
VII. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

Die Eingangsstelle ist nach Art. 16 EPÜ für die Eingangs- und Formalprüfung europäischer Patentanmeldungen zuständig; gemäß Art. 6 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29.11.2000 ist die revidierte Fassung des Art. 16 EPÜ vorläufig anwendbar. Der Eingangsstelle obliegt ferner die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und europäischen Recherchenberichte.

Bei der **Eingangsprüfung** nach Art. 90 EPÜ stellt die Eingangsstelle insbesondere fest, ob die Anmeldung den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags nach Art. 80 EPÜ genügt (Art. 90 (1) a) EPÜ). Genügt die europäische Patentanmeldung diesen Erfordernissen nicht, so weist die Eingangsstelle den Anmelder darauf hin, daß die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt wird, wenn er die festgestellten Mängel nicht innerhalb eines Monats beseitigt. Beseitigt der Anmelder rechtzeitig die festgestellten Mängel, so teilt ihm die Eingangsstelle den Tag als Anmeldetag mit, an dem alle Erfordernisse des Art. 80 EPÜ erfüllt wurden (R. 39 EPÜ).

Die **Formalprüfung** nach Art. 91 EPÜ beginnt, wenn der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung feststeht, vorausgesetzt, die Anmeldung gilt nicht nach Art. 90 (3) EPÜ wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Anmelde- und Recherchegebühr oder der Nichteinreichung der Übersetzung nach Art. 14 (2) EPÜ als zurückgenommen. Ergänzend sind die R. 40 EPÜ und R. 43 EPÜ heranzuziehen.

1. Zuerkennung eines Anmeldetags

1.1 Sprache der Anmeldungsunterlagen

In **J 18/96** (ABl. 1998, 403) wurde am 2.2.1995 ein Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents zusammen mit einer **englischsprachigen Beschreibung** in der Form eines wissenschaftlichen Artikels, einem **Anspruch in deutscher Sprache**, einer deutschen Zusammenfassung und Zeichnungen mit Erläuterungen in Deutsch und Englisch eingereicht. Anmelde- und Recherchegebühr wurden auch nach einer Mitteilung nach R. 85a (1) EPÜ nicht entrichtet. Am 17.11.1995 beantragte der Anmelder die Ausstellung eines Prioritätsbelegs. Die Eingangsstelle lehnte dies mit der Begründung ab, der Anmeldung könne kein Anmeldetag zuerkannt werden.

Die Kammer bestätigte, daß die Voraussetzungen von Art. 80 EPÜ für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht erfüllt seien, wenn Beschreibung und Patentansprüche in zwei verschiedenen Amtssprachen eingereicht würden. In diesem Fall liege keine rechtswirksame Patentanmeldung vor. Die Eingangsstelle hätte jedoch, was in diesem Fall nicht geschehen sei, nach Art. 90 (2) EPÜ in Verbindung mit R. 39 EPÜ Gelegenheit zur Beseitigung des leicht behebbaren Mangels geben müssen. Sie habe aber eine Anmeldenummer mitgeteilt und in ihren weiteren Schreiben den Anmelder im begründeten Glauben gelassen, die Anmeldung sei rechtswirksam eingereicht worden. Entsprechend dem Grundsatz des

Vertrauensschutzes sei der Anmeldung der 2.2.1995 als Anmeldetag zuzuerkennen und dies im beantragten Prioritätsbeleg zu bescheinigen - auch wenn die Anmeldung inzwischen wegen Nichtzahlung von Gebühren als zurückgenommen gelte: Die Begründung eines Anmeldetags hänge nicht von der Entrichtung von Gebühren ab.

In **T 382/94** (ABl. 1998, 24) war die **Anmeldung** auf **Deutsch** eingereicht worden; die **Zeichnungen** enthielten jedoch Flußdiagramme **mit Textpassagen in englischer Sprache**. Die Kammer entschied, daß einer Anmeldung ein Anmeldedatum zuerkannt werden könne, wenn Ansprüche und Beschreibung in der Verfahrenssprache eingereicht würden; jedoch sei die Zuerkennung eines Anmeldedatums nicht davon abhängig gemacht, daß auch in den Zeichnungen unter Umständen enthaltene Texte in einer Sprache gemäß Art. 14 (1) oder (2) EPÜ abgefaßt seien. Die Zuerkennung eines Anmeldetags beziehe sich auf die Gesamtheit der eingereichten Anmeldungsunterlagen. Im vorliegenden Fall waren somit die englischen Textpassagen in den Flußdiagrammen Bestandteil der ursprünglichen Offenbarung, und eine Änderung der Anmeldung, die auf die Übersetzung dieser Texte ins Deutsche gestützt wurde, verletzte entgegen der Auffassung der Prüfungsabteilung Art. 123 (2) EPÜ nicht.

In **J 15/98** (ABl. 2001, 183) wurde die europäische Patentanmeldung am vorletzten Tag des Prioritätsjahrs beim spanischen Patent- und Markenamt in Spanisch eingereicht und einige Tage später an das EPA weitergeleitet. Der Kern des Problems war, daß die Anmelderin weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat hatte und auch nicht Angehörige eines EPÜ-Vertragsstaats war. Die Eingangsstelle des EPA erkannte der Anmeldung beim spanischen Patent- und Markenamt keinen Anmeldetag nach Art. 80 EPÜ zu.

Die Juristische Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß es von der Auslegung des Art. 80 d) EPÜ in Verbindung mit Art. 14 (1) und (2) EPÜ abhängige, ob der Anmeldung der Tag der Einreichung beim spanischen Patent- und Markenamt als Anmeldetag zuerkannt werden könne. Aus dem Wortlaut des Art. 80 d) EPÜ scheine deutlich zu werden, daß die Verweisung auf Art. 14 EPÜ nur dazu diene, die Sprachen zu bestimmen, die verwendet werden können. Nichts ausgesagt werde jedoch über die Berechtigung, diese Sprachen zu verwenden. Spanisch sei eine Amtssprache eines Vertragsstaats. Nach Art. 14 (2) EPÜ sei es möglich, eine Patentanmeldung in Spanisch einzureichen. Folglich könne nach dem EPÜ einer in Spanisch eingereichten Anmeldung ein Anmeldetag zuerkannt werden. Die mit dem Anmeldetag einhergehenden Wirkungen könnten nämlich nicht allein von der Staatsangehörigkeit des Anmelders abhängen, da es diesbezüglich keinen Grund für eine Ungleichbehandlung gebe. Die Juristische Beschwerdekammer ordnete an, daß der Tag der Einreichung der spanischen Fassung der Patentanmeldung beim spanischen Patent- und Markenamt als Anmeldetag im Sinne des Art. 80 EPÜ zuerkannt wird.

1.2 Erteilungsantrag

J 21/94 vom 20.1.1997 ist die abschließende Entscheidung in einem Verfahren, das mit der Zwischenentscheidung vom 12.4.1995 (ABl. 1996, 16) zu einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer (**G 2/95**, ABl. 1996, 555) geführt hatte. Der Anmelder hatte versehentlich mit dem Erteilungsantrag bezüglich Erfindung A Beschreibung und Ansprüche für die Erfindung B eingereicht. Ein Austausch der falschen Anmeldungsunterlagen gegen die richtigen nach R. 88 EPÜ war nach **G 2/95** nicht möglich.

