zurück. Zunächst bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, nach der Unkenntnis oder irrtümliche Auslegung von Vorschriften des EPÜ keine Entschuldigung für das Versäumnis der Frist darstellen. Sie konnte außerdem keine Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes seitens der Geschäftsstelle erkennen, da die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall anders als im Fall **T 460/95** nicht durch eine falsche Auskunft der Geschäftsstelle zu einem ihr nachteiligen Verhalten geleitet worden war, sondern von sich aus in Bezug auf die Möglichkeit einer Fristverlängerung geirrt hatte. Es wäre zudem unter den gegebenen Umständen für die Geschäftsstelle nicht leicht gewesen, zu merken, daß sich die Beschwerdeführerin in Rechtsirrtum befand, da der Fristverlängerungsgesuch leicht mit einem Routinegesuch verwechselt werden konnte, zumal es in der Form eines Standardfristgesuchs abgefaßt war.

In **T 733/98** wies die Prüfungsabteilung die streitige europäische Patentanmeldung gemäß R. 51 (5) EPÜ, Satz 1, zurück, weil innerhalb der gesetzten Frist weder eine Einverständniserklärung abgegeben noch eine Änderung der Ansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorgeschlagen worden war. Der Anmelder reichte eine Beschwerdebegründung ein, in der er nicht auf die tragenden Gründe der angefochtenen Entscheidung einging, sondern auf Form- und Sachfragen im Zusammenhang mit neuen Ansprüchen, die den Hauptantrag und einen ersten Hilfsantrag bildeten und die er mit der Beschwerdebegründung eingereicht hatte.

Die Kammer teilte den Beschwerdeführern mit, daß die Beschwerdebegründung nicht den Anforderungen von Art. 108 EPÜ, dritter Satz, genüge.

Die Beschwerdeführer beantragten Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der schriftlichen Beschwerdebegründung. Sie beriefen sich darauf, daß sie sich auf die Rechtsauskunft Nr. 15/84 des EPA verlassen hatten, die noch in Kraft war, als ihnen die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ zugegangen war. Nach Ansicht der Kammer hatten die Beschwerdeführer die fragliche Rechtsauskunft falsch ausgelegt. Sie hatten nicht erkannt, daß die darin dargelegte Behandlung von Haupt- und Hilfsanträgen im Verfahren seit Inkrafttreten der geänderten Fassung von R. 51 EPÜ nicht mehr relevant war. Die Kammer entschied, daß dem Erfordernis der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt im Sinne von Art. 122 (1) EPÜ vorliegend nicht entsprochen worden sei. Der Wiedereinsetzungsantrag wurde abgelehnt und die Beschwerde als unzulässig verworfen.

5.3.3 Sorgfaltspflicht des nicht zugelassenen Vertreters

In **J 3/88** arbeitete der amerikanische Patentvertreter eines nicht in einem Vertragsstaat ansässigen Anmelders mit dem ordnungsgemäß bestellten zugelassenen Vertreter zusammen. Nach Auffassung der Kammer ist der **amerikanische Patentvertreter** hinsichtlich der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt" nach Art. 122 (1) EPÜ als Vertreter des Beschwerdeführers anzusehen. Dieses Erfordernis ist also erst erfüllt, wenn nachgewiesen wird, daß der amerikanische Patentvertreter der dem Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents in Art. 122 (1) EPÜ auferlegten Sorgfaltspflicht genügt hat.

In **J 25/96** wurde der Beschwerdeführer von einem US-Patentanwalt vertreten, der eine Frist versäumte. Der Beschwerdeführer beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Er trug unter anderem vor, bei einem US-Anwalt könne an die Sorgfaltspflicht nicht derselbe Maßstab angelegt werden wie bei einem Anmelder oder einem europäischen Vertreter, da von ihm nicht erwartet werden könne, daß er mit dem europäischen System genauso vertraut sei wie ein europäischer Vertreter.

In der Entscheidung wurde folgendes festgestellt: Nimmt ein US-Anmelder für Angelegenheiten, bei denen die Verantwortung gegenüber dem EPA beim Anmelder liegt, die Dienste eines US-Patentanwalts in Anspruch, so ist dieser als Vertreter des Anmelders anzusehen. Bei der Frage, ob dem Erfordernis der "gebotenen Sorgfalt" entsprochen wurde, muß nachgewiesen werden, daß der US-Patentanwalt diejenige Sorgfalt hat walten lassen, die bei einem Anmelder vorausgesetzt wird.

5.3.4 Gebührenzahlung durch Dienstleistungsunternehmen

In **J 27/90** (ABI. 1993, 422) hatte der Anmelder, ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, als Geschäftsherr den zugelassenen Vertreter ordnungsgemäß zu seinem Vertreter bestellt, indem er ihm eine allgemeine Vollmacht erteilte (s. R.101 (2) EPÜ). Für die Entrichtung der Jahresgebühren hatte der Beschwerdeführer ein mit EDV operierendes Dienstleistungsunternehmen eingeschaltet. Dem Beschwerdeführer wurde mitgeteilt, daß seine Anmeldung als zurückgenommen gelte, weil die Jahresgebühr und die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden seien. Im Beschwerdeverfahren behauptete der Beschwerdeführer, daß es zwei Kommunikationsebenen gebe: Die eine betreffe technische und verfahrenstechnische Angelegenheiten sowie die Bearbeitung der Anmeldung - hier seien auch der zugelassene Vertreter und der amerikanische Patentvertreter des Anmelders einzuordnen -, die andere die vom Anmelder in Auftrag gegebene Entrichtung der Jahresgebühren.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte fest, daß grundsätzlich derjenige, der einen Rechtsanspruch auf die Patentanmeldung habe, für die Anmeldung verantwortlich sei. Nach Art. 134 EPÜ könnten Anmelder jedoch einen zugelassenen Vertreter bestellen. In diesem Fall sei der zugelassene Vertreter aufgrund eines zwischen ihm und dem Anmelder abgeschlossenen Vertrags für die Patentanmeldung verantwortlich. Das EPA könne davon ausgehen, daß er dieser Verpflichtung aufgrund seiner Vollmacht und seiner fachlichen Kompetenz als zugelassener Vertreter, der in einer beim EPA geführten Liste eingetragen sei (Art. 134 (1) EPÜ), insofern nachkomme, als er befugt sei, Verfahrenshandlungen im

VI.E.5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Interesse des Anmelders vorzunehmen. Die Kammer wies darauf hin, daß in der Vollmacht von "den durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren in europäischen Patentanmeldungen oder Patenten" die Rede sei. Abgesehen von der Einreichung der Anmeldung könne nur eine einzige Handlung, nämlich die Entrichtung der Gebühren, von jedermann vorgenommen werden (Art. 133 (2) EPÜ und Rechtsauskunft des EPA Nr. 6/80, alte Fassung, ABl. 1980, 303); dies stelle also eine Ausnahme von dem in Art. 133 (2) EPÜ festgelegten Grundsatz dar. Die o. g. Rechtsauskunft des EPA enthalte jedoch nichts, was den Schluß zuließe, daß diese Ausnahme über die reine Vornahme von Zahlungen hinausgehe. Etwas anderes könne auch aus Art. 7 GebO nicht gefolgert werden, der es dem Amt nur dann gestatte, sich an den Einzahler zu wenden, wenn der Zweck einer Zahlung unbekannt sei. Die Kammer machte deutlich, daß eine Verpflichtung, sich bezüglich des Erfolgs der Anmeldung an den Einzahler zu wenden, aus dieser Bestimmung nicht entstehe. Der zugelassene Vertreter bleibe also in vollem Umfang für alle übrigen Handlungen zuständig, z. B. dafür, sich in jeder Hinsicht um die Anmeldung zu kümmern und im Namen des Beschwerdeführers Schreiben, Mitteilungen und Entscheidungen des EPA entgegenzunehmen (R. 81 (1) EPÜ). Von zwei Kommunikationsebenen zwischen dem Anmelder und dem EPA könne daher keine Rede sein. Der zugelassene Vertreter bleibe trotz der Tatsache, daß der Anmelder ein selbständiges Dienstleistungsunternehmen mit der Entrichtung der Jahresgebühren beauftragt habe, für die Patentanmeldung verantwortlich.

5.3.5 Sorgfaltspflicht beim Einsatz von Hilfspersonen

a) Einleitung

Von rechtlicher Bedeutung ist auch die Frage, ob das Fehlverhalten der Hilfsperson dem Vertreter eines Beteiligten und damit diesem selbst angelastet werden kann.

Die Rechtsprechung über die Sorgfaltspflicht von Hilfspersonen wird von der Grundsatzentscheidung **J 5/80** (ABl. 1981, 343) geprägt. Danach kann eine Wiedereinsetzung im Falle eines Fehlverhaltens der Hilfsperson nur dann gewährt werden, wenn der zugelassene Vertreter nachweisen kann, daß er eine für diese Tätigkeit entsprechend qualifizierte Person ausgewählt, sie mit ihren Aufgaben vertraut gemacht und die Ausführung ihrer Arbeiten im vernünftigen Umfang überwacht hat. Hat der Vertreter Routinearbeiten, wie z. B. das Schreiben von Briefen nach Diktat, die Absendung von Schreiben und das Notieren von Fristen, einer Hilfsperson übertragen, so werden an die Sorgfalt der Hilfsperson nicht die gleichen strengen Anforderungen wie an die des Anmelders oder seines Vertreters gestellt (vgl. **J 16/82** (ABl. 1983, 262), **J 26/92**). In der Entscheidung **J 5/80** wird auch festgestellt, daß der Vertreter nicht geltend machen kann, daß er alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hat, wenn er der Hilfsperson andere als Routineaufgaben überträgt, deren Erledigung ihm aufgrund seiner Qualifikation persönlich obliegen (vgl. **J 33/90**) (siehe auch **T 191/82** (ABl. 1985, 189), **T 105/85**, **T 110/85** (ABl. 1987, 157), **T 11/87**, **T 176/91**, **T 715/91**, **T 43/96**).

b) Auswahl, Unterweisung und Überwachung

Es ist die Aufgabe des Vertreters, eine für die Tätigkeit qualifizierte Person auszuwählen, sie mit ihren Aufgaben vertraut zu machen und die Ausführung ihrer Arbeit in vernünftigem

Umfang zu überwachen (**J 5/80**, **J 16/82**). Dies gilt auch für eine Ersatzkraft, die eine Hilfskraft im Falle von Urlaub, Krankheit oder sonstiger Verhinderung vertritt. Neue Hilfskräfte müssen mindestens einige Monate lang regelmäßig überwacht werden (vgl. **J 3/88**, **T 715/91**).

Die obengenannte Rechtsprechung ist auch auf einen Vertreter mit Sitz in den Vereinigten Staaten (und gegebenenfalls dessen Hilfspersonen) anzuwenden, der mit dem ordnungsgemäß bestellten und zugelassenen Vertreter zusammenarbeitet. In **J 3/88** arbeitete der amerikanische Patentvertreter eines nicht in einem Vertragsstaat ansässigen Anmelders mit dem ordnungsgemäß bestellten zugelassenen Vertreter zusammen. Die "docket clerks" (Hilfskräfte) des amerikanischen Patentvertreters waren mit Routineaufgaben wie z. B. dem Notieren und Überwachen von Terminen betraut. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Hilfskräfte auch zur Ausführung dieser zugegebenermaßen einfachen Aufgaben ein gewisses Grundwissen benötigen. So sollten sie insbesondere die Bedeutung der verschiedenen Fristen für die Zahlung der Jahresgebühren, für deren Bearbeitung sie zuständig sind, und die rechtlichen Folgen der Versäumung einer bestimmten Frist kennen. Auch müssen sie in der Lage sein, die entscheidenden Termine im Zusammenhang mit einer Patentanmeldung zu erkennen und diese auf einer "Karteikarte" zu vermerken. Schließlich sollten die "docket clerks" wissen, wann und wie sie im Einzelfall den zuständigen amerikanischen Patentvertreter über die einzuhaltenden Termine informieren müssen. Vor allem aber sollten sie wissen, was sie unternehmen müssen, wenn in der Kanzlei des amerikanischen Patentvertreters eine Gebührenmahnung seitens des zugelassenen Vertreters eingeht. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß es für einen "docket clerk", der zwar keine besondere Qualifikation benötigt, im Grunde unmöglich ist, diese Routinearbeiten zufriedenstellend auszuführen, wenn er nicht vorher entsprechend unterwiesen wurde und solange genau überwacht wird, bis er mit seiner Tätigkeit vertraut ist.

Eine vernünftige Überwachung der Arbeit eines neu eingestellten "docket clerk" setzt voraus, daß dessen Arbeit regelmäßig kontrolliert wird. Damit einem Fehlverhalten vorgebeugt wird, sollten diese regelmäßigen Kontrollen nicht nur dann erfolgen, wenn der "docket clerk" den zuständigen Patentvertreter auf einen anstehenden Fälligkeitstermin aufmerksam macht, sondern unabhängig davon systematisch durchgeführt werden - zumindest während einer mehrmonatigen Einarbeitungszeit. Bei diesen Kontrollen sollte - insbesondere im Hinblick auf spätere Gebührenmahnungen - dafür gesorgt werden, daß die "Karteikarten" ordnungsgemäß aktualisiert werden.

In **T 191/82** (ABl. 1985, 189) befand die Kammer, daß die nicht rechtzeitige Entrichtung einer Zuschlagsgebühr eindeutig auf einem unglücklichen Zusammentreffen von Versehen ansonsten richtig ausgewählter und erfahrener Angestellter beruhte.

In **J 12/84** (ABl. 1985, 108) wurde festgestellt, daß es an der gebotenen Sorgfalt fehlt, wenn die Angestellten eines anderen Unternehmens angewiesen werden, an den Vertreter gerichtete eingeschriebene Briefe in Empfang zu nehmen, da dieser die Arbeit von Personen, die nicht bei ihm angestellt sind, nicht überwachen kann.

In **T 309/88** führte die Beschwerdekammer aus, daß zur Eintragung und Überwachung von

VI.E.5. Begründetheit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Fristen sich auch zweifellos solche Personen eignen würden, die keine abgeschlossene Ausbildung als Patentanwaltsgehilfe besitzen. Dabei handele es sich einzig um Routinearbeiten, die keine speziellen Vorkenntnisse und beruflichen Qualifikationen voraussetzen würden. Die Hilfsperson müsse aber mit ihren Aufgaben in hinreichendem Maße vertraut gemacht worden sein, und ein ausgebildeter Angestellter müsse ihr als Arbeitskollege zur Seite gestanden haben.

In **J 26/92** verwies die Kammer auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach Routinearbeiten einer Hilfskraft übertragen werden können, sofern der Vertreter gegenüber der Hilfsperson die gebotene Sorgfalt walten läßt. Zu diesem Zweck muß er eine für diese Tätigkeit qualifizierte Person auswählen, sie mit ihren Aufgaben vertraut machen und die Ausführung ihrer Arbeit in vernünftigem Umfang überwachen.

In **T 949/94** befand die Kammer, daß von einem Vertreter erwartet werde, daß er die übertragenen Arbeiten angemessen überwache. Dies bedeute aber nicht, daß er die Absendung jedes einzelnen Schreibens überwachen müsse. Sobald er ein Schreiben unterzeichnet und seine Sekretärin angewiesen habe, es zur Post zu geben, könne er zu Recht davon ausgehen, daß dies auch geschehen sei. Infolgedessen war die Kammer davon überzeugt, daß der Vertreter seiner Sorgfaltspflicht bezüglich der Beaufsichtigung seiner Sekretärin nachgekommen war (**J 31/90**).

In **T 1062/96** hielt die Kammer die Absendung vom Vertreter erstellten und unterzeichneten Schreibens für eine typische Routineaufgabe, die der Vertreter einer Hilfskraft übertragen kann. Im vorliegenden Fall war die Hilfskraft ausdrücklich angewiesen worden, das Schreiben noch am selben Tag per Fax abzusenden. In einer gut organisierten Kanzlei kann der Vertreter sich darauf verlassen, daß solche Anweisungen richtig ausgeführt werden. Die Absendung eines Fax erfordert keine Spezialkenntnisse und keine besondere Qualifikation. Deshalb konnte von der Hilfskraft, in diesem Fall einer Sekretärin, die sich bei der täglichen Arbeit in der Kanzlei des Vertreters als zuverlässig erwiesen hatte, erwartet werden, daß sie diese Aufgabe eigenverantwortlich erledigen würde. Da die Anweisung umgehend auszuführen war, war eine spätere Kontrolle, ob das Fax tatsächlich abgesandt worden war, nicht erforderlich.

In **J 25/96** (s. oben 5.3.3) wurde der Wiedereinsetzungsantrag unter anderem damit begründet, daß die Fristversäumnis von der für die Fristenüberwachung zuständigen Angestellten verschuldet worden sei.

In der Entscheidung wurde festgestellt, daß die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach ein Vertreter die Fristenüberwachung entsprechend qualifiziertem und überwachtem Personal übertragen darf, für Routinearbeiten und gewöhnliche Fälle entwickelt worden ist. Dies bedeute jedoch nicht, daß ein Vertreter es solchen Hilfspersonen ganz überlassen darf, Fälle zu überwachen,

i. die besonders dringend sind,

ii. die besondere Aufmerksamkeit benötigen und bei denen weitere Maßnahmen durch den Vertreter selbst durchzuführen sind, um zu gewährleisten, daß die erforderlichen Handlungen

noch rechtzeitig vorgenommen werden,

iii. bei denen ein Fehler oder eine Verzögerung zu einem unwiderruflichen Rechtsverlust führen kann.

Aufgrund folgender Umstände des betreffenden Falls hätte der Vertreter sich für die Fristenüberwachung nicht ausschließlich auf ein Fristenüberwachungssystem oder eine Angestellte verlassen dürfen, sondern hätte selbst rechtzeitig prüfen müssen, ob diesbezügliche Anweisungen eingegangen waren:

- Die Grundfrist zur Einleitung der regionalen Phase war bereits wegen eines Fehlers im Fristenüberwachungssystem versäumt worden, durch den zusätzliche Kosten für die Einleitung der regionalen Phase entstanden waren und die noch verbleibende Zeitspanne sich verkürzt hatte,

- es blieben nur zehn Tage zur Einleitung der regionalen Phase,

- dem US-Vertreter war bekannt, daß die Beschwerdeführerin wegen ihrer schwierigen finanziellen Lage und der Tatsache, daß ein Beschluß auf Geschäftsführungsebene erforderlich war, für die Entscheidung einige Zeit benötigen würde; er wußte daher, daß Anweisungen vermutlich erst mit einiger Verzögerung erteilt würden

- in seinem Schreiben an die Beschwerdeführerin hatte er weder eine Frist genannt noch erklärt, daß er Anweisungen spätestens zu einem bestimmten Termin benötigte, sondern nur um baldmöglichste Anweisungen gebeten.

c) Fachlich qualifizierter Assistent

In **T 715/91** rechnete die Beschwerdekammer den Fehler eines fachlich qualifizierten Assistenten (eines Ingenieurs, der sich in der Ausbildung für die europäische Eignungsprüfung befand) dem Vertreter und damit dem Beschwerdeführer zu. Es sei normalerweise die Aufgabe des Vertreters selbst, wichtige, rechtlich relevante Schriftsätze abzufassen und ihre Absendung zumindest zu überwachen. Der Assistent sei auch erst kurz zuvor eingestellt worden, und der Vertreter habe sich in der kurzen Zeit wohl kaum ein Bild davon machen können, inwieweit der Assistent die Bestimmungen und Regelungen des EPÜ tatsächlich kannte. In **T 828/94** stellte die Kammer unter anderem fest, daß der zuständige technische Assistent nicht ausreichend überwacht und nicht richtig instruiert worden war.

d) Ersatzkraft für eine Hilfsperson

In **J 16/82** (ABl. 1983, 262) stellte die Kammer fest, daß diese Voraussetzungen auch in bezug auf eine Ersatzkraft gefordert werden müssen, die eine Hilfsperson im Falle von Urlaub, Krankheit oder sonstiger Verhinderung vertritt. Die Notwendigkeit, daß Hilfspersonen vertreten werden müssen, kehrt nach allgemeiner Lebenserfahrung mit gewisser Regelmäßigkeit wieder. Daher muß der Anmelder bzw. Vertreter im Verhinderungsfall einer qualifizierten Hilfsperson entweder eine gleich qualifizierte Ersatzkraft zur Verfügung haben oder aber selbst die der Hilfsperson übertragene Arbeit übernehmen. An die Auswahl,

Unterweisung und Überwachung der Ersatzkraft sind diesselben Anforderungen zu stellen wie an die Hilfsperson selbst (**T 105/85**).

In **T 324/90** (ABl. 1993, 33) vertrat die Kammer die Auffassung, daß bei einem großen Unternehmen, in dem immer eine beträchtliche Anzahl von Terminen überwacht werden muß, in der Regel erwartet werden kann, daß zumindest ein wirksames System zur Vertretung von Angestellten im Falle der Abwesenheit aus Krankheits- oder sonstigen Gründen besteht, mit dem sichergestellt wird, daß amtliche Dokumente wie Entscheidungen des EPA, die Fristen für die Vornahme von Verfahrensschritten in Gang setzen, ordnungsgemäß bearbeitet werden. Aus den im vorliegenden Fall vorgebrachten Tatsachen war zu schließen, daß für den Fall unerwarteter Abwesenheit eines für die Terminüberwachung verantwortlichen Angestellten keine geeigneten Vorkehrungen getroffen worden waren. In **J 41/92** (ABl. 1995, 93), räumte die Kammer ein, daß an **allein arbeitende Vertreter**, die eine weitaus kleinere Zahl von Terminen überwachen müßten, diesbezüglich weniger strenge Maßstäbe angelegt werden könnten. Von einem umsichtigen, gewissenhaften Vertreter könne jedoch erwartet werden, daß er berücksichtige, daß er auch einmal krank werden und geraume Zeit außerstande sein könne, die Fristen zu überwachen. Wenn ein zugelassener Vertreter eine Ein-Mann-Kanzlei unterhalte, sollte er deshalb Vorkehrungen dafür treffen, daß im Falle seiner Verhinderung durch Krankheit die Wahrung von Fristen durch Einspringen anderer Personen sichergestellt werde. Gebe es in der Kanzlei keinen Vertreter oder Assistenten, so könne für diesen Zweck z. B. ein Kollege oder ein Berufsverband um Mithilfe gebeten werden.

5.3.6 Sorgfaltspflicht beim Einsatz privater Postzustelldienste

Seit dem Inkrafttreten des EPÜ hat der Einsatz privater Postzustelldienste zugenommen und stark an Bedeutung gewonnen. Daher haben sich die Beschwerdekammern auch mit der Frage befaßt, unter welchen Bedingungen bei der Inanspruchnahme solcher privater Kurierdienste die Beachtung "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" gewährleistet ist.

In **T 667/92** untersuchte die Kammer, ob der Anmelder, wenn er als Beförderungszeit zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland nur zwei Tage veranschlage, alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet habe und ob unter diesen Umständen die Betrauung eines speziellen Kurierdienstes der Sorgfaltspflicht entspreche. Die Kammer betonte, daß ein Beteiligter, der eine Frist versäume, auch bei der Wahl des Zustellweges die gebotene Sorgfalt beachten müsse und daß sich der Anmelder im Hinblick auf Art. 122 EPÜ möglicherweise die Inanspruchnahme eines externen Dienstes vorhalten lassen müsse, sofern es keine angemessenen Sicherheitsvorkehrungen gebe. Die Kammer fügte hinzu, daß in solchen Fällen eine Übermittlung per Telefax ratsamer sei. Sie trug dann aber den höchst außergewöhnlichen Umständen, d. h. der nicht vorhersehbaren Tatsache Rechnung, daß die Sendung vom Münchner Zoll 36 Stunden zurückgehalten worden war, und gab dem Antrag statt.

In **T 381/93** hatte der private Kurierdienst dem EPA das Päckchen mit den entsprechenden Unterlagen nicht weisungsgemäß zugestellt. Bei der Entscheidung über die Frage der Sorgfalt verwies die Kammer darauf, daß eine Partei, die eine Frist versäumt habe, nach der

Entscheidung **T 667/92** auch bei der Wahl des Zustellweges die gebotene Sorgfalt beachten müsse. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß sich ein Beteiligter, sobald ein zuverlässiger Transportdienst ausgewählt und mit der Zustellung beauftragt worden sei, auf diesen verlassen dürfe, sofern er ihm alle erforderlichen und sachdienlichen Anweisungen erteilt habe.

6. Weiterbenutzungsrechte nach Artikel 122 (6) EPÜ

In der Entscheidung **J 5/79** (ABl. 1980, 71) stellte die Kammer fest, daß nach Art. 122 (6) EPÜ Weiterbenutzungsrechte nur entstehen könnten, wenn die Wiedereinsetzung eine bereits veröffentlichte europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent betreffe; die Öffentlichkeit solle bei ihrer gewerblichen Tätigkeit auf die ihr bekannt gewordene Tatsache vertrauen können, daß ein Schutz in dem veröffentlichten Umfang nicht mehr bestehe. Dieser Grundsatz finde sich bereits in Art. 156 (6) EPÜ des 1962 veröffentlichten "Vorentwurfs eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht" und sei ausdrücklich auch in dem 1971 veröffentlichten "Zweiten Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren" in Art. 142 (6) EPÜ und in der Bestimmung des ersten Vorentwurfs der Ausführungsordnung "Zu Art. 142 EPÜ, Nr. 1, Abs. 2" beibehalten worden. Diese Regelung sei, wie die Kammer festhielt, sachlich nie in Frage gestellt worden. In dem hier vorliegenden Fall beziehe sich die Wiedereinsetzung jedoch auf eine damals noch nicht veröffentlichte Anmeldung, so daß schon aus diesem Grund ein Weiterbenutzungsrecht nicht habe entstehen können.

Außerdem fehle es an einer weiteren in Art. 122 (6) EPÜ vorgeschriebenen Voraussetzung für das Entstehen des Weiterbenutzungsrechts, nämlich an der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Bekanntmachungen zu europäischen Patentanmeldungen und Patenten würden im "Europäischen Patentblatt" veröffentlicht. Nach Art. 129 a) EPÜ würden in diesem Blatt die Eintragungen in das europäische Patentregister sowie sonstige Angaben, deren Veröffentlichung im Übereinkommen vorgeschrieben sei, wiedergegeben; die Tatsache der Wiedereinsetzung in die hier versäumte Frist sei keine solche "sonstige Angabe". Nach Art. 127 EPÜ, Satz 2 dürften vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung keine Eintragungen in das Patentregister erfolgen. Aber selbst bei veröffentlichten Patentanmeldungen würden Hinweise auf eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach R. 92 (1) u) EPÜ nur dann in das Register eingetragen, wenn vorher der Verlust einer europäischen Patentanmeldung nach R. 92 (1) n) EPÜ oder der Widerruf eines Patents nach R. 92 (1) r) EPÜ eingetragen worden sei. Dies sei hier jedoch nicht der Fall. Die Kammer war daher der Auffassung, daß Dritte somit keine Weiterbenutzungsrechte hätten erlangen können und deshalb der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung nicht beschwert sei.

7. Wiedereinsetzung - Unterbrechung des Verfahrens

Nach R. 90, die von Amts wegen angewendet werden muß, wird bei fehlender Geschäftsfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters das Verfahren unterbrochen und gegebenenfalls die einjährige Ausschlußfrist nach Art. 122 (2) EPÜ gehemmt (**J ..87**; ABl. 1988, 323).

VI.E.8. Zusammenhang zwischen Artikel 122 EPÜ und Regel 85 (2) EPÜ

In **T 315/87** stellte sich die Beschwerdekammer die Frage, ob nicht vorrangig vor einer Wiedereinsetzung von Amts wegen eine mögliche Unterbrechung des Verfahrens nach R. 90 geprüft werden muß. Die Kammer führte aus, daß der Anwendung von Art. 122 EPÜ der Vorzug zu geben sei; eine weniger starke Beeinträchtigung könne nämlich eine Wiedereinsetzung rechtfertigen. Die Frage einer etwaigen Verfahrensunterbrechung nach R. 90 EPÜ kann dahingestellt bleiben, wenn alle eingetretenen Rechtsverluste durch Wiedereinsetzung überwunden werden können.

In **J 9/90** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß eine Anwendung von R. 90 (1) b) EPÜ (Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses) mit Rücksicht auf Art. 60 (3) EPÜ und R. 20 (3) EPÜ die rechtliche Identität des im europäischen Patentregister eingetragenen Anmelders und der vom Konkurs betroffenen Person (hier: eine GmbH) voraussetzt. Die fehlende Identität der Personen schließe aber eine Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ nicht unbedingt aus. Auch eine Person, die von einem Ereignis, wie z. B. einem Konkurs, nur mittelbar betroffen ist, kann "verhindert" im Sinne von Art. 122 (1) EPÜ sein. In diesem Fall müssen die Betroffenen nachweisen, daß sie jene Sorgfalt beachtet haben, die von ihnen auch unter den Umständen eines Konkurses zu fordern ist.

8. Zusammenhang zwischen Artikel 122 EPÜ und Regel 85 (2) EPÜ

In **T 192/84** (ABl. 1985, 39) stellte die Kammer folgendes fest: Wenn der Präsident des EPA die Fristen verlängert, die in einem Zeitraum abgelaufen wären, in dem die Postzustellung in einem Vertragsstaat allgemein unterbrochen war (R. 85(2) EPÜ), so ist ein anhängiger Antrag auf Wiedereinsetzung in die in diesem Zeitraum vermeintlich verlorenen Rechte, der von einem Vertreter mit Geschäftssitz in diesem Staat gestellt worden ist, als von vornherein gegenstandslos anzusehen, auch wenn die Nichteinhaltung der Frist auf andere Ursachen als die Unterbrechung der Postzustellung zurückzuführen ist. Es kann daher festgestellt werden, daß kein Rechtsverlust eingetreten ist; die Wiedereinsetzungsgebühr kann zurückgezahlt werden.

9. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

In **T 111/92** wurde die Beschwerdebegründung aufgrund eines dem Vertreter unterlaufenen Fehlers bei der Berechnung des Fristablaufs zwei Tage zu spät eingereicht. Die Kammer wertete den Fehler bei der Berechnung der Frist, der einem menschlichen Versagen der unter großem Arbeitsdruck stehenden Person zuzuschreiben sei, als einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden System. Die Kammer verwies auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und stellte folgendes fest: "Nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Verwaltungsrechts sollte ein zu einem bestimmten Zweck eingesetztes Instrument des Verfahrensrechts (z. B. eine bestimmte Rechtsfolge nach Verstoß gegen eine Verfahrensvorschrift) in seiner Wirkung nicht über das hinausgehen, was diesem Zweck angemessen und für seine Erreichung notwendig ist. Eingedenk des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit wäre der Verlust der Patentanmeldung wegen des im vorliegenden Fall unterlaufenen Verfahrensfehlers eine schwerwiegende Rechtsfolge. Abgesehen davon würden die Interessen eines Dritten, der im Sinne des Art. 122 (6) EPÜ von falschen Voraussetzungen ausginge, weil die Beschwerdebegründung zwei Tage zu spät eingereicht wurde, durch Art. 122 (6) EPÜ geschützt." Die Kammer gab dem Antrag auf

Wiedereinsetzung statt (vgl. auch **T 869/90**, **T 635/94**, **T 804/95**, **T 27/98**, **J 22/92**).

In **J 44/92** und **J 48/92** stellte die Kammer fest, daß der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nur in Grenzfällen und zur Unterstützung anderer Gründe Anwendung findet, die die Gewährbarkeit der Beschwerde bereits in gewissem Maß substantiieren. In der Regel wird er angewendet, wenn eine Frist wegen einer Fehlberechnung um ein oder zwei Tage versäumt worden ist. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hier vom Beschwerdeführer nicht angezogen werden könne, da ein erheblicher Fehler im System vorgelegen habe, der mit einer Berufung auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht entschuldigt werden könne.

In den Entscheidungen **T 971/99** und **T 1070/97** befand die Kammer, daß Art. 22 (1) EPÜ keinen Raum für die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit läßt, so daß die Zahl der Tage, um die eine Frist versäumt wurde, keine Rolle bei der Entscheidung spielt, ob alle gebotene Sorgfalt beachtet wurde oder nicht. Für diese Frage ist lediglich das Verhalten vor dem Ablauf der Frist maßgeblich und nicht die Dauer der Verzögerung.

F. Verspätetes Vorbringen

1. Begriff der Verspätung

1.1 Verfahrensverzögerung

Im Interesse einer Beschleunigung des Verfahrens sollten die Beteiligten grundsätzlich alle Tatsachen, Beweismittel und Anträge zu Beginn des Verfahrens oder - wenn dies nicht möglich ist - zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorbringen. Die Argumente und Beweismittel sollten nicht nach und nach eingereicht werden. Die Beschwerdekammern betonen, daß es grundsätzlich notwendig ist, daß der Einsprechende alle Einwände während der Einspruchsfrist vorbringt und ausführlich und vollständig darlegt. In **T 117/86** (ABl. 1989, 401) wird darauf hingewiesen, daß Tatsachen und Beweismittel zur Stützung eines Einspruchs, die nach Ablauf der Frist von neun Monaten und damit verspätet vorgelegt werden, gemäß Art. 114 (2) EPÜ von der Kammer nicht im Verfahren zugelassen zu werden brauchen. Das entspreche dem Beschleunigungsgrundsatz und dem Prinzip der Fairneß gegenüber der anderen Partei (s. **T 101/87**, **T 173/89**, **T 237/89**, **T 430/89**, **T 951/91**, ABl. 1995, 202). In **T 339/92** wurde ausgeführt, daß verspätete Vorbringen berücksichtigt werden sollten, wenn dadurch keine Verzögerung des Verfahrens verursacht wird.

In **T 645/90** ließ die Kammer verspätet vorgebrachte Beweismittel nicht zum Verfahren zu, da sie erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden und der Beschwerdegegner keine Gelegenheit zur Beurteilung oder zur Vorlage eigener Gegenversuche hatte; außerdem war die Relevanz für einen bestimmten Stand der Technik nicht unmittelbar ersichtlich.

In der Sache **T 252/95** berief sich der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung auf eine offenkundige Vorbenutzung, die er im Verfahren vor der Einspruchsabteilung noch nicht geltend gemacht hatte.

Die Kammer ließ dieses neue Vorbringen zu, da bei der Prüfung der Frage, ob es verspätet sei, der gesamte technische Vortrag im Einspruchsverfahren und die Gründe in der angefochtenen Entscheidung für die Zurückweisung des Einspruchs zu berücksichtigen seien. Der Beschwerdeführer habe nachvollziehbare Gründe dargelegt, warum in Antwort auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung eine Fortführung der Argumentation auf Basis der in der ersten Instanz geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht möglich gewesen und warum für eine weitergehende Diskussion der Merkmale die neue offenkundige Vorbenutzung heranzuziehen sei.

Zwar sei der Einsprechende gemäß Art. 99 (1) EPÜ, Satz 2, und R. 55 c) EPÜ im Grundsatz verpflichtet, den Streitstoff, mit dem er das Patent angreifen wolle, innerhalb der Einspruchsfrist und gemäß Art. 114 EPÜ jedenfalls so rechtzeitig wie möglich zu unterbreiten. Das Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist lege nicht nur den rechtlichen, sondern auch den faktischen Rahmen fest, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen sei (**G 9/91** und **G 10/91**, ABl. 1993, 408, 414, Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Die Regel, daß das gesamte Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist vorzutragen sei, diene jedoch ganz wesentlich dem Zweck, durch Konzentration des Verfahrens den Rechtsbestand des Patents gefährdende Umstände in angemessener Zeit prüfen und über sie entscheiden zu können. Sie dürfe deshalb im Einzelfall nicht in einer Weise angewandt werden, die den Sinn dieser Regel in ihr Gegenteil verkehre, indem sie den Einsprechenden - wolle er nicht Gefahr laufen, mit späterem Vorbringen ausgeschlossen zu werden - dazu zwingt, die Einspruchsabteilung und den Verfahrensgegner mit einer Masse von Material zu überhäufen, selbst wenn sich dies später als für die zu treffende Entscheidung überhaupt nicht notwendig erweise. Deshalb könne es gerade bei offenkundigen Vorbenutzungen, bei denen vor dem Prioritätstag bereits eine Vielzahl von einzelnen Vorbenutzungshandlungen stattgefunden habe, auch im Interesse der Gegenpartei sowie der entscheidenden Instanzen sinnvoller Verfahrensführung entsprechen, unter den Vorbenutzungshandlungen bestimmte auszuwählen und diese im einzelnen zu belegen. Dies schließe ein, daß ein weiterer Vortrag nicht als verspätet zurückgewiesen werden dürfe, wenn sich später herausstelle, daß der ursprüngliche aus für die Partei nicht vorhersehbaren Gründen nicht zum Erfolg führen könne.

2. Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen

Gemäß Art. 114 (1) EPÜ muß das EPA den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Nach Art. 114 (2) EPÜ braucht das EPA jedoch Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. Im Spannungsfeld dieser beiden Grundsätze hat sich eine umfangreiche Rechtsprechung entwickelt. In der Entscheidung **T 122/84** (ABl. 1987, 177) wird eine Zusammenfassung über die historische Entwicklung des Grundsatzes der Amtsermittlung im Hinblick auf verspätetes Vorbringen aus den Vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ gegeben.

Die Praxis der Beschwerdekammern im Hinblick auf verspätetes Vorbringen wurde lange Zeit von der Grundsatzentscheidung **T 156/84** (ABl. 1988, 372) bestimmt, nach der der Amtsermittlungsgrundsatz gemäß Art. 114 (1) EPÜ Vorrang vor der in Art. 114 (2) EPÜ eingeräumten Möglichkeit hat, Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen.

Wichtigstes Kriterium bei der Entscheidung über die Zulässigkeit verspätet eingereichter Unterlagen und Beweismittel war demnach deren **Relevanz**, d. h. ihre Beweiskraft gegenüber anderen, bereits eingeführten Unterlagen (vgl. z. B. **T 322/95**, **T 475/96**, **T 864/97**, **T 892/98**).

In einigen späteren Entscheidungen wurde die Relevanz des verspäteten Vorbringens nicht mehr als das einzig entscheidende Kriterium für dessen Berücksichtigung betrachtet. Als entscheidend wurden auch andere Kriterien angesehen, wie der Grad der Verspätung, ob das verspätete Vorbringen als ein Verfahrensmißbrauch zu werten war oder ob die Zulassung des verspäteten Vorbringens zu einer übermäßigen Verzögerung des Verfahrens führen könnte (s. **T 534/89**, ABl. 1994, 464, **T 17/91**, **T 951/91**, ABl. 1995, 202).

T 1002/92 (ABl. 1995, 605) beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die von der Großen Beschwerdekammer in **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408, 420) aufgestellten Grundsätze bzgl. der Zulassung neuer Einspruchsgründe (s. dazu im Einspruchsverfahren auf S. 542) Einfluß auf die Zulassung verspätet eingereichter neuer "Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung bereits in der Einspruchsschrift enthaltener Einspruchsgründe haben. Sie kam zu folgendem Ergebnis:

a) Im Verfahren vor den **Einspruchsabteilungen** sollten verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel, die über die in R. 55 c) EPÜ als Teil der Einspruchsschrift vorgeschriebene "Angabe ... der Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung der vorgebrachten Einspruchsgründe hinausgingen, von der Einspruchsabteilung nur **in Ausnahmefällen** zum Verfahren zugelassen werden, wenn **prima facie** der **Verdacht** nahelege, daß solche verspätet eingereichten Unterlagen der Aufrechterhaltung des strittigen europäischen Patents entgegenstehen. Eine solche vorrangige Anwendung des Relevanzkriteriums ergebe sich aus dem Verwaltungscharakter des Einspruchsverfahrens.

b) Im Gegensatz zum erstinstanzlichen Verfahren sei das Beschwerdeverfahren ein verwaltungsgerichtliches Verfahren und daher "weniger auf Ermittlungen ausgerichtet". Daher sollten im Verfahren vor den **Beschwerdekammern** neue Tatsachen und Beweismittel, die über die in R. 55 c) EPÜ als Teil der Einspruchsschrift vorgeschriebene "Angabe ... der Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung der vorgebrachten Einspruchsgründe hinausgingen, nur **in ausgesprochenen Ausnahmefällen** zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen **prima facie hochrelevant** in dem Sinne seien, daß sie höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstünden. Dabei sollten auch andere relevante Faktoren des jeweiligen Falls berücksichtigt werden, insbesondere ob und mit welcher Begründung der Patentinhaber Einwände gegen die Zulässigkeit der neuen Unterlagen erhebe und welche Verfahrenskomplikationen die Zulassung der neuen Unterlagen voraussichtlich mit sich brächte. Generell seien um so größere Verfahrenskomplikationen zu erwarten, je später solche neue Unterlagen eingereicht würden (bestätigt in **T 212/91**, **T 951/91** (ABl. 1995, 202), **T 255/93**).

In den letzten Jahren haben die Kammern nach neuen Ansätzen für die Behandlung von verspätetem Vorbringen gesucht. Die bisherige Rechtsprechung (die jedoch in anderen Entscheidungen bestätigt wurde, u. a. in **T 68/98**, **T 864/97**, **T 892/98**), bei der die Relevanz des vorgebrachten Materials als maßgebendes Kriterium betrachtet wird, wurde zunehmend als unbefriedigend empfunden.

Der Lösungsansatz, der darin besteht, das gesamte Beweismaterial unabhängig davon zu berücksichtigen, in welchem Verfahrensstadium es eingeführt worden ist, wobei eine Nichtberücksichtigung nur in Ausnahmefällen erfolgen sollte (vgl. **T 426/97**, **T 855/96**, siehe die Sonderausgabe zum Amtsblatt 2000 - Rechtsprechung, Seite 55, 56), wurde nur selten weiterverfolgt (**T 577/97**).