Die Juristische Beschwerdekammer entschied nun, trotz des Widerspruchs zwischen dem Erteilungsantrag, der Erfindung A nenne, und den eingereichten Unterlagen bezüglich Erfindung B könne ein Anmeldetag für die tatsächlich offenbarte Erfindung B begründet werden. Denn zentrales Erfordernis des Art. 80 EPÜ sei die Offenbarung einer Erfindung nach Buchstabe d), die nach dem Anmeldetag nicht mehr korrigiert werden könne (Art. 123 (2) EPÜ). Art. 80 a) EPÜ regle lediglich die selbstverständliche Verfahrensvoraussetzung, daß das Erteilungsverfahren nur in Gang gesetzt werde, wenn derjenige, der Unterlagen zu einer Erfindung im Sinne von Art. 80 d) EPÜ einreiche, zum Ausdruck bringe, daß er die Einleitung dieses Verfahrens wünsche. Hierzu sei weder die Verwendung des Formblatts für den Erteilungsantrag noch die Angabe der Bezeichnung der Erfindung notwendig. Fehlten diese formellen Erfordernisse oder enthielten sie Fehler, so sei jederzeit eine Beseitigung des Mangels möglich. Ohne Kenntnis der folgenden Handlungen und Erklärungen des Anmelders habe die Eingangsstelle daher bei Einreichung davon ausgehen müssen, daß der Anmelder für die tatsächlich offenbarte Erfindung B Schutz begehre.

Für die im Laufe des Erteilungsverfahrens durch Einreichung der betreffenden Ansprüche und Beschreibung ebenfalls offenbarte Erfindung A werde kein Anmeldetag begründet und könne kein gesondertes Erteilungsverfahren eingeleitet werden, wenn nicht ersichtlich sei, daß nun für diese Erfindung Schutz begehrt werde. Letzteres setze voraus, daß aufgrund der Offenbarung von A **und** eines Erteilungsantrags bezüglich A ersichtlich sei, daß dafür Schutz begehrt werde. Das könne der Fall sein, wenn Beschreibung und Ansprüche für die Erfindung A tatsächlich eingereicht würden, zusammen mit einem Anschreiben, das offensichtlich mache, daß A unter Schutz gestellt und wenigstens der Tag der Einreichung dieser Unterlagen als Anmeldedatum zuerkannt und ein Erteilungsverfahren bezüglich A eingeleitet werden solle.

1.3 Ansprüche

Die Juristische Beschwerdekammer hatte mit **J 20/94** (ABl. 1996, 181) der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob es für die Begründung eines Anmeldetags einer europäischen Patentanmeldung erforderlich ist, daß die eingereichte Anmeldung neben einer Beschreibung zumindest einen Patentanspruch enthält, der gesondert von der Beschreibung formuliert und als solcher erkennbar ist. Falls das verneint würde, sollte geklärt werden, ob es für die Begründung des Anmeldetags im Sinne des Art. 80 EPÜ genügt, daß zumindest ein Patentanspruch zwar nicht ausdrücklich formuliert, aber aus der beschriebenen Erfindung herleitbar ist, und welche Anforderungen an die Herleitbarkeit eines nicht ausdrücklich formulierten Patentanspruchs zu stellen sind. Die Patentanmeldung wurde jedoch kurz danach zurückgenommen, so daß die Große Beschwerdekammer keine Sachentscheidung mehr treffen konnte.

2. Anmeldungsunterlagen

2.1 Einreichung der Anmeldungsunterlagen

Die Beschwerdekammern haben schon früh die Einreichung von Anmeldungsunterlagen durch Telekopie zugelassen (**J 20/84**, ABl. 1987, 95). Inzwischen findet sich die rechtliche Grundlage für die Einreichung per Telekopie in dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom

26.5.1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung (ABl. 1992, 299) und die Mitteilung des EPA vom 2.6.1992 (ABl. 1992, 306).

Zwei Entscheidungen zeigen, daß der Anmelder, der sich für seine Anmeldung einen bestimmten Anmeldetag sichern will, dafür sorgen muß, daß die Anmeldungsunterlagen bis zu diesem Tag entweder beim EPA selbst oder bei der zuständigen nationalen Behörde eingegangen sind. Dies gilt vor allem für den Fall, daß die Anmeldungen auf dem Postweg eingereicht werden.

In **J 18/86** (ABl. 1988, 165) hat die Kammer festgestellt, daß nach R. 24 EPÜ i. V. m. Art. 75 (1) b) EPÜ der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung immer der Tag ist, an dem die Anmeldungsunterlagen entweder unmittelbar beim EPA oder bei einer zuständigen nationalen Behörde eingehen. R. 24 EPÜ bietet ein umfassendes, eigenständiges System, anhand dessen das EPA den Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung unabhängig davon bestimmen kann, wo sie (gemäß Art. 75 (1) EPÜ) eingereicht worden ist. Im EPÜ ist nirgends vorgesehen, daß zur Bestimmung des Anmeldetags einer europäischen Patentanmeldung eine nationale Rechtsvorschrift herangezogen werden kann.

In **J 4/87** (ABl. 1988, 172) ist eine am 4.12.1985 im Vereinigten Königreich aufgegebene europäische Patentanmeldung infolge einer unvorhergesehenen Verzögerung bei der Postzustellung erst am 11.12.1985 beim EPA eingegangen. In der Anmeldung wurde eine Priorität vom 8.12.1984 in Anspruch genommen. Die Verzögerung war auf eine allgemeine Unterbrechung der Postzustellung im Vereinigten Königreich in der Zeit vom 15.11. bis einschließlich 5.12.1985 zurückzuführen. Fristen, die in diesem Zeitraum abliefen, wurden gemäß R. 85 (2) und (3) EPÜ bis zum 6.12.1985 verlängert. Infolgedessen lief die Prioritätsfrist von 12 Monaten nach dem in der Mitteilung des Präsidenten genannten Zeitraum ab, in dem die Postzustellung unterbrochen war. Der Beschwerdeführer beantragte in seinem persönlichen Fall eine Verlängerung der Prioritätsfrist mit dem Hinweis, daß das EPÜ dem EPA nicht verbiete, in Härtefällen wie diesem, der durch eine außergewöhnliche Verzögerung bei der Postzustellung entstanden sei, nach eigenem Ermessen zu entscheiden. Die Beschwerde wurde mit der Begründung zurückgewiesen, das EPÜ gestatte es dem EPA nicht, Anmeldungen einen anderen Anmeldetag als den Tag des Eingangs der Unterlagen bei der zuständigen Behörde zuzuerkennen. Die in der Entscheidung **J 18/86** niedergelegten Grundsätze erstreckten sich folglich auch auf direkt beim EPA in München eingereichte Anmeldungen.

2.2 Nachreichen von Zeichnungen

Wenn ein Teil einer Zeichnung fehlt, ist nach **J 19/80** (ABl. 1981, 65) der fehlende Teil nicht als "nicht eingereichte Zeichnung" im Sinn der R. 43 EPÜ anzusehen; es ist vielmehr die gesamte Figur als eine fehlerhafte Zeichnung anzusehen. Die Berichtigung von Zeichnungen wird in R. 88 EPÜ behandelt; jedoch können die Prioritätsdokumente nach **G 3/89** und **G 11/91** (ABl. 1993, 117 und 125) eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 2 nicht stützen. Wird ein Blatt mit zwei vollständigen Abbildungen verspätet eingereicht, dann können diese Abbildungen nicht als fehlerhafte Zeichnungen im Sinne der R. 88 EPÜ angesehen werden. Die verspätete Einreichung einer oder mehrerer vollständiger Abbildungen wird in R. 43 EPÜ

behandelt (**J 1/82**, ABl. 1982, 293).

2.3 Austausch der Erfindung

R. 88 EPÜ räumt dem EPA ein Ermessen hinsichtlich der Zulassung von Berichtigungen ein. In **J 21/85** (ABl. 1986, 117) wurde entschieden, daß R. 88 EPÜ es nicht erlaube, die Erfindung, auf die sich ein Antrag auf Patenterteilung beziehe, auszutauschen. Dies sei selbst dann nicht möglich, wenn der Antrag auf Berichtigung nach R. 88 EPÜ sofort nach Einreichung der Anmeldung gestellt und zweifelsfrei nachgewiesen werde, daß eine dem Willen des Anmelders widersprechende Verwechslung der Erfindung vorliege.

In **T 726/93** (ABl. 1995, 478) dagegen übte die Kammer ihr Ermessen dahin aus, daß sie erlaubte, die irrtümlich eingereichten falschen Ansprüche und die irrtümlich eingereichte falsche Beschreibung gegen die auszutauschen, deren Einreichung tatsächlich beabsichtigt war.

In **J 21/94** (ABl. 1996, 16) wurden Zweifel an **T 726/93** zum Ausdruck gebracht und folgende Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt: "Können im Wege der Berichtigung nach R. 88 EPÜ die vollständigen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, also Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen, durch andere Unterlagen ersetzt werden, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hätte einreichen wollen?" Die Große Beschwerdekammer verneinte dies in **G 2/95** (ABl. 1996, 555).

In der dieses Beschwerdeverfahren abschließenden Entscheidung **J 21/94** vom 20.1.1997 kam die Juristische Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, für die ursprünglich offenbarte Erfindung B könne auch dann ein Anmeldetag begründet werden, wenn Widersprüche zwischen Erteilungsantrag (der sich auf die Erfindung A bezog) und Anmeldungsunterlagen (welche B offenbarten) bestehen. Werde im Lauf des Erteilungsverfahrens eine weitere Erfindung (in diesem Fall die Erfindung A) offenbart, so werde für diese kein Anmeldetag begründet, wenn nicht ersichtlich sei, daß nun für diese Erfindung Schutz begehrt werde (siehe auch S.456).

2.4 Zuständigkeit der Eingangsstelle

R. 88 EPÜ, Satz 2 macht die Zulassung eines Berichtigungsantrags, der die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen betrifft, davon abhängig, daß sofort erkennbar sein muß, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. Dies erfordert oft eine technische Überprüfung des Sachverhalts, so daß sich die Frage stellt, ob die Eingangsstelle für die Berichtigung zuständig ist.

Bereits in **J 4/85** (ABl. 1986, 205) war klargestellt worden, daß die technische Prüfung der Akte nicht zum Aufgabenbereich der Eingangsstelle gehört; sie darf daher nicht über einen Berichtigungsantrag entscheiden, der eine solche Prüfung erforderlich macht, sondern muß diese Entscheidung aussetzen, bis die Akte an die Prüfungsabteilung weitergeleitet worden ist. In **J 33/89** (ABl. 1991, 288) wurde allerdings darauf hingewiesen, daß die Eingangsstelle weiterhin für die Entscheidung über einen die Zeichnungen betreffenden Berichtigungsantrag nach R. 88 EPÜ, Satz 2 zuständig ist, wenn dieser Antrag keine technische Prüfung erfordert.

3. Identität des Anmelders

In **J 25/86** (ABl. 1987, 475) wurde ausgeführt, die Forderung in Art. 80 c) EPÜ nach "Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen", gelte als erfüllt, wenn die Identität des Anmelders unter Zuhilfenahme sämtlicher Angaben in den von ihm oder seinem Vertreter eingereichten Unterlagen zweifelsfrei festgestellt werden könne.

Gemäß dem in Art. 60 (3) EPÜ verankerten Grundsatz geht das EPA davon aus, daß dem Anmelder das Recht auf das europäische Patent zusteht. Diese Annahme enthebt das EPA lediglich der Notwendigkeit, sich des Bestehens der Berechtigung zu vergewissern. Wird der Anspruch auf die Erteilung eines europäischen Patents aber von einer der in Art. 60 (1) EPÜ genannten Personen, die nicht der Anmelder ist, bestritten, dann kann dieser Anspruch unter den in Art. 61 EPÜ vorgesehenen Bedingungen einem anderen zuerkannt werden.

In **J 18/93** (ABl. 1997, 326), **J 17/96** und **J 31/96** wurde im Anschluß an **J 7/80** (ABl. 1981, 137) entschieden, daß eine Berichtigung durch Angabe eines neuen Anmeldernamens nach R. 88 EPÜ zulässig ist, wenn genügend Beweise zur Stützung des Berichtigungsantrags vorliegen. Diese Regel stehe nicht in Widerspruch zu Art. 61 EPÜ, der Eigentumsfragen regle. R. 88 EPÜ, Satz 2 finde keine Anwendung. Es sei lediglich zu prüfen, ob genügend Beweise zur Stützung des Antrags nach R. 88 EPÜ auf Berichtigung des Namens des Anmelders vorlägen: Wenn die Berichtigung einer Unrichtigkeit beantragt wird und R. 88 EPÜ, Satz 2 nicht anwendbar ist, muß feststehen, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin die Unrichtigkeit besteht und in welcher Weise sie berichtigt werden soll. Zur Vermeidung eines Mißbrauchs müssen hohe Anforderungen an die Beweislast gestellt werden (**J 8/80**, ABl. 1980, 293).

Eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 1 wirkt auf den ursprünglichen Anmeldetag zurück (**J 3/91**, ABl. 1994, 365, Nr. 4.3; **J 2/92**, ABl. 1994, 375, Nr. 5.2.2) und stellt die Anmeldung so wieder her, wie sie am Anmeldetag gewesen wäre, wenn der Fehler nicht unterlaufen wäre (**J 4/85**, ABl. 1986, 205).

4. Staatenbenennung

4.1 Artikel 79 (2) EPÜ, alte Fassung

Nach der bis zum 30.6.1997 geltenden Fassung des Art. 79 (2) EPÜ waren die Benennungsgebühren noch vor der Veröffentlichung der Anmeldung zu zahlen, nämlich innerhalb von zwölf Monaten nach Einreichung der europäischen Anmeldung oder, im Fall der Beanspruchung einer Priorität, dem Prioritätstag; bei Beanspruchung einer Priorität konnten sie auch noch innerhalb eines Monats nach Einreichung der europäischen Nachanmeldung entrichtet werden.