Ein neuer Ansatz wurde in der Entscheidung **T 633/97** eingeführt. Danach soll die Berücksichtigung von verspätet vorgebrachtem Material u. a. davon abhängig gemacht werden, wie komplex die dadurch notwendige Prüfung ist. In dieser Sache hatten die Parteien sowohl vor Ablauf der von der Kammer in der Ladung zur mündlichen Verhandlung gesetzten Frist als auch während der mündlichen Verhandlung neue Argumente, Beweismittel und Anträge vorgetragen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Kammer und die Beteiligten als technisch und juristisch kompetent zu betrachten sind, war die Kammer der Auffassung, daß eine Beschränkung des ihr durch Art. 114 (2) EPÜ eingeräumten Ermessens in der Weise, daß für das Vorbringen neuer Beweismittel oder Anträge feste Fristen gesetzt werden, im allgemeinen ungeeignet ist. Ebensovienig erscheine das Kriterium der Relevanz des verspätet eingereichten Materials oder der materiellen Begründetheit von verspäteten Anträgen für deren Zulässigkeit als überzeugender Ansatz, weil diese voraussetze, daß die betreffenden Beweismittel oder Anträge vorab in der Sache gebührend geprüft würden.

Ist in einem Beschwerdeverfahren mündliche Verhandlung anberaumt worden, dann sollte die Entscheidung, ob neue Beweismittel oder Anträge im Verfahren zugelassen werden, weder von einer bestimmten Frist zu ihrer Einreichung noch von ihrer Relevanz abhängig gemacht werden. Vielmehr sollte bei dieser Entscheidung das allgemeine Interesse an einer effizienten Durchführung des Beschwerdeverfahrens im Vordergrund stehen, also daran, möglichst viele der von den Parteien angesprochenen Punkte zu behandeln und das Verfahren doch in angemessener Zeit abzuschließen. Neues Vorbringen sollte in der Regel unberücksichtigt bleiben, wenn die aufgeworfenen **technischen oder juristischen Fragen so komplex** sind, daß weder von der Kammer noch von der Gegenpartei erwartet werden kann, sich ohne Vertagung der mündlichen Verhandlung damit auseinanderzusetzen. Wird ein neuer Gegenstand kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung eingebracht, besteht folglich die Gefahr, daß er ganz unabhängig von seiner Relevanz oder Zulässigkeit nicht zum Verfahren zugelassen wird.

3. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen

In **T 705/90** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß die Entscheidung, Dokumente wegen Verspätung nicht zu berücksichtigen, zu begründen sei. Der einfache Hinweis auf die Verspätung reiche nicht aus.

Die Kammern haben eine reiche Rechtsprechung entwickelt, die bei dieser Begründung zu berücksichtigen ist.

3.1 Die Relevanzprüfung

3.1.1 Allgemeines zur Relevanzprüfung

Wird das in Art. 114 (2) EPÜ eingeräumte Ermessen durch die sog. Relevanzprüfung konkretisiert, so hängt die Behandlung einer Entgegenhaltung, die schon früher in das Verfahren hätte eingeführt werden können, also verspätet vorgelegt wird, davon ab, ob sie für den Ausgang des Falles entscheidend ("relevant") ist (s. **T 258/84**, ABl. 1987, 119). Nach der Entscheidung **T 156/84** (ABl. 1988, 372), hat der Amtsermittlungsgrundsatz gemäß Art. 114 (1) EPÜ Vorrang vor der in Art. 114 (2) EPÜ eingeräumten Möglichkeit, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen. Die Kammer wies darauf hin, daß sich dies nicht nur aus dem Wortlaut dieser Vorschriften ergibt, sondern auch aus der Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit, nur solche Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von deren Rechtsgültigkeit es überzeugt ist. Das EPA muß also die Relevanz der Entgegenhaltungen sachlich überprüfen. Wird festgestellt, daß der neue Vortrag nach Sachlage ohne Auswirkung auf die Entscheidung ist, so kann er nach Art. 114 (2) EPÜ ohne **ausführliche** Begründung unberücksichtigt bleiben (s. **T 71/86**, **T 11/88**).

In **T 326/87** (ABl. 1992, 522) begründete die Beschwerdekammer letzteres mit dem Argument, Art. 114 (2) EPÜ setze die rechtlichen Grenzen für die Ermittlungspflicht der Beschwerdekammern fest; diese Pflicht sei nicht dahingehend auszulegen, daß sie eine ausgedehnte Untersuchung der in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium gemachten Tatsachenbehauptungen und Beweismittel (das neue Dokument war erst mit der Beschwerdebegründung vom Einsprechenden vorgelegt worden) einschließe. Die Kammer müsse sich dann von der Relevanz dieses Dokuments leiten lassen; darunter sei seine Beweiskraft gegenüber anderen bereits im Verfahren befindlichen Unterlagen zu verstehen. (siehe auch **T 286/94**).

Nach **T 273/84** (ABl. 1986, 346) ist der in Art. 114 (2) EPÜ enthaltene Ermessensspielraum offensichtlich zu dem Zwecke eingeräumt worden, einen normalen Verfahrensablauf zu ermöglichen und taktische Mißbräuche auszuschalten (s. dazu auch **T 110/89** und **T 315/92**).

Zur Charakterisierung der Relevanzprüfung wurde in **T 560/89** (ABl. 1992, 725) noch ausgeführt, daß Dokumente, die nicht "aufschlußreicher" sind als die rechtzeitig eingereichten Entgegenhaltungen und die nichts offenbaren, was die Entscheidung in eine andere Richtung lenken könnte, nach Art. 114 (2) EPÜ nicht in Betracht gezogen werden müssen. Nach **T 611/90** (ABl. 1993, 50) können die Beschwerdekammern verspätet eingereichte Beweismittel, Unterlagen oder sonstiges Material wegen mangelnder Relevanz, d. h. mit der Begründung zurückweisen, daß sie nicht "gewichtiger" oder "überzeugender" sind als das bereits vorliegende Material.

Ist dagegen das verspätete Vorbringen relevant, d. h. kann es zum Widerruf oder zur Beschränkung des Patents führen, so ist es in das Verfahren einzubeziehen und zu berücksichtigen (**T 164/89**, **T 1016/93**).

Nach **T 97/90** (ABl. 1993, 719) bedeutet der Wortlaut des Art. 114 (1) EPÜ nicht, daß die Beschwerdekammern das erstinstanzliche Verfahren neu aufrollen müssen mit dem

unbeschränkten Recht und sogar der Pflicht, alles neue Material ungeachtet der Frage zu prüfen, wie spät es vorgebracht wurde. Art. 114 (2) EPÜ und Art. 111 (1) EPÜ begrenzen den Umfang etwaigen neuen Materials, das von den Beteiligten in ein Beschwerdeverfahren eingeführt werden darf, insofern, als Beschwerdesachen mit den in erster Instanz entschiedenen Fällen identisch oder eng verwandt sein und auch bleiben müssen. Diese Rechtsprechung wurde von den Beschwerdekammern u. a. in den Entscheidungen **T 26/88**, ABl. 1991, 30 (dort wurde ausgeführt, daß die wesentliche Aufgabe des Beschwerdeverfahrens in der Feststellung liegt, ob die Entscheidung des erstinstanzlichen Organs sachlich richtig war), **T 326/87** (ABl. 1992, 522), **T 229/90** und **T 611/90** (ABl. 1993, 50) bestätigt.

In **T 201/92** wies die Kammer ebenfalls darauf hin, daß Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden müßten, sobald sie vorlägen und ihre Relevanz erkennbar sei, damit die Kammer und die anderen Beteiligten entsprechende Maßnahmen ergreifen könnten.

3.1.2 Die Relevanzprüfung im Hinblick auf **G 9/91** und **G 10/91**

Im Hinblick auf **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408, 420) und anknüpfend an die unter Nr. 2 dargestellte Rechtsprechung wurde in einigen Entscheidungen die Relevanzprüfung kritisch beleuchtet. Nach der neueren Betrachtungsweise können verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel in Ausübung des Ermessens nach Art. 114 (2) EPÜ wegen Verfahrensmißbrauchs sowie im Beschwerdeverfahren auch wegen Einschränkungen des Amtsermittlungsgrundsatzes ausgeschlossen werden.

In **T 212/91** bestätigte die Kammer, daß die Fälle, die von den Beschwerdekammern entschieden werden, den gleichen oder im wesentlichen gleichen rechtlichen und faktischen Rahmen haben sollten wie der der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde liegende Fall.

In **T 85/93** (ABl. 1998, 183) bestätigte die Kammer unter Berufung auf **G 9/91**, **G 10/91** und **T 212/91**, daß ein Beleg für das allgemeine Fachwissen wie alle anderen zur Erhärtung des Vorbringens eines Einsprechenden dienenden Beweismittel in einer frühen Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden sollte (im Anschluß an **G 4/95**, ABl. 1996, 412) und von der Kammer nach deren Ermessen als unzulässig zurückgewiesen werden kann, wenn er erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht wird.

3.1.3 Relevanzprüfung und Verfahrensmißbrauch

In einigen Fällen berücksichtigten die Beschwerdekammern das verspätete Vorbringen wegen Verfahrensmißbrauchs nicht.

In **T 951/91** (ABl. 1995, 202) lehnte die Kammer die Berücksichtigung der verspätet vorgebrachten Beweismittel **noch vor ihrer tatsächlichen Vorlage** ab und wies darauf hin, der Ermessensspielraum der Organe des EPA nach Art. 114 (2) EPÜ solle gewährleisten, daß Verfahren im Interesse der Beteiligten, der breiten Öffentlichkeit wie auch des EPA rasch zum Abschluß gebracht werden können, und taktische Mißbräuche verhindern. Die Beteiligten müßten die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß verspätet eingereichte Unterlagen unberücksichtigt blieben, und müßten ihr Bestes tun, um die für die Sache relevanten

Tatsachen, Beweismittel und Argumente so frühzeitig und vollständig wie möglich vorzulegen. Wenn ein Beteiligter dies ohne Angabe stichhaltiger Gründe unterlasse und die Zulassung der Beweismittel zu einer übermäßigen Verzögerung des Verfahrens führen würde, könnten die Beschwerdekammern die Zulassung im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Art. 114 (2) EPÜ durchaus zu Recht ablehnen. In der vorliegenden Sache teilte die Kammer den Beteiligten in einem Bescheid mit, daß die vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) rund zwanzig Monate nach Einreichung der Beschwerdebegründung angekündigte Vorlage weiterer neuer Versuchsdaten als Mißbrauch des Verfahrens angesehen werde, zumal die Entscheidungsfindung zum Zeitpunkt der Ankündigung im wesentlichen abgeschlossen gewesen sei.

In **T 496/89** stellte die Kammer fest, daß die verspätete Einreichung von Schriftstücken und anderen Unterlagen im Beschwerdeverfahren nicht nur den Interessen der Öffentlichkeit schadet und zuwiderläuft, sondern ganz abgesehen davon auch dem anderen Beteiligten gegenüber unfair ist. Wenn eine Partei Unterlagen absichtlich verspätet einreiche und die andere Partei dadurch zu überrumpeln versuche, verstoße dies ebenso gegen den Geist und die Zwecke des EPÜ, wie wenn sie es versehentlich versäume, Argumente und die zu ihrer Stützung erforderlichen Beweismittel einzureichen (s. auch **T 430/89**).

In **T 741/91** wies die Kammer darauf hin, daß das Verhalten eines Beteiligten, der Beweismittel erst einen Tag vor der mündlichen Verhandlung einreiche und somit der gegnerischen Partei keine Möglichkeit lasse, diese zu prüfen und in der mündlichen Verhandlung darauf einzugehen, unzumutbar sei. Die Einspruchsabteilung sollte diese Beweismittel in Ausübung des ihr in Art. 114 (2) EPÜ eingeräumten Ermessens unberücksichtigt lassen.

In **T 375/91** konnte die Beschwerdekammer nicht erkennen, was den Beschwerdegegner (Einsprechenden) daran gehindert hätte, seine Versuchsergebnisse rechtzeitig, d. h. unverzüglich nach dem Sachvortrag des Beschwerdeführers oder zumindest vor Anberaumung der mündlichen Verhandlung, einzureichen, damit der Patentinhaber genügend Zeit zur Stellungnahme habe, z. B. gegebenenfalls in Form von Gegenversuchen. Indem er seine Versuchsergebnisse erst sieben Wochen vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt habe, habe er deren Zweck, nämlich den Fall zur Entscheidungsreife zu bringen, in Frage gestellt und dem Beschwerdeführer die Möglichkeit genommen, eine ausführliche Gegendarstellung einzureichen. Dies laufe dem Gebot einer fairen, zügigen Verfahrensführung zuwider.

In **T 1019/92** hatte ein Einsprechender erst nach Ablauf der Einspruchsfrist eine von ihm selbst stammende Entgegnung eingereicht. Die Kammer sah hierin (anders als in den Fällen von offenkundigen Vorbenutzungen wie **T 534/89** und **T 17/91** dazu unten) keinen Verfahrensmißbrauch, solange keine Beweise vorlägen, daß er dies bewußt aus taktischen Gründen getan habe. Sie ließ das verspätet eingereichte Dokument zum Verfahren zu. Auch in **T 315/92** verneinte die Beschwerdekammer das Vorliegen eines taktischen Mißbrauchs und berücksichtigte unter Hinweis auf den Amtsermittlungsgrundsatz die verspätet vorgebrachten Entgegnungen, da sie möglicherweise die Aufrechterhaltung des Patents gefährdeten (s. auch **T 110/89**).

Wenn zusammen mit der Beschwerdebegründung neue Dokumente eingereicht werden, die die bereits in der ersten Instanz gegen das Patent vorgebrachten Argumente untermauern, so ist dies als normales Verhalten einer unterlegenen Partei zu werten und stellt keinen Verfahrensmißbrauch dar (**T 113/96**).

Ein Verfahrensmißbrauch setzt ein vorsätzliches Zurückhalten von Information voraus (vgl. **T 534/89**). Die Kammer erkannte keinen Verfahrensmißbrauch darin, daß bedingt durch einen Sachbearbeiterwechsel - wie als Begründung im vorliegenden Fall angegeben - verspätet auf Projekte der eigenen sehr großen Firma aufmerksam gemacht wurde (**T 901/95**).

3.1.4 Relevanzprüfung bei offenkundiger Vorbenutzung

Insbesondere bei der Zulassung von verspätet geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen durch den Einsprechenden legten die Beschwerdekammern strengere Maßstäbe an. Gestützt auf Art. 114 (2) EPÜ bezogen die Beschwerdekammern das verspätete Vorbringen nicht in das Verfahren ein, weil unter den konkreten Umständen ein Verfahrensmißbrauch und ein Verstoß gegen den Grundsatz des guten Glaubens vorlagen. Bei diesem Sachverhalt sahen die Beschwerdekammern davon ab, die **mögliche Relevanz** des Vorbringens zu untersuchen (s. **T 17/91**, **T 534/89** (ABl. 1994, 464) und **T 211/90**).

In **T 17/91** wurde zwei Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist eine eigene offenkundige Vorbenutzung durch den Einsprechenden selbst geltend gemacht, ohne daß gute Gründe für die Verzögerung bestanden hätten. Die Beschwerdekammer sah hierin einen Verfahrensmißbrauch und einen Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Daher ließ sie die behauptete offenkundige Vorbenutzung gemäß Art. 114 (2) EPÜ ungeachtet ihrer möglichen Relevanz außer acht und erhielt das Patent aufrecht.

Auch in **T 534/89** (ABl. 1994, 464) stellte die Kammer fest, daß ein Verfahrensmißbrauch vorliegt, wenn ein Einwand wegen Vorbenutzung durch den Einsprechenden selbst erst nach Ablauf der in Art. 99 (1) EPÜ festgesetzten Einspruchsfrist erhoben wird, obwohl der Sachverhalt dem Einsprechenden bekannt war und ihn nichts daran gehindert hätte, den Einwand während der Einspruchsfrist zu erheben. Liege offenkundig ein Verfahrensmißbrauch vor, weil ein Verfahrensbeteiligter einen Sachverhalt bewußt nicht zur Sprache gebracht habe, obwohl entsprechende Beweismittel dafür vorlagen, so verstieße es gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn diese Beweise nach Art. 114 (2) EPÜ zugunsten dieses Verfahrensbeteiligten zugelassen würden.

Vier Wochen vor der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren machte der Einsprechende in **T 211/90** zum ersten Mal eine offenkundige Vorbenutzung geltend. Das Beweismaterial war ihm allerdings schon vor Ablauf der Einspruchsfrist bekannt. Die Kammer führte aus, der Umstand, daß der Einsprechende die Relevanz dieses ihm bekannten Beweismaterials zur Zeit der Einreichung des Einspruchs verkannt habe, berechtige ihn nicht, dieses Material erst zu einem derart späten Zeitpunkt noch in das Verfahren einzuführen, und zwar unabhängig davon, aus welchen Gründen er der möglichen Relevanz dieses Materials erst so spät gewahr wurde. Weder die Tatsache, daß der Einsprechende im Laufe dieses Beschwerdeverfahrens seinen Vertreter gewechselt habe, noch die

Verspätetes Vorbringen

Tatsache, daß erst der neue Vertreter dieses Material als relevant erkannt habe, könne dessen Berücksichtigung rechtfertigen. Auch hier ließ die Kammer daher dieses Material im weiteren Verfahren außer Betracht, ohne dessen mögliche Relevanz zu überprüfen.

In **T 985/91** vertrat die Kammer unter Berufung auf die Entscheidung **T 17/91** die Auffassung, daß verspätet eingereichte Unterlagen nur unter besonderen Umständen zum Verfahren zugelassen werden sollten, wenn sie sich - wie im vorliegenden Fall - auf eine angebliche Vorbenutzung bezögen. Sie ließ daher diese Unterlagen unberücksichtigt, da sie weder die Begründung dafür, weshalb die Unterlagen erst über vier Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist und nur eine Woche vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden waren, noch der Inhalt der Unterlagen selbst davon überzeugen konnten, daß ihre Zulassung zum Verfahren angebracht wäre.

In **T 847/93** war die Kammer der Ansicht, daß die in der Entscheidung **T 17/91** gezogenen Schlußfolgerungen nicht unmittelbar auf den hier gegebenen Fall angewandt werden könnten, weil sich die vom Einsprechenden geltend gemachte Vorbenutzung nicht auf seinen eigenen Geschäftsbetrieb, sondern auf eine von einem Drittunternehmen hergestellte und an ihn gelieferte Vorrichtung beziehe. Die Kammer verwies die Sache an die erste Instanz zurück.

In **T 45/88** wurde die verspätet vorgebrachte Vorbenutzung nicht berücksichtigt angesichts der langen Zeit, die das Verfahren schon gedauert hatte (fünf Jahre seit Einlegung der Einsprüche) und der Notwendigkeit äußerst eingehender Untersuchungen von mehr als neun Jahre zurückliegenden Sachverhalten. Wie im Falle der Entscheidung **T 262/85**, der sich diese Kammer anschloß, waren das Ergebnis, der Verlauf und die Dauer allfälliger Beweiserhebungen so ungewiß, daß diese Umstände eine Ermessensausübung im negativem Sinne rechtfertigten.

In **T 503/94** wurde eine angebliche Vorbenutzung erst im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, und zwar nicht in der Beschwerdebegründung, sondern erst später, nämlich zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung. Einen Grund für das verspätete Vorbringen nannte der Beschwerdeführer nicht. Die Kammer stellte fest, daß sich hierdurch ein völlig anderer Sachverhalt ergebe, als er der angefochtenen Entscheidung zugrunde liege. Eine Zulassung im Verfahren komme nur in Frage, wenn dieser neue Sachverhalt prima facie hochrelevant sei. Da die vorgelegten Beweismittel aber unvollständig waren, lehnte die Kammer die Zulassung ab.

In **T 628/90** wurde die erst im Beschwerdeverfahren geltend gemachte öffentliche Vorbenutzung, die ausreichend substantiiert war, wegen möglicher Relevanz berücksichtigt, um die Patentfähigkeit des Gegenstandes des Streitpatents vollständig beurteilen zu können (siehe auch **T 150/93**).

3.1.5 Relevanzprüfung und Rechtfertigung der Verspätung

In einigen Entscheidungen wurde entschieden, die Verspätung spiele dann eine weniger wichtige Rolle, wenn der Beteiligte auf eine Feststellung in der angefochtenen Entscheidung oder auf den Vortrag des Gegners reagiere.

In **T 101/87** differenzierte die Kammer danach, ob der Einsprechende weitere Entgegenhaltungen zu finden versucht, nachdem die Einspruchsabteilung die bisherigen nicht für ausreichend erachtet hat, um zu einem Widerruf oder einer Beschränkung des Patents zu kommen, oder ob er als Reaktion auf die substantielle Änderung eines Patentanspruchs oder - um Einwendungen der Einspruchsabteilung betreffend ein fehlendes Glied in einer Argumentationskette zu begegnen - weitere Recherchen durchführt. Im letzten Fall kann neues Vorbringen als nicht verspätet bewertet werden.

In **T 49/85** stellte die Kammer fest, daß ein vom Einsprechenden erstmals mit seiner Beschwerdebegründung eingereichtes Schriftstück nur dann als rechtzeitig eingereicht gilt, wenn es einen stichhaltigen Gegenbeweis zu einem in der Entscheidung neu vorgebrachten Argument darstellt (s. auch **T 172/85** und **T 561/89**). Das gleiche gilt, wenn der Beteiligte auf den Vortrag des Gegners reagiert, z. B. in **T 705/90**, wo der Beschwerdeführer in seiner Stellungnahme die Entgegenhaltungen I bis N zur Erhärtung eines auf einen Schriftsatz des Beschwerdegegners vorgebrachten Arguments genannt hatte. Auch in **T 238/92** betrachtete die Beschwerdekammer eine Druckschrift, die erstmals mit der Beschwerdebegründung vorgebracht worden war, nicht als "verspätet genannt", da sie zum erstmaligen Nachweis eines in der angefochtenen Entscheidung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als wesentlich eingestuften Merkmals diene (s. auch **T 117/92**).

Schriftstücke, die auf die Begründung in der angefochtenen Entscheidung hin zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden und zu relevant waren, um nach Art. 114 (2) EPÜ unberücksichtigt zu bleiben, wurden von der Kammer zum Verfahren zugelassen (**T 223/95**).

Als Erklärung für die verspätete Vorlage von Argumenten sowie eines Dokuments wurde in **T 430/89** vorgebracht, daß der Vertreter den Fall erst kürzlich übernommen habe. Diese Begründung konnte die Kammer nicht als Rechtfertigung für die Verspätung gelten lassen.

In der Sache **T 785/96** reichte der Beschwerdeführer mit einem gerade eben einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer übersandten Schreiben zusätzliche Versuche ein. Dieses verspätete Vorbringen begründete er damit, nach einem Vertreterwechsel habe sich herausgestellt, daß neue Versuche notwendig seien.

Die Kammer bestätigte die Entscheidung **T 97/94** (ABl. 1998, 467) und stellte fest, daß der Vertreterwechsel keinen triftigen Grund für verspätetes Vorbringen darstellt, es sei denn, er ist auf höhere Gewalt zurückzuführen. Der neue Vertreter hat das Verfahren an dem Punkt fortzuführen, das es im Zeitpunkt der Übernahme von seinem Vorgänger erreicht hat (vgl. auch **T 552/98**).

4. Verspätetes Vorbringen und rechtliches Gehör

Einige Entscheidungen nahmen zu der Frage Stellung, wie das rechtliche Gehör gewahrt bleibt, wenn das EPA beabsichtigt, verspätet eingereichte Tatsachen und Beweismittel für die Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.

Erscheint es einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer gemäß Art. 114 (1)

EPÜ erforderlich, neue Tatsachen oder Beweismittel, die erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden, zu berücksichtigen, so muß sie, wie in Art. 113 (1) EPÜ gefordert, den anderen Beteiligten zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme hierzu geben, bevor sie eine auf solche Tatsachen oder Beweismittel gestützte Entscheidung erläßt (**G 4/92**, ABl. 1994, 149, s. auch **T 484/90**, ABl. 1993, 448).

In **T 330/88** lag nach Auffassung der Beschwerdekammer in der verspäteten Vorlage eines relevanten Dokuments in der mündlichen Verhandlung kein Verstoß gegen das rechtliche Gehör. Der Vertreter habe während der an zwei aufeinanderfolgenden Tagen abgehaltenen mündlichen Verhandlung genügend Zeit gehabt, dieses Dokument zu prüfen, das aus nur sieben Seiten einschließlich der Anspruchsseite und der beiden Zeichnungsblätter bestanden habe. Es könne von ihm erwartet werden, daß er in der Lage sei, auf diese neue Sachlage dadurch zu reagieren, daß er entweder das Dokument als irrelevant ablehne oder geänderte Ansprüche vorlege.

Beabsichtigt das EPA, von einem Einsprechenden verspätet eingereichtes neues Beweismaterial wegen seiner Relevanz für die Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, und hat der Patentinhaber zu diesem Beweismaterial nicht Stellung genommen, so ist es im Sinne des Art. 101 (2) EPÜ erforderlich, ihn zur Stellungnahme aufzufordern, bevor die Sache auf der Grundlage dieser Beweismittel entschieden wird. Diese Notwendigkeit ergibt sich sowohl aus Art. 113 (1) EPÜ als auch aus den gemäß Art. 125 anzuwendenden allgemeinen Grundsätzen des Verfahrensrechts (**T 669/90**, ABl. 1992, 739).

In **T 356/94** fügte die Kammer hinzu, daß jedes verspätet vorgebrachte Beweismittel in das Einspruchsverfahren eingeführt werden dürfe, sofern der Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Art. 113 (1) EPÜ gewahrt bleibe, indem den Beteiligten je nach Art des vorgelegten Beweismittels ausreichend Zeit zur Stellungnahme gelassen werde. Die Berücksichtigung von Vergleichsversuchen, die erst am Tag der mündlichen Verhandlung vorgelegt würden, stelle unter Umständen eine Verletzung des Rechts der Gegenpartei auf rechtliches Gehör dar, da diese faktisch keine Gelegenheit zur Prüfung dieser Versuche hatten.

In **T 270/90** wies die Beschwerdekammer verspätet vorgelegte Untersuchungsergebnisse, die kurz vor der mündlichen Verhandlung eingereicht wurden, wegen Verletzung des Fairneß-Grundsatzes zurück; nur sekundär stellte sie fest, daß diese für die Entscheidung unerheblich seien.

Diese Rechtsprechung bestätigend, befand die Kammer in der Entscheidung **T 939/90**, daß die Einspruchsabteilung die Zulassung der vorgelegten Beweismittel zu Recht verweigert, da deren verspätete Vorlage es den Einsprechenden praktisch unmöglich gemacht habe, durch eigene Versuche den Gegenbeweis zu erbringen. Die Kammer stellte aber fest, daß diese Überlegung für das Beschwerdeverfahren natürlich nicht mehr zutreffe, und ließ die Beweismittel zum Verfahren zu.

Auch in **T 685/91** bestätigte die Kammer, daß die Einspruchsabteilung zu Recht beschlossen habe, den Versuchsbericht, der etwa einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegt worden war, nicht zu berücksichtigen, weil der verbleibende Zeitraum eindeutig zu kurz gewesen sei, um Gegenversuche durchzuführen. Der Bericht

wurde jedoch im Beschwerdeverfahren zugelassen, weil die darin enthaltenen Vergleichsdaten zusammen mit der Beschwerdebegründung zur Untermauerung des ursprünglich in der Einspruchsbegründung erhobenen Einwands wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit eingereicht worden waren. Die Kammer war der Auffassung, daß der technische Bericht für den Beschwerdegegner nicht überraschend sei, da dieser reichlich Zeit und Gelegenheit gehabt habe, seinerseits Versuche durchzuführen.

In der Sache **T 259/94** reichten die Beschwerdeführer zwei Jahre nach Einlegung der Beschwerde neue Beweismittel ein; dabei handelte es sich um Dokumente, die allgemeines Fachwissen widerspiegeln, und Versuchsberichte. Der Beschwerdegegner erhob keine Einwände gegen deren Einführung in das Beschwerdeverfahren. Die Kammer hielt sich gemäß dem Grundsatz "volenti non fit iniuria" für befugt, verspätet vorgebrachte Beweismittel, gegen die der Patentinhaber/Beschwerdegegner keine Einwände erhob, zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

In der Sache **T 106/97** offenbarte die Entgegenhaltung den hohen Reinheitswert im Anspruch des Streitpatents nicht wörtlich; sie mußte aber mit den Augen eines Fachmanns gelesen werden, dem das vom Beschwerdeführer/Einsprechenden kurz vor der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren angegebene Handbuch bekannt war. Der Beschwerdegegner beantragte, das Handbuch als verspätet vorgebracht unberücksichtigt zu lassen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein hochrelevantes Handbuch, das allgemeines Fachwissen verkörpere, nicht als "verspätet vorgebracht" gelten könne.

5. Verspätet vorgebrachte Argumente

In der Entscheidung **T 92/92** wies die Kammer darauf hin, daß Art. 114 (2) EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür biete, spät vorgebrachte **Argumente** mit der Begründung unberücksichtigt zu lassen, daß sie erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragen worden seien. Sie vertrat die Auffassung, in der englischen Fassung des Art. 114 (1) EPÜ werde zwischen "facts and evidence" (Tatsachen und Beweismittel) einerseits und "arguments" (Argumente) andererseits klar unterschieden; in Art. 114 (2) EPÜ hingegen werde das Wort "arguments" überhaupt nicht erwähnt. Art. 114 (2) EPÜ sei dahingehend auszulegen, daß das Recht der Beteiligten, Argumente für ihren Standpunkt vorzutragen, nicht über Gebühr eingeschränkt werden dürfe.

Auch in **T 861/93** stellte die Kammer fest, daß es sich bei von einer Partei zur Stützung ihrer Argumente herangezogenen Entscheidungen niemals um Entgegenhaltungen handelt, die unter den Voraussetzungen des Art. 114 (2) EPÜ als verspätet zurückgewiesen werden können. Argumente fallen nicht unter die genannte Vorschrift. Daher sind Entscheidungen auf die eine Partei zur Stützung ihrer Argumente verweist, als Teil dieser Argumente anzusehen und dürfen nicht als verspätet zurückgewiesen werden.

6. In der Patentschrift oder im Recherchenbericht angegebene Dokumente

Grundsätzlich ist ein im Prüfungsverfahren berücksichtigtes Dokument nicht automatisch Gegenstand des Einspruchs- oder des Einspruchsbeschwerdeverfahrens, auch wenn es im angefochtenen europäischen Patent zitiert und gewürdigt ist (**T 155/87**, **T 198/88**, ABl. 1991,

254, **T 436/88**, **T 484/89**). Nach **T 291/89** gilt dies auch für ein Dokument, das im Recherchenbericht zitiert worden ist. Dies wurde in der Entscheidung **T 536/88** (ABl. 1992, 638) bestätigt. Die Kammer ließ jedoch im konkreten Fall eine Ausnahme zu, da das erst nach Ablauf der Einspruchsfrist in das Verfahren eingeführte Dokument im angefochtenen Patent als nächstliegender Stand der Technik zitiert und gewürdigt war, von dem ausgehend die in der Beschreibung dargelegte technische Aufgabe formuliert wurde. Ein solches Dokument befinde sich im Einspruchs(beschwerde)verfahren, auch wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden sei (s. **T 234/90**, **T 300/90**). Siehe auch **T 501/94** (ABl. 1997, 193), wo die Kammer auch befand, daß sich ein in einer Entgegnung als nächstkommender Stand der Technik angegebenes Dokument, von dem ausgehend die in der Entgegnung dargelegte technische Aufgabe verständlich werde, nicht automatisch im Einspruchs-(beschwerde)verfahren befinde, wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden sei.

In **T 387/89** (ABl. 1992, 583) hat die Beschwerdekammer sich in diesem Zusammenhang zur Reichweite des Amtsermittlungsgrundsatzes in Art. 114 (1) EPÜ im Einspruchsverfahren geäußert. Die Kammer führte zwei Dokumente in das Verfahren ein, die zwar im Recherchenbericht erwähnt waren, auf die sich die Einsprechende aber nie berufen hatte. Aufgrund dieser Dokumente wurde die Beschwerde gegen den Widerruf des Patents zurückgewiesen. Nach Auffassung der Kammer ist weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer verpflichtet, die Relevanz von Dokumenten, die im europäischen Recherchenbericht angeführt worden sind, erneut zu beurteilen, wenn sich der Einsprechende in seiner Einspruchsbegründung nicht darauf gestützt hat. Die Einspruchsabteilungen und die Beschwerdekammer können jedoch aufgrund des Art. 114 (1) EPÜ neue Dokumente in das Einspruchsverfahren einführen, wenn sie gute Gründe zu der Annahme haben, daß sie den Ausgang der Entscheidung beeinflussen können. In dem ähnlich gelagerten Fall **T 588/89** hat die Beschwerdekammer ein Dokument nach Art. 114 (1) EPÜ in das Beschwerdeverfahren eingeführt, da es nach ihrer Auffassung den nächstliegenden Stand der Technik widerspiegelte und Zweifel an der erfinderischen Tätigkeit aufwarf.

In dem der Entscheidung **T 219/92** zugrunde liegenden Fall mußte ein im Recherchenbericht aufgeführtes Dokument wegen seiner Relevanz berücksichtigt werden. Die Kammer hielt es außerdem für gerechtfertigt, von dem ihr in Art. 111 (1) EPÜ eingeräumten Ermessen Gebrauch zu machen und die Sache anhand dieses Dokuments zu entscheiden, da die verspätete Einreichung dem Beschwerdegegner anzulasten war und der Beschwerdeführer durch die Entscheidung nicht beschwert war.

In der Sache **T 541/98** wurde in der Einleitung des betreffenden Patents ein Dokument 04 genannt, das vom Beschwerdegegner nicht zitiert und von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt wurde, sondern erstmals nach Abschluß des Einspruchsverfahrens von der Beschwerdekammer angesprochen wurde. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) machte geltend, dies widerspreche dem gerichtlichen Charakter des Verfahrens vor den Kammern.

Nach Ansicht der Kammer war das Dokument 04 nicht neu, da es zum Inhalt der Patentschrift gehörte. Neu sei das auf dieses Dokument gestützte Argument, und einer Kammer stehe es immer frei, ihre eigene Argumentation vorzutragen.

7. Zurückverweisung an die erste Instanz

Wird im Verlauf des Einspruchsbeschwerdeverfahrens eine neue Entgegenhaltung eingereicht, so stellt sich die Frage, ob die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werden muß. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. **T 258/84**, ABl. 1987, 119, **T 273/84**, ABl. 1986, 346, **T 621/90**, **T 166/91**, **T 223/95**) sollte ein Dokument, das erstmals im Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgelegt wurde und hinreichend relevant ist, um berücksichtigt zu werden, normalerweise (in Ausübung der Befugnis der Kammer nach Art. 111 (1) EPÜ) zur Zurückverweisung an die erste Instanz führen, damit es von zwei Instanzen geprüft werden kann und der Patentinhaber keinen Instanzverlust erleidet. Jedoch kann die Kammer die Sache nach Art. 111 (1) EPÜ selbst prüfen und entscheiden, wenn sie zu der Schlußfolgerung gelangt, daß das Dokument nicht so relevant ist, daß es den Bestand des Patents gefährdet (**T 326/87**, ABl. 1992, 522, **T 416/87**, ABl. 1990, 415, **T 457/92**, **T 527/93**, **T 97/90**, ABl. 1993, 719). Vor kurzem wurde in **T 1070/96** festgestellt, daß ein Fall zwar in der Regel an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte, wenn ein neues Dokument so relevant ist, daß es die zu erlassende Entscheidung erheblich beeinflussen kann. Eine Zurückverweisung sei jedoch nicht zweckmäßig, wenn die Kammer der Begründung der angefochtenen Entscheidung entnehmen könne, wie die Einspruchsabteilung entschieden hätte, wenn ihr das verspätet eingereichte Dokument vorgelegen hätte.

Über die Zweckmäßigkeit einer solchen Zurückverweisung entscheiden die Beschwerdekammern nach Sachlage jedes Einzelfalls.

a) Gefährdung des Patents

In **T 326/87** (ABl. 1992, 522) fügte die Kammer hinzu, daß insbesondere dann, wenn die neue Entgegenhaltung den Bestand des Patents gefährde, eine Zurückverweisung wünschenswert sei. Andernfalls könne die Beschwerdekammer die Sache auch selbst entscheiden, wie zum Beispiel in den Fällen **T 253/85**, **T 49/89**, **T 565/89**, **T 881/91**.

Diesem Gedanken entsprechend verwies die Beschwerdekammer in der Sache **T 638/89** an die Einspruchsabteilung zurück, weil ein hochrelevantes und daher trotz Verspätung zugelassenes Dokument erst mit der Beschwerdebegründung vorgelegt wurde.

Daß die Gefährdung des Patents nicht automatisch zur Zurückweisung führen muß zeigt die Entscheidung **T 1060/96**. In diesem Fall hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende im Beschwerdeverfahren ein Jahr vor der mündlichen Verhandlung ein Dokument E4 eingeführt, ohne daß der Beschwerdegegner Einwände gegen die Berücksichtigung des Dokuments erhoben hätte. Dieser verlangte jedoch, daß die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werde.

Die Kammer hielt eine Zurückverweisung nicht für gerechtfertigt, weil der Beschwerdegegner über ein Jahr Zeit gehabt habe, das Dokument zu prüfen, dessen relevanter Teil technisch sehr einfach sei und lediglich die Lehre der bereits bekannten Dokumente bekräftige. Es handle sich daher, so die Kammer, nicht um eine neue Tatsache, die über die in der ersten Instanz geltend gemachten Tatsachen und Beweismittel hinausgehe. Das Patent wurde von

der Kammer widerrufen.

b) Neuer Sachvortrag

In dem der Entscheidung **T 125/93** zugrunde liegenden Fall wurde vom Patentinhaber kurz vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin ein hochrelevantes Dokument eingereicht und von der Kammer gemäß Art. 114 (1) EPÜ zum Verfahren zugelassen, was gleichzeitig zur Folge hatte, daß sich der faktische Rahmen gegenüber dem Rahmen änderte, auf den sich die Entscheidung gestützt hatte. Da die Rechtsfolgen einer solchen Änderung des Rahmens inzwischen hinlänglich geklärt sind und es keine "besonderen Gründe" der Art gab, wie sie von der Großen Beschwerdekammer in **G 9/91** und **G 10/91** erwähnt werden, verwies die Kammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurück.

In **T 611/90** (ABl. 1993, 50) brachte der Beschwerdeführer (Einsprechende) in seiner Beschwerdebegründung eine völlig neue Argumentation zur Frage der Neuheit vor, in der er nicht auf die früher vorgelegte Vorveröffentlichung, sondern auf eine Vorbenutzung abhob. Die Kammer führte aus, daß bei einer Beschwerde, die einen völlig anderen Sachvortrag als den der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden einführt, es je nach den Umständen nicht zweckmäßig ist, wenn die Beschwerdekammer selbst die Frage der Begründetheit klärt. Das Interesse der Öffentlichkeit und der Beteiligten an einer zügigen Verfahrensführung hat dann hinter der Forderung zurückzustehen, daß das Beschwerdeverfahren nicht zu einer bloßen Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens werden darf. Die Kammer verwies die Sache im Interesse der Fairneß gegenüber den Beteiligten an die Einspruchsabteilung zurück. Das verspätet eingereichte Material ließ sie zu, verfügte jedoch, daß der Beteiligte, von dem es vorgelegt worden war, alle durch die verspätete Einreichung entstehenden zusätzlichen Kosten zu tragen habe (s. **T 847/93**).

Im Verfahren **T 97/90** verwies die Kammer auf **T 611/90** und stellte fest: Wenn durch in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens vorgebrachte neue Beweismittel, Argumente und ähnliches ein völlig anderer als der der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde liegende Sachvortrag eingeführt wird, dann sollte der Fall an die erste Instanz zurückverwiesen werden, wenn der Grundsatz der Billigkeit gegenüber den Beteiligten dies erfordert. Allerdings dürfe aus **T 611/90** nicht abgeleitet werden, daß alle Fälle, in denen ein neuer Sachvortrag in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens eingeführt werde, an die erste Instanz zurückverwiesen werden müßten. Dies solle im Gegenteil nur dann geschehen, wenn die Zulassung der neuen Begründung im Beschwerdeverfahren zu einem Widerruf des Patents führen würde.

In **T 852/90** ließ die Beschwerdekammer auf Antrag des Beschwerdeführers (Einsprechenden) zu Beginn der mündlichen Verhandlung neue Beweismittel zu. Die Kammer bestätigte, daß eine Sache nach Art. 111 (1) EPÜ zurückverwiesen werden sollte, wenn sich im Rahmen der Beschwerde herausstellt, daß der Entscheidung der Vorinstanz weder derselbe noch ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde lag. Hier wurden dagegen durch die verspätet vorgebrachten Beweismittel nur weitere - wenngleich bedeutsame - Zusatzinformationen unterbreitet, so daß die Kammer eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung nicht für erforderlich hielt.

8. Kostenverteilung

Bringt ein Beteiligter wesentliche Tatsachen oder Beweismittel ohne triftigen Grund erst verspätet in einer fortgeschrittenen Phase des Verfahrens vor, so kann dies in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei der Verteilung der Kosten berücksichtigt werden (s. S. 554 ff. und **T 117/86**, ABl. 1989, 402, **T 326/87**, ABl. 1992, 522, **T 97/90**, **T 611/90**, ABl. 1993, 50, **T 110/91**, **T 705/92**, **T 847/93**, **T 1016/93**).

Sind die Gründe für das verspätete Vorbringen des Beschwerdeführers nicht in mangelnder Sorgfalt oder in Umständen zu suchen, die einem Verfahrensmißbrauch gleichkämen, entspricht es nicht der Billigkeit, eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners vorzunehmen (**T 1016/93**).

G. Gebührenordnung

1. Entrichtung der Gebühr

a) Fehlerhafter Abbuchungsauftrag

Das EPA hat nach Art. 5 (2) und 8 (2) GebO laufende Konten für die Entrichtung von Gebühren und die Begleichung der Kosten eröffnet, die für andere Dienstleistungen des EPA anfallen (s. Neuverlautbarung der entsprechenden Bestimmungen in den "Durchführungsvorschriften zum EPÜ", Sammlung 2001, Art. (5) 2 GebO). In drei Fällen, in denen der Abbuchungsauftrag fehlerhaft war, entschieden die Beschwerdekammern zugunsten des Kontoinhabers.