In **J 8/80** (ABl. 1980, 293) legte die Juristische Beschwerdekammer R. 88 EPÜ, Satz 1 dahingehend aus, daß eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 1 nicht dadurch ausgeschlossen ist, daß die Berichtigung nicht "offensichtlich" i. S. v. R. 88 EPÜ, Satz 2 ist. Außerdem könne sich eine Unrichtigkeit auch aus einer Unterlassung ergeben. Auf dieser Basis ließ die Juristische Beschwerdekammer eine Berichtigung der Staatenbenennung zu,

wenn nachgewiesen werden konnte, welche Staaten tatsächlich benannt werden sollten (**J 4/80**, ABl. 1980, 351, **J 12/80**, ABl. 1981, 143), und wenn ein Berichtigungsantrag so rechtzeitig gestellt wurde, daß bei der Veröffentlichung der Patentanmeldung ein entsprechender Warnhinweis gegeben werden konnte (**J 3/81**, ABl. 1982, 100, **J 21/84**, ABl. 1986, 75). Nach **J 10/87** (ABl. 1989, 323) konnte eine Berichtigung der Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaats nach Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung unter engen Voraussetzungen zulässig sein (im Einzelnen siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 2. Auflage, 1996, S. 299). Diese Rechtsprechung ist bezüglich der Berichtigung der Staatenbenennung durch den neuen Art. 79 (2) EPÜ gegenstandslos geworden.

4.2 Artikel 79 (2) EPÜ, neue Fassung

Nach der seit 1.7.1997 gültigen Fassung des Art. 79 (2) EPÜ sind die Benennungsgebühren erst innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist. Für EP-Anmeldungen, die ab dem 1.6.1997 eingereicht wurden, gilt daher ein neues Benennungssystem. Die frühere vorsorgliche Benennung aller EPÜ-Vertragsstaaten wird durch die **ausdrückliche Benennung aller** Staaten, die im Zeitpunkt der Einreichung der EP-Anmeldung **EPÜ-Vertragsstaaten** sind, ersetzt. Diejenigen Staaten, für die die Benennungsgebühr wirksam entrichtet wurde, und in denen die Anmeldung somit nach R. 23a EPÜ Stand der Technik wird, werden im Europäischen Patentblatt veröffentlicht (vgl. Beilage zum ABl. Nr. 5/1999).

Noch unter Geltung des alten Rechts wurden in **J 14/90** (ABl. 1992, 505) und **J 18/90** (ABl. 1992, 511) Grundsätze entwickelt über die Benennung von Staaten, die erst einige Tage nach Einreichung der EP-Anmeldung EPÜ-Vertragsstaaten werden; in **J 30/90** (ABl. 1992, 516) wurde festgestellt, daß mit einer PCT-Anmeldung ein europäisches Patent nur für einen Staat erlangt werden kann, für den im Zeitpunkt der Einreichung der internationalen Anmeldung auch das EPÜ in Kraft getreten ist (im Einzelnen siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 2. Auflage, 1996, S. 300).

Ebenfalls noch unter Geltung des alten Rechts hat die Juristische Beschwerdekammer in **J 25/88** (ABl. 1989, 486) für eine Patentanmeldung, bei der das Formblatt 1001 nicht benutzt wurde, entscheiden, daß die vom Anmelder eingereichten - ansonsten ausreichenden - Unterlagen eine vorsorgliche Benennung aller Vertragsstaaten enthalten, wenn die für die Zuerkennung eines Anmeldetags nach Art. 80 b) EPÜ erforderliche Benennung eines bestimmten Vertragsstaats fehle.

4.3 Wirkung der Nichtzahlung von Benennungsgebühren

Der Präsident des EPA hat am 5.10.1998 der Großen Beschwerdekammer aufgrund von Art. 112 (1) b) EPÜ die Frage vorgelegt, ob die Zurücknahmefiktion infolge der nicht rechtzeitigen Zahlung der Benennungsgebühr bedeute, daß eine Benennung keine rechtliche Wirkung entfalte und als nie vorgenommen gelte [...], oder ob die Fiktion des Art. 91 (4) EPÜ erst von einem späteren Zeitpunkt an Wirkung entfalte.

Auslöser dafür, daß der Präsident des EPA die Große Beschwerdekammer mit dieser Rechtsfrage befaßt hat, war die Feststellung der Juristischen Kammer (**J 22/95**, ABl. 1998, 569), daß die Fiktion der Zurücknahme einer Benennung infolge der Nichtentrichtung der Benennungsgebühr von Anfang an wirksam, also die Benennung von Anfang an nichtig sei. Das EPA geht in der Praxis jedoch davon aus, daß diese Zurücknahmefiktion lediglich Ex-nunc-Wirkung hat, d. h. ihre Wirkung erst nach Ablauf der Frist für die Zahlung der Benennungsgebühr entfaltet.

In **G 4/98** (ABl. 2001, 131) befand die Große Beschwerdekammer, daß es im europäischen Patentsystem keine Stütze für die Auffassung gibt, daß bei nicht rechtzeitiger Entrichtung der Benennungsgebühren die Benennungen rückwirkend untergehen, als hätten sie nie existiert. Vielmehr hob die Kammer hervor, daß aus dem Wortlaut der Art. 78 (2) EPÜ und Art. 79 (2) EPÜ und der Systematik eindeutig hervorgehe, daß die Benennungen bis zur Fälligkeit der Benennungsgebühren ihre volle Wirkung entfalten. Nur wenn die Benennungsgebühren nicht rechtzeitig gezahlt würden, würden die Benennungen für Handlungen nach dem Fälligkeitstag, wie etwa die Einreichung einer Teilanmeldung, wirkungslos. Die Nichtzahlung der Benennungsgebühren habe nur dort rückwirkende Folgen, wo das EPÜ dies ausdrücklich vorsehe, d. h. im Falle des einstweiligen Schutzes (Art. 67 (4) EPÜ).

Die Kammer befand ferner, daß, wenn die bei Nichtzahlung der entsprechenden Gebühren eintretende Fiktion der Rücknahme von Benennungen keine Rückwirkung hat, sich auch die Situation in bezug auf Teilanmeldungen sinnvoll regeln läßt: Bei dem in **J 22/95** aufgestellten Konzept würden sämtliche Teilanmeldungen, die vor der Fälligkeit der Benennungsgebühren eingereicht wurden, bei nicht rechtzeitiger Entrichtung dieser Benennungsgebühren untergehen, weil die Benennungen als nie erfolgt gelten würden und somit das Erfordernis des Art. 76 (2) EPÜ nicht erfüllt werden könnte, demzufolge in der Teilanmeldung nur Vertragsstaaten benannt werden dürfen, die in der früheren Anmeldung benannt worden sind. Um dieser Konsequenz vorzubeugen, wäre der Anmelder gezwungen, die Benennungsgebühren selbst dann zu zahlen, wenn er - etwa wegen eines ungünstigen Recherchenberichts - keinerlei Interesse mehr an ihr hätte. Hat die Rücknahmefiktion in bezug auf Benennungen, für die die entsprechenden Gebühren nicht gezahlt werden, dagegen **Ex-nunc**-Wirkung, so bleibt die Nichtzahlung dieser Gebühren ohne Einfluß auf die Gültigkeit oder die geographische Reichweite der Teilanmeldung. Der Anmelder kann in der Teilanmeldung alle Vertragsstaaten benennen, die in der Stammanmeldung benannt worden sind, und alle diese Benennungen weiterverfolgen, auch wenn er die Benennungsgebühren für die Stammanmeldung später nur zum Teil oder überhaupt nicht zahlt. Dies steht im Einklang damit, daß das durch die Teilanmeldung eingeleitete Verfahren grundsätzlich unabhängig vom Verfahren zur Stammanmeldung abläuft und daß die Teilanmeldung wie eine neue Anmeldung behandelt wird.