Ein Abbuchungsauftrag sei ungeachtet der in ihm enthaltenen unrichtigen Angaben zu vollziehen, wenn das vom Auftraggeber Gewollte eindeutig erkennbar sei. Der Vollzug sei von der Dienststelle des EPA zu veranlassen, die die Eindeutigkeit erkennen könne (**T 152/82**, ABl. 1984, 301).

Die in einer Eingabe beim EPA enthaltene Mitteilung, daß zur Zahlung einer Gebühr Abbuchungsauftrag erteilt sei, könne hilfsweise selbst als Abbuchungsauftrag gewertet werden, falls der erwähnte Abbuchungsauftrag nicht ermittelt werden könne (**T 17/83**, ABl. 1984, 307).

In **T 170/83** (AbI. 1984, 605) ging es um einen Fall, in dem für einen Abbuchungsauftrag versehentlich ein für ein nationales Amt bestimmtes Formular gewählt worden war, so daß es unzutreffende Angaben (z. B. Adressat, Kontonummer, Betrag) enthielt. Die Kammer entschied, daß der Abbuchungsauftrag jedenfalls dann wirksam sei, wenn das Formular Angaben enthalte, die einer EPA-Akte zugeordnet werden könnten (hier: Patentnummer), anhand deren die zutreffenden Angaben zweifelsfrei zu erkennen seien, und wenn damit die Umstände eindeutig ergäben, daß dieses Formular an das EPA gerichtet gewesen sei.

b) Benennungsgebühren

Reicht der für Benennungsgebühren innerhalb der Fristen von Art. 79 (2) EPÜ, Satz 2 oder R. 85a EPÜ gezahlte Betrag nicht für alle bei der Zahlung benannten Vertragsstaaten aus, so ist der Einzahler gemäß Art. 7 (2) GebO, Satz 1 aufzufordern, die von ihm gewünschten Staaten auszuwählen. Art. 9 (2) GebO ist statt Art. 7 (2) GebO, Satz 2 anzuwenden, wenn der Einzahler der Aufforderung nicht rechtzeitig nachkommt (**J 23/82**, ABl. 1983, 127). (Art. 79 (2) EPÜ ist seit dieser Entscheidung geändert worden, aber nur in bezug auf die Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren.)

Das EPA ist aber nicht berechtigt, nach Art. 9 (2) GebO, Satz 2 zu verfahren, wenn der Anmelder die benannten Staaten einzeln angegeben und die entsprechenden Benennungsgebühren entrichtet hat und wenn er auf die Aufforderung nach Art. 7 GebO hin zwar nicht angab, für welche anderen Staaten die Zahlung bestimmt sei, sondern seinen Wunsch bekräftigte, die ursprünglichen einzelnen Benennungen beizubehalten (**J 19/96**). Nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer sei der Umstand, daß die Benennung der vom Anmelder ausdrücklich angegebenen Staaten aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei, nicht mit dem - in Art. 9 (2) GebO Satz 1 angesprochenen - Fall vergleichbar, nämlich daß der Anmelder nicht angegeben habe, wie ein nicht ausreichender Gesamtbetrag verwendet werden solle (wie in **J 23/82**). Die Benennung sei weiterhin eine klare und unmißverständliche Willenserklärung des Anmelders, die für das EPA bindend sei.

c) Angabe des Zahlungszwecks

In **J 19/96** stellte die Kammer fest, daß es nach **J 23/82** (ABl. 1983, 127) für die Rechtzeitigkeit einer Zahlung nicht zwingend notwendig sei, auch den Zahlungszweck noch innerhalb der Zahlungsfrist anzugeben, und daß dieser folglich nach Art. 7 (2) GebO auch später noch angegeben werden könne. Jedoch bezweifelte die Kammer, daß dies bedeute, generell könne der Zahlungszweck nach Ablauf der relevanten Frist mit Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Zahlung geändert werden.

d) Zahlungsmethoden

Die Übersendung von Gebührenmarken des Deutschen Patentamts entspricht nicht dem Art. 5 GebO und kann daher nicht als Zahlung einer Gebühr angesehen werden (**T 415/88**).

2. Maßgebender Zahlungstag

Nach Art. 8 GebO in der geänderten Fassung gilt als maßgebender Zahlungstag der Tag der "tatsächlichen Gutschrift" auf einem Konto des EPA. (Siehe dazu **J 24/86** (ABl. 1987, 399), in der die frühere Rechtsprechung zu diesem Punkt zusammengefaßt wurde.)

Nach Art. 8 (3) GebO gilt die Frist für die Zahlung einer Gebühr als eingehalten, auch wenn die Gebühr erst nach Ablauf der Zahlungsfrist eingegangen ist, falls folgende Voraussetzungen erfüllt sind (s. beispielsweise **T 842/90**).

a) Der Einzahler muß dem EPA den Nachweis erbringen, daß er die Zahlung innerhalb der Frist, in der sie hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat, z. B. durch Einzahlung auf ein Postgirokonto des EPA, veranlaßt hat.

b) Der Einzahler muß eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr entrichten, sofern er die Zahlung nicht schon zehn Tage vor Ablauf der Frist veranlaßt hat.

Gemäß Art. 8 (1) a) GebO gilt bei Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto als Tag des Eingangs einer Zahlung beim EPA der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf dem Bankkonto des EPA tatsächlich gutgeschrieben wird. Wird mithin eine Beschwerdegebühr irrtümlich auf ein **Bankkonto** des Deutschen Patentamts (DPA) überwiesen, so kann weder der Tag, an dem der überwiesene Betrag auf dem Konto des DPA gutgeschrieben wird, noch der Tag, an dem der Auftrag zur Überweisung des Betrags an das DPA erteilt wurde, zur Feststellung des fristgemäßen Zahlungseingangs einer beim EPA fälligen Gebühr berücksichtigt werden (**T 45/94** und **T 1130/98**). Die Kammern wiesen darauf hin, daß in der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem DPA und dem EPA über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln vom 29.6.1981 in der geänderten Fassung vom 13.10.1989 (ABl. 1991, 187) für fehlgeleitete Banküberweisungen keine Abmachungen bezüglich einer Weiterleitung der Zahlung bzw. einer Benachrichtigung des EPA enthalten sind. Beträge, die an das EPA zu entrichten und auf eines der Konten des DPA überwiesen worden sind, sind nach der Verwaltungsvereinbarung an den Einzahler zurückzuzahlen (**J 49/92**). Mit der **Post** beim DPA eingehende Zahlungsmittel werden dagegen nach Art. 1 Nr. 5 der Verwaltungsvereinbarung für das EPA angenommen und zur täglichen Abholung durch einen Bediensteten des EPA bereitgelegt.

3. Geringfügiger Fehlbetrag

Nach Art. 9 (1) GebO gilt eine Zahlungsfrist grundsätzlich nur dann als eingehalten, wenn der volle Gebührenbetrag rechtzeitig gezahlt worden ist. Allerdings kann das EPA (nach Satz 4) geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Die Frage der Billigkeit haben die Beschwerdekammern in mehreren Fällen untersucht. In **T 130/82** (ABl. 1984, 172) entsprach es nach Ansicht der Kammer der Billigkeit, einen Fehlbetrag von knapp über 10 % unberücksichtigt zu lassen. Im Verfahren **J 11/85** (ABl. 1986, 1) entschied die Kammer, daß ein Fehlbetrag von rund 10 % in der Regel als geringfügig angesehen werden könne (s. auch **T 109/86** vom 20.7.1987).

In **T 290/90** (ABl. 1992, 368) stellte die Kammer fest, daß diese Frage nach objektiven Kriterien (unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Falles) und nicht nach subjektivem Ermessen zu beantworten sei. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß unter den Umständen dieses Falles ein Betrag in Höhe von 20 % der Einspruchsgebühr zu Recht als geringfügiger Betrag im Sinne des Art. 9 (1) GebO betrachtet werden könne, weil es nicht angebracht wäre, den Beschwerdeführer für seine Behauptung zu strafen, ihm stehe eine Ermäßigung der Einspruchsgebühr zu, zumal der Fehlbetrag von 20 % unverzüglich nach dem Fälligkeitstag gezahlt worden sei.

In **T 905/90** (ABl. 1994, 306, Korr. ABl. 1994, 556) war die Kammer dagegen der Meinung, daß sich die Bedeutung von "geringfügig" am besten durch einen Vergleich des Fehlbetrags mit dem Gesamtbetrag der Gebühr abgrenzen lasse. Unter diesem Gesichtspunkt könne eine Differenz von 20 % ungeachtet der absoluten Höhe des Fehlbetrags, seiner Höhe im

Verhältnis zur Zahlungskraft oder der Folgen der zu niedrigen Zahlung, rein rechnerisch eindeutig nicht als geringfügig angesehen werden. Nur bei sehr geringfügigen Summen oder Bagatellbeträgen solle mit Art. 9 (1) GebO ein Rechtsverlust verhindert werden, wenn ein kleiner Teil einer im betreffenden Verfahren fälligen Gebühr versehentlich nicht entrichtet wurde.

In **J 27/92** (ABl. 1995, 288) war die Prüfungsgebühr nicht in voller Höhe entrichtet worden, wobei sich der Fehlbetrag auf 20 % bzw. 560 DEM belief. In Abgrenzung gegen die Entscheidung **T 905/90** definierte die Kammer den Begriff "geringfügiger Fehlbetrag" in Art. 9 (1) GebO als festen Prozentsatz der jeweils zu entrichtenden Gebühren. Höchstens 20 % der Gebühr könnten als geringfügig im Sinne dieser Bestimmung betrachtet werden. Dabei habe die Entscheidung, daß 20 % noch als "geringfügig" angesehen werden könnten, die positive Wirkung, daß Art. 9 (1) GebO auf Fälle angewandt werden könne, in denen sich ein Gebührenzahler irrtümlich die 20%ige Gebührenermäßigung zunutze machen wollte, die in bezug auf Art. 14 (2) und (4) gemäß R. 6 (3) und Art. 12 GebO gewährt wird. Im vorliegenden Fall entsprach es nach Ansicht der Kammer der Billigkeit, den Fehlbetrag unberücksichtigt zu lassen, da der Anmelder ihn nicht nur unverzüglich nachentrichtet hat, sondern anscheinend auch durch eine Auskunft des EPA dazu verleitet worden war, nur 80 % der Gebühren zu zahlen.

H. Prozeßhandlungen

1. Allgemeines

Eine Prozeßhandlung ist eine prozeßgestaltende Betätigung eines Verfahrensbeteiligten, die in Voraussetzung und Wirkung dem Verfahrensrecht untersteht.

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammer wurden einige Grundsätze zu den Prozeßhandlungen entwickelt.

Man kann im Verfahren vor dem EPA zwei Arten von Prozeßhandlungen unterscheiden: Handlungen, die Umfang, Gegenstand und Wirkung der erbetenen Entscheidung betreffen, und solche, die die Gestaltung des Verfahrens betreffen. In diesem Kapitel werden allgemeine Grundsätze für beide Arten der Prozeßhandlung behandelt. Die Besonderheiten, die die Einspruchs- und Beschwerdeerklärungen, die Anträge auf anderweitige Kostenverteilung, auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr, auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung und die Vorlage geänderter Ansprüche betreffen, werden in den jeweiligen Kapiteln behandelt.

Nur eindeutige Verfahrenserklärungen sind wirksam; mehrdeutige Verfahrenserklärungen sind unwirksam (**J 11/94**, ABl. 1995, 596).

Prozeßerklärungen dürfen nicht bedingt abgegeben werden. In **J 27/94** (ABl. 1995, 831) hatte der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung des Patents erklärt, wobei er folgende Erklärung hinzufügte: "Der Anmelder ... wird zu gegebener Zeit eine Teilanmeldung einreichen." Dies tat er,

nachdem er die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ beantwortet hatte. Die Eingangsstelle lehnte es ab, die Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln, und stützte sich dabei auf die Stellungnahme **G 10/92**, wonach ein Anmelder eine Teilanmeldung zu einer anhängigen früheren Anmeldung nur so lange einreichen kann, bis er sein Einverständnis nach R. 51 (4) EPÜ erklärt hat. Gegen diese Entscheidung der Eingangsstelle legte der Anmelder Beschwerde ein. Er brachte u. a. vor, daß die Erwiderung auf die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ keine eindeutige und endgültige Einverständniserklärung enthalten habe, zumal darin eindeutig zum Ausdruck gebracht worden sei, daß ein zuvor gestrichener Gegenstand durch eine Teilanmeldung geschützt werden sollte. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die beiden Erklärungen nicht voneinander getrennt betrachtet werden könnten, ohne ihre Wechselbeziehung und gegenseitige Abhängigkeit zu verkennen. Die Prüfungsabteilung hätte das Schreiben also gar nicht als gültige Einverständniserklärung behandeln dürfen, weil es eine Bedingung enthielt, die das Einverständnis hinfällig machte. Im Interesse der Rechtssicherheit müssen Prozeßerklärungen eindeutig sein. Das impliziert, daß eine Erklärung nicht an eine Bedingung geknüpft werden darf, die offenläßt, ob das EPA das Verfahren auf dieser Grundlage fortsetzen kann.

Prozeßerklärungen sind auslegungsfähig (**G 9/91**, ABl. 1993, 408). Sie sind nicht gültig, wenn sie von einer nicht berechtigten Person abgegeben werden (**J 28/86**, ABl. 1988, 85). Erklärungen, die während des Verfahrens vor der ersten Instanz abgegeben werden, sind nicht im nachfolgenden Beschwerdeverfahren gültig (**T 34/90**, ABl. 1992, 454, **T 45/92**, **T 501/92**, ABl. 1996, 261).

Nach der Entscheidung **T 212/88** (ABl. 1992, 28) sind alle Anträge von Beteiligten, einschließlich eines etwaigen Antrags auf Kostenverteilung, vor der Verkündung der Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung zu stellen. In dem Fall **T 552/97** machte die Kammer klar, daß das entscheidende Organ die Antragslage vor der Entscheidung klarstellen und sich von der Richtigkeit der Annahme überzeugen muß, ein Antrag sei zurückgenommen worden. Eine objektiv unklare Antragslage am Ende der mündlichen Verhandlung stelle einen wesentlichen Verfahrensfehler dar.

In der Entscheidung **J 12/95** war fraglich, ob eine Verfahrenserklärung wirksam abgegeben worden war. Am 19. April 1994 wurde eine europäische Patentanmeldung als Teilanmeldung eingereicht. Die Eingangsstelle lehnte die Behandlung der Anmeldung als Teilanmeldung ab, da sie zu einem Zeitpunkt eingereicht worden sei, zu dem die Einverständniserklärung mit der Fassung der anhängigen früheren Anmeldung bereits abgegeben worden sei. Die Erklärung sei am 18. April 1994 als Telefax und am 19. April 1996 als Bestätigungsschreiben eingegangen. Der Anmelder/Beschwerdeführer machte geltend, die Übermittlung des Telefaxes mit der Einverständniserklärung am 18. April 1994 sei entgegen der eigentlichen Absicht seines Vertreters und entgegen seinen ausdrücklichen Anweisungen erfolgt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß eine wirksame Verfahrenserklärung dem EPA schriftlich und unterschrieben von der zuständigen Person unterschrieben übermittelt werden müsse. Im vorliegenden Fall sei dem Vertreter des Beschwerdeführers der Inhalt der Erklärung, nicht jedoch die Übermittlung per Telefax zuzuschreiben, denn es gebe überzeugende Beweise dafür, daß sie gegen die ausdrückliche Anordnung des zugelassenen Vertreters erfolgt sei, und deshalb könne sie nicht als gültige Zustimmung behandelt werden. Die Teilanmeldung müsse daher als innerhalb der Frist nach R. 25 (1) EPÜ eingereicht angesehen werden.

Anträge, die Nebenverfahren betreffen (z. B. die Kostenverteilung), bleiben anhängig, auch wenn die Beschwerde zurückgenommen wird (**T 265/93** und ähnlich **T 789/89**, ABl. 1994, 482).

2. Unterschriften

In **J 25/86** (ABl. 1987, 475) entschied die Kammer, daß die Unterzeichnung der Vollmacht als die Rechtshandlung anzusehen ist, aus der die Anmeldung letztlich hervorging.

In **T 960/95** hat die Kammer klargestellt, daß ein Einspruch nach R. 61a i.V.m. R. 36 (3) EPÜ, Satz 1 unterschrieben werden muß. Fehlt die Unterschrift, kann diese nach R. 36 (3) EPÜ, Satz 2, nachgeholt werden. Nach **T 850/96** muß dasselbe auch für unleserliche Unterschriften gelten. Unterschreibt ein zur Vertretung nicht berechtigter Dritter den Einspruch, so wird dieser wie ein nicht unterschriebener Einspruch behandelt (**T 665/89**).

3. Haupt- und Hilfsanträge

3.1 Zulässigkeit

Die Beschwerdeführerin hatte im Fall **T 382/96** zehn Hilfsanträge mit Vorschlägen für geänderte Anspruchsfassungen eingereicht. Einige dieser Hilfsanträge beinhalteten nur pauschal bezeichnete, sprachlich nicht formulierte Alternativen, deren genauere Spezifizierung bezüglich eines der Hilfsanträge sogar einer Rücksprache mit der Kammer vorbehalten sein sollte. Es handelte sich dabei um insgesamt 400 alternative Anspruchsfassungen.

Die Kammer hob hervor, daß ein Grundprinzip des europäischen Patentrechts sei, daß die Anmelderin - im Einspruchsverfahren die Patentinhaberin - die Verantwortung für die Festlegung des Patentgegenstandes trägt. Dies drückt sich im EPÜ beispielsweise in den Bestimmungen der R. 51 (4) bis (6) EPÜ und der R. 58 (4), (5) EPÜ aus. Diese Verantwortung kann die Anmelderin/Patentinhaberin nicht durch die Vorlage einer Unzahl von Anträgen, noch weniger von nicht ausformulierten Antragsvarianten de facto auf das Europäische Patentamt und gegebenenfalls andere Verfahrensbeteiligte abwälzen. Nach Auffassung der Kammer handelt es sich bei einer derartigen Vorgangsweise um einen Verfahrensmißbrauch, weil damit das Europäische Patentamt und gegebenenfalls andere Verfahrensbeteiligte unverhältnismäßig mit sie nicht originär betreffenden Aufgaben belastet werden und ein ordnungsgemäßer prozessualer Ablauf somit behindert ist. Die entsprechenden Hilfsanträge wurden wegen fehlender sprachlicher Konkretisierung als unzulässig zurückgewiesen, weil sie den Umfang nicht angeben, in dem die Änderung/Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird (s. R. 64 b) EPÜ).

In der Entscheidung **T 792/92** führte die Beschwerdekammer aus, daß der von der Beschwerdeführerin am Ende der mündlichen Verhandlung gestellte Antrag, ihr bei einem negativen Beratungsergebnis die Möglichkeit einzuräumen, neue Anträge zu formulieren, unzulässig sei.

3.2 Prüfungsverfahren

Nach **T 1105/96** (ABl. 1998, 249) hat der Anmelder das Recht, einen oder mehrere Hilfsanträge zu seinem Hauptantrag einzureichen und auch alle diese Anträge aufrechtzuerhalten, auch wenn die Prüfungsabteilung ihm mitteilt, daß nach ihrer Meinung alle Hilfsanträge mit Ausnahme des letzten unzulässig oder nicht gewährbar sind; er hat in diesem Fall Anspruch auf eine begründete, beschwerdefähige Entscheidung zur Zurückweisung jedes einzelnen Antrags. Wenn eine Prüfungsabteilung dem Anmelder mitteilt, daß sie einen weiteren Antrag mit einer geänderten Anspruchsfassung für gewährbar hält, und von vornherein ihre Absicht bekundet, diesen Antrag zurückzuweisen, wenn der Anmelder nicht auf alle früheren Anträge verzichtet, so mißbraucht sie damit das ihr durch R. 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen und begeht einen wesentlichen Verfahrensfehler im Sinne der R. 67 EPÜ (s. **T 155/88**).

In der Sache **T 549/96** wurde der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung Gelegenheit gegeben, ihren Hauptantrag und ihre Hilfsanträge 1 und 2 zurückzunehmen, damit die Prüfungsabteilung ein Patent auf der Grundlage des dritten Hilfsantrags erteilen konnte. Die Beschwerdeführerin lehnte dies ab; ihrer Auffassung nach hätte der Anmelder nach dem Grundsatz des Verbots der reformatio in peius anstelle der Entscheidung auf Zurückweisung der Patentanmeldung eine Entscheidung auf Zulassung des dritten Hilfsantrags erhalten müssen, in der die Gründe für die Zurückweisung der übrigen Anträge dargelegt seien.

In diesem Zusammenhang wies die Kammer darauf hin, daß sich die Prüfungsabteilung bei der Entscheidung über eine Anmeldung nach Art. 113 (2) EPÜ an die vom Anmelder gebilligte Fassung zu halten habe. Daraus folge, daß ein Anmelder am Ende der Verhandlung eindeutig angeben müsse, welche Fassung er vorschlage. Anderenfalls könne die Prüfungsabteilung nicht entscheiden, mit welcher Fassung sie die Bearbeitung fortsetzen solle. Versage ein Anmelder einem gewährbaren Hilfsantrag seine Zustimmung - sei es durch ausdrückliche Ablehnung dieses Antrags oder durch das Festhalten an einem oder mehreren bevorzugten, aber nicht gewährbaren Anträgen - so sei die Prüfungsabteilung berechtigt, die Anmeldung nach Art. 97 (1) EPÜ zurückzuweisen.

Die Kammer befand, daß im Einspruchsverfahren andere Regeln gälten als im Erteilungsverfahren. Im Einspruchsverfahren ergehe im Falle eines gewährbaren Hilfsantrags eine Zwischenentscheidung nach Art. 106 (3) EPÜ, wonach das europäische Patent die Erfordernisse des EPÜ erfülle; dabei würden die vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen berücksichtigt. In dieser Zwischenentscheidung müßten dann auch die Gründe aufgeführt sein, warum die früheren Anträge den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt hätten. Der Zweck einer solchen Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren bestehe darin, dem Patentinhaber die weiteren Kosten für die Erfüllung der Formerfordernisse nach R. 58 (5) EPÜ zu ersparen, bevor endgültig über die Fassung entschieden sei, in der das Patent aufrechterhalten werden könne. Im Erteilungsverfahren sei die Lage nicht vergleichbar. Vielmehr gelte in einseitigen Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Prüfung von Amts wegen. Bis zur Erteilungsphase müsse gewährleistet sein, daß die Patentierungserfordernisse erfüllt seien. Eine Zwischenentscheidung, wonach eine bestimmte Fassung der Anmeldung die Erfordernisse des Übereinkommens erfülle, liefe

diesem Zweck zuwider. Außerdem verwies die Kammer auf die Rechtsauskunft Nr. 15/98 (ABl. 1998, 113).

3.3 Einspruchsverfahren

Nach **T 234/86** (ABl. 1989, 79) kann und gegebenenfalls muß die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung eines Patents aufgrund eines nachrangigen Hilfsantrags des Patentinhabers beschließen, falls der Patentinhaber einen Hauptantrag und Hilfsanträge aufrechterhält, denen nicht stattgegeben werden kann, die aber dem stattzugebenden Antrag im Rang vorangehen. Die Ablehnung der vorrangigen Anträge muß begründet werden (s. auch **T 488/94**).

In **T 5/89** (ABl. 1992, 348) bekräftigte die Beschwerdekammer den Grundsatz, daß sich eine Entscheidung nur dann auf die Ablehnung des Hauptantrags beschränken dürfe, wenn alle nachrangigen Hilfsanträge zurückgenommen worden sind. Dieser Grundsatz wurde in **T 785/91** bestätigt.

4. Antrag auf Aufrechterhaltung im Fall älterer europäischer Rechte

In **T 117/90** wurde im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren eine europäische Patentanmeldung nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ als zum Stand der Technik gehörig und für alle benannten Staaten mit Ausnahme Österreichs und Luxemburgs als neuheitsschädlich befunden. Die Beschwerdekammer widerrief das Streitpatent für alle Staaten - auch Österreich und Luxemburg - mit der Begründung, daß der Beschwerdegegner nur die Zurückweisung der Beschwerde des Einsprechenden, nicht aber die Aufrechterhaltung des Patents in Österreich und Luxemburg beantragt habe (s. auch **T 796/90**).

In den vergleichbaren Fällen **T 622/89**, **T 368/90**, **T 755/90** und **T 806/90**, in denen entsprechende Anträge der Anmelder oder Patentinhaber vorlagen, die teilweise gesonderte Anspruchssätze für die verschiedenen (Gruppen von) Staaten eingereicht hatten, prüften die Kammern die Aufrechterhaltung des Patents für einige der ursprünglich benannten Staaten.

I. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent

1. Zurücknahme einer Anmeldung im ganzen

Einer Erklärung, daß eine europäische Patentanmeldung zurückgenommen wird, sollte ohne Rückfrage nur dann stattgegeben werden, wenn sie keinerlei Vorbehalte enthält und eindeutig ist (**J 11/80**, ABl. 1981, 141). In der Entscheidung **J 11/87** (ABl. 1988, 367) fügte die Kammer hinzu, wenn es auch nur der geringste Zweifel an der wahren Absicht besteht, so habe sie immer die Auffassung vertreten, daß eine solche Erklärung nur dann als Zurücknahmeerklärung ausgelegt werden dürfte, wenn sich im nachhinein bestätige, daß dies der wahren Absicht des Patentinhabers entspreche.

In **J 7/87** (ABl. 1988, 422) entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß die wirksame Zurücknahme einer europäischen Patentanmeldung nicht davon abhängt, ob der Anmelder

den Begriff "Zurücknahme" verwendet hat. Die verwendete Formulierung muß unter Berücksichtigung der Begleitumstände ausgelegt werden, aus denen klar ersichtlich sein muß, daß der Anmelder tatsächlich eine sofortige, vorbehaltlose Zurücknahme und nicht nur einen passiven Verzicht wünscht, der im weiteren Verlauf dazu führt, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

In **J 15/86** (ABl. 1988, 417) ist bzgl. der Zurücknahmeerklärung darauf hingewiesen worden, daß in der Praxis bei der Anwendung des europäischen Patentsystems ein klarer Unterschied zwischen dem passiven Verzicht auf eine europäische Patentanmeldung und ihrer aktiven Zurücknahme gemacht wird. Im Zweifelsfall muß die Absicht des Patentanmelders anhand der Sachlage festgestellt werden. Eine schriftliche Erklärung des Anmelders oder seines Vertreters ist im Zusammenhang mit dem gesamten Schriftstück und unter Berücksichtigung der Begleitumstände auszulegen. Eine Zurücknahmeerklärung kann jedenfalls nicht mehr widerrufen werden, wenn die Zurücknahme der Öffentlichkeit bereits im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist (vgl. Rechtsauskunft Nr. 8/80, ABl. 1981, 6, Punkt 2).

In **J 6/86** (ABl. 1988, 124) legte die Juristische Beschwerdekammer die Erklärung "Der Anmelder will diese Anmeldung fallenlassen" als eindeutige Zurücknahme einer europäischen Patentanmeldung aus, da aus den Umständen, unter denen die Erklärung abgegeben worden ist, nichts zu entnehmen war, was diese Auslegung einschränken könnte.

Im Fall **J 4/97** zog der Anmelder seine Anmeldung mit einem am 9. September 1996 eingereichten Schreiben zurück. Am 12. September 1996 teilte er dem EPA mit, daß der **Zurücknahmeantrag versehentlich gestellt** worden sei und widerrufen werde. Das EPA setzte den Anmelder davon in Kenntnis, daß die Zurücknahme bereits wirksam sei und nicht berichtigt werden könne. Am 6. November 1996 wurde im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht, daß die Anmeldung zurückgenommen wurde. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Zurücknahme der Anmeldung gemäß R. 88 EPÜ berichtigt werden kann. Die in der Entscheidung **J 10/87** angestellten rechtlichen Überlegungen zum Widerruf einer Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaats gelten auch für die Zurücknahme einer Patentanmeldung als Ganzes. Insbesondere muß eindeutig feststehen, daß die Zurücknahme einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben ist und daß das Interesse der Öffentlichkeit oder Dritter durch den Widerruf der Zurücknahme nicht beeinträchtigt wird.

Unter den hier gegebenen Umständen deutete nach Auffassung der Kammer allein schon die Tatsache, daß die Zurücknahme bereits nach drei Tagen widerrufen worden war, mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hin, daß sie tatsächlich versehentlich erfolgt ist. Das Versehen war durch die Verwechslung zweier ähnlicher Referenznummern entstanden, die der Anmelder seinen Patentanmeldungen gegeben hatte. Nach Ansicht der Kammer konnte dies als entschuldbares Versehen betrachtet werden. Das Interesse der Öffentlichkeit war nicht beeinträchtigt, weil die Zurücknahme vor der Eintragung ins europäische Patentregister und mehr als 6 Wochen vor der amtlichen Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt widerrufen wurde. Die Interessen Dritter können dadurch geschützt werden, daß die nationalen Gerichte Art. 122 (6) EPÜ entsprechend anwenden.

2. Verzicht auf das Patent im ganzen

In der grundlegenden Entscheidung **T 73/84** (ABl. 1985, 241) wurde zum Widerruf auf Veranlassung des Patentinhabers folgendes ausgeführt: "Der Patentinhaber kann das Verfahren nicht durch eine an das EPA gerichtete Erklärung, daß er auf das europäische Patent **verzichtet**, beenden, da dies nicht im Übereinkommen vorgesehen ist. Er kann daher nur, soweit das nationale Recht dies erlaubt, gegenüber den zuständigen nationalen Patentämtern der benannten Vertragsstaaten einen Verzicht entsprechend dem jeweils geltenden nationalen Recht erklären." Erklärt jedoch der Inhaber eines europäischen Patents im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimme und keine geänderte Fassung vorlegen werde, ist das Patent zu widerrufen. Nach Auffassung der Kammer liegt in einem solchen Fall keine Fassung des Patents vor, die sie der Prüfung der Beschwerde zugrunde legen kann; denn nach Art. 113 (2) EPÜ hat sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung des europäischen Patents an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.

Im Anschluß an die Rechtsauskunft des EPA Nr. 11/82 (ABl. 1982, 57) und die Entscheidung **T 73/84** führte die Beschwerdekammer in **T 186/84** (ABl. 1986, 79) aus, daß das Patent ohne Sachprüfung zu widerrufen ist, wenn ein Patentinhaber im Einspruchsverfahren den Widerruf seines Patents beantragt. Nach dieser Rechtsauskunft erfolgt der Widerruf des europäischen Patents (ohne weitere Prüfung der Patentfähigkeit), wenn der Patentinhaber erklärt, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt, und er auch keine geänderte Fassung vorlegt. Entsprechendes wurde für den Fall angenommen, daß der Patentinhaber den Antrag stellt, das Patent zu widerrufen (s. **T 237/86**, OJ 1988, 26; **T 347/90**). Mit der Entscheidung **T 459/88** (ABl. 1990, 425) fügte die Beschwerdekammer noch hinzu, daß kein öffentliches Interesse daran bestehe, ein Patent gegen den Willen des Patentinhabers aufrechtzuerhalten.

Siehe auch S. 610 ff.

3. Verzicht auf Teile der Anmeldung bzw. des Patents

3.1 Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents

Verzichtet ein Anmelder oder Patentinhaber auf Ansprüche, ist fraglich, ob damit ein **materieller Verzicht** auf die entsprechenden Gegenstände seiner Anmeldung oder seines Patents gemeint ist, oder ob eine **Teilanmeldung** bezüglich der betroffenen Gegenstände beabsichtigt wird, oder ob es sich lediglich um **Versuche der Anspruchsformulierung** handelt, mit denen Einwänden des EPA oder eines Einsprechenden Rechnung getragen werden soll.

3.1.1 Verzicht mit materieller Wirkung

Wird dem Verzicht materielle Wirkung beigemessen, ist ein Wiederaufgreifen des Gegenstandes, auf den verzichtet wurde, weder im Rahmen der anhängigen Anmeldung oder des anhängigen Einspruchsverfahrens noch im Rahmen der Einreichung einer Teilanmeldung möglich. Das wird angenommen, wenn auch auf die entsprechenden Teile

der Beschreibung verzichtet wird.

In **T 61/85** hatte der Anmelder vor der Prüfungsabteilung die Ansprüche geändert und im Beschwerdeverfahren einen Antrag gestellt, die Ansprüche wie ursprünglich eingereicht zu gewähren. Die Kammer lehnte dies ab, weil er ausdrücklich und unmißverständlich den gesamten ursprünglichen Anspruch und die dazu gehörigen Teile der Beschreibung aufgegeben hatte.

In **J 15/85** (ABl. 1986, 395) hatte der Anmelder neue Ansprüche vorgelegt, um Einwände der Prüfungsabteilung auszuräumen, und erklärt, die übrigen Ansprüche seien gestrichen. Bei der Streichung der Ansprüche gab er nicht an, daß die Einreichung einer Teilanmeldung hiervon nicht berührt werden solle (s. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Nach Erlaß der Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ aufgrund der neuen Ansprüche reichte der Vertreter für die fallengelassenen Ansprüche eine Teilanmeldung ein. Die Beschwerdekammer ließ ein solches Wiederaufgreifen nicht zu. Zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Ansprüche sei die Stammanmeldung bereits veröffentlicht gewesen, so daß die Öffentlichkeit Zugang zu der Akte gehabt habe. Sie sei berechtigt gewesen, anzunehmen, daß der Beschwerdeführer auf die Ansprüche unwiderruflich verzichtet habe und auch später keinen Schutz dafür begehren würde.

Eine Auslegung der Verzichtserklärung kann jedoch ergeben, daß kein endgültiger Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents beabsichtigt war.

In **T 910/92** verzichtete der Anmelder ausdrücklich auf einige Ansprüche in seiner Anmeldung, widerrief dies jedoch später und beantragte die Wiederaufnahme der aus der Anmeldung gestrichenen Ansprüche in eine Teilanmeldung. Die Beschwerdekammer befaßte sich mit der Frage, unter welchen Umständen es möglich ist, eine Verzichtserklärung zu widerrufen. Sie verwies auf die Rechtsprechung, wonach der wirkliche Wille des Erklärenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles erkannt werden muß. Sie kam zu dem Ergebnis, daß in der vorliegenden Sache der wirkliche Wille des Beschwerdeführers nicht in dem ersatzlosen Verzicht auf einen Teil der ursprünglichen Offenbarung zu sehen war, vielmehr dem Motiv entsprang, die Uneinheitlichkeit zu vermeiden, die durch die Änderung des Schutzbegehrens entstand. Im Gegensatz zur Entscheidung **J 15/85** vermochte die Kammer die Notwendigkeit des Schutzes des öffentlichen Interesses durch generelles Verbot des Widerrufs eines Verzichts nicht einzusehen. Habe ein Dritter Interesse an dem Verfahren der Anmeldung, so sei von ihm zu erwarten, daß er in passenden Zeitabständen bis zum Abschluß des Verfahrens Akteneinsicht beantrage.

Mit ihrer Entscheidung in der Sache **J 13/84** (ABl. 1985, 34) ließ die Kammer für die Auslegung einer Verzichtserklärung die gleichen Kriterien zu, die die Rechtsprechung für die Erklärung der Zurücknahme einer Anmeldung entwickelt hatte (siehe oben). Insbesondere werden die Gesamtumstände und nicht nur die vorausgegangenen Erklärungen für die Auslegung berücksichtigt. In dem zu entscheidenden Fall hatte die Anmelderin in Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung den Anspruch 21 gestrichen und dabei folgendes hinzugesetzt: "Dem Vorschlag des Prüfers entsprechend reichen wir eine Teilanmeldung für die Zwischenprodukte ... sowie für deren Herstellungsverfahren ein." Die Teilanmeldung, die den früheren Anspruch 21 zum Gegenstand hatte, wurde nach Meinung der Eingangsstelle

nicht innerhalb der in R. 25 (1) b) EPÜ (alte Fassung) vorgesehenen zwei Monate Frist eingereicht. Sie argumentierte, daß der Patentanspruch 21, der schon am 6.6.1983 aus der Anmeldung herausgenommen worden und daher am 31.8.1983 (dem Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung) nicht mehr Teil der Stammanmeldung gewesen sei, nicht mehr in eine Teilanmeldung habe umgewandelt werden können. Die Kammer teilte diese Auffassung nicht, und verlangte, daß die Verzichtserklärung wie die Erklärung, eine Anmeldung sei zurückgenommen, in Anbetracht der Gesamtumstände ausgelegt werde. Dazu hat sie ausgeführt, daß ganz allgemein gilt, was im Leitsatz der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer **J 11/80** (ABl. 1981, 141) wie folgt formuliert ist: "Einer Erklärung, daß eine europäische Patentanmeldung zurückgenommen wird, sollte ohne Rückfrage nur dann stattgegeben werden, wenn die Erklärung keinerlei Vorbehalte enthält und eindeutig ist". Die Kammer verwies auch auf die Entscheidungen **J 24, 25, 26/82** (ABl. 1984, 467), wonach bei einer Zurücknahme von Patentansprüchen gerade im Rahmen der R. 25 (1) EPÜ die Beschränkungsabsicht des Anmelders nicht isoliert aufgrund dieses oder jenes Satzes, sondern im Zusammenhang des gesamten Verfahrens auszulegen ist. Sie war der Auffassung, daß sich im vorliegenden Fall aus den Umständen kein ausdrücklicher Wille ergab, den Anspruch fallen zu lassen. Sie ließ die Teilanmeldung zu.

In **T 118/91** wurde entschieden, die Aufnahme eines Anspruchs in eine Teilanmeldung bedeute nicht, daß er für die Stammanmeldung fallengelassen worden sei.

3.1.2 Verzicht ohne materielle Wirkung

Anspruchsbeschränkungen können Versuche sein, auf Einwände des EPA oder eines Einsprechenden zu reagieren, ohne daß deshalb sogleich ein materieller Verzicht beabsichtigt ist. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob der Anmelder oder der Patentinhaber breitere Ansprüche wiederaufnehmen kann, die in einer früheren Phase des Verfahrens vorgeschlagen worden waren.

a) Prüfungsverfahren

In der Entscheidung **T 472/91** ließ die Kammer in einem Ex-parte-Beschwerdeverfahren die Wiederaufnahme von Ansprüchen zu, die im Prüfungsverfahren geändert worden waren.

Jedoch können verfahrensrechtliche Hindernisse dem Wiederaufgreifen fallengelassener Ansprüche oder der Einreichung einer Teilanmeldung bezüglich solcher Ansprüche entgegenstehen.

Im Verfahren **T 12/81** (ABl. 1982, 296), war die Anmeldung zurückgewiesen worden. In der Beschwerdebegründung bat der Anmelder um Streichung des Anspruchs 5. In der mündlichen Verhandlung allerdings beantragte er die Wiederaufnahme dieses Anspruchs in die Anmeldung. Die Kammer lehnte diesen Antrag mit der Begründung ab, die Zulassung eines derart verspäteten Antrags würde gegen die ratio legis der R. 86 (3) EPÜ i.V.m. R. 66 (1) EPÜ, nämlich die Straffung des Verfahrens, verstoßen.

In **T 92/85** (ABl. 1986, 352) hatte der Anmelder seine Ansprüche mehrmals geändert und schließlich vorgeschlagen, "die Anmeldung auf die Ausführungsart von Abbildung 6 zu

beschränken, die Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 8 gewesen sei." Er reichte entsprechend eingeschränkte Ansprüche ein. Nach Absendung der Mitteilung nach R. 51 (4) und (5) EPÜ (alte Fassung) beantragte der Vertreter eine Erweiterung der Ansprüche und reichte einen geänderten Anspruchssatz und eine geänderte Beschreibung ein. Außerdem beantragte er, daß ihm gestattet wird, eine Teilanmeldung einzureichen. Die Kammer war der Auffassung, daß die Prüfungsabteilung nach Erlaß der Mitteilung nach R. 51 (4) und (5) EPÜ und bei Fehlen von ungewöhnlichen Umständen in Ausübung ihres Ermessens nach R. 25 (1) a) EPÜ (alte Fassung) die Einreichung einer Teilanmeldung ablehnen und ihre Zustimmung zu weiteren Änderungen nach R. 86 (3) EPÜ verweigern kann.

b) Einspruchsverfahren

aa) Wiederaufnahme breiterer Ansprüche vor der Einspruchsabteilung

In **T 64/85** hatte der Patentinhaber im Einspruchsverfahren Anspruch 1 zunächst geändert. Er beantragte dann in seinem Hauptantrag, den Anspruch wie erteilt aufrechtzuerhalten. Der Einsprechende war der Auffassung, daß der Patentinhaber durch die Änderung auf bestimmte Gegenstände verzichtet hatte, und somit er und die Öffentlichkeit darauf sollten vertrauen können, daß diese nicht mehr geschützt seien, sodaß ein solcher Verzicht nicht mehr widerrufbar sei. Die Kammer war der Auffassung, daß die Entscheidung **J 15/85** in diesem Fall nicht anzuwenden war, da hier die Änderungen keine Ausführungsformen in der Beschreibung oder in den Zeichnungen betrafen, so daß aus ihnen keine unmißverständliche Beschränkung des ursprünglich beantragten Schutzes herzuleiten war, sondern nur eine Klarstellung von Merkmalen, die implizit in der Beschreibung enthalten waren. Außerdem war die Kammer der Auffassung, daß eine Änderung nicht endgültig sein kann, die vorgenommen wird, bevor die Einspruchsabteilung ihre Meinung über die Patentfähigkeit mitgeteilt hat (s. auch **T 168/99**).

In der Entscheidung **T 123/85** (ABl. 1989, 336) stellte die Kammer folgendes fest: "Dem Patentinhaber steht es im Einspruchsverfahren frei, einen bereits gestellten Antrag nachträglich zu ändern, insbesondere das Patent wieder in der erteilten Fassung zu verteidigen, sofern darin nicht ein verfahrensrechtlicher Mißbrauch liegt. Mit einem Antrag, sein Patent beschränkt aufrechtzuerhalten, bringt der Patentinhaber grundsätzlich nichts weiter zum Ausdruck als den Versuch, sein Patent gegenüber Bedenken, die das EPA oder die Einsprechenden geäußert haben, abzugrenzen. Die beschränkte Antragstellung besagt dagegen nicht, daß der Patentinhaber auf den Teil seines erteilten Patents, der über den beschränkten Antrag hinausgeht, unwiderruflich verzichtet" (ebenso **T 155/88**, **T 225/88**, **T 715/92**).

Die in **T 123/85** vertretene Auffassung, dies gelte auch für das nachfolgende Beschwerdeverfahren, gilt nunmehr nur noch in dem durch **G 9/92**, **G 4/93** (ABl. 1994, 875) vorgezeichneten Rahmen (siehe unten und Kapitel "Beschwerde").

bb) Wiederaufnahme breiterer Ansprüche im Einspruchsbeschwerdeverfahren

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren hängt nach **G 9/92**, **G 4/93** (ABl. 1994, 875) der Umfang der Änderungsbefugnis des Patentinhabers vom Ausgang des erstinstanzlichen Verfahrens

Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent

und davon ab, ob er selbst eine zulässige Beschwerde eingelegt hat oder nur Beschwerdegegner ist. Die in Entscheidungen wie z. B. **T 576/89** (ABl. 1993, 543) **T 770/89** und **T 217/90** vertretene Auffassung ist nicht länger anwendbar.

(1) Wendet sich der Patentinhaber mit seiner Beschwerde gegen den **Widerruf** seines Patents, so kann er auf eine breitere, insbesondere die erteilte Fassung des Patents zurückgehen, auch wenn er im Beschwerdeverfahren zunächst eine beschränkte Fassung vorgelegt hat (**T 89/85**; **T 296/87**, ABl. 1990, 195, **T 373/96**, **T 65/97** und **T 564/98**). Wenn sich im Einspruchsbeschwerdeverfahren ergibt, daß im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche Art. 123 (3) EPÜ versetzen, kann dem Patentinhaber und Beschwerdeführer nicht verwehrt werden, von dieser Fassung wieder abzurücken (**T 828/93**). Das grundsätzlich zulässige Wiederaufgreifen früherer Ansprüche wird abgelehnt, wenn es mißbräuchlich erscheint wie in **T 331/89**.

(2) Wurde der **Einspruch zurückgewiesen** und damit das Patent wie erteilt aufrechterhalten, kann der Beschwerdegegner/Patentinhaber zur erteilten Fassung zurückgehen, auch wenn er im Beschwerdeverfahren zunächst Beschränkungen vorgeschlagen hatte (**T 705/91**).

(3) Wurde das Patent **in geändertem Umfang aufrechterhalten**, so kann der **Patentinhaber**, wenn er selbst **keine zulässige Beschwerde** eingereicht hat, nach **G 9/92**, **G 4/93** (ABl. 1994, 875) grundsätzlich nur das Patent in dem Umfang verteidigen, den es durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung erhalten hat, aber nicht zu der Fassung des Patents wie erteilt zurückkehren (siehe auch **T 369/91**, ABl. 1993, 561). Änderungen, die er im Beschwerdeverfahren vorschlägt, können von der Kammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind; dies trifft dann zu, wenn die Änderungen nicht durch die Beschwerde veranlaßt sind (s. beispielsweise **T 266/92** vom 17.10.1994). Nach **T 752/93** vom 16.7.1996 darf aber eine im Beschwerdeverfahren vorgenommene Änderung der durch die Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung, die sachdienlich und erforderlich ist, diese Fassung nicht nur beschränken, sondern auch erweitern - selbst wenn die Patentinhaberin keine Beschwerde eingelegt hat. Zu den Grenzen der Änderungsbefugnis eines Patentinhabers, der Beschwerdegegner ist, siehe **G 1/99**, ABl. 2001, 381; dazu Kapitel "Beschwerde".

Ist dagegen der **Patentinhaber** im Falle der Aufrechterhaltung in geändertem Umfang selbst **Beschwerdeführer**, kann er im Beschwerdeverfahren Ansprüche verfolgen, die breiter sind als die von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten.

Jedoch wurde entschieden, daß der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren nur Ansprüche verfolgen kann, die Gegenstand der erstinstanzlichen Entscheidung waren. In **T 528/93** vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein Antrag, der einen unabhängigen Anspruch enthält, der früher einmal in praktisch identischer Form eingereicht und dann im Verfahren vor der Einspruchsabteilung zurückgezogen worden war und der deshalb nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung ist, nicht Gegenstand der Beschwerde ist, weil der Beschwerdeführer durch eine solche Entscheidung bezüglich dieses Antrags nicht beschwert ist. In Ausübung ihres Ermessens ließ die Kammer daher diesen Antrag im Beschwerdeverfahren nicht zu (s. auch **T 506/91**).

3.1.3 Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren bei Uneinheitlichkeit

Nach **T 178/84** (ABl. 1989, 157) ist es eindeutig die Absicht der R. 46 (1) EPÜ, von einem Verzicht auf einen Gegenstand in einer bestimmten Patentanmeldung auszugehen, wenn auf die Aufforderung nach dieser Regel hin die weitere Recherchegebühr für diesen Gegenstand nicht innerhalb der dort festgesetzten Frist entrichtet wird. Da in **T 87/88** (ABl. 1993, 430) eine andere Ansicht vertreten wurde, legte der Präsident des EPA die Frage der Großen Beschwerdekammer vor, die in **G 2/92** (ABl. 1993, 591) die Auffassung vertrat, ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, weitere Recherchegebühren zu bezahlen, könne diese Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgen, für den keine Recherchegebühren entrichtet worden seien. Der Anmelder müsse vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen. Die Nicht-Zahlung der Recherchegebühr sei allerdings nicht mit einem Verzicht auf Teile der Anmeldung gleichzusetzen.

3.1.4 Nichtzahlung von Anspruchsgebühren

Wenn der Anmelder versäumt, Anspruchsgebühren zu bezahlen, wird dies gemäß R. 31 (2) EPÜ als Verzicht auf die Ansprüche gewertet. Die Erörterung des fallspezifischen Problems, ob bestimmte Teile der Anmeldung zur Beschreibung gehörten oder Ansprüche waren, wird in der Entscheidung **J 15/88** (ABl. 1990, 445) durch den Hinweis ergänzt, daß ein **materieller** Verlust von Gegenständen durch einen solchen Verzicht auf bestimmte Ansprüche nur dann eintreten kann, wenn diese Gegenstände nur in den Ansprüchen und nicht auch in der Beschreibung oder in den Zeichnungen enthalten waren. Die Kammer stellte fest, ein Anmelder, der die Zahlung der angeforderten Anspruchsgebühren ablehne, laufe Gefahr, daß Merkmale eines gemäß R. 31 (2) EPÜ als fallengelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung oder den Zeichnungen nicht zu entnehmen seien, später nicht mehr in die Anmeldung und insbesondere nicht in die Ansprüche eingeführt werden könnten. Der Gedanke, es könne - gestützt auf R. 31 (2) EPÜ - einen Zwangsverzicht auf Gegenstände geben, widerspreche vielmehr den Grundsätzen höherrangigen Rechts, die aus Art. 52 (1) EPÜ i.V.m. Art. 123 (2) EPÜ herzuleiten seien. Ein Anmelder habe in der Regel das Recht, Gegenstände aus jedem Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung herzuleiten (vgl. Nr. 6 und 7 der Entscheidungsgründe). Die Entscheidung **T 490/90** in einem anderen Ex-parte-Verfahren bestätigte diese Auffassung.

J. Beweisrecht

1. Einleitung

Bevor eine Verwaltungsbehörde oder ein Gericht eine Entscheidung treffen, haben sie das Vorhandensein der entscheidungserheblichen Tatsachen festzustellen, d. h. der Tatsachen, an deren Vorliegen die anzuwendende Norm den Eintritt der Rechtsfolge knüpft. Diese Sachverhaltsfeststellung erfolgt durch Beweiserhebung. Jedoch sind Tatsachen nicht beweisbedürftig, wenn sie bereits feststehen oder wenn die Behörde oder das Gericht von ihrem Vorliegen ausgehen muß.

Im Geltungsbereich der Verhandlungsmaxime haben die Parteien die Beweise für ihre Tatsachenbehauptungen zu erbringen, soweit sie streitig sind. Im Geltungsbereich des Untersuchungsgrundsatzes hat die Beweiserhebung bezüglich beweisbedürftiger Tatsachen von Amts wegen zu erfolgen, wobei der Umfang der Beweiserhebung im pflichtgemäßen Ermessen des Organs liegt, das die Entscheidung zu treffen hat; dabei besteht grundsätzlich keine Bindung an übereinstimmende Erklärungen gegnerischer Parteien: solche Aussagen sind im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu werten.

Das EPÜ enthält in Art. 117 EPÜ und in den R. 72 bis 76 EPÜ Vorschriften über Beweismittel, das Verfahren der Beweisaufnahme und die Beweissicherung. Von den Beschwerdekammern wurden weitere Fragen des Beweisrechts behandelt.

1.1 Begriffe

Die Kammern haben den Begriff "Beweisaufnahme" weit ausgelegt und nicht nur auf die in R. 72 EPÜ aufgezählten Verfahren bezogen, sondern auch auf die Vorlegung von Dokumenten jeder Art, die eidesstattliche Versicherung und die Vorlage und Entgegennahme von Beweismitteln aller Art (vgl. **T 117/86**, ABl. 1989, 401, **T 416/87**, ABl. 1990, 415, **T 323/89**, ABl. 1992, 169, **T 314/90**).

Der Begriff der Urkunde in Art. 117 (1) c) EPÜ, der im EPÜ nicht näher festgelegt ist, wurde in der Entscheidung **T 314/90** definiert. Danach sind darunter im wesentlichen alle schriftlichen Unterlagen zu verstehen, die einen gedanklichen Inhalt durch Schriftzeichen oder Zeichnungen verkörpern, also auch öffentliche Druckschriften.

In **T 795/93** war die Kammer der Auffassung, daß eine Druckschrift als Offenbarungsmittel für Stand der Technik ein Beweismittel mit unterschiedlichen Funktionen ist. Zum einen soll sie beweisen, was durch die in ihr enthaltene schriftliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, d. h. welche Informationen, Kenntnisse, Lehre usw. durch sie zum Stand der Technik gemacht wurde, des weiteren dient sie zum Nachweis des Zeitpunkts der Zugänglichmachung dieser Informationen.

In **T 543/95** hat die Kammer darauf hingewiesen, daß die Begriffe "Beweis" und "Substantiierung" auseinanderzuhalten sind. Substantiiert ist der Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichmachung mit der Angabe eines Datums oder eines begrenzten Zeitraums und der Angabe des Mittels, durch das der behauptete Zeitpunkt nachgewiesen werden soll. Der Beweis dient dazu, zu prüfen, ob die gemachte Behauptung zutrifft. Die Substantiierung umfaßt nicht den durchgeführten Beweis, auch wenn beide bei der Verwendung von schriftlichen Unterlagen als Beweismittel zusammenfallen können.

In der Entscheidung **T 558/95** führte die Kammer aus, daß eine eidesstattliche Erklärung ein Beweismittel im Sinne von Art. 117 (1) EPÜ ist und als solches der freien Beweiswürdigung unterliegt. Sie tritt an die Stelle des in Art. 117 EPÜ genannten, im deutschen Rechtssystem nicht existenten Beweismittels "Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid" (sworn statements in writing).

In **T 301/94** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, nach der das EPÜ keine

Einschränkungen hinsichtlich der im Verfahren vor dem EPA zulässigen Beweismitteln enthält. Eine "déclaration sur l'honneur" von einem "notaire" beglaubigt stellt daher ein zulässiges Beweismittel dar.

2. Zulässigkeit von Beweismitteln

Die Frage, ob ein vorgelegtes Beweismittel in das Verfahren eingeführt werden kann, hat sich oft gestellt. Sie ist von der Frage der Beweiswürdigung zu unterscheiden. Art. 117 EPÜ enthält keine abschließende Aufzählung der zulässigen Beweismittel. Das EPÜ enthält auch keine Vorschriften, die bestimmen, daß bestimmte Tatfragen nur durch bestimmte Beweismittel bewiesen werden dürfen. Daher sind die Kammern davon ausgegangen, daß jede Art von Beweismittel für jeden zu beweisenden Tatbestand zulässig ist.

In **G 11/91** (ABl. 1993, 125) hat die Große Beschwerdekammer ausgeführt, daß der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags gemäß R. 88 EPÜ Satz 2 mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden kann, das das Übereinkommen, insbesondere Art. 117 (1) EPÜ, als Beweismittel zuläßt. Er kann daher u. a. auch auf Beweismittel gestützt werden, die nicht Unterlagen darstellen (ebenso **G 3/89**, ABl. 1993, 117).

So entschied auch die Juristische Beschwerdekammer in **J 11/88** (ABl. 1989, 433), in der gesagt wird, daß Tatfragen anhand aller verfügbaren glaubwürdigen Informationen geklärt werden müssen. Auch in **T 838/92** stellte die Kammer fest, daß jede Art von Beweismitteln zulässig ist. In diesem Fall hatte der Beschwerdeführer vorgebracht, daß die strittige Zeugenaussage nicht als Beweismittel berücksichtigt werden könne; die Unparteilichkeit des Zeugen sei nämlich zweifelhaft, weil gegen ihn Klage wegen Verletzung des entsprechenden französischen Patents eingereicht worden sei.

In **T 482/89** (ABl. 1992, 646) war die Kammer der Auffassung gewesen, daß ein Angestellter eines Beteiligten als Zeuge vernommen werden darf (so auch **T 443/93** und **T 937/93**). In den Entscheidungen **T 124/88** und **T 830/90** (ABl. 1994, 713) wurden Angestellte des Einsprechenden vernommen, ohne daß die Zulässigkeit einer solchen Vernehmung in Frage gestellt worden war. In der Entscheidung **T 575/94** hielt die Kammer die Vernehmung der Angestellten eines Einsprechenden oder eines Unternehmens für zulässig, das Kunde des Einsprechenden ist. Daß die mögliche Befangenheit eines Zeugen seine Vernehmung nicht unzulässig macht, sondern eine Frage der Beweiswürdigung durch das EPA darstellt, wurde auch in **T 838/92** und **T 443/93** hervorgehoben.

In der Entscheidung **T 558/95** führte die Kammer aus, daß die Tatsache, daß die vom Einsprechenden vorgelegten eidesstattlichen Erklärungen mit teilweise übereinstimmendem Wortlaut abgefaßt und ihre Verfasser Angestellte des Einsprechenden waren, sie als zulässiges Beweismittel nicht ausschließt. Es ist vielmehr eine Frage der Beweiswürdigung zu beurteilen, ob die vorliegenden Beweismittel ausreichend sind.

Art. 117 (1) g) EPÜ läßt die Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid als Beweismittel zu.

In **T 674/91** wird festgestellt, daß es Praxis der Beschwerdekammern sei, "affidavits" oder "statutory declarations" im Original oder in Kopie als zulässige Beweismittel anzusehen, deren Zwecke es sei, die Zeugeneinvernahme der Person zu vermeiden, die eine solche Erklärung abgegeben habe. In **T 770/91** wies die Kammer darauf hin, daß eidesstattliche Erklärungen zwar von Art. 117 (1) g) EPÜ nicht erfaßt seien, jedoch im Wege der freien Beweiswürdigung in Betracht gezogen würden. In der Entscheidung **T 970/93** wies die Kammer darauf hin, daß in der Liste in Art. 117 (1) EPÜ nicht ausdrücklich vorgesehen sei, daß das EPA auch Erklärungen an Eides statt akzeptieren müsse. Entsprechend dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung akzeptiere das EPA jedoch nichteidliche feierliche Beteuerungen ebenso wie andere nichteidliche Aussagen.

In **T 327/91** wurde festgestellt, daß jede Art von Dokumenten, unabhängig von ihrer Natur, in einem Verfahren vor dem EPA zulässig ist. Die Tatsache, daß ein "affidavit" vom General Manager der beschwerdeführenden Partei abgegeben wurde, mache es nicht unzulässig. Die Bewertung des "affidavit" sei eine Frage der Beweiswürdigung.

In **T 231/90** wurde klargestellt, daß der Beweis durch Zeugen oder eidesstattliche Erklärungen nicht zulässig ist, wenn solche Beweismittel anstatt von Lieferscheinen angeboten werden, die man nicht mehr vorlegen kann, weil man solange gewartet hat, daß sie im Rahmen der routinemäßigen Dokumentenvernichtung zerstört wurden.

Die Anhörung eines Sachverständigen wurde in **T 395/91** für nicht angebracht gehalten, da die Fragen, die durch einen Sachverständigen zu beantworten gewesen wären, schon von dem Erfinder als Fachmann beantwortet worden waren. Außerdem war die Kammer der Auffassung, daß die patentrechtliche Würdigung, auf der Basis eines verständlichen technischen Sachverhalts, Sache der Kammermitglieder und nicht die eines technischen Sachverständigen sei.

Im Verfahren **T 543/95** hatte der Einsprechende/Beschwerdeführer in der Begründung des Einspruchs den Zeitraum angegeben, zu dem ein Prospekt und der darin dargestellte Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein sollen. Als Beweis für den Zeitpunkt der Zugänglichmachung des Prospekts hatte er auf ein aufgedrucktes Datum verwiesen und zusätzlich Zeugenbeweis angeboten. In bezug auf die Vorbenutzung des im Prospekt dargestellten Geräts hatte er nur Zeugenbeweis angeboten. Die Einspruchsabteilung hatte den angebotenen Zeugenbeweis mit der Bemerkung abgelehnt, daß der Zeuge lediglich der Bestätigung der vorgetragenen Fakten diene. Sie bemängelte, daß der Einsprechende keine weiteren Unterlagen beigebracht habe, aus denen sich der Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichmachung des Prospekts ableiten lasse.

Die Kammer wies darauf hin, daß der Zweck eines jeden Beweismittels ist, den von einer Partei behaupteten Sachverhalt zu bestätigen. Der Beteiligte ist in der Wahl seiner Beweismittel frei. Die im Art. 117 (1) EPÜ aufgeführten Beweismittel sind nur beispielhaft aufgezählt. Es steht der Einspruchsabteilung nicht zu, das Fehlen anderer Beweismittel zu rügen.

3. Verfahren

In **J 20/85** (ABl. 1987, 102) wurde klargestellt, daß auch die Eingangsstelle die Befugnis hat, Beweise aufzunehmen, obwohl dieses Organ des EPA in Art. 117 EPÜ nicht aufgezählt ist. Außerdem hat die Kammer den Grundsatz aufgestellt, daß unmittelbar nach Auftreten einer Streitfrage eine Beweisaufnahme durchgeführt werden soll. Beteiligte können auch in Abwesenheit ihrer Patentanwälte vernommen werden, wenn diese von der Vernehmung informiert wurden (vgl. **T 451/89** und **T 883/90**).

In **T 953/90** vertrat die Kammer folgende Auffassung: Versucht eine Partei, möglicherweise sachdienliche Tatsachen durch eine von einem Zeugen abgegebene Erklärung zu beweisen, so ist diese Erklärung unbedingt so frühzeitig während der Einspruchsphase vorzulegen, daß der Zeuge gemäß Art. 117 EPÜ vernommen werden könnte, falls die Erklärung von der gegnerischen Partei beanstandet wird oder das EPA eine Vernehmung für erforderlich hält.

Mit der Möglichkeit der Rückgabe von Dokumenten, die als Beweis eingereicht wurden, und einer Geheimhaltungspflicht unterlagen, beschäftigte sich die Entscheidung **T 760/89** (ABl. 1994, 797). Danach müssen Dokumente, die im Einspruchsverfahren als Beweismittel eingereicht werden, und Schriftsätze, in denen auf sie Bezug genommen wird, grundsätzlich bis zum Abschluß des Verfahrens und für mindestens weitere fünf Jahre in der Akte verbleiben (vgl. R. 95a EPÜ). Nur in Ausnahmefällen und auf begründeten Antrag hin können als Beweismittel eingereichte Unterlagen außer acht gelassen und zurückgegeben werden. Eine solche Ausnahme liegt vor, wenn das Interesse der einreichenden Partei an der Außerachtlassung der Unterlagen und ihrer Rückgabe eindeutig Vorrang hat gegenüber dem Interesse anderer Beteiligter und der Öffentlichkeit. Dies kann der Fall sein, wenn die Unterlagen unter Verletzung einer Vertraulichkeitsvereinbarung eingereicht wurden, sie ferner auch nicht zum Stand der Technik gehörten, sondern es sich bei ihnen um im Rahmen der Entgegnung auf den Einspruch vorgelegte Aussagen Dritter handelt, und die übrigen Beteiligten den Antrag billigten. Dasselbe gilt für Schriftsätze, in denen auf solche Unterlagen Bezug genommen wird.

In der Entscheidung **T 39/93** stellte die Kammer fest, daß sie über eine Beschwerde auf der Grundlage der in diesem Verfahren vorgebrachten Beweismittel und Argumente zu entscheiden habe. Es wäre völlig falsch, wenn sie Sachverhalte zur Kenntnis nähme, die in diesem konkreten Fall nicht zur Diskussion stünden. Sei eine Originalmikrofotografie in einem anderen Fall als Beweismittel vorgelegt worden und in diesem Beschwerdeverfahren nur eine Fotokopie davon, so müsse sich die Kammer auf eine Prüfung der Fotokopie beschränken.

In **T 232/89** hatte der Einsprechende/Beschwerdegegner zwei "Affidavits" vorgelegt, denen der Patentinhaber/Beschwerdeführer nicht widersprochen hatte. Er hatte seinerseits keine Zeugen angeboten. Der Antrag des Einsprechenden, die Verfasser der "Affidavits" auch noch als Zeuge zu hören, wurde abgelehnt, da die "Affidavits" unter den gegebenen Umständen völlig ausreichend seien.

In **T 674/91** wurde ausgeführt: Gemäß der Praxis der Beschwerdekammern werden "affidavits" oder "statutory declarations" im Original oder in Kopie als zulässige Beweismittel angesehen. Da der Zweck derartiger Beweismittel u. a. darin besteht, die Zeugenein-

vernahme des Unterzeichneten zu vermeiden, erübrigt es sich wohl, den Kontext dieser Aussagen durch Anhörung der betreffenden Personen zu bestätigen. Fest steht außerdem, daß solche Erklärungen meist aus den Antworten auf die Fragen von Rechtsexperten zusammengestellt werden und es infolgedessen nicht überraschen dürfte, wenn man in mehreren Erklärungen auf dieselben stereotypen Formulierungen trifft. Solange keine Gegengutachten bezüglich der Unterschriften vorgelegt werden, hat die Kammer die Unterschriften der unterzeichneten Personen nicht zu prüfen.

In **T 804/92** (ABl. 1994, 862) hatte die Einspruchsabteilung den Inhalt einer Erklärung unter Eid in einer Mitteilung an die Parteien detailliert vorgegeben. Ein solches Vorgehen wurde von der Kammer entschieden abgelehnt, weil es die Gefahr der Zeugenbeeinflussung in sich berge und ernsthafte Zweifel an der Beweiskraft derartiger Erklärungen wecken könne. Dies gelte für jede Instanz im Verfahren vor dem EPA.

In der Entscheidung **T 798/93** unterstrich die Kammer, daß die Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid, die zu den in Art. 117 (1) EPÜ aufgeführten möglichen Beweismitteln gehöre, nicht automatisch auf einfachen Antrag eines Beteiligten angeordnet werde. Sämtliche in Art. 117 EPÜ genannten Beweismittel stünden im Ermessen der zuständigen Stelle, die sie nur dann anordne, wenn sie sie für erforderlich halte.

In **T 142/97** (ABl. 2000, 358) entschied die Kammer, ein Organ des EPA sei grundsätzlich verpflichtet, sich von der Relevanz vorgelegter Beweismittel zu überzeugen, bevor es über deren Annahme oder Ablehnung entscheide. Nur bei Vorliegen besonderer Umstände könne eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich sein.

Im vorliegenden Fall stützte die Einspruchsabteilung die Ablehnung der vorgelegten Beweisangebote jedoch auf bloße Vermutungen zu deren Inhalt und unterließ es, von den angebotenen Beweisen und ihrer Verbindung mit den Umständen der Vorbenutzung überhaupt Kenntnis zu nehmen, ohne daß, wie vorstehend ausgeführt, Umstände vorlagen, die eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich gemacht hätten. Die Weigerung einer Einspruchsabteilung, rechtzeitig vorgelegte Beweismittel (wie z. B. Zeugenbeweis und Einnahme des Augenscheins) in Betracht zu ziehen, stellte demnach eine Verletzung der grundlegenden Rechte einer Partei auf freie Wahl der Beweismittel und rechtliches Gehör dar (Art. 117 (1) EPÜ und Art. 113 (1) EPÜ).

4. Beweiswürdigung

Das EPÜ enthält keine Vorschriften darüber, wie das Ergebnis einer Beweisaufnahme zu bewerten ist. Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Das Organ, das die Entscheidung zu treffen hat, entscheidet daher aufgrund des gesamten Inhalts der Beweisaufnahme und des Verfahrens nach freier, an keine gesetzlichen Bewertungsregeln gebundener Überzeugung, ob eine behauptete Tatsache vorliegt oder nicht (vgl. **T 482/89**, ABl. 1992, 646, **T 327/91**, **T 838/92**, **T 575/94**). Es sind folglich auch keine allgemeinen Regeln für die Beweiswürdigung aufgestellt worden, sondern es wurde im Einzelfall entschieden, wann ein Beweismittel ausreichend ist.

Die Nichtvorlage vorhandener Beweismittel trotz einer entsprechenden Aufforderung der

Kammer kann als Indiz dafür gewertet werden, daß die Beweismittel den behaupteten Sachverhalt möglicherweise nicht bestätigen (**T 428/98**, Entscheidungsgründe Nr. 3.6).

Als Beispiele einer Beweiswürdigung können die folgenden Entscheidungen dienen.

Die Kammer hat in **T 473/93** entschieden, daß die Vermutung des Beschwerdeführers, er habe sich bei der Abgabe seiner eidesstattlichen Versicherung geirrt, nicht ausreicht, um mündlich vorgetragene, davon abweichende Tatsachen als glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Die mündlich behauptete Tatsache mußte daher als nicht bewiesen gelten.

In **T 332/87** wurde ein mit Datum versehenes, als vertraulich markiertes internes Blatt, das nicht unterschrieben war, zusammen mit einem undatierten Prospekt nicht als ausreichendes Beweismittel betrachtet. In **T 595/89** entschied die Kammer, daß interne Unterlagen des Einsprechenden über den Einbau eines Geräts in ein Flugzeug und über dessen Verkauf zum Beweis einer offenkundigen Vorbenutzung nicht ausreichend waren. In **T 204/88** war ein Angebotschreiben nicht ausreichend zum Beweis einer offenkundigen Vorbenutzung, weil nicht erkennbar war, wann und an wen das Gerät geliefert werden sollte, und weil das Gerät zu allgemein beschrieben war, um zu erkennen, ob es der Erfindung entsprach. Auch in **T 725/89** wurde ein datiertes Angebot als kein ausreichendes Beweismittel betrachtet, da nicht bewiesen war, wann das Angebot tatsächlich überreicht worden war, und das Datum des Angebots nur eine Woche vor dem Prioritätstag lag. In **T 482/89** war die Kammer der Meinung, daß ein nicht unterschriebener Lieferschein zusammen mit anderen Dokumenten ein ausreichendes Beweismittel für die Lieferung sein kann.

In **T 162/87** und **T 627/88** wurde entschieden, daß die Aussage eines Angestellten der eine Vorbenutzung geltendmachenden Partei ausreichend sein kann. Die Aussagen von Angestellten einer Partei wurden auch in den oben erwähnten Entscheidungen **T 124/88**, **T 482/89**, **T 830/90** (ABl. 1994, 713), **T 838/92** und **T 327/91** verwertet, ohne Gründe für deren Glaubwürdigkeit anzugeben. Die Glaubwürdigkeit von Zeugen kann nicht allein deshalb in Zweifel gezogen werden, weil sie verwandschaftlich untereinander und wirtschaftlich mit einer der Parteien verbunden sind (**T 363/90**). In **T 937/93** wurde festgestellt, der Beweiswert von Erklärungen eines Zeugen hänge von den Umständen des Einzelfalls ab.

In **T 1191/97** war die Kammer der Auffassung, die Tatsache, daß die strittigen Vorgänge lange zurückliegen, erkläre ohne weiteres gewisse Ungenauigkeiten in den Angaben des Zeugen. Das gelte insbesondere für den Zeitpunkt der Lieferung des vorbenutzten Gegenstandes, der aber durch die anderen Beweisunterlagen präzise belegt gewesen sei. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, daß der Zeuge seine Verpflichtung, nach bester Erinnerung auszusagen, verletzt haben könnte, seien für die Kammer nicht ersichtlich.

In **T 970/93** bezogen sich die Ansprüche auf ein kontinuierliches Walzwerk aus mehreren Gerüsten zum Herstellen von Stahlband. Die Einsprechenden/Beschwerdeführer machten zwei Vorbenutzungen, ein Walzwerk in China und eines in Deutschland, geltend. Es entstand eine Diskussion darüber, ob der Fachmann in der Lage gewesen wäre, das maßgebende Merkmal, d. h. das Walzgeschwindigkeitsverhältnis des Walzwerks in China, zu erkennen, da dieses Verhältnis aus einem einzigen Walzvorgang nicht abgeleitet werden könne. Ferner vertrat der Beschwerdegegner die Auffassung, daß sowohl der Hersteller als auch der

Eigentümer der Anlage auf Vertraulichkeit bestünden, um die tatsächliche Kapazität des Walzwerks nicht zu offenbaren, da dies die Wettbewerbsfähigkeit gefährden würde.

Nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit hielt es die Kammer unter Berücksichtigung der folgenden Beweismittel und Umstände für sehr unwahrscheinlich, daß das Geschwindigkeitsverhältnis des Antriebsmotors des Walzwerks in einem Zeitraum von fast sieben Jahren zwischen dem Anlaufen der Produktion in dem Werk und dem Prioritätstag des vorliegenden Patents nicht öffentlich zugänglich geworden sei: In China sei es üblich, bei jungen Ingenieuren im Rahmen ihrer Ausbildung Werbung für neuinstallierte Industrieanlagen zu machen und ihnen diese vorzuführen. Da einer der wichtigsten Parameter für die Leistung eines Walzwerks sein "Geschwindigkeitskegel" sei, werde sich ein Fachmann nach diesem Parameter erkundigen oder das Geschwindigkeitsverhältnis des Walzengerüsts selbst errechnen, indem er die minimale und die maximale Geschwindigkeit der Walzen miteinander vergleiche. Da solche Anlagen jungen Ingenieuren im Rahmen ihrer Ausbildung vorgeführt würden, sei es höchst unwahrscheinlich, daß ihnen aus Wettbewerbsgründen eine Geheimhaltungspflicht auferlegt werde, wie dies der Beschwerdegegner vermute. Fehle jeder Beweis für die Vertraulichkeit, so gelte auch der Grundsatz, daß das Unternehmen, das das Walzwerk erworben habe, als Mitglied der Öffentlichkeit betrachtet werden könne, das durch den Erwerb des Walzwerkes und seine anschließende Nutzung alle maßgebenden Informationen über das Walzgeschwindigkeitsverhältnis in Besitz genommen habe.

In **T 905/94** hatte der Patentinhaber eine Markise auf einer Messe ausgestellt. Nach Prüfung der Ausstellung betreffenden Beweismittel befaßte sich die Kammer mit der Frage, ob die Benutzung derselben Handelsbezeichnung für unterschiedliche Modelle ein Beweis dafür sein könne, daß der Patentinhaber Markisen gemäß dem strittigen Patent vor dem Prioritätstag vermarktet oder beschrieben habe. Nach ihrer Auffassung konnte diese Benutzung keinen hinreichenden Beweis darstellen. Im gewerblichen Bereich sei es üblich, daß ein und dieselbe Bezeichnung für ein Erzeugnis verwendet und beibehalten werde, dessen technische Merkmale sich im Laufe der Zeit je nach den vorgenommenen Verbesserungen änderten. Die Kammer stellte ferner fest, die Aussage eines Zeugen werde nicht dadurch glaubhafter, daß er sie drei Jahre früher als andere Zeugen gemacht habe.

Um die angebliche offenkundige Vorbenutzung zu beweisen, hatte der Beschwerdeführer (Einsprechender) in **T 212/97** Tatsachen vorgebracht, die auf dem Hörensagen basierten. Der Beschwerdeführer wurde mehrmals auf die mangelhafte Beweislage für die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen hingewiesen. Zeugen wurden von ihm nicht benannt. Behauptete offenkundige Vorbenutzungen seien aber von einer Einsprechenden möglichst lückenlos glaubhaft zu machen.

In **T 687/93** mußte die Kammer auf der Grundlage einiger Dokumente, die Aufschluß über die Nummer eines Harzgemisches und seine Handelsbezeichnung gaben, entscheiden, ob das Erzeugnis der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war. Die Kammer war der Ansicht, ein Hersteller ändere zumindest die Kennziffer eines Erzeugnisses, wenn es in irgendeiner Weise verändert werde, so daß bei Erzeugnissen mit unveränderter Kennziffer, womöglich in Verbindung mit einem Markennamen, angenommen werden könne, daß sie identisch seien.

Als Beweis für die Behauptung, daß ein bestimmtes in einem Katalog beschriebenes Gerät der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich war, genügt es nach Auffassung der Kammer in der Entscheidung **T 48/96** nicht nachzuweisen, daß der Katalog fristgerecht veröffentlicht wurde, weil allein die Angabe in einem Katalog keinen eindeutigen Beweis darstellt, daß das beschriebene Produkt tatsächlich jedermann zugänglich war; so könnte es etwa bei der Veröffentlichung eine Verzögerung gegeben haben. Folglich hat sie die mit einem Datum versehenen Kopien von Katalogseiten nicht als ausreichenden Beweis für die öffentliche Zugänglichmachung anerkannt.

In **T 970/93** hatte der Beschwerdegegner auch die Stichhaltigkeit aller vorgelegten Beweismittel bestritten, aber seinen Einwand in erster Linie auf die Vermutung gestützt, die Beweismittel seien gefälscht worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß vernünftigerweise nicht erwartet werden könne, daß eine solche ausschließlich auf einem Verdacht beruhende Behauptung ein triftiger Grund sein könne, die Glaubwürdigkeit der Beweismittel anzuzweifeln. Sie ließ die Beweismittel gelten.

In der Entscheidung **T 301/94** bestätigte die Kammer, daß der Grundsatz der freien Beweiswürdigung für alle in diesen Verfahren eingereichten Beweismittel gilt. Sie stellte ferner fest, daß die Beweiskraft einer "déclaration d'honneur", deren Unterschrift von einem "notaire" beglaubigt worden ist, von den Umständen im Einzelfall abhängt.

In **T 750/94** (ABl. 1998, 32) vertrat die Kammer die Auffassung, daß nach dem Grundsatz der "freien Beweiswürdigung" jedes für die Streitfrage relevante Beweismittel nach seiner Beweiskraft gewichtet werden muß, damit zuverlässig festgestellt werden kann, was sich wahrscheinlich ereignet hat. Einem nicht unterschriebenen Vermerk einer unbekannten, namentlich nicht genannten Person sollte grundsätzlich nur eine sehr geringe Beweiskraft beigemessen werden.

Im nationalen Verfahren vor dem niederländischen Landgericht und dem niederländischen Berufungsgericht wurden mehrere Zeugen gehört und von beiden Beteiligten Schriftsätze eingereicht. Zur Überzeugung des niederländischen Berufungsgerichts gab es keine lückenlose Beweiskette, der zufolge die angebliche Vorbenutzung tatsächlich vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents stattfand. Nach Würdigung der Feststellungen des niederländischen Berufungsgerichts entschied die Kammer im Verfahren **T 665/95**, daß keine weiteren Ermittlungen erforderlich seien und sie sich der Schlußfolgerung des niederländischen Berufungsgerichts anschließen könne; folglich sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs im Gegensatz zu den Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung als neu anzusehen.

5. Maßstab bei der Beweiswürdigung

Der der Entscheidung zugrundegelegte Sachverhalt muß zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen. Dabei erhebt sich die Frage, welcher Grad an Überzeugung notwendig ist. Eine ganze Reihe von Beschwerdekammerentscheidungen befaßt sich mit diesem Problem.

Die Beschwerdekammern legen in der Regel den Maßstab der "Abwägung der

Wahrscheinlichkeit" an, d. h. sie bilden ihre Überzeugung auf der Grundlage, daß der eine Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist als der andere. Das gilt insbesondere im Einspruchsbeschwerdeverfahren, vgl. **T 182/89** (ABl. 1991, 391), **T 270/90** (ABl. 1993, 725), **T 859/90**, **T 109/91**, **T 409/91** (ABl. 1994, 653), **T 1054/92** vom 20.6.1996, **T 296/93** (ABl. 1995, 627, Punkt 5.2 der Entscheidungsgründe), **T 326/93**, **T 343/95**. Aber auch in den in Ex-parte-Verfahren ergangenen Entscheidungen **T 381/87** (ABl. 1990, 213) und **T 69/86** sowie **T 128/87**, (ABl. 1989, 406), **T 939/92** (ABl. 1996, 309) wird dieser Maßstab angewendet.

In anderen Fällen (z.B. **T 100/97**) entschied die Kammer auf der Grundlage eines Sachverhalts, der mit ausreichender Gewißheit feststand.

In der Entscheidung **T 1103/96** gelangte die Kammer zu der Ansicht, daß auch wenn es im Einzelfall nicht möglich sei, den Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der ersten Instanz exakt zu rekonstruieren, sodaß die Kammer nicht in die Lage versetzt werde, ihre Entscheidung auf entsprechende Indikatoren zu gründen, nichtsdestoweniger die der Akte entnehmbaren Fakten hinreichen, um die Berechtigung der Argumentation des Antragstellers bezüglich einer Verletzung seines Rechts auf Gehör mit ausreichender Sicherheit beurteilen zu können.

Ein strengerer Maßstab wird in manchen Fällen verlangt.

Je schwerwiegender eine Tatfrage ist, die das EPA untersucht und nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit entscheidet, desto stichhalter muß der Entscheidung **T 750/94** (ABl. 1998, 32) zufolge das zugrundeliegende Beweismaterial sein. Führt die Entscheidung über diese Frage möglicherweise zur Zurückweisung einer europäischen Anmeldung oder zum Widerruf eines europäischen Patents - z. B. wegen einer angeblichen Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung -, so ist das vorliegende Beweismaterial sehr kritisch und genau zu prüfen. Eine europäische Patentanmeldung sollte nur zurückgewiesen und ein europäisches Patent nur widerrufen werden, wenn die Zurückweisungs- bzw. Widerrufsründe (d. h. die rechtlichen und faktischen Gründe) voll und ganz bewiesen sind.

a) Offenbarungsgehalt

In **T 793/93** fehlte im maßgeblichen Dokument des Standes der Technik die ausdrückliche Offenbarung dessen, was unter einen bestimmten Anspruch fallen sollte. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß Zugänglichkeit im Sinne des Art. 54 EPÜ noch begründet sein kann, wenn das zwangsläufige Ergebnis dessen, was wörtlich und explizit offenbart wurde, unter den Umfang dieses Anspruchs fällt. Nach Auffassung der Kammer muß jedoch bei der Beweiswürdigung ein wesentlich strengerer Maßstab als nur die Abwägung der Wahrscheinlichkeit angelegt werden, nämlich der "der zweifelsfreien Erkenntnis". Daraus folgt, daß bei Vorliegen eines begründeten Zweifels daran, wie das Ergebnis der Durchführung der wörtlichen Offenbarung und der Lehre einer Entgeghaltung aussehen kann, bzw. wenn nach wie vor eine "Grauzone" besteht, der auf ein solches Dokument gestützte Fall der Vorwegnahme scheitern muß (s. auch **T 464/94**).

In **T 348/94** war für die Kammer nicht zweifelsfrei erwiesen, daß der technische Inhalt des auf

der Konferenz gehaltenen Vortrags tatsächlich **in allen Einzelheiten** dem zehn Monate später in den Konferenzberichten veröffentlichten Artikel entsprach. Die Kammer entschied, daß man - bis zum Beweis des Gegenteils - nicht davon ausgehen könne, daß eine schriftliche Veröffentlichung, die auf einer einige Zeit vorher in einer öffentlichen Sitzung vorgetragenen Abhandlung basieren soll, mit der mündlichen Offenbarung identisch ist, sondern zusätzliche Informationen enthalten könnte (siehe auch **T 890/96**).