Die zweite vom Präsidenten des EPA vorgelegte Frage betraf den Zeitpunkt, von dem an die Benennung eines Vertragsstaats als zurückgenommen gilt. Da nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer in der vorliegenden Stellungnahme dem Umstand, daß eine Benennung als zurückgenommen gilt, keine generelle Rückwirkung zugebilligt wird, entfaltet die Rücknahmefiktion ihre Wirkung zwangsläufig erst mit Ablauf der in Art. 79 (2) EPÜ bzw. in R. 15 (2) EPÜ, R. 25 (2) EPÜ oder R. 107 (1) EPÜ genannten Frist und nicht mit Ablauf der Nachfrist gemäß R. 85a EPÜ.

4.4 Berichtigung von Benennungen in Euro-PCT-Anmeldungen

In **J 17/99** (s. auch Kapitel IX. Das EPA als PCT-Behörde) wird ausgeführt, daß im Hinblick auf die Berichtigung von Benennungen in Euro-PCT-Anmeldungen die gleichen Grundsätze gelten wie für europäische Direktanmeldungen.

In der Sache **J 27/96** ging es um eine Euro-PCT-Anmeldung, in der die damaligen 17 EPÜ-Vertragsstaaten in bezug auf ein europäisches Patent benannt waren. Aufgrund einer Fehlinterpretation der Benennungsvorschriften nahm der Vertreter nur 10 Benennungen vor und entrichtete beim Eintritt in die regionale Phase nur 10 Benennungsgebühren. Nach Ablauf der Frist gemäß R. 85a (2) EPÜ beantragte der Beschwerdeführer eine Berichtigung gemäß R. 88 EPÜ, um die Benennung der übrigen Staaten hinzuzufügen, und zahlte die entsprechenden Gebühren. Die Juristische Beschwerdekammer stellte fest, daß die Hinzufügung einer Benennung in der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer grundsätzlich zugelassen worden sei; die nicht rechtzeitige Entrichtung der Gebühren sei jedoch ein Mangel, dem mit dieser Regel nicht abgeholfen werden könne.

Es scheiterte auch der Hilfsantrag des Beschwerdeführers, Staaten, für die beim Eintritt in die regionale Phase ausdrücklich Benennungsgebühren entrichtet wurden, durch Staaten zu ersetzen, die erst später im Wege der Berichtigung gemäß R. 88 EPÜ benannt wurden. Der Beschwerdeführer hatte weder behauptet noch bewiesen, daß die ursprüngliche Benennung ein Versehen war. Er brachte diesbezüglich folgendes vor: Falls seinem Hauptantrag, d. h. Hinzufügung der vergessenen Benennungen, stattgegeben werde, so wären mehr Staaten benannt als Benennungsgebühren entrichtet worden seien. In dieser Situation wäre das EPA verpflichtet gewesen, den Anmelder zu fragen, für welche Staaten die entrichteten Gebühren gedacht seien, woraufhin man die wichtigsten Staaten hätte auswählen können. Dem widersprach die Juristische Beschwerdekammer unter Hinweis darauf, daß der rückwirkende Effekt der Berichtigung nicht die Wiedereinsetzung des Anmelders in die Verfahrensphase bedeute, in der Benennungen vorzunehmen und Gebühren zu entrichten seien, daß ihm also nicht das gesamte Verfahren dieser Phase nochmals zur Verfügung stehe. Die Berichtigung einer Unrichtigkeit sei eine eigenständige Verfahrenshandlung und habe nichts mit der Wiedereinsetzung in eine Verfahrensphase als Ganzes zu tun.

5. Teilanmeldungen

5.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung

In der Stellungnahme **G 10/92** (ABl. 1994, 633) befaßte sich die Große Beschwerdekammer mit der Frage, bis zu welchem Zeitpunkt der Anmelder eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen kann.

Der Präsident des EPA hatte diese Frage gemäß Art. 112 (1) b) EPÜ mit dem Hinweis vorgelegt, daß die miteinander verbundenen Entscheidungen **J 11/91** und **J 16/91** (ABl. 1994, 28) von der Entscheidung **T 92/85** (ABl. 1986, 352) abweichen. Die Juristische Beschwerdekammer vertrat in den Fällen **J 11/91** und **J 16/91** die Auffassung, daß der Anmelder eine Teilanmeldung noch bis zum Beschluß über die Erteilung gemäß Art. 97 (2)

EPÜ einreichen könne in Abweichung zu R. 25 (1) EPÜ (in der Fassung vom 1.10.1988).

In ihrer Stellungnahme kam die Große Beschwerdekammer hingegen zu dem Schluß, daß ein Anmelder gemäß R. 25 EPÜ in der ab 1.10.1988 geltenden Fassung eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung nur bis zu seiner Zustimmung gemäß R. 51 (4) EPÜ einreichen könne. Art. 76 (3) EPÜ enthalte eine allgemeine Ermächtigung für die Regelung des Verfahrens für die Einreichung europäischer Teilanmeldungen. Diese allgemeine Ermächtigung ermögliche es dem Verwaltungsrat auch, den Zeitpunkt zu regeln, bis zu dem eine europäische Teilanmeldung eingereicht werden könne. R. 25 EPÜ stehe daher im Einklang mit Art. 76 (3) EPÜ und sei auch zweckmäßig und angemessen.

Die Große Beschwerdekammer wies auch darauf hin, daß die Einverständniserklärung gemäß R. 51 (4) EPÜ zwar als prozessuale Erklärung rücknehmbar sei; aus der Widerrufbarkeit der Einverständniserklärung folge aber nicht, daß der widerrufende Anmelder dadurch die Berechtigung erlange, nunmehr eine Teilanmeldung einzureichen. Wenn aber das Prüfungsverfahren nach Abgabe einer Zustimmungserklärung gemäß R. 51 (4) EPÜ von der Prüfungsabteilung **erneut eröffnet** werde, sei für die Anwendung der R. 25 EPÜ die **jeweils letzte** im Verfahren abgegebene Einverständniserklärung maßgebend, also wenn feststehe, daß der Anmelder mit dem letzten Vorschlag der Prüfungsabteilung einverstanden sei. Dies gelte auch im Beschwerdeverfahren, wenn die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis komme, daß eine geänderte Fassung des Patents erteilt werden soll. Eine erneute Zustimmung des Anmelders zu der beabsichtigten Fassung sei dann erforderlich.