In **T 838/97** erinnerte die Kammer daran, daß kein Zweifel darüber bestehen dürfe, daß die Vorveröffentlichung, so wie der Fachmann sie liest, eindeutig in allen ihren technischen Merkmalen dem beanspruchten Gegenstand entspricht.

b) Vorbenutzung

In **T 782/92** vertrat die Kammer die Auffassung, eine offenkundige Vorbenutzung müsse zweifelsfrei nachgewiesen werden. In **T 472/92** (ABl. 1998, 161) bestätigte die Kammer das Konzept des Abwägens der Wahrscheinlichkeit in normalen Fällen, machte jedoch eine Einschränkung für Fälle offenkundiger Vorbenutzung, wenn praktisch alle Beweismittel dafür der Verfügungsmacht und dem Wissen des Einsprechenden unterliegen. Hier hat der Patentinhaber selten ohne weiteres Zugang dazu. In der Praxis kann er lediglich diese Beweisführung angreifen, indem er auf darin enthaltene Widersprüche hinweist, oder Lücken in der Kette der geschäftlichen Transaktionen aufzeigen, die der Einsprechende nachweisen muß, wenn er mit dieser Behauptung Erfolg haben will. Die Kammer entschied, daß in diesen Fällen ein Einsprechender seine Behauptungen lückenlos nachweisen muß, weil der Patentinhaber nur wenige oder gar keine Möglichkeiten hat, das Gegenteil zu beweisen, nämlich daß keine offenkundige Vorbenutzung stattgefunden hat (bestätigt in **T 97/94**, Nr. 5.1, ABl. 1998, 467 und **T 848/94**).

c) Art. 123 (2) EPÜ oder R. 88 EPÜ Satz 2

Die Kammern haben Änderungen oder Berichtigungen nur zugelassen, wenn über jeden vernünftigen Zweifel hinaus feststand, daß der Gegenstand der Anmeldung gegenüber der ursprünglichen Fassung nicht erweitert wird (**T 383/88**, **T 581/91**). Bei der Prüfung von Art. 123 (3) EPÜ stellte die Kammer in **T 113/86** den Grundsatz auf, daß Änderungen, die der Patentinhaber von sich aus beantragt, ohne daß sie durch Einspruchsgründe bedingt wären, die vom Einsprechenden oder vom EPA geltend gemacht wurden, nicht zugelassen werden sollten, wenn auch nur im entferntesten damit zu rechnen ist, daß das unveränderte Patent anders ausgelegt werden könnte als das geänderte.

d) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

In den Wiedereinsetzungsfällen wird meist festgestellt, daß die Kammer aufgrund der vorgelegten Beweise überzeugt bzw. nicht überzeugt ist, daß die zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags vorgetragenen Tatsachen wahr sind. In den Fällen **T 243/86** und **T 13/82** (ABl. 1983, 411) wird - entsprechend der deutschen Fassung des Art. 122 (3) EPÜ Satz 1 - "Glaubhaftmachung" verlangt. Ob dieser Begriff wie im deutschen, österreichischen oder schweizerischen Recht bedeutet, daß ein geringerer Grad an Wahrscheinlichkeit ausreicht, wurde noch nicht entschieden.

e) Disziplinarangelegenheiten

In der Entscheidung **D 5/86** (ABl. 1989, 210) vertrat die Kammer die Auffassung, die Verhängung einer Disziplinarstrafe setze voraus, daß eine Verletzung beruflicher Regeln zur Überzeugung des Disziplinarorgans festgestellt werden könne. Für diese Feststellung sei zwar keine absolute Gewißheit erforderlich, jedoch ein so hoher Grad von Wahrscheinlichkeit, daß er nach der Lebenserfahrung der Gewißheit gleichkomme. Eine Disziplinarmaßnahme könne nicht verhängt werden, wenn gegen die Feststellung, daß eine berufliche Regel verletzt sei, vernünftige Zweifel geltend gemacht werden könnten.

f) Einspruch im Auftrag eines Dritten

In **G 3/97** (ABl. 1999, 245) und **G 4/97** (ABl. 1999, 270) hatte die Große Beschwerdekammer entschieden, daß ein Einspruch, wenn der als Einsprechende gemäss R. 55 a) EPÜ Genannte im Auftrag eines Dritten handelt, nur dann unzulässig ist, wenn das Auftreten des Einsprechenden als missbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist. Das Vorliegen einer missbräuchlichen Gesetzesumgehung müsse auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

6. Beweislast

6.1 Unaufklärbarkeit einer Tatsache

Wenn eine entscheidungserhebliche Tatsache nicht bewiesen ist oder nicht bewiesen werden kann, wird aufgrund der Beweislastverteilung entschieden. Die Unaufklärbarkeit geht zu Lasten dessen, der die Beweislast für diese Tatsache trägt. Das EPÜ enthält hierzu keine expliziten Vorschriften. Aus der Praxis der Beschwerdekammern können jedoch einige Grundsätze hergeleitet werden.

Ist eine Beschwerdekammer nicht in der Lage, den Sachverhalt im Wege der Amtsermittlung zweifelsfrei festzustellen, so trifft dieser Nachteil nach **T 200/94** - eine Entscheidung, die der ständigen Rechtsprechung folgt -, die beweispflichtige Partei, die sich auf die betreffende Tatsachenbehauptung stützt.

Im **Ex-parte-Verfahren** trägt der Anmelder die Beweislast für die für ihn günstigen Tatsachen, z. B. dafür, daß ein von der Prüfungsabteilung entgegengehaltenes Dokument nicht zum Stand der Technik zählt (**T 160/92**, ABl. 1995, 35), daß die Voraussetzungen des Art. 123 EPÜ erfüllt sind (**T 383/88**) oder daß eine Beschränkung der Ansprüche zulässig ist (**T 2/81**, ABl. 1982, 394).

In der Entscheidung **T 32/95** stellte die Kammer fest: Sobald der Anmelder guten Grund habe zu bezweifeln, daß das entgegengehaltene Dokument zum Stand der Technik gehöre, solle der Prüfer entsprechend der Empfehlung in den Richtlinien C-IV, 5.2 verfahren, d. h. die Angelegenheit nicht weiterverfolgen, wenn auch weitere Ermittlungen diese Zweifel nicht ausräumen könnten.

Für das **Einspruchsverfahren** wurde in **T 219/83** (ABl. 1986, 211 corr. ABl. 1986, 328) der

Grundsatz aufgestellt, daß es zu Lasten des Einsprechenden geht, wenn die Beteiligten bezüglich patenthindernder Tatsachen entgegengesetzte Behauptungen aufstellen, ohne sie belegen zu können, und wenn auch das EPA den Sachverhalt nicht von Amts wegen ermitteln kann (ebenso **T 293/87**, **T 459/87**). Dabei ist die Stellung des Einsprechenden im Beschwerdeverfahren ohne Bedeutung für die Verteilung der Beweislast (das ergibt sich z. B. aus **T 740/90**, **T 270/90**, ABl. 1993, 725 und **T 381/87**, ABl. 1990, 213). Bestreitet der Einsprechende z. B. das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit, trägt er in erster und zweiter Instanz die Beweislast dafür (S. **T 382/93**).

Diese Grundsätze wurden für die Nichtausführbarkeit der Erfindung bestätigt in **T 16/87** (ABl. 1992, 212), **T 182/89** (ABl. 1991, 391).

In der Entscheidung **T 1003/96** bestätigte die Kammer erneut, daß zugunsten des Patentinhabers entschieden werde, wenn Zweifel hinsichtlich der Offenbarung einer Entgegenhaltung bestehen (vgl. die Entscheidungen **T 230/92**, **T 345/86**, **T 601/91**, Entscheidungsgründe Nr. 5.2.6 und **T 968/91**).

In **T 547/88** wurde die erfinderische Tätigkeit bestritten. Obwohl die Kammer die Parteien gebeten hatte, in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten, welche Versuche unter welchen Bedingungen durchzuführen seien, stellten die Beteiligten jeweils eigene Versuche an und gelangten zu widersprüchlichen Ergebnissen. Anhand dieser Versuche konnte also nicht endgültig auf mangelnde erfinderische Tätigkeit erkannt werden. Die Kammer vertrat die Ansicht, da die Versuche zu widersprüchlichen Ergebnissen führten, sei - was die Relevanz der beanspruchten Merkmale für die zu lösende Aufgabe betreffe - im Zweifelsfalle zugunsten des Patentinhabers zu entscheiden. Abgesehen davon sei der Gegenstand der angefochtenen Ansprüche erfinderisch, weil er im Stand der Technik nicht nahegelegt werde. Das Patent wurde aufrechterhalten.

In **T 254/98** hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) keine Beweise für die Behauptung vorgelegt, daß es nicht in seiner Macht stehe, Gegenbeweise von der betreffenden Firma zu beschaffen. Die Kammer führte aus, ein Beteiligter könne sich nicht einfach dadurch der Beweislast für von ihm behauptete Tatsachen entledigen, indem er auf die Entscheidung **T 472/92** (ABl. 1998, 161) verweist und erklärt, alle Beweise unterlägen der Verfügungsmacht seines Gegners, ohne nachzuweisen, daß nicht er, sondern nur der Beschwerdegegner in der Lage sei, Beweismittel für die betreffende Behauptung beizubringen.

Auch bei **Verfahrensfragen** kann die Beweislast eine Rolle spielen.

In **J 10/91** entschied die Kammer, daß der Absender das Risiko trägt, wenn ein Brief samt beigefügtem Scheck zur Gebührenentrichtung verlorengeht und es für die Behauptung, er sei im Amt verlorengegangen, weder einen Beweis noch eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt.

In **T 632/95** bestätigte die Kammer, daß der Umstand, daß der Eingang eines Schriftstückes nicht bewiesen werden kann, zu Lasten des Einreichenden geht, wie umgekehrt dem EPA der Nachweis des Zugangs amtsseitig zugestellter Schriftstücke obliegt.

In der Entscheidung **J 8/93** bestätigte die Kammer, daß sogar der schlüssige Beweis für die

Abgabe eines Schriftstücks zur Post nicht als hinreichender Beweis dafür gelten kann, daß das Schriftstück auch beim EPA eingegangen ist. Wenn die Post ein Schriftstück nicht ausliefert, muß der Anmelder die Folgen tragen, die ihm durch die Nichteinreichung entstehen.

Beruft sich ein Beteiligter darauf, daß es einen allgemeinen Rechtsgrundsatz im Sinne von Art. 125 EPÜ gebe, gemäß dem seiner Beschwerde stattgegeben werden müsse (hier: die Aufhebbarkeit letztinstanzlicher Entscheidungen im Falle gravierender Verfahrensfehler), so muß er Beweise dafür vorlegen, daß ein solcher Verfahrensgrundsatz in der Mehrzahl der EPÜ-Vertragsstaaten existiert (**T 843/91**, ABl. 1994, 832).

In der Sache **T 833/94** kam die Kammer zu folgendem Ergebnis: Wenn die vorgelegten Beweismittel nicht unmittelbar erkennen lassen, ob der umstrittene Sachverhalt wahr oder falsch ist, sondern Kenntnisse des nationalen Rechts und der nationalen Patentpraxis voraussetzen, so müssen Recht und Patentpraxis genauso bewiesen werden wie jeder andere Sachverhalt, auf den sich die Argumentation einer Partei stützt.

Gemäß R. 78 (2) EPÜ, 2. Halbsatz (früher R. 78 (3) EPÜ), muß im Zweifel das Europäische Patentamt den Tag des Zugangs beweisen. Nach der Entscheidung **T 247/98** sind bei der Bestimmung der Bedeutung des Tatbestandsmerkmals "im Zweifel" in der deutschen Fassung der R. 78 (2) EPÜ die französische und die englische Fassung dieser Regel zu beachten, die einen Streitfall voraussetzen ("en cas de contestation" bzw. "in the event of any dispute").

Aus allgemeinen Grundsätzen über die Darlegungslast der Parteien folgt, daß eine Partei, die sich auf die Anwendung einer für sie günstigen gesetzlichen Regelung berufen will, einen diese Anwendung rechtfertigenden Sachverhalt darzulegen hat, selbst wenn sie für diesen Sachverhalt letztlich nicht die Beweislast trägt. Die Tatsache, daß das Europäische Patentamt in einem Zweifel im Sinne von R. 78 (2) EPÜ, d. h. im Streitfall, die Beweislast für den Tag des Zugangs trägt, bedeutet darüber hinaus nicht, daß eine Partei, die sich auf den verspäteten Eingang eines Schriftstückes des Amtes bei ihr selbst berufen will, keinerlei Verpflichtung hätte, zur Aufklärung von Umständen beizutragen, die in ihrer eigenen Sphäre liegen, sondern sich gewissermaßen zurücklehnen und abwarten könne, ob es dem Europäischen Patentamt wohl gelingt herauszufinden, wann das Schriftstück bei ihr eingegangen ist. Ein Zweifel im Sinne dieser Vorschrift wird daher erst begründet, wenn geltend gemacht wird, ein Schriftstück sei tatsächlich später als zehn Tage nach dem Datum der Abgabe zur Post zugegangen.

Nach alledem reicht im vorliegenden Fall die Tatsache allein, daß Rückschein und Empfangsbescheinigung des damaligen Vertreters der Beschwerdeführerin sich nicht in der Akte befinden, nicht aus, um im Sinne von "dispute" bzw. "contestation" gemäß R. 78 (2) EPÜ einen Zweifel daran zu begründen, daß die Entscheidung innerhalb von zehn Tagen nach ihrer Aufgabe zur Post dem damaligen Vertreter der Beschwerdeführerin zugegangen ist. Es ist bekannt, daß sowohl Rückscheine als auch Empfangsbescheinigungen nicht in allen Fällen an das Amt zurückgeschickt werden, so daß ihr Nichtvorhandensein in der Akte nicht per se bedeutet, daß ein Zustellungsfehler vorliegt. Daher begründet allein das bloße Fehlen von Rückschein und Empfangsbescheinigung in der Akte noch keinen Zweifel im

Sinne dieser Regel.

Tatsachen, die eigene Handlungen einer Partei betreffen oder die Gegenstand der eigenen Wahrnehmung einer Partei sind, könnten im Verfahren vor dem EPA von dieser Partei jedenfalls dann nicht mit "Nichtwissen" bestritten werden, wenn es an sich Sache dieser Partei ist, den Sachverhalt darzulegen.

6.2 Übergang der Beweislast

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird der Begriff "Beweislast" jedoch auch noch in einem anderen Sinne gebraucht: Hat eine Partei eine für sie günstige erstinstanzliche Entscheidung erreicht, oder bereits überzeugende Beweise für die von ihr behaupteten Tatsachen beigebracht hat, dann gehe die Beweislast auf die andere Partei über, d. h. diese müsse nun diese Beweise widerlegen oder zumindest entkräften, um eine für sie günstige Entscheidung zu erreichen.

In **T 270/90** (ABl. 1993, 725) wird darauf hingewiesen, daß jede Partei die Beweislast für die von ihr vorgetragenen Tatsachenbehauptungen trägt. Hat eine Partei für die von ihr behauptete Tatsache überzeugende Beweise vorgelegt, so verlagert sich die Beweislast für die gegenteilige Behauptung der anderen Partei auf letztere. In **T 109/91** vertrat die Kammer die Auffassung, die Beweislast könne sich in Abhängigkeit vom Gewicht des Beweismaterials immer wieder verlagern. Dies wurde in zahlreichen Entscheidungen bestätigt (s. beispielsweise **T 525/90**, **T 239/92**, **T 838/92**).

In **T 954/93** hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende Einwände gegen die Neuheit des Patents vorgetragen, die anhand von Experimenten hätten bewiesen werden müssen. Er hatte aber keinen einzigen Test vorgelegt und dies damit begründet, daß sie sehr teuer gewesen wären. Die Kammer betrachtete die Behauptung als nicht bewiesen und ließ keine Umkehr der Beweislast zu. Die Tatsache, daß Experimente sehr teuer seien, wälze nicht die Beweislast auf den Patentinhaber ab.

In **T 743/89** wandte die Kammer die Regel des Beweises des ersten Anscheins an. In diesem Fall war nachgewiesen, daß ein die Erfindung offenbarender Prospekt sieben Monate vor dem Prioritätsdatum gedruckt worden war. Ungewiß war dagegen, wann er verteilt wurde. Die Kammer war der Auffassung, daß, obwohl es nicht mehr möglich war, das Datum der Verteilung festzustellen, es auf jedem Fall vernünftig war, davon auszugehen, daß die Verteilung noch innerhalb der sieben Monate erfolgt war. Die gegenteilige Behauptung des Patentinhabers hielt die Kammer für so wenig plausibel, daß sie ihm die Beweislast dafür aufbürdete.

In **T 585/92** (ABl. 1996, 129) vertrat die Kammer die Auffassung, daß es im Einspruchsverfahren Sache des Einsprechenden sei, zu beweisen, daß die nach Art. 100 EPÜ geltend gemachten Einwände substantiiert wurden. Widerruft die Einspruchsabteilung das Patent jedoch, so geht die Beweislast auf den Patentinhaber über, der im Beschwerdeverfahren aufzeigen muß, daß die Gründe für den Widerruf nicht zutreffend waren, d. h., daß die Einspruchsabteilung zu Unrecht widerrufen hat.

Auch bei Verfahrensfragen kann Beweislastverschiebung eine Rolle spielen.

Nach **T 128/87** (ABl. 1989, 406) trägt der Einreicher die Beweislast für den Eingang eines Schecks beim EPA. Wenn das EPA den Zugang eines Schriftstücks bestreitet, der Beteiligte aber Beweise für den Zugang vorlegt, so trägt nach den Entscheidungen **T 770/91** und **J 20/85** (ABl. 1987, 102) das EPA die Beweislast für seine Behauptung, das Schriftstück sei nicht eingegangen.

K. Vertretung

1. Liste der zugelassenen Vertreter nach Artikel 134 (1) EPÜ

In Art. 134 (1) EPÜ heißt es, daß die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden kann, die in einer beim EPA geführten Liste eingetragen sind. Die Voraussetzungen für die Eintragung sind in Art. 134 (2) EPÜ festgeschrieben.

Personen, die in die Liste der zugelassenen Vertreter (Art. 134 (1) EPÜ) eingetragen sind und die europäische Eignungsprüfung bestanden haben (Art. 134 (2) c) EPÜ), besitzen natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse, weil nach Art. 10 (1) VEP 1994 (ABl. 1994, 7) der Nachweis derartiger Kenntnisse eine Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist. Des weiteren ist davon auszugehen, daß praktisch alle Personen, die aufgrund der Sonderregelung des Art. 163 EPÜ in die Liste eingetragen worden sind, natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse besitzen. Die Liste der zugelassenen Vertreter dient dem Zweck, eine Übersicht über besonders qualifizierte Vertreter in Patentsachen zu gewähren (**D 14/93**, ABl. 1997, 561).

In **J 1/78** (ABl. 1979, 285) war der Beschwerdeführer unter dem Buchstaben "V" als "von F., A." in die Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter eingetragen worden. Mit seiner Beschwerde wollte er erreichen, daß er wie z. B. im Telefonbuch unter dem Buchstaben "F" eingetragen wird. Die Kammer entschied, daß die Eintragung den vom Präsidenten des EPA festgelegten Grundsätzen für die Eintragung in die Liste entspreche, wonach der volle Zuname in alphabetischer Reihenfolge eingetragen werden muß. Nach deutschem Recht gälten frühere Adelsbezeichnungen ("von") als Teil des Namens. Die Eintragung in die Liste habe konstitutive Wirkung und begründe das Recht, im europäischen Patenterteilungsverfahren aufzutreten. Im übrigen sei zwischen dieser konstitutiven Wirkung und der Veröffentlichung der Liste, die im Übereinkommen nicht vorgeschrieben ist, zu unterscheiden. Das EPA gebe von Zeit zu Zeit ein Verzeichnis heraus, um dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen. In diesem Verzeichnis könne der zugelassene Vertreter auf Antrag auch unter einem anderen Buchstaben eingetragen werden.

2. Vertretung von "gebietsfremden" Anmeldern vor dem EPA

Gemäß Art. 133 (2) EPÜ müssen natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, in jedem durch das EPÜ geschaffenen Verfahren

VI.K.3. Zugelassene Vertreter während der Übergangszeit nach Artikel 163 (6) EPÜ

durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung durch ihn vornehmen, siehe **T 451/89** und **T 883/90**; in der Ausführungsordnung können weitere Ausnahmen zugelassen werden.

In **T 213/89** hatte sich der japanische Erfinder mit einem Satz geänderter Anmeldungsunterlagen direkt an das EPA gewandt. Den Unterlagen lag ein Schreiben an seinen Vertreter bei, aus dem hervorging, daß er die geänderten Unterlagen auch an diesen gesandt hatte. Die Kammer stellte fest, daß keine Bestätigung des Vertreters vorlag, wonach die vom Erfinder direkt übermittelten Unterlagen als offizielle Antwort auf den Bescheid des Amts anzusehen seien. Da Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, Handlungen im Verfahren durch ihren Vertreter vornehmen müssen, konnten die Unterlagen nicht in Betracht gezogen werden.

3. Zugelassene Vertreter während der Übergangszeit nach Artikel 163 (6) EPÜ

Eine der Voraussetzungen für die Eintragung in die beim Europäischen Patentamt geführte Liste ist, daß der Bewerber die europäische Eignungsprüfung bestanden hat. Von dieser Voraussetzung konnte nach Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens unter den Bedingungen des Art. 163 EPÜ bis zum Ende einer Übergangszeit abgesehen werden (vgl. **J 19/89** (ABl. 1991, 425), **J 10/81**). Diese Übergangszeit endete in bezug auf alle Staaten, die dem Übereinkommen von Anfang an angehörten, am 7.10.1981 (Beschuß des Verwaltungsrats vom 6. Juli 1978, ABl. 1978, 327). Nach Art. 163 (6) EPÜ können von diesem Tag an Personen, die ihren Geschäftssitz oder einen Arbeitsplatz in einem Staat haben, der dem EPÜ ... beitrifft, während eines Zeitraums von einem Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts des genannten Staates an, unter den Voraussetzungen des Art. 163 (1) bis (5) EPÜ in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden, d. h. insbesondere ohne die Eignungsprüfung abgelegt zu haben.

Die Wiedervereinigung Deutschlands brachte hinsichtlich der Zulassung von Vertretern Probleme besonderer Art mit sich - wie den Entscheidungen **J 18/92**, **J 30/92**, **J 31/92**, **J 32/92** und **J 33/92** zu entnehmen ist. Die Beschwerdeführer machten geltend, daß die Bestimmungen des Art. 163 (6) EPÜ auch auf Patentanwälte Anwendung finden sollten, die die Voraussetzungen für die Berufsausübung in Westdeutschland und nicht in der ehemaligen DDR erworben hätten. Nach Auffassung der Kammer kann Art. 163 (6) EPÜ nur auf solche Personen entsprechend angewandt werden, die sich in einer ähnlichen Lage befinden wie die Patentvertreter eines dem EPÜ beitretenden Landes. Dieses Erfordernis erfüllen nur die Patentvertreter aus der DDR, nicht aber ihre bereits in der BRD zugelassenen Kollegen. Die Kammer vertrat die Auffassung, es sei doch wohl abwegig, wenn diejenigen, die in einem Vertragsstaat als Patentvertreter zugelassen seien, einfach im Wege der Gleichstellung mit Personen, die in einem dem EPÜ erst kürzlich beigetretenen Land tätig seien, zugelassene Vertreter werden könnten, ohne die Eignungsprüfung ablegen zu müssen. Die Beschwerden wurden dementsprechend zurückgewiesen.

4. Rechtsanwälte, die aufgrund des Artikels 134 (7) EPÜ zur Vertretung berechtigt sind

4.1 Einleitung

Nach Art. 134 (1) EPÜ kann die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, die in der o. g. Liste eingetragen sind. Art. 134 (7) EPÜ sieht jedoch vor, daß die Vertretung in diesen Verfahren wie von einem zugelassenen Vertreter auch von jedem Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist und seinen Geschäftssitz in diesem Staat hat, in dem Umfang wahrgenommen werden kann, in dem er in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens ausüben kann. Die Regelung nach Art. 134 (7) EPÜ stellt also eine Ausnahme dar.

In **J 19/89** (ABl. 1991, 425) wurde festgestellt, daß sich trotz aller Unterschiede in der Bezeichnung und im Werdegang der zur Rechtsanwaltschaft zu zählenden Personen aufgrund einer gemeinsamen europäischen Rechtsgeschichte und Rechtskultur in den Vertragsstaaten ein im wesentlichen gleichwertiger Berufsstand entwickelt hat. Der letzte Halbsatz von Art. 134 (7) EPÜ, Satz 1, ist also notwendig, weil nach nationalem Recht selbst der Rechtsanwalt in einem gewissen Umfang davon ausgeschlossen sein könnte, die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens auszuüben. Durch diesen Halbsatz wird verhindert, daß ein "Rechtsanwalt", "legal practitioner" oder "avocat" beim EPA in größerem Umfang vertreten kann, als er dies beim nationalen Patentamt zu tun berechtigt ist. Art. 134 (7) EPÜ ist deshalb eine auf die Rechtsanwaltschaft - wie es sie mit verschiedenen Bezeichnungen in allen Vertragsstaaten gibt - beschränkte Sonderregelung. Die Rechtsanwaltschaft und die ihr vergleichbaren Berufsstände in den Vertragsstaaten sind durch Art. 134 (7) EPÜ zur Vertretung vor dem EPA berechtigt - nicht im Hinblick auf die Person des einzelnen Anwalts, sondern im Hinblick auf die Institution des Rechtsanwalts als solcher.

4.2 Vertreterregister

Es ist klar zu unterscheiden zwischen dem Vertreterregister und der gemäß Art. 134 (1) bis (4) EPÜ geschaffenen **Liste der zugelassenen Vertreter**. Während gemäß Art. 134 (4) EPÜ die Personen, die in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sind, berechtigt sind, in allen durch das Übereinkommen geschaffenen Verfahren aufzutreten, ist im Übereinkommen für Rechtsanwälte nichts entsprechendes vorgesehen. Ihre Vertretungsbefugnis vor dem EPA ist nicht genereller Art, sondern ist unmittelbar an die Erfüllung der Bestimmungen des Art. 134 (7) EPÜ geknüpft (**J 27/95**).

Die Liste der zugelassenen Vertreter dient dem Zweck, eine Übersicht über besonders qualifizierte Vertreter in Patentsachen zu gewähren; dieser Zweck würde beeinträchtigt werden, wenn Rechtsanwälte ohne derartige Qualifikation in die Liste aufgenommen werden könnten. Dementsprechend gelten die Voraussetzungen für die Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter nach Art. 134 (2) EPÜ auch für Rechtsanwälte (**D 14/93**, ABl. 1997, 561).

Nach der Praxis im EPA werden Rechtsanwälte, die ihre Absicht bekunden, eine Vertretung

in den Verfahren vor dem EPA wahrzunehmen, und eine Vollmacht vorlegen, in ein Vertreterregister eingetragen, sofern sie die Anforderungen des Art. 134 (7) EPÜ erfüllen. Es obliegt der Rechtsabteilung, diese Anforderungen zu überprüfen und die Eintragungen und Löschungen im Register vorzunehmen (vgl. Beschluß des Präsidenten vom 10. März 1989 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung, Nr. 1.1 c), ABl. 1989, 177) (**J 27/95**).

4.3 Genaue Bedeutung des Artikels 134 (7) EPÜ

In **J 19/89** (ABl. 1991, 425) befaßte sich die Juristische Beschwerdekammer mit der Frage, ob ein Patentanwalt nach nationalem Recht aufgrund seiner rechtlichen Qualifikation und seiner Vertretungsbefugnisse im nationalen Patentwesen als "legal practitioner" (Rechtsanwalt) im Sinne von Art. 134 (7) EPÜ anzusehen und somit zur Vertretung vor dem EPA zugelassen ist. Sie stellte fest, daß ein **Patentanwalt** nach nationalem Recht ungeachtet seiner fachlichen Qualifizierungen und seiner Vertretungsbefugnisse im nationalen Patentwesen nicht als "legal practitioner" i. S. v. Art. 134 (7) EPÜ gelten kann und deswegen nicht zur Vertretung vor dem EPA zugelassen werden kann (s. auch **D 14/93** (ABl. 1997, 561)).

In **J 27/95** beantragte der Beschwerdeführer, ein spanischer Staatsangehöriger, als "Rechtsanwalt" im Sinne des Art. 134 (7) EPÜ anerkannt und zur Vertretung in den durch das Übereinkommen geschaffenen Verfahren zugelassen zu werden. Entsprechend der Entscheidung der Rechtsabteilung findet Art. 134 (7) EPÜ nur auf Rechtsanwälte Anwendung, die aufgrund der Ausübung des Rechtsanwaltsberufs "als solcher" zur Vertretung vor ihrem nationalen Patentamt zugelassen sind. In Spanien seien jedoch Rechtsanwälte als solche nicht zur Vertretung in Patentsachen zugelassen. In der vom Beschwerdeführer eingereichten Beschwerdebegründung hieß es unter anderem, daß der Wortlaut des Art. 134 (7) EPÜ keine Beschränkung auf Rechtsanwälte "als solche" enthalte. In Spanien sei die Registrierung als "Agente de la Propiedad Industrial" eine reine Formsache, die sich an einem Nachmittag nach Erbringung des Nachweises über den erforderlichen Universitäts-abschluß erledigen lasse.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte zunächst klar, daß die Zulassung von Rechtsanwälten zur Vertretung vor dem EPA unmittelbar an die Bedingung geknüpft sei, daß sie die Anforderungen des Art. 134 (7) EPÜ erfüllen. Wann immer ein Rechtsanwalt beantrage, zur Wahrnehmung der Vertretung in den Verfahren vor dem EPA zugelassen zu werden, sei die Rechtsabteilung befugt zu prüfen, ob er oder sie die Bedingungen nach Art. 134 (7) EPÜ erfüllt. Werde der Antrag abgelehnt, so könne er jederzeit auf der Grundlage neuen Tatsachenmaterials nochmals gestellt und geprüft werden.

In ihrer Entscheidung wies die Kammer darauf hin, daß gemäß Art. 134 (7) EPÜ ein in einem Vertragsstaat zugelassener Rechtsanwalt "seinen Geschäftssitz in diesem Staat" haben muß. Sie stellte fest, daß in allen drei Sprachen des Übereinkommens der Ausdruck "seinen Geschäftssitz" (im Gegensatz zu "einen Geschäftssitz") verwendet wird. Diese Formulierung mache deutlich, daß der Geschäftssitz im Sinne des Art. 134 (7) EPÜ der Ort sei, an dem eine Person ihren Beruf als Rechtsanwalt ausübe. Als einziger Nachweis liege ihr jedoch die Registrierung einer Anschrift in Spanien vor, was nicht als Beweis für einen Geschäftssitz im Sinne des Art. 134 (7) EPÜ gelten könne. Da der Beschwerdeführer nicht glaubhaft gemacht

habe, daß er einen Geschäftssitz im Sinne des Art. 134 (7) EPÜ in Spanien besitze, müsse die Kammer die Beschwerde zurückweisen. Unter diesen Umständen halte sie es weder für notwendig noch für angemessen, die weiteren Fragen zu prüfen, die der Entscheidung der ersten Instanz zugrunde gelegen hatten.

4.4 Beschränkung der Befugnisse von Rechtsanwälten

In **D 14/93** (ABl. 1997, 561) stellte die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten fest, daß Personen, die in der Liste der zugelassenen Vertreter (Art. 134 (1) EPÜ) eingetragen sind und die europäische Eignungsprüfung bestanden haben, natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse besitzen, weil nach Art. 7 (1) a) VEP 1991 (jetzt Art. 10 (1) VEP 1994) der Nachweis derartiger Kenntnisse eine Voraussetzung für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung ist. Dagegen besitzen Rechtsanwälte die natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Kenntnisse in der Regel nicht, die im Hinblick auf Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und Patenten anfallen, erforderlich sind. Nach Auffassung der Kammer hat ein Rechtsanwalt auch auf dem Gebiet der Ausbildung von Bewerbern gemäß Art. 7 (1) b) i) VEP (jetzt Art. 10 (2) a) i) VEP 1994) nicht dieselben Befugnisse wie ein zugelassener Vertreter. Die Ausbildung von Bewerbern nach Art. 7 (1) b) VEP 1991 (jetzt Art. 10 (2) VEP 1994) ist kein durch das EPÜ geschaffenes Verfahren im Sinne des Art. 134 (7) EPÜ. Die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung nach Art. 7 (1) b) VEP 1991 nachzuweisende Beschäftigung kann nicht bei einem Rechtsanwalt abgeleistet werden, der nicht in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist, und zwar auch dann nicht, wenn der Rechtsanwalt außerdem Patentanwalt nach nationalem Recht ist.

5. Verfahrenshandlungen, die von einer anderen Person als dem bevollmächtigten Vertreter vorgenommen werden

In **J 28/86** (ABl. 1988, 85) vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, daß Prüfungsanträge, die von nach Art. 134 EPÜ nicht zur Vertretung berechtigten Personen gestellt werden, unwirksam sind. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß der Vertreter später in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen wurde. In dieser Eigenschaft hat er den von ihm früher gestellten unwirksamen Antrag weder genehmigt noch wiederholt.

In **J 32/86** befand die Kammer, daß die in Art. 133 (2) EPÜ geforderte Bestellung eines zugelassenen Vertreters (der Beschwerdeführer hatte seinen Wohnsitz in den USA) nicht automatisch bewirkt, daß vom Anmelder zuvor selbst vorgenommene Handlungen dadurch rechtsgültig werden. Das EPA ist jedoch verpflichtet, dem Vertreter billigerweise Gelegenheit zu geben, Mängel dieser Art zu beseitigen, die vor seiner Bestellung aufgetreten sind und von ihm noch rechtmäßig beseitigt werden können.

In **T 665/89** befaßte sich die Kammer mit der Frage, ob ein von einem Einsprechenden mit Wohnsitz in einem Vertragsstaat eingeleiteter Einspruch zulässig ist, wenn die Einspruchsschrift von einer Person unterzeichnet ist, die weder ein zugelassener Vertreter (Art. 134 (1) oder (7) EPÜ) noch ein Angestellter des Einsprechenden (Art. 133 (3) EPÜ) ist. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Handlungen eines Nichtberechtigten so zu werten sind, als ob die Unterschrift fehlte, und hielt somit den Mangel für heilbar. Der

Einsprechende holte auf Aufforderung des EPA die fehlende Unterschrift fristgerecht nach. Gemäß R. 36 (3) EPÜ Satz 3 behielt damit das Schriftstück den ursprünglichen Tag des Eingangs.

6. Bevollmächtigung eines Vertreters

6.1 Einreichung der Vollmacht

In R. 101 (4) EPÜ heißt es, daß die Handlungen des Vertreters mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung unbeschadet anderer im Übereinkommen vorgesehener Rechtsfolgen als nicht erfolgt gelten, wenn die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht wird (vgl. **T 355/86**).

R. 101 (4) EPÜ mißt der Klarstellung der Rechtsverhältnisse zwischen dem Rechtsinhaber oder Berechtigten und dem Vertreter auch in formeller Hinsicht besondere Bedeutung bei, insbesondere was das Verhältnis Patentanmelder und Vertreter betrifft. In **T 10/82** (ABl. 1993, 407) hatte eine Person, die ein zugelassener Vertreter im Sinne des Art. 134 EPÜ war, im eigenen Namen Einspruch eingelegt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein zugelassener Vertreter im Sinne des Art. 134 EPÜ nicht berechtigt sei, im eigenen Namen Einspruch einzulegen, wenn er für einen Auftraggeber handelt. Der Einspruch war somit unzulässig.

In **J 12/88** stellte sich heraus, daß der frühere Vertreter des Beschwerdeführers in dessen Namen Handlungen vor dem EPA vorgenommen hatte, ohne dazu beauftragt gewesen zu sein, und dabei eine gefälschte Vollmacht benutzt hatte. Die Kammer erachtete das gesamte Verfahren für nichtig. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine wirksame europäische Patentanmeldung beim EPA vorgelegen. Alle an das Amt im Namen des Beschwerdeführers gezahlten Gebühren seien hinfällig und müßten zurückgezahlt werden.

In **T 850/96** hatte der Beschwerdeführer behauptet, der Einspruch sei nicht zulässig, weil die Unterzeichner der Einspruchsschrift keine Vollmacht eingereicht hätten. Ein Angestellter müsse mit der Einspruchsschrift eine Erklärung einreichen, wonach er als zugelassener Vertreter handle. Andernfalls müsse er eine Vollmacht einreichen.

In dem betreffenden Fall war die Einspruchsschrift von zwei zugelassenen Vertretern unterzeichnet worden. Die Kammer verwies auf Art. 1 (1) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 (ABl. 1991, 489), wo es heißt, daß ein zugelassener Vertreter, der in der beim Europäischen Patentamt geführten Liste eingetragen ist **und sich als solcher zu erkennen gibt**, nur in den Fällen des Artikels 1 Absätze 2 und 3 dieses Beschlusses eine unterzeichnete Vollmacht einreichen muß. Im hier vorliegenden Fall bestand jedoch der Mangel nicht im Fehlen einer unterzeichneten Vollmacht, sondern darin, daß sich die Unterzeichner der Einspruchsschrift nicht als zugelassene Vertreter zu erkennen gegeben hatten.

Sie gaben sich erst dann als zugelassene Vertreter zu erkennen, nachdem die Einspruchsabteilung sie aufgefordert hatte, eine Vollmacht einzureichen. Die Einspruchsabteilung gab sich mit dieser Auskunft zufrieden. Entgegen der Behauptung des

Beschwerdeführers gebe es keine bestimmte Frist, innerhalb deren sich der zugelassene Vertreter zu erkennen geben müsse. Deshalb könne dies auch noch nach Einlegung des Einspruchs geschehen. Die vom Beschwerdeführer angeführte Vorschrift der R. 101 (4) EPÜ, daß die Handlungen des Vertreters als nicht erfolgt gälten, wenn die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht werde, komme daher hier nicht zur Anwendung. Folglich müsse der Einspruch als rechtzeitig eingelegt gelten.

6.2 Bestellung eines gemeinsamen zugelassenen Vertreters

In **J 35/92** hatte von zwei gemeinsamen Einzelmeldern der als erster genannte seine Rechte an der Anmeldung einem Unternehmen übertragen, das einen anderen Vertreter bestellt hatte, der dann die Anmeldung zurücknehmen sollte. Der zweite Anmelder stimmte der Zurücknahme nicht zu. Die erste Instanz vertrat die Auffassung, das Unternehmen sei berechtigt, die Anmeldung einseitig zurückzunehmen, da nach R. 100 (1) EPÜ der an erster Stelle genannte Anmelder als gemeinsamer Vertreter beider Anmelder angesehen werden könne. Dem schloß sich die Beschwerdekammer jedoch nicht an. R. 100 EPÜ gelte nur, wenn kein gemeinsamer zugelassener Vertreter bestellt worden sei; im vorliegenden Fall hätten die ursprünglichen Anmelder aber einen Vertreter bestellt, der weiterhin für den zweiten Anmelder tätig sei. Die Kammer gelangte daher zu dem Schluß, daß die vermeintliche Zurücknahme der Anmeldung durch den zuerst genannten Anmelder ungültig sei. Die Parteien wurden aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten einen gemeinsamen zugelassenen Vertreter zu bestellen; ansonsten werde das EPA einen solchen bestimmen.

In der Sache **J 10/96** befand die Juristische Beschwerdekammer folgendes: Legt ein von mehreren Anmeldern gemeinsam bestellter zugelassener Vertreter sein Mandat im Laufe des Verfahrens nieder, so ist das in R. 100 (2) EPÜ, Satz 2, dargelegte Verfahren zu befolgen, wonach das EPA die Anmelder auffordert, innerhalb von zwei Monaten einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so ist das EPA berechtigt, den gemeinsamen Vertreter selbst zu bestimmen.

6.3 Allgemeine Vollmachten

In der Sache **J 11/93** beantragte der Anmelder gemäß R. 69 (2) EPÜ formgerecht eine Entscheidung über die Feststellung, daß seine Anmeldung als zurückgenommen gelte. In seiner Beschwerdebegründung brachte er vor, die Mitteilung des Amts nach R. 85a (1) EPÜ hätte dem bevollmächtigten europäischen Vertreter zugestellt werden müssen, da er aufgrund einer beim EPA im Zusammenhang mit einer anderen europäischen Patentanmeldung eingereichten allgemeinen Vollmacht ordnungsgemäß bevollmächtigt sei, für den Anmelder zu handeln. Statt dessen sei die Mitteilung dem Anmelder, einem amerikanischen Unternehmen, direkt zugestellt worden.

Die Kammer bemerkte, daß hier das übliche, für allgemeine Vollmachten empfohlene Formblatt nicht verwendet worden sei und die Eingangsstelle dem zusammen mit der anderen Patentanmeldung eingereichten Schriftstück nicht habe entnehmen können, daß dieses als allgemeine und nicht als Spezialvollmacht gelten sollte. Die Kammer bestätigte, daß die betreffende Vollmacht zu keinem Zeitpunkt beim EPA als allgemeine Vollmacht eingetragen worden sei; aber selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, hätte der Anmelder

die Nummer, unter der sie eingetragen worden wäre, angeben müssen, damit die Eingangsstelle der Vollmacht hätte Rechnung tragen und die Mitteilung nach R. 85a (1) EPÜ dem Vertreter hätte zustellen können, anstatt sie dem Anmelder selbst an seine zuletzt bekannte Anschrift zuzuleiten. Dementsprechend hatte der Anmelder nach Auffassung der Kammer zu dem Zeitpunkt, als die ihm direkt zugestellte Mitteilung nach R. 85a (1) EPÜ erging, noch keinen zugelassenen europäischen Vertreter bestellt. Somit konnte die Eingangsstelle die R. 81 EPÜ, wonach Zustellungen an den Vertreter (nämlich den europäischen Vertreter) zu richten sind, wenn ein solcher bestellt worden ist, nicht anwenden, sondern nur die R. 78 (2) EPÜ (in der bis 31.12.1998 gültigen Fassung), die Zustellungen an Empfänger regelt, die weder Wohnsitz noch Sitz im Gebiet eines Vertragsstaats haben und keinen bevollmächtigten Vertreter bestellt haben.

In der Sache **J 17/98** hatte die Juristische Beschwerdekammer darüber zu befinden, ob Mitteilungen, daß Anmeldungen als zurückgenommen gelten, den Anmeldern richtig zugestellt wurden, die keinen Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ hatten, für die dem EPA aber allgemeine Vollmachten vorlagen. Nach Auffassung der Anmelder hätten die Mitteilungen, daß Anmeldungen als zurückgenommen galten, eigentlich den Vertretern zugestellt werden müssen, die in den allgemeinen Vollmachten in den Akten des EPA aufgeführt waren. Die Kammer bezeichnete die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht, die zur Vertretung eines bestimmten Anmelders berechtige, und die Mitteilung über die Bestellung eines Vertreters für eine einzelne Anmeldung als zwei verschiedene Verfahrenshandlungen. Definitionsgemäß bezögen sich allgemeine Vollmachten nicht auf einzelne Fälle und könnten das EPA ohne weitere Angaben des Anmelders nicht zu der Annahme veranlassen, daß in einer konkreten Sache ein bestimmter Vertreter bestellt worden sei. Aus dem Übereinkommen gehe klar hervor, daß die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht nicht bedeute, daß in einer bestimmten Sache ein zugelassener Vertreter bestellt werde. In solchen klaren Fällen, die sich direkt aus den Bestimmungen des Übereinkommens ergäben, müsse das EPA nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes keine umfassenden Rechtsauskünfte erteilen, die über das betreffende Formblatt hinausgingen, sofern dieses klar und eindeutig sei.

6.4 Untervollmachten

In **T 227/92** wurde die Auffassung vertreten, daß eine Untervollmacht, die ein zugelassener Vertreter einer Person erteilt, die nicht ein zugelassener Vertreter im Sinne des Art. 134 EPÜ ist, ungültig ist. Dieser Person kann daher nur die Aufgabe eines technischen Beraters des zugelassenen Vertreters zukommen.

6.5 Zulassung eines Zusammenschlusses von Vertretern

In **J 16/96** (ABl. 1998, 347) teilte die Rechtsabteilung des EPA der Firma X. mit, daß ihre Patentabteilung nicht als Zusammenschluß von Vertretern registriert werden könne. Unter einem Zusammenschluß von Vertretern sei ein Zusammenschluß zu verstehen, dem nur freiberuflich tätige zugelassene Vertreter angehören. Dies ergebe sich aus der "Mitteilung zu Fragen der Vertretung vor dem EPA" (ABl. 1979, 92). Da die Mitarbeiter der Patentabteilung einer Firma nicht als freiberufliche Vertreter anzusehen seien, komme für sie die Eintragung als Zusammenschluß nicht in Frage. In Ihrer Entscheidung führte die Rechtsabteilung des

Europäischen Patentamts aus, die Auslegung des Begriffs "Zusammenschluß von Vertretern" als Zusammenschluß freiberuflich tätiger zugelassener Vertreter beruhe auf einem Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation aus dem Jahr 1978 über die Auslegung der R. 101 (9) EPÜ.

Die Beschwerdekammer befaßte sich mit der Frage der Verbindlichkeit solcher Beschlüsse des Verwaltungsrats für die Beschwerdekammern. Sie wies darauf hin, daß in Art. 23 (3) EPÜ niedergelegt sei, daß die Mitglieder der Kammern für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur dem Übereinkommen unterworfen seien. Aus diesem Grunde bestehe weder eine formelle Bindung der Beschwerdekammern an einen Auslegungsbeschluß des Verwaltungsrats, noch könne ein solcher Beschluß als Weisung für ihre Entscheidungen verstanden werden. Für die Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens trete der Auslegungsbeschluß des Verwaltungsrats in seiner Bedeutung für die Auslegung von R. 101 (9) EPÜ gleichwertig neben die allgemeine Auslegungsregel von Art. 31 (1) der Wiener Vertragsrechtskonvention.

Die Kammer kam zu dem Schluß, die bisherige Amtspraxis, die R. 101 (9) EPÜ nur auf zugelassene Vertreter anzuwenden, die "freiberuflich tätig" seien, finde keine Grundlage im Übereinkommen. Ein Zusammenschluß von Vertretern im Sinne von R. 101 (9) EPÜ könne deshalb auch von zugelassenen Vertretern gebildet werden, die nicht freiberuflich tätig seien. Diese Auslegung von R. 101 (9) EPÜ stehe im Einklang mit dem allgemeinen Ziel des Übereinkommens, den Patentschutz in den Vertragsstaaten durch ein einheitliches Patenterteilungsverfahren zu erreichen (vgl. Präambel des Übereinkommens). Wie schon bei der Schaffung von R. 101 (9) EPÜ festgestellt wurde, solle diese Bestimmung für verschiedene Länder mit unterschiedlichen innerstaatlichen Rechtsvorschriften und abweichenden Traditionen anwendbar sein, in denen sich die Vertreter häufig in unterschiedlicher Form zusammengeschlossen haben, z. B. in Form von Gesellschaften. Im Hinblick darauf wurden die in R. 101 (9) EPÜ ursprünglich vorgesehenen Ausdrücke "Sozietät" bzw. "partnership" ersetzt durch die allgemeineren Begriffe "Zusammenschluß von Vertretern" bzw. "association of representatives". Die französischsprachige Fassung "groupement de mandataires" blieb unverändert (vgl. dazu Dok. CI/GT VI/166d/77 vom 20. April 1977). Vor diesem Hintergrund bestehe keine Veranlassung, den Begriff "Zusammenschluß von Vertretern" einschränkend auszulegen.

7. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson

7.1 Allgemeines

in **J 11/94** (ABl. 1995, 596) legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die Fragen vor, ob es im Ermessen einer Beschwerdekammer stehe, einer Person, die nicht nach Art. 134 (1) und (7) EPÜ berechtigt ist, Beteiligte im Verfahren vor dem EPA zu vertreten, in einer mündlichen Verhandlung in Ergänzung des Vortrags des zugelassenen Vertreters Ausführungen zu gestatten, und wenn ja, welche Kriterien bei der Ausübung des Ermessens zu berücksichtigen sind.

Mit **T 803/93** (ABl. 1996, 204) wurde der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob und ggf. unter welchen Umständen sich eine Person, die nicht zur Vertretung vor dem

EPA zugelassen ist (d. h. eine Begleitperson) in der mündlichen Verhandlung nach Art. 116 EPÜ und im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens für einen Beteiligten mündliche Ausführungen zu rechtlichen oder technischen Fragen machen darf. Diese Frage reichte über die Umstände der Entscheidung **J 11/94** hinaus, bei der es ja nur um Rechtsfragen im einseitigen Verfahren ging.

Die Große Beschwerdekammer beantwortete dies in zwei Entscheidungen, **G 2/94** (ABl. 1996, 401) zu **J 11/94** und **G 4/95** (ABl. 1996, 412) zu **T 803/93**.

In **G 4/95** (ABl. 1996, 412) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß die Bestellung eines zugelassenen Vertreters durch einen Beteiligten die Bevollmächtigung und Nennung der fachlich qualifizierten Person einschließt, die für alles, was dieser Beteiligte beim EPA vorbringt, verantwortlich ist. Dieser Vortrag des Falls eines Beteiligten stellt die Kernfunktion eines zugelassenen Vertreters im Sinne des Art. 133 EPÜ dar. In der mündlichen Verhandlung wird von einem zugelassenen Vertreter erwartet, daß er den vollständigen Fall des von ihm oder von ihr vertretenen Beteiligten vorträgt.

Die Große Beschwerdekammer prüfte getrennt das Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln einerseits und das Vorbringen von Argumenten andererseits.

Was das Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln durch eine Begleitperson betrifft, so entschied die Große Beschwerdekammer, daß solche mündlichen Ausführungen, die über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus in der mündlichen Verhandlung gemacht werden, nach dem EPÜ nicht ausgeschlossen sind. Sie können nach dem allgemeinen Ermessen zugelassen werden, das das EPÜ dem EPA hinsichtlich des Vorbringens von Tatsachen und Beweismitteln einräumt.

Zu der Frage, ob eine Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung mündliche Ausführungen in Form von Argumenten machen darf, erklärte die Große Beschwerdekammer, daß in Art. 133 EPÜ - so die Kammer - kein Unterschied zwischen schriftlichem und mündlichem Verfahren gemacht wird; somit ist ein zugelassener Vertreter für alle schriftlichen und mündlichen Ausführungen verantwortlich, die im Namen des Beteiligten, der ihn bestellt hat, gemacht werden. Im Rahmen des im EPÜ vorgesehenen **schriftlichen Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens** kann demnach der zugelassene Vertreter weitere Schriftstücke einreichen, die von einem Dritten (zum Beispiel einem Professor der Rechts- oder Naturwissenschaften) unterzeichnet sind. Sofern diese Schriftstücke unter der Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters vorgelegt werden, dürfen sie von der Berücksichtigung in dem Verfahren, in dem sie eingereicht werden, nicht ausgeschlossen werden. Desgleichen ist es auch in der **mündlichen Verhandlung** nach Art. 116 EPÜ im Rahmen des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens einer Begleitperson des zugelassenen Vertreters nicht verboten, unter dessen Aufsicht über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus für einen Verfahrensbeteiligten mündliche Ausführungen zu rechtlichen oder technischen Fragen zu machen.

Die Große Beschwerdekammer hat festgestellt, daß ein Rechtsanspruch auf solche mündlichen Ausführungen nicht besteht; sie dürfen nur mit Zustimmung des EPA und nach

seinem Ermessen gemacht werden. Wünscht ein Beteiligter in der mündlichen Verhandlung vor einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, daß eine Begleitperson über den umfassenden Vortrag seines Falles durch den zugelassenen Vertreter hinaus in seinem Namen mündliche Ausführungen macht, so liegt die Zulassung zusätzlicher mündlicher Ausführungen im Ermessen des EPA, wobei insbesondere die Art und der Zeitpunkt jedes Antrags auf Zulassung solcher zusätzlicher mündlicher Ausführungen sowie ihr geplanter Gegenstand zu berücksichtigen sind. Das EPA hat bei der Ausübung seines Ermessens folgende **Kriterien** zu berücksichtigen:

- i) Der zugelassene Vertreter muß beantragen, daß diese mündlichen Ausführungen gemacht werden dürfen. Im Antrag sind der Name und die Qualifikation der Begleitperson anzugeben und der Gegenstand der beabsichtigten mündlichen Ausführungen zu nennen.
- ii) Der Antrag ist so rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zu stellen, daß sich alle Gegenparteien auf die beabsichtigten mündlichen Ausführungen angemessen vorbereiten können.
- iii) Ein Antrag, der erst kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung gestellt wird, ist zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, daß die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden.
- iv) Das EPA muß davon überzeugt sein, daß die Begleitperson die mündlichen Ausführungen unter der ständigen Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters macht.

In **G 2/94** (ABl. 1996, 401) stellte die Große Beschwerdekammer klar, daß bezüglich der Zulassung solcher mündlichen Ausführungen grundsätzlich kein Unterschied zwischen einseitigen Verfahren und mehrseitigen Einspruchsverfahren besteht und diese Frage im Rahmen der Entscheidung **G 4/95** (ABl. 1996, 412) umfassend geprüft worden ist. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß die Kammer das Verfahren unbedingt unter Kontrolle haben muß. Die Kammer hat ihr Ermessen je nach der Sachlage im Einzelfall auszuüben. Als wesentliches Kriterium ist zu berücksichtigen, daß die Kammer vor ihrer Entscheidung in der Sache über alle einschlägigen Sachverhalte umfassend unterrichtet ist. Außerdem hat sie sicherzustellen, daß die Begleitperson ihre mündlichen Ausführungen unter der fortgesetzten Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters vorbringt.

In der Entscheidung **T 334/94** betonte die Kammer, daß es von gewissen Kriterien im Zusammenhang mit Art. 113 (1) EPÜ abhängt, ob eine Begleitperson unter der Aufsicht des zugelassenen Vertreters für einen Verfahrensbeteiligten mündliche Ausführungen zu rechtlichen oder technischen Fragen machen darf. Der Entscheidung **G 4/95** zufolge muß ein Beteiligter, der die Hinzuziehung einer Begleitperson wünscht, rechtzeitig vor dem festgesetzten Termin die Genehmigung dazu einholen, damit die übrigen Beteiligten entsprechende Vorkehrungen treffen können. Wird der Antrag erst kurz vor dem Verhandlungstermin gestellt, so ist er vom EPA zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, daß die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden. Die Kammer wies darauf hin, daß die Große Beschwerdekammer nicht präzisiert hat, was unter

"rechtzeitig" zu verstehen ist, und auch nicht angegeben hat, bis zu welchem Zeitpunkt beantragt werden kann, daß einer Begleitperson mündliche Ausführungen gestattet werden. Die mit dem vorliegenden Fall befaßte Kammer war der Auffassung, daß die in der Regel für die Einreichung der Beschwerdebegründung oder eines neuen Anspruchssatzes geltende **Einmonatsfrist** hier als Minimum anzusehen ist. Unter diesen Umständen war die Nennung einer Begleitperson eine Woche vor dem Termin der mündlichen Verhandlung nicht akzeptabel.

In der Sache **T 621/98** stellte sich in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer die Frage, ob sich der Patentinhaber, der einen zugelassenen Vertreter bestellt hatte, ohne rechtzeitige Voranmeldung entsprechend **G 4/95** (ABl. 1996, 412) an der Diskussion beteiligen könne. Die Kammer entschied, daß der Patentinhaber ein Verfahrensbeteiligter sei und als solcher nicht als Begleitperson gelte. Als Verfahrensbeteiligter sei er berechtigt, auch am Verfahren teilzunehmen.

7.2 Mündliche Ausführungen durch ehemalige Kammermitglieder

Im Verfahren **J 11/94** (ABl. 1995, 596) erschien der zugelassene Vertreter in der mündlichen Verhandlung in Begleitung eines früheren Vorsitzenden der Juristischen Beschwerdekammer, der etwa eineinhalb Jahre zuvor in den Ruhestand getreten war. Der zugelassene Vertreter bat, dem ehemaligen Kammermitglied Ausführungen in Ergänzung seines eigenen Vortrags zu gestatten. Bei dem daraufhin der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fall ging es unter anderem um die Frage, ob die Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens im Falle eines Antrags auf Zulassung mündlicher Ausführungen eines früheren Kammermitglieds besondere Kriterien anlegen muß.

Die Große Beschwerdekammer stellte in **G 2/94** (ABl. 1996, 401) fest, daß ein potentieller Konflikt zwischen dem eigentlich berechtigten Wunsch ehemaliger Kammermitglieder, in ihrer späteren Tätigkeit ihre Fachkenntnisse zu nutzen, indem sie in Verfahren vor dem EPA mündliche Ausführungen machen, und dem Erfordernis, daß bei der Durchführung von Verfahren vor dem EPA jegliche Besorgnis der Befangenheit zu vermeiden ist. Daß es einen solchen Konflikt gibt und wie die Lösung aussehen könnte, zeigen die nationalen Rechtsordnungen deutlich auf. Nach der dortigen Regelung wissen Personen, die die Berufung in das Richteramt annehmen, von vornherein, daß eine spätere Tätigkeit als Rechtsanwalt nach ihrem Ausscheiden gewissen Einschränkungen unterliegt. In solchen Einschränkungen spiegelt sich der allgemein anerkannte Rechtsgrundsatz wider, daß Verfahrensbeteiligte Anspruch auf eine objektive Anhörung vor Richtern haben, bei denen vernünftigerweise keine Befangenheit zu besorgen ist. Die Kammer hielt abschließend fest, daß der oben angeführte potentielle Konflikt dadurch gelöst werden muß, daß bei der Durchführung von Verfahren vor dem EPA jegliche Besorgnis der Befangenheit vermieden wird. Dem öffentlichen Interesse an der ordnungsgemäßen Durchführung von Verfahren vor dem EPA ist Vorrang einzuräumen vor dem persönlichen Interesse ehemaliger Kammermitglieder, die im Namen von Verfahrensbeteiligten mündliche Ausführungen machen möchten.

Deshalb muß die Zulässigkeit solcher mündlichen Ausführungen - zumindest während eines angemessenen Zeitraums nach dem Ausscheiden des Kammermitglieds - gewissen

Einschränkungen unterliegen. Solange eine konkrete Rechtsvorschrift fehlt, steht es **im richterlichen Ermessen** der Beschwerdekammern, den Zeitpunkt nach dem Ausscheiden zu bestimmen, nach dem es einem ehemaligen Kammermitglied gestattet ist, in Verfahren vor Beschwerdekammern mündliche Ausführungen zu machen. Die Große Beschwerdekammer befand, daß eine Beschwerdekammer ihre Zustimmung zu mündlichen Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer vor ihr stattfindenden mündlichen Verhandlung sowohl in Inter-partes- als auch in Ex-parte-Verfahren versagen soll, es sei denn, sie wäre völlig davon überzeugt, daß das Ausscheiden des ehemaligen Mitglieds aus der Beschwerdekammer **so lang zurückliegt**, daß eine Befangenheit der Beschwerdekammer in dieser Sache vernünftigerweise nicht zu besorgen ist, wenn sie ein solches mündliches Vorbringen gestattet.

Die Beschwerdekammer soll in der Regel die Zustimmung zu mündlichen Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer vor ihr stattfindenden mündlichen Verhandlung versagen, wenn nach dessen Ausscheiden nicht mindestens drei Jahre vergangen sind. Nach Ablauf von **drei Jahren** soll die Zustimmung erteilt werden, sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen. Vor Ablauf von drei Jahren ist in der Regel die Gefahr zu groß, daß die Öffentlichkeit Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer mündlichen Verhandlung als eine Bevorteilung des betreffenden Beteiligten ansehen würde.

7.3 Mündliche Ausführungen zugelassener Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind

In der obigen Entscheidung **G 4/95** wurde ferner die Rechtsfrage beantwortet, ob insbesondere angesichts der Art. 133 EPÜ und Art. 134 EPÜ eine Person, die kein zugelassener Vertreter im Sinne des Art. 134 EPÜ, sondern in einem Nicht-EPÜ-Vertragsstaat zugelassener Patentanwalt ist, den Fall eines Beteiligten ganz oder teilweise vortragen kann, als wäre sie gem. Art. 134 EPÜ zugelassen. Die Große Beschwerdekammer entschied, daß für mündliche Ausführungen durch zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind, keine besonderen Kriterien gelten. Die oben dargelegten Kriterien gelten auch für diese Patentvertreter.

8. Unterschied zwischen dem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln und dem Vorbringen von Argumenten

In der Entscheidung **G 4/95** stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß der Unterschied zwischen dem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln einerseits und dem Vorbringen von Argumenten andererseits nach dem EPÜ von grundlegender Bedeutung ist. Wie in der Entscheidung **T 843/91** (ABl. 1994, 818) ausgeführt, hat sich bei den Beschwerdekammern die Praxis herausgebildet, "Beiträge von Sachverständigen unter der Aufsicht des bevollmächtigten Vertreters zuzulassen, wenn sie dies zum besseren Verständnis des Falls für zweckmäßig halten"; dies spiegelt die Praxis der Einspruchsabteilungen wider. In der Entscheidung **T 843/91** sah die Kammer Art. 117 EPÜ als Rechtsgrundlage für die Zulassung solcher mündlichen Ausführungen von "Sachverständigen" an. In diesem Zusammenhang ließ die Große Beschwerdekammer die beispielsweise in der Entscheidung **T 834/91** vertretene Ansicht nicht gelten, Art. 117 EPÜ biete eine Rechtsgrundlage für die Anhörung mündlicher Ausführungen durch eine Begleitperson, bei denen Tatsachen oder Beweismittel

vorgebracht werden. Art. 117 EPÜ und seine Ausführungsbestimmungen, die R. 72 bis 76 EPÜ, regeln lediglich das Verfahren für die förmliche "Beweisaufnahme". Ein solches Verfahren setzt zwangsläufig eine Entscheidung zur Durchführung einer Beweisaufnahme im Sinne des Art. 117 EPÜ voraus; in dieser Entscheidung müssen als erster Verfahrensschritt alle in R. 72 (1) EPÜ vorgeschriebenen Angaben gemacht werden.

L. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Das Recht auf eine Entscheidung

Stellt das Europäische Patentamt fest, daß ein Rechtsverlust aufgrund des Übereinkommens eingetreten ist, so teilt es dies nach R. 69 (1) EPÜ dem Betroffenen mit. Ist der Betroffene der Auffassung, daß die Feststellung des EPA nicht zutrifft, so kann er eine Entscheidung des EPA beantragen (R. 69 (2) EPÜ) oder einen Antrag auf Weiterbehandlung bzw. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen (**J 14/94**, ABl. 1995, 824).

Das Recht auf eine Entscheidung nach der Feststellung eines Rechtsverlusts ist ein wesentliches Verfahrensrecht, dem das EPA Genüge tun muß. Nach R. 69 (2) EPÜ hat der Antragsteller Anspruch auf eine Entscheidung. Wird die Richtigkeit der Feststellung eines Rechtsverlusts nach R. 69 (1) EPÜ bestritten, so ist das EPA verpflichtet, innerhalb einer dem Gegenstand der Mitteilung **angemessenen Frist** darauf zu antworten (s. **J 29/86**, ABl. 1988, 84; **J 34/92**).

In **J 7/92** stellte die Kammer fest, es wäre zwar wünschenswert, daß das EPA die Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ rasch absendet, andererseits könnte dem Amt aber nicht vorgeworfen werden, daß dies im vorliegenden Fall erst mehr als sieben Monate nach Ablauf der Nachfrist geschehen sei. Das Übereinkommen sehe nicht vor, daß das EPA den in R. 69 (1) EPÜ erwähnten Rechtsverlust innerhalb einer bestimmten Frist mitteilen muß. Auch sei für die entsprechende Mitteilung keine Frist vorgeschrieben. Vom EPA könne nicht erwartet werden, daß es jede Akte ständig genau verfolge, um immer so rasch wie möglich handeln und alle Rechte des Anmelders wahren zu können. Habe das EPA jedoch eingegangene Anträge oder Unterlagen mit deutlichen Mängeln zu bearbeiten, die offensichtlich ohne weiteres zu beheben seien und zur Vermeidung eines Rechtsverlusts innerhalb einer bestimmten Frist geheilt werden könnten, so könne sich je nach Fall die Frage stellen, ob der für die Beziehungen zwischen den Beteiligten und dem EPA geltende Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht vom EPA verlange, daß es auf solche Mängel hinweise (s. Kapitel "Grundsatz des Vertrauensschutzes", S.285).

In **J 43/92** stellte die Kammer fest, daß eine Entscheidung nach R. 69 (2) EPÜ nur unter den in R. 69 (1) EPÜ genannten Umständen wirksam beantragt werden kann. Ein solcher Antrag setzt also zwingend voraus, daß das Europäische Patentamt zuvor ohne Erlaß einer Entscheidung einen aufgrund des Übereinkommens eingetretenen Rechtsverlust festgestellt und dem Betroffenen mitgeteilt hat. Andernfalls gibt es für das EPA keine Grundlage, eine Entscheidung nach R. 69 (2) EPÜ zu erlassen. Die Kammer stellte ferner fest, daß R. 69 (1) EPÜ für die Mitteilungen keine besondere Form vorschreibt, durch die sich diese von anderen Mitteilungen oder Bescheiden nach dem Übereinkommen unterscheiden würden.

Auch wenn, gemäß der Rechtsauskunft des EPA Nr. 16/85, ABl. 1985, 141, Mitteilungen, in denen das Europäische Patentamt einen Rechtsverlust feststellt, normalerweise einen Hinweis auf die Frist für einen Antrag auf Entscheidung nach R. 69 (2) EPÜ enthalten, ist dieser Hinweis offensichtlich nicht unbedingt ausschlaggebend für die wahre Natur der Mitteilung. Ob ein Dokument eine Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ ist, sollte sich aus dem wesentlichen Inhalt und dem Kontext ergeben (zur Form der Mitteilungen s. nachstehend unter "Form der Entscheidung").

2. Zusammensetzung der Prüfungsabteilung

In **T 714/92** vermochte die Kammer in dem zur Einsicht freigegebenen Aktenteil keinen Anhaltspunkt dafür zu finden, daß der beauftragte Prüfer die angefochtene Entscheidung bereits vor seinem Ausscheiden aus der Prüfungsabteilung unterschrieben hatte. Die Kammer sah einen wesentlichen Verfahrensmangel gegeben, wenn die Prüfungsabteilung zu einem Zeitpunkt, zu dem es sie in der ausgewiesenen Zusammensetzung nicht mehr gibt, eine Entscheidung trifft, ohne sich zu vergewissern, daß im öffentlich zugänglichen Aktenteil dokumentiert ist, daß das ausgeschiedene Mitglied dem Entscheidungstext vor seinem Ausscheiden zugestimmt hat. Die angefochtene Entscheidung wurde daher als von Anfang an nichtig und rechtsunwirksam aufgehoben.

3. Zusammensetzung der Einspruchsabteilung

Nach Art. 19 (2) EPÜ setzt sich eine Einspruchsabteilung aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen, von denen mindestens zwei in dem Verfahren zur Erteilung des Patents, gegen das sich der Einspruch richtet, nicht mitgewirkt haben dürfen.

In **T 390/86** (ABl. 1989, 30) fand vor drei Prüfern, die die Einspruchsabteilung bildeten, eine mündliche Verhandlung statt. Der Vorsitzende verkündete die Entscheidung in der Verhandlung in Anwesenheit der beiden anderen Prüfer. Die Entscheidung wurde zwar später ordnungsgemäß schriftlich begründet, war jedoch von drei anderen Mitgliedern der Einspruchsabteilung unterzeichnet, die an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen hatten. Die Kammer hatte darüber zu befinden, ob die Entscheidung der Einspruchsabteilung unter diesen Umständen rechtsgültig war. Nach Feststellung der Kammer geht aus Art. 19 (1) und (2) EPÜ deutlich hervor, daß ein Einspruch gegen ein europäisches Patent in jedem Falle von drei technisch vorgebildeten Prüfern durchgeführt werden muß, die über den Einspruch entscheiden und für jeden Einspruch persönlich bestimmt werden müssen (wobei in einigen Fällen zusätzlich ein rechtskundiger Prüfer bestimmt werden kann), und daß die mündliche Verhandlung vor den drei technisch vorgebildeten Prüfern stattfindet, die persönlich dazu bestimmt worden sind, die Einspruchsabteilung zu bilden. Zudem macht der Hinweis auf die Abstimmung im letzten Satz von Art. 19 (2) EPÜ deutlich, daß über den Einspruch anhand der persönlichen Voten der einzelnen Prüfer entschieden wird, mit denen die Einspruchsabteilung besetzt worden ist. Somit geht aus Art. 19 EPÜ klar hervor, daß die Befugnis zur Prüfung und Entscheidung von Einsprüchen nach Art. 101 EPÜ und Art. 102 EPÜ von den dazu bestimmten Prüfern jederzeit persönlich ausgeübt werden muß. Damit, daß die Entscheidungsbefugnis eines Organs des EPA wie der Einspruchsabteilung entsprechend dem bekannten Grundsatz "delegatus non potest delegare" persönlich ausgeübt wird, ist es aber noch nicht getan; diese persönliche Ausübung muß auch

ersichtlich sein, und zwar sowohl für die Beteiligten als auch für die Öffentlichkeit. Desgleichen müssen die Beteiligten und die Öffentlichkeit einer schriftlichen Entscheidung, die die Begründung der mündlichen Entscheidung enthält, entnehmen können, daß sie von den Prüfern getroffen wurde, mit denen die für diese mündliche Entscheidung zuständige Einspruchsabteilung besetzt war. Es kann natürlich vorkommen, daß einzelne Mitglieder der Abteilung (z. B. wegen Krankheit) nicht in der Lage sind, die schriftliche Entscheidung zu unterzeichnen. Nach Auffassung der Kammer müssen jedoch im Hinblick auf die oben dargelegten Grundsätze die Entscheidungen der Einspruchsabteilung, um Rechtskraft zu entfalten, im Namen der Mitglieder abgefaßt sein, die dazu bestimmt waren, als Abteilung über den strittigen Gegenstand zu entscheiden; sie müssen deren Standpunkte wiedergeben und außerdem mit Unterschriften versehen sein, die dies belegen. Folglich kann die schriftliche Begründung einer in einer mündlichen Verhandlung verkündeten Entscheidung nur von den Mitgliedern des Spruchkörpers unterzeichnet sein, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben. Daher vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Entscheidung null und nichtig ist, falls von der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung eine endgültige Sachentscheidung getroffen worden, aber die spätere schriftliche Entscheidung, in der diese mündliche Entscheidung begründet wird, von Personen unterzeichnet ist, mit denen die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung nicht besetzt war.

In Anbetracht der Sachlage im vorliegenden Fall, in dem die mündliche Verhandlung vor mehr als zwei Jahren stattgefunden hatte und die (ungültige) schriftliche Entscheidung vor mehr als einem Jahr (also fast ein Jahr nach der mündlichen Entscheidung) ergangen war, gelangte die Kammer außerdem zu dem Schluß, daß R. 68 (1) EPÜ nicht mehr ordnungsgemäß erfüllt werden konnte und die Sachentscheidung somit unheilbar nichtig war. Der Einspruch mußte deshalb neu geprüft werden.

In **T 243/87** hat die Beschwerdekammer die mit der Entscheidung **T 390/86** (s. oben) aufgestellten Grundsätze weiterentwickelt. Im vorliegenden Fall war nur ein Mitglied der Einspruchsabteilung nach der mündlichen Verhandlung ausgetauscht worden. Die Kammer vertrat hier folgende Auffassung : Wenn nach der mündlichen Verhandlung auch nur ein einziges Mitglied ausgetauscht worden ist, ist keine Gewähr mehr gegeben, daß die später schriftlich abgefaßte, begründete Entscheidung den Standpunkt aller drei Mitglieder, die an der mündlichen Verhandlung mitgewirkt haben, oder gegebenenfalls der Mehrheit der Einspruchsabteilung richtig wiedergibt. In dem besonderen Fall, daß eines der bestellten Mitglieder (z. B. durch Krankheit) verhindert ist, muß es den Ausführungen der Kammer zufolge genügen, daß die schriftlich abgefaßte, begründete Entscheidung nur von den Mitgliedern des Spruchkörpers, die tatsächlich an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben, unterzeichnet wird, und zwar auch im Namen des verhinderten Mitglieds. Es muß natürlich überprüft werden, ob die schriftliche, begründete Entscheidung die Auffassung aller an der mündlichen Verhandlung beteiligten Mitglieder wiedergibt.

In **T 251/88** verstieß die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung gegen Art. 19 (2) EPÜ, weil zwei der drei Mitglieder im Verfahren zur Erteilung des Patents, gegen das der Einspruch gerichtet war, mitgewirkt hatten. Die Beschwerdekammer hob die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf und verwies die Sache zur erneuten Prüfung an die neu zu besetzende Einspruchsabteilung zurück (s. auch **T 382/92**).

In **T 939/91** hatte der Vorsitzende der Einspruchsabteilung als zweiter Prüfer an der Entscheidung über die Erteilung des Streitpatents mitgewirkt, wie aus EPO Form 2035.4 hervorging. Die Beschwerdekammer entschied, daß die Einspruchsabteilung damit gegen Art. 19 (2) EPÜ verstoßen habe und die erlassene Entscheidung aufzuheben sei, da die betreffende Abteilung hierfür nicht zuständig gewesen sei. Die Kammer hielt es für angemessen, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, da der Verstoß gegen Art. 19 (2) EPÜ als wesentlicher Verfahrensmangel anzusehen sei.

In **T 476/95** hatte der Vorsitzende der Einspruchsabteilung in einer früheren Phase des Erteilungsverfahrens eine negative Mitteilung verfaßt und unterschrieben, die der Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung vorausging. Nach Ansicht der Kammer bezieht sich Art. 19 (2) EPÜ, erster und zweiter Satz auf die Mitwirkung von Mitgliedern der Einspruchsabteilung an irgendeinem Verfahrensabschnitt des Erteilungsverfahrens, nicht nur auf die Mitwirkung an der Endentscheidung. Der erste Prüfer im Einspruchsverfahren hatte die Zurückweisungsentscheidung im Prüfungsverfahren mitunterzeichnet. Ein Verstoß gegen Art. 19(2) EPÜ liege vor, wenn sowohl der erste Prüfer als auch der Vorsitzende der Einspruchsabteilung im Erteilungsverfahren mitgewirkt haben.

In **T 960/94** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß nach R. 68 (1) EPÜ, zweiter Satz und R. 68 (2) EPÜ eine schriftliche begründete Entscheidung zur Bestätigung der mündlich verkündeten Entscheidung erforderlich sei. Diese schriftliche begründete Entscheidung hat im Namen der gleichen Mitglieder der Einspruchsabteilung, die bei der mündlichen Verhandlung anwesend waren, zu ergehen, da die Aufgabe, eine schriftliche begründete Entscheidung zu verfassen, an die Person der bei der mündlichen Verhandlung anwesend gewesenen Mitglieder der Einspruchsabteilung gebunden sei und nicht an eine anders zusammengesetzte Einspruchsabteilung delegiert werden könne, auch wenn zwei der Mitglieder gleich geblieben sind (gemäß **T 390/86**, ABl. 1989, 30). Da im Namen der Mitglieder, die bei der mündlichen Verhandlung zugegen waren, keine schriftliche begründete Entscheidung ergangen war, galt die Entscheidung als nichtig und mußte aufgehoben werden.

4. Besorgnis der Befangenheit

Die Große Beschwerdekammer nahm in ihrer Entscheidung **G 5/91** (ABl. 1992, 617) zu der Besorgnis der Befangenheit eines Mitglieds einer Einspruchsabteilung Stellung. Im Verfahren **T 261/88** (ABl. 1992, 627), das Anlaß der Vorlage war, war der beauftragte Prüfer früher beim Einsprechenden beschäftigt gewesen und hatte diese Firma viele Male in Prüfungs- und Einspruchsverfahren vor dem EPA vertreten. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß sich die ihr vorgelegten Fragen zwar nur auf das Verfahren vor den Einspruchsabteilungen bezögen, die zugrundeliegenden Probleme jedoch allgemeiner Art seien und sich auch auf die Tätigkeit anderer erstinstanzlicher Organe wie z. B. der Prüfungsabteilungen auswirkten, die mit der Durchführung des Verfahrens befaßt sind (vgl. Art. 15 EPÜ).

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist es als allgemeiner Rechtsgrundsatz anzusehen, daß **niemand** über eine Angelegenheit **entscheiden darf**, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden kann. Das grundlegende

Gebot der Unparteilichkeit gilt also auch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren können. Die Große Beschwerdekammer wies darauf hin, daß die Bestimmungen des Art. 24 EPÜ über den Ausschluß und die Ablehnung nur für Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer gelten, nicht jedoch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, mithin auch der Einspruchsabteilungen. Dies lasse jedoch nicht den Schluß zu, daß die Bediensteten der erstinstanzlichen Organe das Gebot der Unparteilichkeit nicht zu erfüllen bräuchten. Trotz der Beschränkung der Anwendbarkeit des Art. 24 EPÜ auf das Beschwerdeverfahren erscheine es gerechtfertigt, die dem Art. 24 (3) EPÜ, Satz 2 und 3 zugrunde liegenden Rechtsgrundsätze dahingehend anzuwenden, daß eine in der ersten Instanz erklärte Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit nicht berücksichtigt zu werden braucht, wenn die Erklärung nicht sofort, **nachdem** den Beteiligten der Ablehnungsgrund bewußt geworden ist, abgegeben wird oder wenn die Ablehnung aus Gründen der Nationalität erfolgt. Letztlich entschied die Große Beschwerdekammer, daß sich die Frage, ob die Ablehnung eines Mitglieds einer Einspruchsabteilung wegen Besorgnis der Befangenheit gerechtfertigt ist, nur unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall beantworten läßt. Bei diesen Erwägungen handelt es sich um Tat- und nicht um Rechtsfragen, über die die Große Beschwerdekammer deshalb nicht zu befinden hat.

In **T 433/93** (ABl. 1997, 509) wurde die Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs auf Antrag eines Beteiligten wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung an die erste Instanz zurückverwiesen. Im Zusammenhang mit der Zurückverweisung befand die Kammer, daß eine anders (d. h. mit drei neuen Mitgliedern) besetzte Einspruchsabteilung die geltend gemachten und in das Verfahren eingeführten Einspruchsgründe prüfen und über die Sache entscheiden müsse. Wenn nämlich die Einspruchsabteilung in derselben Besetzung weiter über den Fall verhandeln und entscheiden würde, müßten ihre Mitglieder vorher das Ergebnis ihrer eigenen früheren Entscheidung aus ihrem Gedächtnis tilgen.

Die Kammer entschied, daß es weder darauf ankomme, ob die Mitglieder der Einspruchsabteilung nach Aktenlage schon im bisherigen Verfahren nachweislich parteiisch gewesen seien (abweichend von **T 261/88** vom 16. Februar 1993), noch darauf, ob die bisherigen Mitglieder der Einspruchsabteilung bei einer erneuten Verhandlung des Falls tatsächlich unvoreingenommen oder unparteilich wären. Entscheidend sei vielmehr, **ob ein Beteiligter aus gutem Grund die Befürchtung haben könnte**, daß ihm kein faires Verfahren zuteil würde, wenn die Einspruchsabteilung erneut in derselben Besetzung über den Fall verhandeln würde (weil sie hinsichtlich der Erledigung der Sache möglicherweise bereits eine vorgefaßte Meinung habe, befangen oder anderweitig beeinflusst sei).

In der Entscheidung **T 261/88** vom 16.2.1993 stellte die Kammer fest, daß eine den Ausschluß rechtfertigende Befangenheit voraussetzt, daß eine an der Entscheidung mitwirkende Person (in diesem Fall der beauftragte Prüfer) einem Beteiligten (in diesem Fall dem Patentinhaber) gegenüber voreingenommen ist. Die Tatsache, daß die Ansichten des Prüfers in der Sache von denen des Beteiligten abweichen, rechtfertigt für sich allein den Ausschluß noch nicht. Die Kammer sah eine den Ausschluß rechtfertigende Befangenheit nur dann gegeben, wenn das Votum einer Person (wie beispielsweise eines Richters), deren Entscheidungen die Rechte der Beteiligten berühren, durch ihre Einstellung zu einem

Beteiligten beeinflusst wird. Die Kammer prüfte, ob die Begründung der angefochtenen Entscheidung schwerwiegende Mängel aufwies, so daß Grund zu der Annahme bestand, der beauftragte Prüfer habe bewußt oder unbewußt versucht, die Tatsachen des Falls zu "beugen", und dies aus Voreingenommenheit gegenüber bestimmten Verfahrensbeteiligten heraus getan. Die Kammer vermochte keine grundsätzlichen und/oder auffälligen Fehler bei der Bewertung der technischen Fragen zu erkennen. Die Akte enthielt zudem nichts, was über den Rahmen der zwischen EPA und Anmelder üblichen Diskussionen hinausging, und auch in der Begründung fand sich nichts offensichtlich Unhaltbares, so daß nicht auf eine den Ausschluß rechtfertigende Befangenheit geschlossen werden konnte.

In **T 843/91** (ABl. 1994, 818) hatte eine neu besetzte Kammer zu klären, ob bei den drei ursprünglich bestimmten Beschwerdekammermitgliedern Befangenheit zu besorgen war. Die Kammer schloß sich der in der Entscheidung **T 261/88** (s. oben) vertretenen Auffassung an, wonach eine den Ausschluß rechtfertigende Befangenheit voraussetzt, daß eines der an der Entscheidung mitwirkenden Kammermitglieder einem der Beteiligten gegenüber voreingenommen ist. Präzisierend führte die Kammer aus, daß Befangenheit z. B. dann vorliege, wenn eine Partei bewußt begünstigt werde, indem ihr Rechte eingeräumt würden, die ihr nicht zustünden, oder wenn die Rechte der anderen Partei absichtlich mißachtet würden. Die Kammer bezog sich auf die Entscheidung **G 5/91** (ABl. 1992, 617), in der festgestellt wurde, daß sich die Frage, ob die Ablehnung eines Mitglieds wegen Besorgnis der Befangenheit gerechtfertigt ist, nur unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall beantworten läßt.

In **T 143/91** stellte die Kammer fest, daß Befangenheit vorliegt, wenn dem Mitglied der Einspruchsabteilung ein persönliches **Interesse** im Sinne des Art. 24 (1) EPÜ nachgewiesen werden kann. Der bloße Hinweis, daß das besagte Mitglied der Einspruchsabteilung früher für eine Firma tätig war, die gegenüber einem Beteiligten am Einspruchsverfahren in einem Abhängigkeitsverhältnis steht, reicht jedoch nicht aus, um das Vorhandensein eines solchen Interesses glaubhaft nachzuweisen.

In **T 951/91** (ABl. 1995, 202, abgekürzte Fassung, Entscheidungsgründe Nr. 14 nicht veröffentlicht) erhob der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung Einwände gemäß Art. 24 EPÜ und Art. 19 (2) EPÜ und machte geltend, daß die Einspruchsabteilung gegenüber den Parteien voreingenommen gewesen sei. Bei der Entscheidung über diese Frage stellte die Kammer fest, daß die Niederschrift über die mündliche Verhandlung, die der Beschwerdeführer nicht beanstandet hatte, an keiner Stelle darauf schließen lasse, daß die Einspruchsabteilung seine Argumente nicht gebührend berücksichtigt hätte oder in der Verhandlung deren Befangenheit gerügt worden wäre. Die Kammer prüfte auch die Begründung der angefochtenen Entscheidung und fand in der Entscheidung selbst keinen Anhaltspunkt für die geltend gemachte Voreingenommenheit.

In der Sache **T 241/98** vom 22. März 1999 wurde ein Mitglied der Kammer von einem Beteiligten des Beschwerdeverfahrens wegen Besorgnis der Befangenheit nach Art. 24 (3) EPÜ abgelehnt. Da dieser Ablehnungsantrag formal zulässig war, hielt die Kammer eine mündliche Verhandlung zur sachlichen Frage der Befangenheit ohne das abgelehnte Mitglied und mit seinem Vertreter ab. Da die Kammer keinen objektiven Anhaltspunkt für eine Besorgnis der Befangenheit feststellen konnte, wurde der Ausschluß des ursprünglichen

Mitglieds aufgehoben und das Beschwerdeverfahren vor der Kammer in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung fortgeführt. Der Beschwerdeführer hatte die Entscheidung **T 253/95** angeführt, wonach es eine klare Verletzung des Prinzips der Unparteilichkeit sei, wenn eine Partei vor der mündlichen Verhandlung von der Kammer auf ein mögliches Argument gegen sie aufmerksam gemacht werde. Die Kammer befand, daß diese Aussage, die aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen worden sei, wonach eine Kammer unbedingt unparteilich handeln müsse, im Widerspruch zur ständigen Praxis der Beschwerdekammern nach Art. 110 (2) EPÜ sowie Art. 12 VOBK stehe, wonach eine Kammer den Beteiligten immer eine vorläufige Mitteilung über die sachliche oder rechtliche Beurteilung des Falles in einer nicht verbindlichen Form zukommen lassen könne, soweit dies sachdienlich sei.