R. 25 EPÜ in der geltenden Fassung ist nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer durchaus einleuchtend und zweckmäßig. Sie erlaubt eine Teilanmeldung bis zur Einverständniserklärung nach R. 51 (4) EPÜ. Damit ist für Amt und Anmelder ein klarer Zeitpunkt bestimmt, der gegenüber der alten Regelung für beide Seiten einfacher zu handhaben ist. Er bietet zudem den Vorteil, daß der Anmelder diesen Zeitpunkt selbst bestimmen kann, indem er nach R. 51 (4) EPÜ sein Einverständnis erklärt, so daß er nicht mehr - wie nach der alten Regelung - vom Ermessen der Prüfungsabteilung oder einer ihm im ersten Prüfungsbescheid gesetzten Frist abhängig ist. Die Zweckmäßigkeit des gewählten Zeitpunkts ergibt sich ferner aus der Tatsache, daß die Einreichung einer Teilanmeldung notwendigerweise Auswirkungen auf die Fassung der ursprünglichen Anmeldung hat, weil die Stammanmeldung infolge der Teilanmeldung in aller Regel geändert werden muß. Für eine ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens ist es daher wünschenswert, daß sich das EPA von einem bestimmten Zeitpunkt an auf die zu erteilende Fassung, auf die sich Anmelder und Prüfungsabteilung bereits geeinigt haben, verlassen kann. Als geeigneter Zeitpunkt bietet sich auch in diesem Zusammenhang die Einverständniserklärung des Anmelders mit der vorgeschlagenen Fassung an.

In der Sache **J 36/92** hatte der Beschwerdeführer gemäß R. 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung der Patentanmeldung erklärt und zugleich im selben Schreiben folgendes hinzugefügt: "Wir haben heute eine Teilanmeldung für ... eingereicht." Die Teilanmeldung erreichte das Amt jedoch erst einen Tag nach diesem Schreiben des Anmelders. Die Kammer verwies auf die Entscheidung **J 13/84** (ABl. 1985, 34) und führte aus, der Wortlaut des Schreibens lasse eindeutig erkennen, daß zwischen den beiden Aussagen ein

Zusammenhang und eine wechselseitige Abhängigkeit bestehe. Wenn ein Anmelder die Fassung einer europäischen Patentanmeldung gemäß R. 51 (4) EPÜ billige und im selben Schreiben darauf hinweise, daß er an diesem Tag eine Teilanmeldung eingereicht habe, müsse die Teilanmeldung unabhängig davon zugelassen werden, ob das EPA diese tatsächlich zusammen mit dem Schreiben erhalten habe (**J 27/94**, ABl. 1995, 831).

Ist die Fassung einer früheren Anmeldung nach R. 51 (4) EPÜ gebilligt worden, kann der Widerruf dieser Einverständniserklärung zu dem einzigen Zwecke, eine Teilanmeldung einzureichen, die Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung nicht wirksam wieder in Gang setzen, so die Entscheidung der Kammer in der Sache **J 29/96** (ABl. 1998, 582) (s. **G 10/92**, 1994, 633). In **J 3/99** stellte die Juristische Beschwerdekammer (unter Bezugnahme auf die Stellungnahme **G 10/92**, ABl. 1994, 633, Nr. 5 der Stellungnahme) fest, daß aus der Tatsache, daß ein Anmelder **nach** Absendung einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ seine frühere Einverständniserklärung durch Einreichung von Änderungen zurücknahm, nicht folgt, daß er dadurch die Berechtigung erlangt, eine Teilanmeldung einzureichen. Dieses Recht erlosch mit Ablauf der Frist nach R. 25 (1) EPÜ, d. h. wenn die Fassung, in der das europäische Patent erteilt werden soll, nach R. 51 (4) EPÜ wirksam gebilligt wurde.

In den Verfahren **J 14/95**, **J 15/95**, **J 16/95**, **J 17/95**, **J 24/95**, **J 25/95** und **J 30/95**, die alle auf ähnlichen Sachverhalten beruhen, wurde die Frage behandelt, ob eine Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln sei, obwohl der Anmelder vor Einreichung dieser Anmeldung sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung der Stammanmeldung erklärt hatte. Die Eingangsstelle lehnte es unter Hinweis auf R. 25 (1) EPÜ und die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer **G 10/92** (ABl. 1994, 633) ab, die betreffenden Anmeldungen als Teilanmeldungen zu behandeln. Die Beschwerdeführer stellten sich auf den Standpunkt, daß im Hinblick auf die Veröffentlichung der Entscheidungen **J 11/91** und **J 16/91** (ABl. 1994, 28) unter Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes das Einreichen einer Teilanmeldung auch noch nach der Zustimmung gemäß R. 51 (4) EPÜ zulässig gewesen sei, da zu diesem Zeitpunkt die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer **G 10/92** der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich gemacht worden sei. Die Juristische Beschwerdekammer hob hervor, daß die Veröffentlichung von **J 11/91** und **J 16/91** (ABl. 1994, 28) keine legitime und berechtigte Erwartung begründete, daß eine Teilanmeldung bis zur Entscheidung über die Erteilung eingereicht werden könne. Bereits in der Entscheidung **J 27/94** (ABl. 1995, 831) wurde festgestellt, daß für die erste Instanz nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes keine Verpflichtung bestand, die Einreichung von Teilanmeldungen aufgrund der Entscheidung **J 11/91** auch noch nach der Erklärung des Einverständnisses mit der zu erteilenden Fassung solange zuzulassen, bis die Stellungnahme **G 10/92** (ABl. 1993, 6) bekannt gemacht wurde (siehe auch unter Vertrauensschutz, S. 285).

In **J 4/96** hatte die Anmelderin erst 3 Monate nach Abgabe der Einverständniserklärung gemäß R. 51 (4) EPÜ eine Teilanmeldung eingereicht. Die Anmelderin berief sich u. a. unter Hinweis auf **J 27/94** (ABl. 1995, 831) darauf, daß ihre Einverständniserklärung wegen des früher erklärten Vorbehalts der Einreichung von Teilanmeldungen an eine Bedingung geknüpft und somit nicht gültig gewesen sei. Dieser Interpretation konnte die Kammer nicht folgen, da zwischen der Erklärung, daß die Einreichung der Teilanmeldungen vorbehalten werde und der eindeutigen, dem Wortlaut nach bedingungslosen Einverständniserklärung

fast 7 Monate lagen. Die Einverständniserklärung erfolgte somit ohne jegliche Bezugnahme auf eine beabsichtigte Einreichung von Teilanmeldungen im Gegensatz zu der Sache **J 27/94**, wo in ein und derselben Erklärung sowohl das Einverständnis als auch die Absicht zur Einreichung einer Teilanmeldung bekundet wurden. Zudem argumentierte die Anmelderin, daß die Frist zur Abgabe der Einverständniserklärung bei Einreichung der Teilanmeldung noch nicht abgelaufen gewesen sei. Die Kammer befand, daß dies zwar zutrefte, daß es aber nach dem Wortlaut der R. 25 (1) EPÜ nicht darauf ankomme. Denn R. 25 EPÜ stelle nicht auf die **Frist** ab, innerhalb der die Einverständniserklärung abzugeben ist, sondern auf den **Zeitpunkt**, zu dem sie abgegeben wird.

In **J 21/96** erläuterte die Juristische Beschwerdekammer, daß R. 25 (1) EPÜ keine Frist im Sinne von Art. 122 (1) EPÜ festsetze. Sie gebe lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren an, nach dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden könne. Dieser Zeitpunkt werde vom Anmelder festgelegt, wenn er sein Einverständnis nach R. 51 (4) EPÜ erkläre. Daher sei eine Wiedereinsetzung nicht möglich, weil es keine einzuhaltende Frist gegeben habe.

Nachdem gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung Beschwerde eingelegt worden war, entschied eine Technische Beschwerdekammer, die Anmeldung mit der Anordnung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagensatzes ein Patent zu erteilen. Die Prüfungsabteilung erließ eine Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ. Der Anmelder beantragte die Zurücknahme der Mitteilung und den Erlass einer Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ, damit er eine Teilanmeldung einreichen könne. Ihm wurde daraufhin mitgeteilt, daß eine Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ nicht mehr ergehen könne, da er in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer bereits sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt habe. Daraufhin legte er Beschwerde ein. Die Juristische Beschwerdekammer stellte in der Sache **J 8/98** (ABl. 1999, 687) fest, daß der Antrag des Anmelders auf Entscheidung über die der Kammer vorgelegte Fassung sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents impliziere, wenn nicht besondere Umstände vorlägen. Sie nahm jedoch davon Abstand, R. 25 (1) EPÜ analog anzuwenden. Die Billigung in der mündlichen Verhandlung vor einer Technischen Beschwerdekammer sei nicht gleichbedeutend mit der Einverständniserklärung aufgrund einer Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ. Welcher Stichtag letztlich für die Einreichung einer Teilanmeldung unter den gegebenen Umständen gewählt werde, liege offensichtlich im Ermessen des Gesetzgebers.

5.2 Zahlung der Benennungsgebühren und Teilanmeldung

In der Sache **J 19/96** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß in einer Teilanmeldung nur Staaten benannt werden dürften, die im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung noch wirksam benannt seien. Insoweit bestätigte sie die Entscheidung **J 22/95** (ABl. 1998, 569). Die Fiktion der Zurücknahme der Benennung wirke sich auf den Schutz nach Art. 67 (4) EPÜ unzweifelhaft so aus, daß der Schutz für den betreffenden Staat von Anfang an nicht bestanden habe; dies gelte auch dann, wenn die Benennung, für die keine Benennungsgebühr entrichtet worden sei, gemäß Art. 91 (4) EPÜ als solche, d. h. als Verfahrenserklärung, erst nach Ablauf der Zahlungsfrist ex nunc als zurückgenommen gelte. Das Kernargument der Entscheidung **J 22/95**, wonach nicht zu

rechtfertigen ist, daß durch die bloße Einreichung einer Teilanmeldung Rechte wiederaufleben sollen, die in der Stammanmeldung im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung längst untergegangen waren, behält also ihre Gültigkeit in Fällen wie dem hier vorliegenden, in dem die Benennung bei der Einreichung der Teilanmeldung unzweifelhaft als zurückgenommen galt.

6. Berichtigung der Prioritätserklärungen

Schon sehr früh erklärte die Juristische Beschwerdekammer die Berichtigung von Benennungen von Staaten nach R. 88 EPÜ, Satz 1 für zulässig (**J 8/80**, ABl. 1980, 293, **J 12/80**, ABl. 1981, 143, **J 3/81**, ABl. 1982, 100, **J 21/84**, ABl. 1986, 75). Bald darauf wurden die recht strengen Grundsätze, die in diesen Entscheidungen aufgestellt wurden, auch in Fällen angewandt, die die Berichtigung von Prioritätserklärungen betrafen. Obwohl es sich bei Unrichtigkeiten, die nach R. 88 EPÜ, Satz 1, berichtigt werden können, um falsche Angaben oder um Folgen von Versäumnissen handeln kann, betrafen alle früheren Fälle versäumte Prioritätserklärungen (**J 3/82**, ABl. 1983, 171, **J 4/82**, ABl. 1982, 385, **J 14/82**, ABl. 1983, 121, **J 11/89**, **J 7/90**, ABl. 1993, 133).

In ihren vier Entscheidungen **J 3/91** (AbI. 1994, 365), **J 6/91** (AbI. 1994, 349), **J 9/91** und **J 2/92** (AbI. 1994, 375) entwickelte die Juristische Beschwerdekammer die Grundsätze für die Berichtigung von Prioritätserklärungen weiter. Vor allem in **J 6/91** nahm sie eine Analyse und Zusammenfassung der bisherigen Rechtsprechung vor. Dabei wies sie darauf hin, daß der Anmelder nachzuweisen hat, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, d. h., daß das beim EPA eingereichte Dokument nicht die wirkliche Absicht dessen wiedergibt, für den es eingereicht worden ist. In früheren Entscheidungen waren an die vom Anmelder zu erbringenden Beweise hohe Anforderungen gestellt worden. In **J 9/91** befand die Kammer jedoch, daß eine versäumte Prioritätserklärung fast immer einen Fehler darstellt. Daher hat ein Anmelder in solchen Fällen im allgemeinen keine besonderen Beweise dafür zu erbringen, daß eine Unrichtigkeit vorliegt.

Ungeachtet der Tatsache, daß eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 1 ohne zeitliche Begrenzung möglich ist, folgte die Juristische Beschwerdekammer der ständigen Rechtsprechung dahingehend, daß ein Antrag auf Berichtigung eines Prioritätsanspruchs so rechtzeitig zu stellen ist, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann (**J 3/82**, ABl. 1983, 171, **J 4/82**, ABl. 1982, 385, **J 14/82**, ABl. 1983, 121). Dieser Grundsatz wurde aufrechterhalten, weil das EPA bei der Ausübung seines Ermessens nach R. 88 EPÜ, Satz 1 das Interesse des Anmelders an einem optimalen Schutz und das Dritter an Rechtssicherheit gegeneinander abwägen und dabei insbesondere sicherstellen muß, daß die veröffentlichten Daten der Anmeldung richtig sind.

Die Kammer bemerkte jedoch, daß die Berichtigung nach der früheren Rechtsprechung unter bestimmten Umständen auch ohne einen entsprechenden Hinweis zulässig war, und zwar

1) wenn das EPA teilweise dafür verantwortlich war, daß kein Hinweis veröffentlicht worden war (**J 12/80**), und/oder

2) wenn nicht ernsthaft gegen die Interessen der Öffentlichkeit verstoßen wurde, weil

- a) die Unrichtigkeit offensichtlich war (das ergibt sich implizit aus **J 8/80**),
- b) nur eine zweite oder weitere Priorität hinzugefügt wurde (**J 4/82, J 14/82, J 11/89**),
- c) die Öffentlichkeit anderweitig über den vollen Umfang des Schutzbegehrens des Anmelders unterrichtet wurde (**J 14/82**).