In der Entscheidung **T 1028/96** vom 15. September 1999 hatte die Kammer über das richtige Verfahren im Falle der Ablehnung von Kammermitgliedern wegen Besorgnis der Befangenheit zu befinden. Die Kammer entschied, daß eine erste Prüfung auf Zulässigkeit nach Art. 24 (3) EPÜ von der Kammer in der ursprünglichen Besetzung vorgenommen werden müsse, an die sich unter Umständen das Verfahren nach Art. 24 (4) EPÜ anschließe, wenn die Ablehnung zulässig sei. Der Einwand eines Beteiligten, ein Mitglied der Kammer habe zuvor "an der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt" (Art. 24 (1) EPÜ), sei auf Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen beschränkt und gelte nicht für Entscheidungen der Beschwerdekammern, die sich daran anschließen. Ein Ablehnungsantrag nach Art. 24 (3) EPÜ wegen "Besorgnis der Befangenheit" könnte in Fällen, in denen im Einspruchsbeschwerdeverfahren im wesentlichen dieselben entscheidenden Fragen behandelt würden wie bereits im Erteilungsbeschwerdeverfahren, "unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall" zum Ausschluß von ursprünglichen Kammermitgliedern führen.

Nach **T 954/98** vom 9.12.1999 sind die Vorschriften über die Ablehnung eines Kammermitglieds wegen Befangenheit unter Berücksichtigung nicht nur des Grundsatzes der Unparteilichkeit des Richters, sondern auch des Grundsatzes des gesetzlichen Richters so auszulegen, daß zwar einerseits ein der Parteilichkeit verdächtigtes Kammermitglied mit der Sache nicht befaßt wird, andererseits aber verhindert wird, daß eine Partei nach ihrem Belieben und ohne einen objektiv feststellbaren Grund die Zusammensetzung einer Kammer ändern kann. Rein subjektive Eindrücke oder allgemeine Verdächtigungen können nicht ausreichend sein, um den Ablehnungstatbestand zu erfüllen. Vielmehr müssen Verhaltensweisen des Kammermitglieds oder ihn betreffende Situationen vorliegen, die objektiv die Befürchtung bei den Beteiligten rechtfertigen können, das Kammermitglied sei parteiisch.

Basiert der Verdacht auf Parteilichkeit ausschließlich darauf, daß verfahrensinterne Maßnahmen in dem Verfahren getroffen worden sind, durch die die Verfahrensrechte der Parteien im Rahmen des vom Gesetzgeber eingeräumten Ermessens gestaltet worden sind, wobei diese Maßnahmen im Einzelfall zu Ungunsten einer Partei ausfallen können, so ist dieser Verdacht nicht ausreichend, um eine Ablehnung zu rechtfertigen. Dies gilt auch, wenn die betroffene Partei die Maßnahmen als Ausdruck eines Vorurteils ihr gegenüber auslegt.

5. Datum der Entscheidung

5.1 Inkrafttreten von Entscheidungen

Bei der Bestimmung dieses Zeitpunktes ist zwischen Entscheidungen, die nach Beendigung der sachlichen Debatte aufgrund mündlicher Verhandlung ergehen, und Entscheidungen, die im schriftlichen Verfahren getroffen werden, zu unterscheiden. Findet eine mündliche Verhandlung statt, so kann eine Entscheidung verkündet werden. Mit ihrer Verkündung wird die Entscheidung existent. Diesem Zeitpunkt entspricht im schriftlichen Verfahren die Zustellung der Entscheidung. Die Entscheidung wird mit der Verkündung und im schriftlichen Verfahren mit der Zustellung wirksam; die Stelle, die sie erlassen hat, kann sie dann nicht mehr von sich aus ändern. Eine Aufhebung der erlassenen Entscheidung durch die erlassende Stelle ist nur im Wege der Abhilfe gemäß Art. 109 EPÜ möglich, wenn von einer Partei eine zulässige und begründete Beschwerde eingelegt wird (**G 12/91**, ABl. 1994, 285).

5.2 Abschluß des internen Entscheidungsfindungsprozesses

In **T 586/88** (ABl. 1993, 313) legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor: "Zu welchem Zeitpunkt gilt der Entscheidungsfindungsprozeß innerhalb einer Prüfungs- oder einer Einspruchsabteilung des EPA als abgeschlossen, wenn deren Entscheidung nicht am Schluß einer mündlichen Verhandlung verkündet, sondern nach Abschluß eines schriftlichen Verfahrens oder eines nach einer mündlichen Verhandlung schriftlich fortgeführten Verfahrens erlassen wird?"

In **G 12/91** (ABl. 1994, 285) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß die vorgelegte Rechtsfrage ein wesentlicher Teilaspekt der generellen Frage ist, bis zu welchem Zeitpunkt die erste Instanz des EPA noch Eingaben der Parteien berücksichtigen kann. Die Kammer machte deutlich, daß der Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer Entscheidung, also der Zeitpunkt der Verkündung oder der Zustellung, nicht der Zeitpunkt ist, bis zu dem die Parteien noch vortragen können. Dieser Zeitpunkt liegt **früher**, damit die entscheidende Stelle die zu erlassende Entscheidung aufgrund des abgeschlossenen Vortrags der Parteien beraten und nach Beratung treffen kann.

Im Verfahren mit mündlicher Verhandlung ist das nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern der Zeitpunkt, zu dem die erlassende Stelle - wenn die Parteien ihren Vortrag abgeschlossen haben - die sachliche Debatte für beendet erklärt, um danach die Entscheidung zu beraten. Nach Beendigung der sachlichen Debatte kann weiteres Vorbringen der Parteien nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, die entscheidende Stelle gestattet den Parteien unter Fristsetzung, Stellung zu nehmen, oder sie beschließt, die mündliche Verhandlung zur weiteren sachlichen Erörterung wieder zu eröffnen.

Bei Entscheidungen im schriftlichen Verfahren sollte der Zeitpunkt, bis zu dem Vorbringen der Parteien noch zu berücksichtigen sind, dem Zeitpunkt der Beendigung der sachlichen Debatte im Verfahren mit mündlicher Verhandlung entsprechen. Er muß aus Gründen der Rechtssicherheit ebenso eindeutig festliegen wie der Zeitpunkt, zu dem in der mündlichen Verhandlung die sachliche Debatte für beendet erklärt wird. Eine Regelung dieses Zeitpunktes ist weder im Übereinkommen noch in seiner Ausführungsordnung enthalten.

Die Große Beschwerdekammer wies darauf hin, daß das Datum der Unterschrift der drei Mitglieder einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung ein sehr wesentliches Datum ist, weil an diesem Tag die jeweilige Abteilung die Entscheidung in der Sache trifft, ob eine Anmeldung oder ein Einspruch zurückgewiesen oder ein Patent erteilt oder widerrufen werden soll. Allerdings handelt es sich zu diesem Zeitpunkt immer noch um eine Entscheidung "in camera", denn die in der Sache getroffene Entscheidung entfaltet zu diesem Zeitpunkt noch keine Außenwirkung für die Parteien und **bindet** demgemäß auch die Abteilung noch **nicht**. Sollte die Abteilung nach der Unterschrift feststellen, daß sie einen wesentlichen Gesichtspunkt übersehen hat, so wäre sie berechtigt, die von ihr bereits unterschriebene Entscheidung, die sich noch in ihren Händen befindet, zu ändern.

Nach Abwägung aller Umstände, die dafür und dagegen sprechen, gelangte die Große Beschwerdekammer zu der Auffassung, daß die Abgabe der zuzustellenden Entscheidung durch die Formalprüfungsstelle an die interne Poststelle des Amts unter Hinzufügung des aufgestempelten und vordatierten Datums der Übergabe der Entscheidung durch die interne Poststelle des Amts an die Post den Schlußpunkt unter das interne Verfahren für den Erlaß einer Entscheidung setzt. Es ist für die Parteien ein sehr leicht feststellbares Datum, da es laut Stellungnahme des Präsidenten des EPA immer drei Tage vor dem aufgestempelten Datum liegt. Durch interne Amtsanweisungen ist sichergestellt, daß zwischen Aufstempelung des Absendedatums und Abgabe zur Post immer drei Tage liegen. Kann die interne Poststelle - aus welchen Gründen auch immer - die Entscheidung an dem aufgestempelten Datum nicht zur Post geben, so gibt sie die Entscheidung an die Formalprüfungsstelle zurück, wo sie mit einem neuen Datum versehen wird, das wiederum drei Tage vor der Abgabe zur Post liegt. Durch dieses Verfahren ist einwandfrei gewährleistet, daß die Aufstempelung des Absendedatums in jedem Fall drei Tage vor dem auf der Entscheidung angegebenen Datum liegt. Damit ist dieses Datum sowohl für das EPA als auch für die Parteien auf einfache Weise feststellbar. Es erfüllt somit die an den Erlaß einer Entscheidung zu stellenden strikten Anforderungen der Rechtssicherheit.

Mit der Abgabe durch die Formalprüfungsstelle an die interne Poststelle zum Zwecke der Zustellung verläßt die Entscheidung die Akten und ist damit dem Einwirkungsbereich der Abteilung entzogen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Verfahren für den Erlaß einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren vor der Abteilung abgeschlossen. Nach dem Abschluß des Verfahrens hat die Abteilung keine Möglichkeit mehr, ihre Entscheidung zu ändern. Eingaben der Parteien, die nach diesem Zeitpunkt beim EPA eingehen, sind daher von der Abteilung nicht mehr zu berücksichtigen. Da somit der Zeitpunkt des Abschlusses des Verfahrens bei Erlaß einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren auch für die Parteien von Bedeutung ist, sollte es in der Entscheidung ausdrücklich angegeben werden. Es empfiehlt sich ferner, daß die Formalprüfungsstelle über den Zeitpunkt der Abgabe der Entscheidungen an die interne Poststelle ein entsprechendes Register führt, aus dem sich dieser Zeitpunkt jederzeit ermitteln läßt (s. auch **T 631/94**, ABl. 1996, 67).

In **T 798/95** war der Beschluß über die Erteilung eines europäischen Patents der Poststelle des EPA am 25. August 1995 während der regulären Dienstzeit des EPA zur Zustellung übergeben worden. Noch am selben Tag reichte der Beschwerdeführer um 18.47 Uhr per Fax einen Antrag auf Änderung der Anmeldung gemäß R. 86 (3) EPÜ ein. Die Kammer entschied, daß ein nach Abschluß des Erteilungsverfahrens vor einer Prüfungsabteilung

eingereichter Antrag nicht mehr berücksichtigt werden kann, selbst wenn die Einreichung des Antrags und der Abschluß des Verfahrens auf denselben Tag fallen. Sie stellte fest, daß das Verfahren vor der Prüfungsabteilung an diesem Tag spätestens mit dem Ende der regulären Dienstzeit abgeschlossen war. Danach konnte die Prüfungsabteilung ihren Erteilungsbeschuß nicht mehr ändern, da sie nicht für die Prüfung des Antrags zuständig war. Die Behauptung des Beschwerdeführers, daß die Prüfungsabteilung am Freitag, dem 25. August 1995, noch während des ganzen Tages für die Anmeldung zuständig war und diese bis zum Erlaß des Beschlusses geändert werden konnte, war demnach unrichtig.

6. Form der Entscheidung

6.1 Allgemeine Fragen

In **T 390/86** (ABl. 1989, 30) stellte die Kammer fest, daß eine Sachentscheidung, die in der mündlichen Verhandlung verkündet wird, noch schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt werden muß (R. 68 (1) EPÜ); sie muß außerdem durch eine schriftliche Begründung förmlich abgeschlossen werden (R. 68 (2) EPÜ). Aus R. 68 EPÜ und Art. 108 EPÜ geht klar hervor, daß die Frist von zwei Monaten, innerhalb deren Beschwerde eingelegt werden kann, erst dann zu laufen beginnt, wenn eine mündlich verkündete Sachentscheidung in dieser Weise schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt worden ist.

In **J 8/81** (ABl. 1982, 10) stellte die Kammer fest, daß in Übereinstimmung mit der üblichen Praxis des Europäischen Patentamts der Inhalt des Bescheids als Entscheidung hätte gekennzeichnet werden müssen, um die im Übereinkommen und in der Ausführungsordnung klar durchgeführte Unterscheidung zwischen Entscheidungen und Mitteilungen aufrechtzuerhalten (z. B. R. 68 EPÜ und R. 70 EPÜ). Das Schreiben hätte auch nach R. 68 (2) EPÜ eine Beschwerdebelehrung und einen Hinweis auf die Art. 106 EPÜ bis Art. 108 EPÜ enthalten müssen. Die Tatsache, daß das Schreiben den Erfordernissen der R. 68 (2) EPÜ nicht voll entsprach, bedeutet jedoch nicht, daß das Schreiben nur ein Bescheid gewesen ist. Ob ein vom Europäischen Patentamt herausgegebenes Dokument eine Entscheidung oder einen Bescheid darstellt, hängt von der Substanz seines **Inhalts** und nicht von seiner **Form** ab (**J 43/92**, **T 222/85**, ABl. 1988, 128).

In der Entscheidung **T 42/84** (ABl. 1988, 251) vertrat die Kammer die Auffassung, daß das Versäumnis des Amts, der Entscheidung den Wortlaut der Art. 106 EPÜ bis Art. 108 EPÜ beizufügen, die Entscheidung nicht ungültig macht und auch keinen schwerwiegenden Verfahrensmangel darstellt. In R. 68 EPÜ heißt es ausdrücklich, daß die Beteiligten aus der Unterlassung der Rechtsmittelbelehrung, in der sie auch auf die in Wortlaut beizufügenden Art. 106 EPÜ bis Art. 108 EPÜ aufmerksam zu machen sind, keine Ansprüche herleiten können; dies gilt nach Auffassung der Kammer auch für den Fall, daß nur der Wortlaut dieser Artikel fehlt.

In **T 222/85** (ABl. 1988, 128) stellte die Kammer fest, daß der Inhalt einer "Mitteilung" keinesfalls eine "Entscheidung" darstellt. Dieser Unterschied ist wichtig, weil nur eine "Entscheidung" beschwerdefähig ist (Art. 106 (1) EPÜ). Im vorliegenden Fall ist die Mitteilung nur eine einseitige, für das herausgebende Organ des EPA nicht verbindliche vorläufige

Stellungnahme. Der Inhalt einer "Entscheidung" hingegen ist immer endgültig und für das Organ des EPA, das sie getroffen hat, verbindlich; sie kann nur mit der Beschwerde angefochten werden.

In **J 20/99** stellte die Kammer in ihrer Entscheidung fest, daß alle Abteilungen des EPA bei Zitaten von Entscheidungen der Beschwerdekammern oder anderer Rechtstexte diese Quellen sowie die Fundstelle der in Anführungszeichen zitierte(n) Textpassage(n) anzugeben haben. Sie kam zu dem Schluß, daß die Prüfungsabteilung in ihrem Bescheid gewisse Einwände mit Blick auf die Begründung einer Entscheidung einer Beschwerdekammer anführte, deren Wortlaut sie verbatim wiederholte, ohne sie in Anführungszeichen zu setzen oder auf die Quelle zu verweisen. Die Kammer stellte fest, daß die damals vorliegende Situation sich völlig von der unterschied, mit der die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall befasst war.

6.2 Widerspruch zwischen mündlich verkündeter und schriftlicher Entscheidung

In **T 666/90** hatte die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang in Aussicht gestellt, sofern neue Unterlagen eingereicht würden, die in Einklang mit der von ihr für gewählbar erachteten Anspruchsfassung stünden. Der Vertreter des Anmelders hatte einen entsprechenden Anspruchssatz in der mündlichen Verhandlung zwar noch nicht schriftlich und in aller Form eingereicht, jedoch zugesagt, ihn nachzureichen, was er innerhalb der hierfür gewährten Frist auch tat. Mit der schriftlichen Entscheidung wurde das Patent dann aber widerrufen. Die Kammer entschied, dieser Widerspruch zwischen der mündlich verkündeten und der schriftlichen Entscheidung sei ein Verstoß gegen R. 68 (1) EPÜ und damit ein wesentlicher Verfahrensmangel.

In der Sache **T 425/97** führte der Beschwerdeführer als einzigen Beschwerdegrund den Widerspruch zwischen der schriftlichen Entscheidung und der von der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung als patentierbar erachteten Fassung des Patents an. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß jede sachliche Abweichung der zugestellten schriftlichen Entscheidung von der in der mündlichen Verhandlung verkündeten - wie im vorliegenden Fall - einen Verfahrensmangel darstelle.

6.3 Entscheidungsbegründung

6.3.1 Begründung von Haupt- und Hilfsanträgen

Nach R. 68 (2) EPÜ sind die beschwerdefähigen Entscheidungen zu begründen. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern muß für **jeden** der einzelnen Anträge (Haupt- und Hilfsanträge) eine begründete Entscheidung getroffen werden. In Ausnahmefällen mag es zulässig sein, in den Gründen einer Entscheidung auf Begründungen zu verweisen, die in vorangegangenen Bescheiden enthalten sind. Doch müssen dann die dortigen Begründungen erkennen lassen, welche Überlegungen seitens der zuständigen Abteilung für die getroffene Entscheidung maßgebend waren (**T 234/86**, ABI. 1989, 79). Bevor eine nur auf den Hauptantrag des Patentinhabers begrenzte ablehnende Entscheidung erlassen wird, muß sichergestellt sein, daß dieser alle nachrangigen Anträge

ausdrücklich zurückgenommen hat (s. **T 81/93**, **T 5/89**, ABl. 1992, 348, Nr. 2.2). Wenn der Patentinhaber zusätzlich zu einem Hauptantrag einen oder mehrere Hilfsanträge stellt und keinen dieser Anträge zurücknimmt, muß die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung begründen, weshalb jeder einzelne der rangmäßig aufeinander folgenden Anträge entweder (nach ihrem Ermessen gemäß den R. 57 (1) EPÜ und R. 58 (2) EPÜ) unzulässig (**T 155/88**; **T 406/86**, ABl. 1989, 302; **T 951/97**, ABl. 1998, 440) oder aus materiellrechtlichen Gründen nicht gewährbar ist. Wenn eine Einspruchsabteilung einem Hilfsantrag stattgibt, ohne in ihrer Entscheidung zu begründen, weshalb der Hauptantrag oder im Rang vorgehende Hilfsanträge nicht gewährbar sind, muß eine solche Entscheidung als nichtig und rechtsunwirksam aufgehoben und wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden (vgl. **T 484/88**).

6.3.2 Erfüllung der Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ

Im Verfahren **T 856/91** war in der erstinstanzlichen Entscheidung auf die Kenntnisse von namhaften Fachleuten und auf die "Aussage eines namhaften Fachmanns" eingegangen worden, ohne daß der Entscheidung Hinweise auf die Identität der Fachleute oder auf den genauen Inhalt ihrer Aussage hätten entnommen werden können. Die Kammer war in ihrer Entscheidung der Auffassung, diese unvollständige Information begründe keinen Verstoß gegen R. 68 (2) EPÜ, da es genüge, daß die Entscheidung irgendeine Begründung enthalte, wenn auch eine unvollständige und mangelhafte.

In **T 647/93** (ABl. 1995, 132) legte der Beschwerdeführer gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der Anmeldung Beschwerde ein und brachte vor, der Prüfungsabteilung seien schwerwiegende Verfahrensfehler unterlaufen, da sie unter anderem von dem in den Richtlinien beschriebenen Verfahren abgewichen sei und entgegen R. 68 (2) EPÜ keine schriftliche, begründete Entscheidung erlassen habe. Die Kammer räumte ein, daß die in der Entscheidung der Prüfungsabteilung dargelegten Zurückweisungsgründe etwas "undurchsichtig" seien und sich im EPÜ keine Grundlage für sie finde. Selbst wenn die Entscheidungsbegründung zu wünschen übrig lasse, heiße dies aber noch nicht, daß die Entscheidung überhaupt keine Begründung im Sinne der R. 68 (2) EPÜ enthalte.

6.3.3 Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ

Gemäß **T 493/88** (ABl. 1991, 380) ist eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung auf Zurückweisung des Einspruchs nicht vorschriftsmäßig begründet im Sinne der R. 68 (2) EPÜ, Satz 1, wenn nach Angabe der Gründe, aus denen die Einspruchsabteilung den Gegenstand des Patents entgegen der Auffassung des Einsprechenden für neu erachtet, nicht dargelegt wird, aus welchen Gründen diesem Gegenstand auch eine erfinderische Tätigkeit zuerkannt wird.

In **T 292/90** hatte die Prüfungsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit lediglich festgestellt, daß sich das beanspruchte Verfahren aus der naheliegenden Nebeneinanderstellung der Lehre der Dokumente 2, 3 oder 4 ergebe. Es war nicht erklärt, wie die Prüfungsabteilung zu diesem Urteil gekommen war. Die Kammer hielt diese Art der Begründung für nicht ausreichend. Die Begründung solle es dem Beschwerdeführer und der Kammer ermöglichen zu verstehen, ob

die Entscheidung gerechtfertigt sei oder nicht. Wenn es also um die erfinderische Tätigkeit gehe, müsse die Entscheidung die logische Kette enthalten, die zur Bildung des Urteils über das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit geführt habe (s. auch **T 52/90**).

In **T 153/89** hatte die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung ohne Angabe von Gründen festgestellt, daß der Gegenstand der abhängigen Ansprüche nicht erfinderisch sei. Die Beschwerdekammer sah sich außerstande, anhand dieser dürftigen Feststellung zu beurteilen, ob diese Frage ausreichend untersucht oder überhaupt geprüft worden war. Die diesbezügliche Entscheidung der Prüfungsabteilung stelle keine begründete Entscheidung dar.

Im Fall **T 740/93** war die Sache wegen eines Verfahrensmangels (falsche Besetzung der Einspruchsabteilung) zur Fortsetzung des Verfahrens vor einer richtig besetzten Einspruchsabteilung an die erste Instanz zurückverwiesen worden. Die Entscheidung der neuen Einspruchsabteilung war mit der ersten Entscheidung fast deckungsgleich. Die Kammer stellte fest, daß beschwerdefähige Entscheidungen des Europäischen Patentamts nach R. 68 (2) EPÜ zu begründen sind. Dies bedeutet, wie sie einräumte, allerdings nicht, daß alle vorgebrachten Argumente ausführlich erörtert werden müssen. Nach dem allgemeinen Grundsatz des guten Glaubens und eines fairen Verfahrens müssen begründete Entscheidungen aber neben der logischen Verknüpfung von Sachverhalten und Gründen, auf der jede Entscheidung basiert, zumindest einige Ausführungen zu kritischen Streitfragen dieser Argumentationskette enthalten, soweit sich diese nicht direkt aus den dargelegten Gründen erschließen lassen, damit der Betroffene nachvollziehen kann, weshalb sein Vorbringen nicht überzeugt hat. In der angefochtenen Entscheidung wurde zwar begründet, weshalb der Gegenstand des Streitpatents nicht für erfinderisch erachtet wurde, und auch auf Streitpunkte verwiesen, um die es im Verfahren vor der ersten Entscheidung gegangen war; auf die zentralen Streitfragen, die der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde gegen die erste Entscheidung aufgeworfen hatte, wurde jedoch nicht direkt eingegangen. Da sich die zweite Entscheidung weitestgehend mit der zuerst ergangenen deckte, waren die Erfordernisse der R. 68 (2) EPÜ nicht erfüllt, weil die Entscheidung nicht hinreichend begründet war. Dies stellte einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Im Verfahren **T 227/95** machte der Beschwerdeführer geltend, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht, wie in R. 68 (2) EPÜ gefordert, begründet worden sei. Die Kammer gelangte zu demselben Schluß. In der angefochtenen Entscheidung fehlte jede sachliche Begründung. Stattdessen hieß es: "Die Begründung ist der Entscheidung der Beschwerdekammer vom 24.1.1994 zu entnehmen" (**T 527/92**). Die Entscheidung **T 527/92** enthielt jedoch nichts dergleichen, da die Sache ja zur Fortsetzung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen worden war. Die Kammer hatte in dieser Sache lediglich entschieden, daß eine Aufrechterhaltung des Patents gemäß dem (damaligen) Hauptantrag des Patentinhabers nicht möglich war. Die Prüfung des Hilfsantrags wurde ganz dem erstinstanzlichen Organ überlassen.

In der Entscheidung **T 698/94** befand die Kammer, daß weder das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung noch der Teil "Sachverhalt und Anträge" der angefochtenen Entscheidung auch nur den geringsten Hinweis auf die Argumente der

Beteiligten enthielt. Die Verfahrensbeteiligten konnten daher nicht nachvollziehen, wie die Einspruchsabteilung zu ihrem Schluß gekommen war, daß mangelnde Neuheit vorlag. Die Kammer wies darauf hin, daß der unterlegenen Partei dadurch ihr legitimes Recht genommen wurde, die der Entscheidung zugrunde liegende Begründung anzufechten, was ja der eigentliche Hauptzweck des Verfahrens vor den Beschwerdekammern ist (vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer **G 9/91**, ABl. 1993, 408, Nr. 18). Nach Aussage der Kammer bedeutet "begründen" im Sinne der R. 68 (2) EPÜ, daß in der Entscheidung für jeden einzelnen angeführten und substantiierten Grund ausdrücklich die logische Kette der Argumente dargelegt sein muß, auf denen die Schlußfolgerung und damit der endgültige Urteilsspruch basieren. Daher erkannte sie einen wesentlichen Verfahrensmangel in der Tatsache, daß die angefochtene Entscheidung de facto keine Begründung enthielt.

In **T 135/96** hatte die Einspruchsabteilung zwei Dokumente sowie verschiedene Argumente völlig unberücksichtigt gelassen, die die Beschwerdeführer/Einsprechenden zur Stützung der Behauptung mangelnder erfinderischer Tätigkeit vorgebracht hatten. Die Kammer befand, daß die Nichtberücksichtigung dieser Dokumente und Argumente, die für den Beschwerdegrund der (mangelnden) erfinderischen Tätigkeit, auf der die angefochtene Entscheidung basierte, relevant waren, einen Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör und somit einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte wie auch als grundlegender Fehler des erstinstanzlichen Verfahrens zu werten war. Außerdem erklärte sie, daß die angefochtene Entscheidung auch gegen die R. 68 (2) EPÜ verstieß, weil sie keinerlei Begründung enthielt, warum der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche auch in bezug auf die zwei weiteren Argumente der Einsprechenden eine erfinderische Tätigkeit aufwies.

In der Sache **T 652/97** befand die Kammer, daß das in R. 68 (2) EPÜ festgeschriebene Prinzip die Gerechtigkeit im Verfahren zwischen dem EPA und den Verfahrensbeteiligten wahren solle und das EPA nur dann zu Ungunsten eines Beteiligten entscheiden dürfe, wenn es seine Entscheidung ausreichend begründe. Die vorliegende Entscheidung habe keine Begründung zum Hauptargument des Einsprechenden geliefert, was gegen die Erfordernisse der R. 68 (2) EPÜ verstoße und einen wesentlichen Verfahrensfehler darstelle.

In der Sache **T 615/95** Fall hatte die Prüfungsabteilung in einer Anlage zu ihrer Entscheidung die Auffassung vertreten, eine Abhilfe sei nur möglich, wenn einige Einwände ausgeräumt würden. Diese Einwände standen jedoch nicht im Zusammenhang mit den Zurückweisungsgründen und hatten mit der angefochtenen Entscheidung eindeutig überhaupt nichts zu tun. Die Kammer stellte fest, daß der Entscheidung einer Prüfungsabteilung in der Regel keine Anlagen beigelegt werden sollten, in denen es um Fragen gehe, die mit den Entscheidungsgründen nichts zu tun hätten.

In der Entscheidung **T 473/98** (ABl. 2001, 231) stellte die Kammer fest, daß es im Interesse eines insgesamt effizienten und zügigen Verfahrens durchaus sachdienlich und sinnvoll ist, daß eine Einspruchsabteilung in die Begründung einer Widerrufsentscheidung nach Art. 102 (1) EPÜ, bei der die standardmäßige Entscheidungsformel benutzt wird, als obiter dicta Feststellungen aufnimmt, die eine Zurückverweisung verhindern könnten, falls der Widerruf im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird.

Siehe Kapitel "Rückzahlung der Beschwerdegebühr" (Beschwerdeverfahren) zur mangelnden Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung und zu den Umständen, unter denen eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt ist.

6.4 Unterzeichnung der Entscheidung

In **T 390/86** (ABl. 1989, 30) stellte die Kammer fest, daß zwar nach R. 70 EPÜ "Bescheide und Mitteilungen des Europäischen Patentamts ... mit der Unterschrift und der Namenswiedergabe des zuständigen Bediensteten zu versehen" seien, weder in R. 68 EPÜ noch sonstwo im EPÜ aber ausdrücklich vorgeschrieben sei, daß eine erstinstanzliche (d. h. beschwerdefähige) Entscheidung des EPA von dem oder den zuständigen Beamten unterzeichnet sein muß. Die Kammer gelangte jedoch im Hinblick auf die maßgebenden Grundsätze zu dem Schluß, daß die Entscheidungen der Einspruchsabteilungen nur dann Rechtskraft entfalten, wenn sie mit den Unterschriften der Mitglieder versehen sind, die dazu bestimmt waren, als Abteilung über den strittigen Gegenstand zu entscheiden.

In der Sache **T 243/87** wurde die Entscheidung nach der mündlichen Verhandlung schriftlich begründet und zugestellt. Die schriftliche Entscheidung war von zwei Mitgliedern unterschrieben, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hatten und von einem Mitglied, das nicht daran teilgenommen hatte. Die Kammer hielt die Entscheidung für nichtig, weil sie von einem Mitglied unterschrieben worden war, das nicht bei der mündlichen Verhandlung anwesend war. Sie ordnete die Zurückverweisung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen wesentlichen Verfahrensfehlers an.

In **T 777/97** hatte der Beschwerdeführer bei der Einspruchsabteilung eine Berichtigung der Beschreibung beantragt. Der erste Prüfer hatte die Berichtigungsentscheidung im schriftlichen Verfahren auch im Namen des als abwesend ausgewiesenen Vorsitzenden unterzeichnet. Die Kammer hielt die Entscheidung für wirksam.

In **T 999/93** stellte die Kammer fest, daß die Entscheidungen einer bestimmten Abteilung, um Rechtskraft zu entfalten, im Namen der Mitglieder abgefaßt sein müssen, die dazu bestimmt waren, als Abteilung über den strittigen Gegenstand zu entscheiden; sie müssen deren Standpunkte wiedergeben und außerdem mit Unterschriften versehen sein, die dies belegen.

In **D 8/82** (ABl. 1983, 378) hatte die Kammer zu entscheiden, ob eine Unterschrift gültig ist, in der der Nachname nur als ein Gebilde erschien, in dem man noch den ersten Buchstaben und im übrigen erkennen konnte, daß es ein Namenszug sein soll. Die Kammer stellte fest, daß die Unterschrift gültig sei, weil in mehreren Vertragsstaaten des EPÜ nicht gefordert werde, daß eine Unterschrift leserlich oder erkennbar aus Buchstaben zusammengesetzt ist. Es genüge, daß sie eine den Unterzeichnenden identifizierende Charakteristik hat.

In der Sache **T 225/96** ging aus der Akte hervor, daß die Entscheidung nur vom beauftragten Prüfer unterschrieben worden war und daß die Unterschriften des Vorsitzenden, des zweiten Prüfers und des rechtskundigen Prüfers fehlten. Die Beschwerdekammer sandte die Akte an die Einspruchsabteilung zur Vervollständigung zurück. Die Einspruchsabteilung erwiderte jedoch, daß die drei Mitglieder, die die angefochtene Entscheidung nicht unterzeichnet hätten, ihre Unterschrift in diesem Verfahrensstadium nicht unter eine den Beteiligten

mitgeteilte Fassung setzen könnten, die sie weder gesehen noch gebilligt hätten.

Die Beschwerdekammer befand, daß der Erwidern der Einspruchsabteilung nach zu schließen die Begründung zu der Entscheidung noch nicht ergangen und damit das den Beteiligten zugestellte Dokument nur ein vom beauftragten Prüfer gefertigter Entscheidungsentwurf gewesen sei. Die Zustellung eines Entwurfs, der nicht von allen Mitgliedern der Einspruchsabteilung, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hätten, gebilligt worden sei, stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Hätten nur die Unterschriften gefehlt, wie die Beschwerdekammer ursprünglich gemeint habe, so hätte dies aufgrund der R. 89 EPÜ berichtigt werden können. Dort sei vorgesehen, daß sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten in Entscheidungen des Europäischen Patentamts berichtigt werden könnten. Die Beschwerdekammer wies ferner darauf hin, daß die Ausfertigung einer Entscheidung, die zum Versand gelange, nie eine Unterschrift enthalte, weil sie mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage erstellt werde und in diesem Fall gemäß R. 70 (2) EPÜ, Satz 1, die Unterschrift durch ein Dienstsiegel ersetzt werden könne. Die den Beteiligten zugestellten Ausfertigungen einer Entscheidung gälten in der Regel als amtliche Ausfertigungen dieser Entscheidung.

7. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

7.1 Allgemeines

In Entscheidungen des Europäischen Patentamts können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden (R. 89 EPÜ).

In **T 212/88** (ABl. 1992, 28) entschied die Beschwerdekammer, das Fehlen der Unterschrift des Vorsitzenden und des Protokollführers unter einer Entscheidung der Einspruchsabteilung sei ein gemäß R. 89 EPÜ berichtigungsfähiger, offensichtlicher Fehler. Im Protokoll wurde ferner ein zweiter Prüfer als Mitglied der Einspruchsabteilung erwähnt, der weder deren Mitglied war noch an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hatte. Zur Beseitigung beider Fehler war eine Berichtigungsentscheidung nach R. 89 EPÜ, die auf das ursprüngliche Entscheidungsdatum zurückwirkt, erforderlich. Den rückwirkenden Effekt einer Berichtigung nach R. 89 EPÜ betonte dieselbe Beschwerdekammer auch in **T 116/90**. Demnach sei es unnötig, die berichtigte Entscheidung mit einem neuen Datum, nämlich dem Datum des Berichtigungsbeschlusses, zu versehen.

In **T 850/95** (ABl. 1997, 152) war der Erteilungsbeschuß nach R. 51 (6) EPÜ bereits abgesandt worden, als der Anmelder zwei zusätzliche Seiten der Beschreibung, die bei der Einreichung eines kompletten Satzes von Austauschseiten für den Anmeldungstext aufgrund eines Versehens einer Bürokraft nicht beigelegt worden waren, einreichte und ihre Aufnahme in die Patentschrift beantragte. Dem Anmelder wurde mitgeteilt, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentschrift schon abgeschlossen gewesen seien. Der Anmelder beantragte daraufhin die Neuveröffentlichung des Patents mit den fehlenden Seiten. Die Prüfungsabteilung wies den Berichtigungsantrag mit folgender Begründung zurück: "Die genannten Berichtigungen beziehen sich nicht auf Stellen der Patentschrift, für welche die Abteilung ihrer Entscheidung einen anderen Text zugrunde legen wollte (Richtlinien Teil E-X, 10)."

Die Kammer erklärte, nach der Praxis des EPA werde im Erteilungsbeschluß der Prüfungsabteilung (einem elektronisch erstellten Formblatt) auf die vom Anmelder gemäß R. 51 (4) EPÜ gebilligten Unterlagen verwiesen, die dadurch Bestandteil des Erteilungsbeschlusses würden. Daraus folge, daß Fehler in der Patentschrift nach R. 89 EPÜ berichtigt werden könnten. Die Kammer entschied, daß ein Erteilungsbeschluß eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne der R. 89 EPÜ enthält, wenn der für die Erteilung zugrundegelegte Text nicht der Text ist und offensichtlich auch nicht sein kann, der die tatsächliche Absicht der Prüfungsabteilung wiedergibt; der irrtümlich angegebene Text kann dann durch den Text ersetzt werden, den die Abteilung ihrem Beschluß tatsächlich zugrunde legen wollte. Auf die Einreichung von Ersatzseiten für die gesamte Patentschrift ist nach Feststellung der Kammer möglichst zu verzichten, sofern nicht der Umfang der Änderungen dies unbedingt erforderlich macht.

In der Sache **T 425/97** hielt die Einspruchsabteilung in einem Vermerk über ein Telefongespräch fest, daß der Beschwerdeführer II (Patentinhaber) die Einspruchsabteilung auf einen offensichtlichen Fehler im Protokoll der mündlichen Verhandlung und in der Entscheidung hingewiesen hatte. Auf dieses Telefongespräch hin wurde per Fax eine geänderte Fassung des Teils "Sachverhalt und Anträge" und der "Begründung" der Entscheidung sowie eine Neufassung des Protokolls versandt. Eine neue Beschwerdefrist wurde nicht festgesetzt. In einem kurzen Begleitschreiben teilte die Einspruchsabteilung den Beteiligten mit, daß die Berichtigung aufgrund der R. 89 EPÜ vorgenommen worden sei und "notwendig wurde, weil die Hilfsanträge 7 und 8 offenbar miteinander verwechselt worden waren". Der Verfahrensgeschichte war jedoch nicht zu entnehmen, daß es je einen Hilfsantrag 8 gegeben hatte. Der berichtigten Fassung der Entscheidung lag eine völlig neue Fassung des gültigen Anspruchs bei. Das Protokoll der mündlichen Verhandlung war entsprechend geändert worden.

Die Kammer stellte in Anlehnung an die Entscheidung **G 8/95** betreffend den Anwendungsbereich der R. 89 EPÜ fest, daß der Unterschied zwischen einer Beschwerde gegen eine Entscheidung und einem Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung in dem Umstand gesehen werden könne, daß sich der Rechtsbehelf im ersten Fall gegen den Inhalt und im zweiten Fall gegen die Form der Entscheidung richte. Somit könnte der Text des Patents durchaus im Rahmen der R. 89 EPÜ berichtigt werden, wenn er nicht der Text sei und offensichtlich auch nicht sein könne, der die tatsächliche Absicht des Entscheidungsorgans wiedergibt (**T 850/95**). In dem hier vorliegenden Fall habe die Einspruchsabteilung jedoch offenbar ihre Absicht zwischen der mündlichen Verhandlung und dem Erlaß der schriftlichen Entscheidung in der ursprünglichen Fassung geändert. Der Anspruch, der der geänderten Fassung der Entscheidung zugrunde gelegen habe, unterscheide sich wesentlich von dem der nicht geänderten Fassung zugrunde liegenden. Außerdem sei auch der Entscheidung nicht das ursprüngliche Protokoll der mündlichen Verhandlung, sondern eine geänderte, an die Entscheidung angepaßte Fassung beigelegt worden. Deshalb könne die ursprüngliche Entscheidung nicht im Rahmen der R. 89 EPÜ geändert werden, da die Änderungen nicht nur ihre Form, sondern auch ihren Inhalt betrafen.

In der Sache **T 212/97** wies die Kammer darauf hin, daß die Einspruchsabteilung nach R. 89 EPÜ berechtigt war, eine offenbare Unrichtigkeit in der den Beteiligten zugestellten Abschrift der Entscheidung zu berichtigen, in der eine vierte Person als Mitglied der

Einspruchsabteilung aufgeführt wurde, die in der Originalentscheidung nicht genannt war.

In der Sache **T 965/98** erließ die Kammer eine mündliche Entscheidung auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche; während der Abfassung der schriftlichen Entscheidungsbegründung ging jedoch ein Antrag des Beschwerdeführers auf Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in den Ansprüchen ein. Die Kammer willigte gemäß R. 88 EPÜ in die Berichtigung ein und änderte ihre ursprüngliche Entscheidung entsprechend den Bestimmungen der R. 89 EPÜ, um dieser Berichtigung Rechnung zu tragen.

In der Sache **T 867/96** hatte die Patentinhaberin beantragt, daß ein Satz in der Entscheidungsbegründung einer Beschwerdekammer, demzufolge alle Parteien darin übereingekommen seien, daß ein bestimmtes Dokument den nächstliegenden Stand der Technik darstelle, nach R. 89 EPÜ berichtigt werde. Die Kammer verwies darauf, daß die Sache entschieden und die Akte geschlossen sei; die Kammer sei also nicht mehr mit der Akte befaßt. Die Kammer stützte sich im wesentlichen auf **G 8/95** (Punkt 3.4 der Begründung) und **G 1/97** und vertrat einerseits die Auffassung, daß, wenn die Berichtigung einer Entscheidung notwendig sei, nur die Kammer, die diese Entscheidung getroffen habe, zuständig sei, darüber zu befinden. Andererseits müsse der Sachverhalt geprüft werden, um festzustellen, ob eine Korrektur notwendig sei, und dies impliziere im allgemeinen und bis zu einem gewissen Punkt die Zulässigkeit solcher Anträge auf Berichtigung. Die mit der Sache befaßte Kammer gelangte zu dem Schluß, daß der Antrag auf Berichtigung zulässig sei. Im vorliegenden Fall jedoch traf sie die Entscheidung, daß der Antrag den Erfordernissen der R. 89 EPÜ nicht entspreche, nicht begründet sei und daher zurückzuweisen sei.

7.2 Fehler in der gedruckten Fassung europäischer Patentschriften

In **T 150/89** wurde festgestellt, daß die veröffentlichte Patentschrift einige Druckfehler aufwies, die in der vom Amt akzeptierten Fassung nicht enthalten waren. Die Kammer stellte fest, daß derartige beim Druck entstandene Textauslassungen in der Regel administrativ erledigt werden. Der Erteilungsbeschluß lege Bestand und Inhalt des Patents rechtsverbindlich fest (Art. 97 EPÜ). Die Patentschrift sei eine Wiedergabe desselben (Art. 98 EPÜ). Als ein behördlich ausgestelltes, für die Öffentlichkeit bestimmtes Dokument sei die Patentschrift beweistauglich. Es könnten dafür somit keine anderen Berichtigungskriterien gelten als sie auf den Erteilungsbeschluß selbst gemäß R. 89 EPÜ Anwendung fänden. R. 89 EPÜ betreffe nicht sachliche bzw. materielle Erwägungen und Korrekturen. Lediglich offenbare Unrichtigkeiten seien der Berichtigung nach R. 89 EPÜ zugänglich. Berichtigungen nach R. 89 EPÜ seien **auf Antrag oder von Amts wegen** vorzunehmen. Die Patentschrift sei daher mit dem Inhalt des Erteilungsbeschlusses in Übereinstimmung zu bringen, und es sei sowohl im Falle des Neudrucks als auch in jenem der Berichtigung mittels Korrigendum, worüber die erste Instanz, gegebenenfalls deren zuständiger Formalprüfer, zu entscheiden habe, in bzw. direkt auf der Patentschrift deutlich auf die vorgenommene Berichtigung hinzuweisen.

7.3 Zuständigkeit für die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 89 EPÜ

Im Fall **G 8/95** (ABl. 1996, 481) wurde der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vorgelegt, welche Beschwerdekammer (Technische oder Juristische Beschwerdekammer) für Beschwerden gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung zuständig sei, mit der ein Antrag nach R. 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückgewiesen wurde. Nach Auffassung der Kammer wird ein Berichtigungsantrag nicht mit der vorstehenden Behauptung, sondern damit **begründet**, daß ein sprachlicher Fehler, ein Schreibfehler oder eine ähnliche offenbare Unrichtigkeit vorliegt.

Für die Berichtigung von Fehlern in einer Entscheidung nach R. 89 EPÜ ist, wie die Große Beschwerdekammer feststellte, die Stelle zuständig, die die Entscheidung getroffen hat. Mithin hat im Prüfungsverfahren die Prüfungsabteilung über einen Antrag auf Berichtigung von Fehlern im Erteilungsbeschluß zu befinden. Wenn der Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses die Erteilung des Patents betrifft, dann muß die Entscheidung über die Berichtigung ebenfalls die Erteilung des Patents betreffen, da sich der Streitgegenstand nach dem Antrag des Beteiligten bestimmt. Die Große Beschwerdekammer stimmte auch der Aussage in der Entscheidung **J 30/94** (ABl. 1992, 516) zu, daß sich die Beschwerde gegen die Entscheidung richtet, mit der der Berichtigungsantrag zurückgewiesen wird. Dies ändert ihres Erachtens nichts am Streitgegenstand in der zweiten Instanz. Das entscheidende Kriterium in Art. 21 (3) a) EPÜ ist nicht, daß die angefochtene Entscheidung der Erteilungsbeschluß selbst ist. Es reicht aus, wenn die Entscheidung die Erteilung "betrifft", und dies muß zwangsläufig der Fall sein, wenn der Gegenstand der Entscheidung die Fassung ist, in der das Patent erteilt werden soll oder erteilt worden ist, denn sie ist das Ergebnis der Sachprüfung und bestimmt die Rechte aus dem Patent. Aus diesen Gründen gelangte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß die Entscheidung, mit der ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückgewiesen wird, die Erteilung des Patents betrifft. Demnach entscheiden die Technischen Beschwerdekammern gemäß Art. 21 (3) a) und b) EPÜ über Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach R. 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen.

In **J 12/85** (ABl. 1986, 155) stellte die Kammer fest, daß Widersprüche im Erteilungsbeschluß unter Umständen einen Antrag auf Berichtigung nach R. 89 EPÜ rechtfertigen. Jedoch kann eine Beschwerdekammer nur Beschwerden gegen Entscheidungen anderer Organe des EPA (Art. 21 (1) EPÜ) prüfen. Daher dürfen sie einen nach R. 89 EPÜ gestellten Antrag auf Berichtigung der angefochtenen Entscheidung nicht prüfen. Erst nachdem die erste Instanz über den Antrag entschieden hat, kann die Angelegenheit an eine Beschwerdekammer verwiesen werden. Die Kammer stellte ferner fest, daß Widersprüche die Gültigkeit des Erteilungsbeschlusses nicht beeinträchtigen und auch nicht dazu führen, daß der Beschwerdeführer durch diese Entscheidung "beschwert" ist.

8. Grundsätze für die Ermessensausübung

Im Verfahren **J 4/87** hatte der Beschwerdeführer geltend gemacht, daß es das EPÜ dem EPA nicht verbiete, bei außergewöhnlichen Verzögerungen in der Postzustellung nach eigenem Ermessen zu entscheiden. Nach Auffassung der Kammer hat das EPA jedoch

rechtlich keine generelle Ermessensfreiheit dieser Art. Es kann nur dann nach eigenem Ermessen handeln, wenn es nach dem EPÜ dazu befugt ist.

In **J 20/87** (ABl. 1989, 67) hatte die Eingangsstelle in einer Entscheidung einen Antrag auf teilweise Erstattung der europäischen Recherchegebühr zurückgewiesen und ihre Entscheidung unter anderem damit begründet, daß die Kriterien für die Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr in Art. 10 GebO definiert seien, der keine Ermessensausübung zugunsten des Anmelders zulasse, und diese Kriterien im vorliegenden Fall nicht in vollem Umfang erfüllt seien. Die Kammer bestätigte die Aussage der Eingangsstelle und befand, die Annahme, das EPA sei befugt, bei der Rückzahlung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht ein pflichtgemäßes Ermessen auszuüben, entbehre jeder Grundlage. Ein solches Ermessen könnte auch angesichts der großen Zahl von Anmeldungen beim EPA und der Vielfalt der Grenzfälle, die auf einer derart allgemeinen Grundlage im einzelnen geprüft werden müßten, in der Praxis zu ernstlichen Schwierigkeiten führen.

In der Entscheidung **T 182/88** (ABl. 1990, 287) präzisierte die Beschwerdekammer ihre Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem den Organen des EPA übertragenem Ermessen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß bei jeder Ermessensausübung - gleichgültig, ob zugunsten oder zuungunsten einer Partei - die Gründe dafür anzugeben sind. Wenn es das EPÜ einem Organ des EPA überläßt, eine Frage in einem bei ihm anhängigen Verfahren nach seinem Ermessen zu entscheiden, muß dieses Ermessen nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen unter Berücksichtigung der für die Frage relevanten Faktoren ausgeübt werden. Diese Faktoren bestimmen sich wiederum nach dem Zweck der Ausübung des Ermessens in seinem jeweiligen Zusammenhang und im Zusammenhang mit dem EPÜ als Ganzem (vgl. **T 183/89**). Die Kammer betonte, daß das Ermessen immer im Einzelfall und unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des jeweiligen Falls auszuüben ist. Ermessen muß immer unparteiisch ausgeübt werden, indem die für die betreffende Frage rechtserheblichen Faktoren berücksichtigt und die nicht rechtserheblichen Faktoren außer acht gelassen werden. Eine entgegenkommende Haltung des EPA gegenüber den Anmeldern darf nicht mit der pflichtgemäßen Ermessensausübung verwechselt werden.

Räumt das EPÜ einem Organ des EPA in bezug auf ein bei ihm anhängiges erstinstanzliches Verfahren Ermessen ein, so wird dieses Ermessen in der Regel am besten von dem erstinstanzlichen Organ ausgeübt, weil es das Verfahren leitet und alle für die Ausübung seines Ermessens erheblichen Faktoren kennen dürfte. Hat ein erstinstanzliches Organ sein Ermessen ausgeübt und wird gegen eine solche Ermessensentscheidung Beschwerde eingelegt, so greifen die Beschwerdekammern in der Regel nur ungern in diese Entscheidung ein, es sei denn, die darin enthaltene Begründung beruht eindeutig auf falschen Grundsätzen. Im vorliegenden Fall stellte die Begründung der Prüfungsabteilung nach Auffassung der Kammer keine ausreichende Grundlage dar, um über die Ausübung des Ermessens zu entscheiden. Nach Meinung der Kammer beschränkt sich die Aufgabe der Prüfungsabteilung nämlich nicht auf die Prüfung der Frage, ob der ihr vorliegende Fall genauso gelagert ist wie ein früherer, in dem eine Beschwerdekammer zugunsten des Anmelders entschieden hat. Sie besteht vielmehr darin, über den Antrag des Anmelders unter Berücksichtigung der relevanten Faktoren zu entscheiden. Unter diesen Umständen

hielt es die Kammer für richtig, in diesem besonderen Fall in die Entscheidung der Prüfungsabteilung einzugreifen und diese aufzuheben, um anschließend die aufgeworfene Ermessensfrage (nach den ihr in Art. 111 (1) EPÜ verliehenen Befugnissen) selbst zu entscheiden.

In **G 7/93** (ABl. 1994, 775) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß es in Fällen, in denen eine Prüfungsabteilung in Ausübung ihres Ermessens nach R. 86 (3) EPÜ gegen den Anmelder entschieden hat und dieser die Art und Weise der Ermessensausübung mit einer Beschwerde anfechtet, nicht Aufgabe der Beschwerdekammer ist, die Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen zu treffen hat, muß nämlich bei der Ausübung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht eingreifen. In Fällen wie demjenigen, der bei der vorliegenden Kammer anhängig war, sollte sich eine Beschwerdekammer nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die erste Instanz ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat (s. auch **T 640/91** (ABl. 1994, 918)).

9. Rechtsverbindlichkeit der Richtlinien

In den Entscheidungen **T 162/82** (ABl. 1987, 533) und **T 42/84** (ABl. 1988, 251) haben sich zwei Beschwerdekammern dazu geäußert, ob die Prüfungsabteilungen von den Richtlinien des EPA abweichen dürfen. Danach sind die Richtlinien nur als allgemeine Anweisungen gedacht, die der Erfassung normaler Fälle dienen. Die Prüfungsabteilungen dürfen daher von ihnen abweichen, sofern sie dabei nach dem Europäischen Patentübereinkommen handeln. Bei der Überprüfung der Entscheidung der Prüfungsabteilung beurteilt die Beschwerdekammer nicht, ob die Prüfungsabteilung nach den Richtlinien, sondern ob sie nach dem EPÜ gehandelt hat.

In der Entscheidung **T 647/93** (ABl. 1995, 132) stellte die Kammer ferner fest, daß es zwar in der Regel wünschenswert sei, daß sich die Prüfungsabteilungen an die Richtlinien hielten, die Richtlinien aber, wie schon der Name sage, keine rechtsverbindlichen Vorschriften seien, so daß ein Abweichen von dem dort beschriebenen Verfahren an sich noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle (s. auch **T 51/94**, **T 937/97**).

10. Geschäfte, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter nicht betraut worden sind

In der Sache **T 161/96** (ABl. 1999, 331) hatte der Beschwerdeführer beantragt, die Einspruchsgebühr solle als rechtzeitig entrichtet und der Einspruch als innerhalb der Einspruchsfrist rechtsgültig eingelegt angesehen werden. Außerdem beantragte er nach R. 69 (2) EPÜ eine Entscheidung des EPA. Der Beschwerdeführer erhielt vom Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung eine Mitteilung im Sinne der R. 69 (2) EPÜ, Satz 2. Die Einspruchsabteilung wies später den Einspruch I als unzulässig zurück.

Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß die **Unterrichtung** eines Einsprechenden im Sinne der R. 69 (2) EPÜ, Satz 2 nicht zu den Geschäften gehöre, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung aufgrund der dem Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 6. März 1979 übertragenen Befugnisse nach R. 9 (3) EPÜ betraut worden sind (vgl. Mitteilung vom 15. Juni 1984 in der Fassung vom 1. Februar 1989 [ABl. 1984, 319; 1989, 178], Nr. 4). Der Beschwerdeführer durfte sich daher auf die Mitteilung des Formalsachbearbeiters, es sei kein Rechtsverlust eingetreten, nicht verlassen.

11. Zuständigkeit

In **J 42/92** ging es um die Frage, ob nach Patenterteilung noch ein Antrag gemäß R. 88 EPÜ, Satz 2 gestellt werden kann. Die Kammer entschied, daß Änderungen der Beschreibung oder der Ansprüche nach R. 88 EPÜ nur beantragt werden können, solange das Anmelde- oder Einspruchsverfahren läuft. De facto wird die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents nach Art. 97 (4) EPÜ an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Danach kann R. 88 EPÜ nur noch in einem anhängigen Einspruchsverfahren angewandt werden.

Nach Ansicht der Kammer spricht auch nichts dagegen, die Zulassung etwaiger Berichtigungen (nach dem Kriterium, ob sie für den Fachmann offensichtlich sind) dann, wenn kein Anmelde- oder Einspruchsverfahren beim EPA mehr anhängig ist, allein den nationalen Gerichten oder sonstigen Behörden zu überlassen, die rechtlich für Verfahren zuständig sind, in denen sich diese Frage stellen kann (Vgl. **T 777/97**).

M. Weitere Verfahrensfragen

1. Sprachenprivileg

Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die im Ausland ansässigen Angehörigen dieses Staates können fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Staates einreichen (Art. 14 (2) EPÜ und Art. 14 (4) EPÜ). Nach R. 6 (3) EPÜ erwirbt diese Person dann einen Anspruch auf Gebührenermäßigung.

Eine Grundsatzentscheidung auf diesem Gebiet ist **G 6/91** (ABl. 1992, 491), die aufgrund der Vorlageentscheidung **T 367/90** vom 2.7.91 (ABl. 1992, 529) erfolgte. Die Große Beschwerdekammer entschied, daß diese Personen nur dann den Anspruch auf Gebührenermäßigung nach R. 6 (3) EPÜ erwerben, wenn sie das **wesentliche Schriftstück** der **ersten** Verfahrenshandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren in einer Amtssprache des betreffenden Staates, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, einreichen und die erforderliche Übersetzung frühestens zum selben Zeitpunkt liefern. Für den Anspruch auf **Ermäßigung der Beschwerdegebühr** genügt es, wenn die **Beschwerdeschrift** als das wesentliche Schriftstück der ersten Handlung im Beschwerdeverfahren in einer Amtssprache eines Vertragsstaats eingereicht wird, die nicht Amtssprache des EPA ist, und in eine solche übersetzt wird, auch wenn spätere

Schriftstücke, etwa die Beschwerdebegründung, nur in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts eingereicht werden.

Diese Grundsätze wurden in einer gewissen Anzahl von Entscheidungen, wie z.B. in **T 367/90** vom 3.6.1992, **T 385/90** und **T 297/92** angewandt.

Was das Einspruchsverfahren betrifft, entschied die Kammer in **T 290/90** (ABl. 1992, 368), daß die Ermäßigung nach R. 6 (3) EPÜ in Höhe von 20 % der Einspruchsgebühr nur dann gewährt werden kann, wenn der Teil der Einspruchsschrift, auf den sich R. 55 c) EPÜ bezieht, in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wird

Weder ein Antrag auf Gebührenermäßigung noch eine Mitteilung, wonach nur eine ermäßigte Gebühr entrichtet worden sei, könne als wesentliches Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im einschlägigen Verfahren gewertet werden. Die Beschwerdeschrift dagegen stelle zwar keine hohen sprachlichen Ansprüche, sei aber eindeutig ein wesentliches Schriftstück des Beschwerdeverfahrens (**T 905/90** (ABl. 1994, 306; Korr. ABl. 1994, 556), in Anwendung der Entscheidung **G 6/91**; S. auch **J 4/88** (ABl. 1989, 483)).

Wird eine Patentanmeldung in einer der Sprachen eingereicht, auf die in Art. 14 EPÜ Bezug genommen wird, so wird dieser Anmeldung ungeachtet der Tatsache, daß der Anmelder weder seinen Sitz bzw. Wohnsitz in einem EPÜ-Vertragsstaat hat noch Staatsangehöriger eines Vertragsstaates ist, gemäß Art. 80 EPÜ ein Anmeldedatum zuerkannt, sofern alle anderen Erfordernisse von Art. 80 EPÜ erfüllt sind (**J 15/98**, ABl. 2001, 183). Außerdem ist der Einspruch eines deutschen Einsprechenden in holländischer Sprache auch dann unzulässig, wenn der deutsche Einsprechende durch einen holländischen Anwalt vertreten ist (**T 149/85**, ABl. 1986, 103).

In der Sache **J 21/98** (ABl. 2000, 406) befand die Kammer, daß die Richtlinien für die Prüfung, A-XI, 9.2.3, irreführend sind, weil sie auf einer falschen Auslegung von **G 6/91** (ABl. 1992, 491) basieren und auch gegen das EPÜ verstoßen. So war dem Beschwerdeführer/Anmelder, der innerhalb der in Art. 94 (2) EPÜ vorgesehenen Frist einen Prüfungsantrag in italienischer Sprache und gleichzeitig eine Übersetzung ins Englische eingereicht hatte, die Ermäßigung der Prüfungsgebühr um 20 % gemäß Art. 14 EPÜ verweigert worden. Aus Sicht der Eingangsstelle hätte der schriftliche Prüfungsantrag in italienischer Sprache entweder im vordruckten Feld von EPO Form 1001 eingegeben oder zusammen mit diesem Formblatt an das EPA gesandt werden sollen.

Nach Auffassung der Kammer ist Art. 94 (2) EPÜ in Verbindung mit Art. 75 EPÜ, Art. 92 EPÜ und Art. 94 (1) EPÜ so auszulegen, daß der Prüfungsantrag ein unabhängiger Schritt des Erteilungsverfahrens ist, der vom (vorangegangenen) Schritt der Einreichung der Patentanmeldung absolut getrennt ist, so daß der Anmelder nach Erhalt des Recherchenberichts überlegen kann, ob er das Erteilungsverfahren fortführen möchte. Da der Anmelder nach dem EPÜ berechtigt ist, den Prüfungsantrag nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts einzureichen, muß dieses Recht auch für einen Anmelder gelten, der die in Art. 14 (2) und (4) EPÜ vorgesehene Möglichkeit in Anspruch nehmen möchte.

Diese Entscheidung kollidiert auch nicht mit **G 6/91**, wonach die in Art. 14 (2) EPÜ genannten

Personen den Anspruch auf Gebührenermäßigung erwerben, wenn sie das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren entsprechend den Bestimmungen einreichen. Nirgendwo in dieser Entscheidung wurde angeregt, daß die Frist für die Einreichung des Prüfungsantrags geändert werden solle (s. auch **J 22/98**, **J 6/99**, **J 14/99** und **J 15/99**).

Allerdings müssen Personen, die gemäß Art. 14 (2) EPÜ Anmeldungen in einer Amtssprache eines Vertragsstaats einreichen können, nach Art. 14 (4) EPÜ innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung ins Deutsche, Englische oder Französische einreichen; andernfalls gilt die Patentanmeldung als zurückgenommen (Art. 90 (3) EPÜ) oder das Schriftstück in der Originalsprache nach Art. 14 (5) EPÜ als nicht eingegangen (s. **T 323/87** (ABl. 1989, 343) und **T 193/87** (ABl. 1993, 207)).

2. Akteneinsicht

Nach Art. 128 EPÜ wird als Endzeitpunkt der vertraulichen Behandlung die Veröffentlichung der Anmeldung festgelegt und nicht der Ablauf der in Art. 93 EPÜ genannten 18 Monate (**J 5/81** (ABl. 1982, 155)).

Wer nachweist, daß der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat, kann nach Art. 128 (2) EPÜ vor der Veröffentlichung dieser Anmeldung und ohne Zustimmung des Anmelders Akteneinsicht verlangen. Nach **J 14/91** liegt eine Berufung vor, wenn sich die Berufung nach ihrem Wortlaut auf eine Erstanmeldung in einem Vertragsstaat bezieht, aber die europäische Nachanmeldung gleichzeitig erwähnt ist. Besteht zwischen dem Anmelder und einem Dritten Streit über dessen Berechtigung zur Akteneinsicht nach Art. 128 (2) EPÜ, so wird über diesen Streit zweckmäßigerweise in einer kurzfristig anberaumten mündlichen Verhandlung entschieden.

In R. 93 EPÜ werden die von der Akteneinsicht nach Art. 128 (4) EPÜ ausgeschlossenen Aktenteile genannt. In **T 811/90** (ABl. 1993, 728) entschied die Beschwerdekammer, daß Unterlagen eines Beteiligten, die wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels aus dem der Akteneinsicht zugänglichen Aktenteil zu entfernen sind und nicht unter die in R. 93 EPÜ aufgeführten Ausnahmen fallen, dem Beteiligten auf Antrag zurückzusenden sind. So wurden auch die in der Sache **T 516/89** (ABl. 1992, 436) als "vertraulich" gekennzeichneten Unterlagen - ohne daß deren Inhalt zur Kenntnis genommen worden ist - an den Beteiligten zurückgesandt, da sie nicht zu denjenigen Arten von Schriftstücken gehörten, die nach R. 93 EPÜ von der Akteneinsicht ausgeschlossen sind.

Im Falle einer Prioritätsunterlage, die zwar rechtzeitig beim EPA einging, aber eigentlich von einem Dritten im Zusammenhang mit einer anderen Anmeldung eingereicht wurde, hielt die Kammer den Prioritätsanspruch für erloschen. In der Begründung heißt es, nach R. 38 (3) EPÜ und 104b (3) EPÜ müsse Dritten, die Akteneinsicht beantragten, eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung zugänglich sein. Dies sei aber eindeutig nicht der Fall, wenn ein Dokument einer völlig anderen Akte beigelegt wäre (**J 11/95**).

3. Patentregister

3.1 Allgemeines

Vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung dürfen keine Eintragungen in das Patentregister erfolgen (Art. 127 EPÜ). Selbst bei veröffentlichten Patentanmeldungen werden Hinweise auf eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach R. 92 (1) u) EPÜ nur dann in das Register eingetragen, wenn vorher der Verlust einer europäischen Patentanmeldung nach R. 92 (1) n) EPÜ oder der Widerruf eines Patents nach R. 92 (1) r) EPÜ im Register eingetragen worden war (**J 5/79** (ABl. 1980, 71)).

3.2 Eintragung von Lizenzen

In den Entscheidungen **J 17/91** (ABl. 1994, 225) und **J 19/91**, in denen es um die Eintragung einer ausschließlichen Lizenz für ein **bereits erteiltes** Patent im europäischen Patentregister ging, gelangte die Juristische Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß die Eintragung nach Patenterteilung nicht mehr vorgenommen werden könne, weil dann die diesbezügliche Zuständigkeit vom europäischen Amt auf die nationalen Ämter der im Erteilungsantrag benannten Vertragsstaaten übergegangen sei.

3.3 Rechtsübergang

Art. 72 EPÜ bestimmt, daß die rechtsgeschäftliche Übertragung der europäischen Patentanmeldung schriftlich erfolgen muß und der Unterschrift der Vertragsparteien bedarf. Nach R. 20 (1) EPÜ, wird ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn er dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird. Dieser wird an die im PCT geltende Regelung (R. 92bis.1 PCT) angeglichen.

In den Verfahren **J 38/92** und **J 39/92** stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, daß ein Rechtsübergang in das Europäische Patentregister aufgrund einer öffentlichen Urkunde gemäß R. 20 (1) EPÜ (in einer früheren Fassung) nur in das Europäische Patentregister eingetragen werden kann, wenn sich der Rechtsübergang aus der öffentlichen Urkunde **unmittelbar** ergibt. Die Einreichung eines Urteils, in dem ein anderes Dokument erwähnt wird, aus dem sich der Rechtsübergang ergibt, ist nicht ausreichend.

Die Feststellung, ob dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wurde, daß ein Rechtsübergang nach R. 20 (1) und (3) EPÜ stattgefunden hat, und dessen Eintragung in das Register sind Sache des zuständigen Organs der ersten Instanz. Somit kann im Beschwerdeverfahren erst dann ein anderer Beteiligter an die Stelle des ursprünglichen Anmelders treten, wenn das zuständige Organ der ersten Instanz die Eintragung vorgenommen hat oder wenn ein eindeutiger Nachweis des Übergangs vorliegt (**J 26/95**, ABl. 1999, 668).

Gemäß Art. 20 EPÜ ist die Rechtsabteilung zuständig für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister. Eine Beschwerde fällt in den Kompetenzbereich der Juristischen Beschwerdekammer und nicht in denjenigen der

Technischen Beschwerdekammern (Art. 106 (1) EPÜ und Art. 21 (2) EPÜ). Die Legitimation des im Patentregister eingetragenen Patentinhabers kann weder im Einspruchs- noch im Beschwerdeverfahren in Frage gestellt werden (**T 553/90** ABl. 1993, 666).

Ein Rechtsübergang einer Patentanmeldung kann auch nach Eintritt der Rücknahmefiktion in das europäische Patentregister eingetragen werden, sofern eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand noch möglich ist und der Rechtsnachfolger zusammen mit seinem Eintragungsantrag geeignete Verfahrensschritte zur Wiederherstellung der Anmeldung unternommen hat (**J 10/93** ABl. 1997, 91).

4. Aussetzung des Verfahrens

Nach R. 13 (1) EPÜ muß das Europäische Patentamt das Erteilungsverfahren von Amts wegen aussetzen, wenn ein Dritter dem EPA nachweist, daß er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll (s. **J 28/94**, ABl. 1997, 400), es sei denn, daß der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. Der Patentinhaber wird nicht angehört, kann aber bei der Rechtsabteilung beantragen, daß das Verfahren nicht ausgesetzt wird. Gegen die den Anmelder, den Patentinhaber oder einen Dritten beschwerende Entscheidung der Rechtsabteilung kann Beschwerde eingelegt werden.

Der Beschluß der Prüfungsabteilung, ein europäisches Patent zu erteilen (Art. 97 (2) EPÜ), wird nicht an dem Tag wirksam, an dem der auf das schriftliche Verfahren vor dieser Abteilung folgende Entscheidungsfindungsprozeß abgeschlossen ist, sondern erst an dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird (Art. 97 (4) EPÜ). Bis dahin ist das Erteilungsverfahren noch vor dem EPA anhängig und ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gemäß R. 13 EPÜ demnach zulässig (**J 7/96**, ABl. 1999, 443). Diese Entscheidung wurde in **J 36/97** bestätigt. Die Beschwerdegegner stellten die Zuständigkeit des Landgerichts München I in Frage und argumentierten, daß die Klage der Beschwerdeführer einen Rechtsmißbrauch darstelle. Dieser Auffassung schloß sich die Kammer aber nicht an und wies darauf hin, daß die Gerichte der Vertragsstaaten, die mit Verfahren zur Geltendmachung des Rechts befaßt würden, gemäß Art. 7 des Anerkennungsprotokolls ihre Zuständigkeit nach den Artikeln 2 bis 6 dieses Protokolls von Amts wegen prüfen müßten. Darüber hinaus dürfe nach Art. 9 (2) dieses Protokolls weder die Zuständigkeit des nationalen Gerichts, dessen Entscheidung anerkannt werden solle, noch die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung nachgeprüft werden. Im Zusammenhang mit R. 13 EPÜ sei es ausreichend, wenn die Kammer feststelle, daß der Beteiligte, der die Aussetzung des Verfahrens beantrage, in einem Vertragsstaat ein Verfahren gegen die Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll (S. auch **J 8/96**).

Die Aussetzung muß angeordnet werden, wenn ein Dritter, dem Europäischen Patentamt nachweist, daß er bei einem nationalen Gericht ein rechtserhebliches Verfahren eingeleitet hat, sofern die europäische Patentanmeldung nicht zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt. Setzt das EPA gemäß R. 13 (3) EPÜ einen Zeitpunkt fest, zu dem es das europäische Patenterteilungsverfahren fortzusetzen beabsichtigt, so kann auf späteren Antrag des Anmelders oder des Dritten, der die Aussetzung beantragt hat, der Zeitpunkt

geändert oder die Aussetzung des Verfahrens aufgehoben werden (**T 146/82**, ABl. 1985, 267).

Die Aussetzung eines Erteilungsverfahrens bewirkt, daß das Erteilungsverfahren unverändert in dem Rechtsstadium verbleibt, in dem es sich zum Zeitpunkt der Aussetzung befand, d. h. in dem ausgesetzten Verfahren weder das Europäische Patentamt noch die Parteien wirksam Rechtsakte vornehmen können (**J 38/92** und **J 39/92**).

5. Zustellung

Ist ein Vertreter bestellt worden, so werden die Zustellungen gemäß R. 81 (1) EPÜ an den Vertreter gerichtet.

In **J 19/92** führte die Juristische Beschwerdekammer aus, daß Zustellungen an den Vertreter eines Anmelders ordnungsgemäß sind, wenn sie, bevor der Vertreter sein Mandat niederlegte, abgesandt worden sind. Nach der Mitteilung der Niederlegung des Mandats muß daher die Zustellung an den Anmelder nicht wiederholt werden. Vielmehr ist der Vertreter verpflichtet, seinen Mandanten über die Zustellung zu unterrichten.

In **T 703/92** wurden jedoch die schriftlich begründete Entscheidung und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung nicht dem bevollmächtigten zugelassenen Vertreter, sondern der Einsprechenden selbst zugesandt. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Zustellungsvorschrift verletzt wurde und es daher zur Beurteilung der Wirksamkeit der Zustellung (R. 82 EPÜ) darauf ankommt, ob und wann der Vertreter über die vollständige Entscheidung verfügen konnte.

In **J 9/96** stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, daß die Zustellung eines Bescheids, der gemäß R. 78 (2) EPÜ als gewöhnlicher Brief aufgegeben wurde, mit der Aufgabe zur Post als bewirkt anzusehen ist. Erreicht der Bescheid den Empfänger jedoch nicht und wird nicht an das EPA zurückgeschickt, so kann die Zustellungsfiktion nur dann aufrechterhalten werden, wenn das EPA nachweisen kann, daß es den Bescheid ordnungsgemäß aufgegeben hat (S. auch **J 27/97** und **J 32/97**). Mit Wirkung vom 1.1.1999 ist R. 78 EPÜ nun geändert worden, wonach Zustellungen an Empfänger, die keinen Vertreter bestellt haben und weder Wohnsitz noch Sitz im Gebiet eines Vertragsstaats haben, durch eingeschriebenen Briefs bewirkt werden (ABl. 1999, 301, 304). Eine Übermittlung von Zustellungen per Telefax entspricht den Anforderungen von R. 77 (1) EPÜ nicht und kann nicht als ordnungsgemäße Zustellung im Sinne von Art. 119 EPÜ und R. 77 EPÜ angesehen werden (**J 27/97**).

Bei der Bestimmung der Bedeutung des Tatbestandmerkmals "im Zweifel" in der deutschen Fassung der R. 78 (3) EPÜ (neue R. 78 (2) EPÜ) sind die französische und die englische Fassung dieser Regel zu beachten, die einen Streitfall voraussetzen ("en cas de contestation" bzw. "in the event of any dispute"). Ein Zweifel im Sinne dieser Vorschrift wird daher erst begründet, wenn geltend gemacht wird, ein Schriftstück sei tatsächlich später als zehn Tage nach dem Datum der Abgabe zur Post zugegangen. Das bloße Fehlen von Rückschein und Empfangsbescheinigung in der Akte begründet allein noch keinen Zweifel im Sinne dieser Regel (**T 247/98**).

Eine Mitteilung nach R. 85b EPÜ war nicht dem Beschwerdeführer oder dessen Ehegatten übergeben worden (Post-KundenschutzVO vom 19.12.1995, BGBl. I, S. 2016), sondern einem Dritten, der vom Beschwerdeführer nicht bevollmächtigt war, die Sendung in Empfang zu nehmen. Er war zwar im Geschäft des Empfängers anwesend, war aber kein Angestellter. Somit konnte nach Ansicht der Kammer nicht von einer Zustellung gemäß Abs. 12 (1) und (2) der Post-KundenschutzVO gesprochen werden. Der Dritte hätte höchstens als Ersatzempfänger gemäß Abs. 13 der geltenden Post-KundenschutzVO in Frage kommen können, war aber keiner der möglichen Kategorien von Ersatzempfängern zuzuordnen. Es fehlte auch jeglicher Beweis dafür, daß der Beschwerdeführer die Mitteilung je zu Gesicht bekommen hatte. Die Kammer stellte daher fest, daß das EPA eine ordnungsgemäße Zustellung nicht bewiesen hatte (**J 35/97**).

6. Einheit der europäischen Patentanmeldung

Ein Patent war in einem Benennungsstaat (dem Vereinigten Königreich) Eigentum einer Gesellschaft (A) und in den anderen Benennungsstaaten Eigentum einer anderen mit dieser verbundenen Gesellschaft (B). Nur Gesellschaft B legte Beschwerde gegen den Widerruf des Patents ein. Die Beschwerdegegner warfen die Frage auf, ob die Widerrufsentscheidung bezüglich des Vereinigten Königreichs (wo nur A Patentinhaber sei) rechtskräftig geworden sei, denn die von B eingelegte Beschwerde und die Entscheidung der Beschwerdekammer könne Auswirkung auf die mit dieser Beschwerde angegriffene Entscheidung nur noch bezüglich jener benannten Staaten haben, in denen B der Patentinhaber sei, jedoch nicht mehr bezüglich des Vereinigten Königreichs.

Die Kammer führte aus, daß dem Grundsatz der Einheit des Verfahrens, das zur Erteilung eines einzigen europäischen Patents führe, Rechnung zu tragen sei. Dieser Grundsatz ergibt sich aus Art. 118 EPÜ, in dem es ausdrücklich heißt, daß Anmelder aus verschiedenen Vertragsstaaten im Verfahren vor dem EPA als gemeinsame Anmelder oder Patentinhaber gelten. Daher entfalten die Entscheidungen der ersten wie auch der zweiten Instanz ihre Wirkung in allen Benennungsstaaten (**T 119/99**).

N. Auslegung des EPÜ

Das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge gilt nur für Verträge, die nach seinem Inkrafttreten geschlossen worden sind; daher ist es nicht auf die Auslegung des EPÜ anwendbar. In **J 8/82** (ABl. 1984, 155) stellte die Kammer jedoch fest, es sei eine anerkannte Tatsache, daß das im Art. 31 und Art. 32 des Wiener Übereinkommens über die Auslegung von Verträgen Gesagte lediglich das bestehende Völkerrecht festschreibe. Die Große Beschwerdekammer folgte dem in ihrer ersten Entscheidung (**G 1/83**, ABl. 1985, 60), indem sie ausführte, der Internationale Gerichtshof, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das deutsche Bundesverfassungsgericht und das House of Lords hätten die Auslegungsgrundsätze der Art. 31 und 32 des Wiener Übereinkommens auch auf Verträge angewendet, auf die sie strenggenommen nicht anwendbar seien. Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Schluß, daß das Europäische Patentamt ebenso verfahren sollte. Art. 31 des Wiener Übereinkommens besagt, daß ein Vertrag in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden

Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen ist. **T 128/82** (ABl. 1984, 164) ergänzt, daß nach Art. 32 des Wiener Übereinkommen subsidiär die Materialien zur Entstehungsgeschichte eines internationalen Vertrags, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, als ergänzendes Auslegungsmittel herangezogen werden können, um die sich unter Anwendung des Art. 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Art. 31 die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel läßt bzw. zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt. Z. B. griff die Juristische Beschwerdekammer in **J 4/91** (ABl. 1992, 402) auf die Materialien zum EPÜ zurück, um ihre im Wege teleologischer und systematischer Auslegung der Vorschriften über die Nachfrist zur Zahlung von Jahresgebühren gewonnene Auffassung zu stützen. Der Zweck des Art. 53 b) EPÜ, sein Verhältnis zu anderen internationalen Verträgen und Rechtstexten sowie seine Entstehungsgeschichte wurden in **G 1/98** (ABl. 2000, 111) erörtert. Wortlautauslegung, systematische Auslegung, die Frage nach dem Willen des Gesetzgebers, die historische Auslegung und Erwägungen zur dynamischen Auslegung des Art. 55 (1) EPÜ führten die Große Beschwerdekammer zum Ergebnis in **G 3/98** und **G 2/99** (ABl. 2001, 62 und 83).

In **J 8/95** wurde festgestellt, Art. 177 (1) EPÜ setze einen einheitlichen Willen des Gesetzgebers voraus, der anhand der drei Fassungen des Übereinkommens zu ermitteln sei. Selbst wenn bei einer Bestimmung in einer Sprache eine Abweichung von den beiden anderen Fassungen festzustellen wäre, ließe sich daraus - ungeachtet der aktuellen Verfahrenssprache - keine andere Rechtsfolge ableiten als aus den anderen beiden Fassungen. Eine Abweichung im Wortlaut in einer Sprache wäre insoweit zu berücksichtigen, als sie ein Element der Auslegung bilden könnte. Jedoch war in diesem Fall die fragliche Bestimmung auch in der angeblich abweichenden Fassung in ihrem Zusammenhang zwanglos so zu verstehen wie die Fassungen in den anderen beiden Amtssprachen, so daß alle drei Fassungen der Bestimmung inhaltlich übereinstimmten.

In **J 16/96** (ABl. 1998, 347) war zu entscheiden, ob ein Zusammenschluß von Vertretern im Sinne von R. 101 (9) EPÜ auch von zugelassenen Vertretern gebildet werden kann, die nicht freiberuflich tätig sind. Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hatte 1978 auf seiner vierten Sitzung den Beschluß gefaßt, daß unter einem Zusammenschluß im Sinne dieser Regel nur ein Zusammenschluß freiberuflich tätiger Vertreter zu verstehen sei. Die Juristische Beschwerdekammer führte aus, die Beschwerdekammern seien bei ihren Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur dem Übereinkommen unterworfen (Art. 23 (3) EPÜ). Es bestehe weder eine formelle Bindung der Beschwerdekammern an einen **Auslegungsbeschluß des Verwaltungsrats**, noch könne ein solcher Beschluß als Weisung für ihre Entscheidungen aufgefaßt werden. Jedoch gehöre er zu den relevanten Auslegungselementen.

Nach der Wiener Vertragsrechtskonvention sei das Übereinkommen "nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Ziels und Zwecks" (Art. 31 (1) der Wiener Konvention) auszulegen. In gleicher Weise zu berücksichtigen sei nach Art. 31 (3) a) dieser Konvention "jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen". Die Auslegung nach Art. 31 (1) der Wiener Konvention führte die Kammer zu dem Ergebnis, daß ein Zusammenschluß im

Sinne der R. 101 (9) EPÜ auch ein Zusammenschluß nicht freiberuflich tätiger Vertreter sein könne. Die mit dem Auslegungsbeschluß beabsichtigte Beseitigung von Unklarheiten bei der Anwendung von R. 101 (9) EPÜ sei im Lichte neuerer Entwicklungen im Vertreterwesen nicht gelungen, so daß die Bedeutung des Verwaltungsratsbeschlusses gegenüber den übrigen Auslegungselementen zurücktrete.

In **T 557/94** befaßte sich die Kammer mit dem im **TRIPS-Übereinkommen** vorgesehenen Erfordernis der gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen, mit denen Patente widerrufen werden. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß die EPO nicht Vertragspartei von TRIPS ist, untersuchte aber dennoch, ob das EPÜ dem grundlegenden Gedanken der gerichtlichen Überprüfung nach Art. 32 TRIPS Genüge tue. Sie gelangte zu dem Ergebnis, daß die Beschwerdekammer gemäß Art. 111 (1) EPÜ, Satz 2, in jedem Fall befugt sei, in der Sache zu entscheiden **oder** den Fall zurückzuverweisen; sie sei nicht auf die zweite Alternative beschränkt, falls die Einspruchsabteilung das Patent aufrechterhalte und der Widerruf erstmalig von der Beschwerdekammer in Erwägung gezogen werde. Angesichts der in den EPÜ-Vertragsstaaten und im EPÜ selbst üblichen Struktur der gerichtlichen Überprüfung gewährleiste Art. 32 TRIPS eine Instanz für die gerichtliche Überprüfung in Widerrufsverfahren, verpflichte die überprüfende Instanz aber nicht dazu, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen, wenn der Widerruf erstmalig von der überprüfenden Instanz in Erwägung gezogen werde.

Etwas anderes sei das Recht der Beteiligten auf ein faires Verfahren, wenn ein relevantes Dokument erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt werde. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordere eine solche Verfahrenslage eine sorgfältige Prüfung.

In **T1173/97** (ABl. 1999, 609, Nr. 2) hielt es die Kammer jedoch für angezeigt, TRIPS - obwohl nicht direkt auf das EPÜ anwendbar - in die Überlegungen zur Patentierbarkeit von Computerprogrammprodukten einzubeziehen. Denn es ziele darauf ab, allgemeine Normen und Grundsätze in bezug auf die Verfügbarkeit, den Umfang und die Ausübung handelsbezogener Rechte des geistigen Eigentums aufzustellen. Auf diese Weise zeigt TRIPS klar auf, wohin die Entwicklung gehe. Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die gegenwärtige Praxis beim amerikanischen und beim japanischen Patentamt veranlaßte die Kammer zu betonen, daß sich die Rechtslage in den USA und Japan ganz anders darstelle als im Rechtssystem des EPÜ, da nur das EPÜ eine Ausschlussbestimmung in Form des Art. 52 (2) und (3) EPÜ enthalte. Ungeachtet dessen gäben jedoch diese Entwicklungen hilfreiche Hinweise auf die Trends der Zeit und können nach Auffassung der Kammer (weltweit) zur weiteren, in höchstem Masse wünschenswerten Harmonisierung des Patentrechts beitragen.

In **T 452/91** vertrat die Kammer die Ansicht, daß über Fragen der Patentierbarkeit in Verfahren vor den Instanzen des EPA allein auf der Grundlage des EPÜ entschieden werden dürfe. **Nationale Entscheidungen** dürften nicht als für das EPA verbindlich zitiert und Patentansprüche vom EPA nicht mit der Begründung zurückgewiesen werden, daß ihre "Patentfähigkeit nach dem Recht eines Mitgliedstaates keinen Bestand habe": es könne nämlich sein, daß das Recht der meisten oder aller übrigen Vertragsstaaten anders sei. Die Gründe, die für das nationale Gericht bei seiner Entscheidung maßgebend gewesen seien, könnten eine Instanz des EPA durchaus zu einer auf das EPÜ gegründeten vergleichbaren Entscheidung gelangen lassen, doch bedürfe es dazu zunächst einer sorgfältigen

Betrachtung des Übereinkommens und der einschlägigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, eines Vergleichs mit dem Recht und der Rechtspraxis, durch die das nationale Gericht zu seiner Entscheidung gelangt sei, und einer Untersuchung der Gegebenheiten in anderen Vertragsstaaten.