In **J 3/91, J 6/91** und **J 2/92** wurde festgestellt, daß die Prioritätserklärung auch nach der Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung ohne einen entsprechenden Hinweis nach R. 88 EPÜ, Satz 1 berichtigt werden kann, wenn in der veröffentlichten Anmeldung eine **offensichtliche Unstimmigkeit** enthalten ist, die darauf hindeutet, daß etwas nicht stimmt. In solchen Fällen werden die Interessen Dritter durch die Berichtigung nicht verletzt.

In **J 3/91** hätte dem erfahrenen Praktiker eine offensichtliche Unstimmigkeit auffallen können, weil der beanspruchte japanische Prioritätstag (31.12.1983) und der europäische Anmeldetag (3.1.1984) nahe beieinander lagen und das japanische Aktenzeichen angegeben war.

In **J 6/91** wurde die strittige internationale Anmeldung, die die Priorität einer amerikanischen Continuation-in-part-Anmeldung beanspruchte, selbst als Continuation-in-part-Anmeldung vorgelegt, die sich auf eine ältere amerikanische Anmeldung bezog. Die Kammer ließ - auch mit Bezug auf weitere besondere Umstände - die Hinzufügung eines (ersten) Prioritätsanspruchs zu, der auf diese ältere amerikanische Anmeldung zurückging.

In **J 2/92** war als amerikanisches Prioritätsdatum, das in einer PCT-Anmeldung beansprucht war, aufgrund eines Schreibfehlers ein Samstag, an dem das USPTO geschlossen ist, anstelle des vorangegangenen Freitags genannt. Auf dem Prioritätsbeleg war das korrekte Datum angegeben. Aufgrund eines weiteren Versehens im Antrag auf Übermittlung des Prioritätsbelegs nach R. 17.1 b) PCT (eines Schreibfehlers bei der Dokumentennummer) übermittelte das Anmeldeamt - hier das USPTO - der WIPO ein falsches Dokument. Die Kammer erklärte angesichts besonderer Umstände dessen Austausch auch nach der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung für zulässig, fügte aber hinzu, daß dies nicht immer möglich sei.

In den parallelen Fällen **T 973/93** und **T 972/93** lehnte die Prüfungsabteilung einen Antrag auf Berichtigung des Prioritätsdatums ab. Die europäische Patentanmeldung E1 beanspruchte die Priorität einer französischen Anmeldung F1, aus der noch innerhalb des Prioritätsjahres zwei französische Teilanmeldungen F2 und F3 hervorgingen, denen die Priorität der Stammanmeldung F1 zukam. In **T 972/93** und **T 973/93** ging es um die europäischen Anmeldungen E2 und E3, denen die Priorität von F2 bzw. F3 zukam; irrtümlich wurde jedoch das Datum der Einreichung von F2 und F3 als Prioritätsdatum angegeben. Nach Veröffentlichung von E2 und E3 mit dem falschen Prioritätsdatum wurde im Prüfungsverfahren der Irrtum entdeckt, weil E1 als älteres Recht im Sinne von Art. 54 (3) EPÜ aufgefunden wurde.

Sich insbesondere auf **J 6/91** (ABl. 1994, 349) stützend, erlaubte die Beschwerdekammer die Berichtigung. Sie bejahte die Erkennbarkeit des Fehlers, weil zwischen dem Anmeldetag von E2 und E3 und dem irrtümlich angegebenen Prioritätstag nur acht Monate lagen, während üblicherweise das Prioritätsjahr voll ausgenutzt werde. Interessen Dritter seien nicht

beeinträchtigt, weil durch die vorsorgliche Einreichung von zwei europäischen Teilanmeldungen zu E1, die inhaltlich mit F2 und F3 übereinstimmten, für die Gegenstände von E2 und E3 Schutz mit dem Zeitrang von F1 erreichbar war.

In **J 7/94** hingegen ließ die Kammer eine Berichtigung nicht zu. Die Kammer vertrat die Auffassung, die bloße Tatsache, daß eine bestehende Priorität nicht in Anspruch genommen worden sei, rechtfertige noch nicht deren spätere Hinzufügung im Wege einer Berichtigung. Deshalb halte die Kammer an ihrer bisherigen Praxis fest, wonach eine Berichtigung nach der Veröffentlichung nur unter besonderen Umständen zulässig sei, insbesondere dann, wenn aus der veröffentlichten Anmeldung ohne weiteres ersichtlich sei, daß eine Priorität falsch angegeben sei oder fehle. Es genüge nicht, wenn - wie der Beschwerdeführer geltend mache - ein Fehler bei Durchsicht des Prioritätsdokuments erkennbar werde, da die veröffentlichten Angaben als solche schon zum Veröffentlichungszeitpunkt zuverlässig sein sollten. Im vorliegenden Fall gehe auch aus der eingereichten Fassung des Dokuments, das die im Antragsformular angegebene Priorität begründe, nicht hervor, daß das Prioritätsdatum nicht richtig sei (ähnlich: **T 796/94**). Das Argument des Beschwerdeführers, daß durch die Hinzufügung einer zweiten oder weiteren Priorität das Interesse der Öffentlichkeit in keiner Weise beeinträchtigt werde, wies die Kammer ebenfalls zurück. Zwar verzögere sich in diesem Fall die Veröffentlichung der Anmeldung nicht, doch könnte auch die Hinzufügung einer späteren als der versehentlich beanspruchten Priorität das Interesse der Öffentlichkeit beeinträchtigen, weil jede weitere Priorität für die Beurteilung des Rechtsbestands des Patents wichtig sei.

In **J 11/92** (ABl. 1995, 25) war für die europäische Patentanmeldung die Priorität von vier britischen Anmeldungen beansprucht worden. Nach Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Anmeldung beantragte der Anmelder die Hinzufügung einer weggelassenen Priorität. Die dritte beanspruchte Priorität offenbarte, wie der Anmelder erklärte, 24 Beispiele. Zwei Wochen vor dieser dritten Priorität hatte der Anmelder aber eine britische Anmeldung eingereicht, die bei Anmeldung des europäischen Patents übersehen worden war und bereits 21 der 24 Beispiele enthielt. Daher war die frühere Anmeldung die erste, in der der Gegenstand der 21 Beispiele offenbart wurde, und die spätere Anmeldung nur die zweite, so daß sie keine Grundlage für einen Prioritätsanspruch in bezug auf den gemeinsamen Gegenstand bot. Die Eingangsstelle wies den Berichtigungsantrag zurück, da er nicht so rechtzeitig gestellt worden war, daß ein entsprechender Hinweis in die veröffentlichte Anmeldung aufgenommen werden konnte.

In Anlehnung an die ständige Rechtsprechung hob die Juristische Kammer hervor, daß eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 1 im Ermessen der zuständigen Stellen liege und daß die Interessen der auf optimalen Schutz bedachten Anmelder gerecht gegen das Rechtssicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit abzugrenzen seien. Die Kammer wandte diesen Grundsatz auch auf den vorliegenden Fall an und gab dem Antrag auf Hinzufügung eines fünften Prioritätsanspruchs statt. Sie trug dabei dem Umstand Rechnung, daß der Beschwerdeführer rechtzeitig vorsorglich eine zweite Anmeldung eingereicht hatte, in der er die Priorität der weggelassenen britischen Anmeldung beanspruchte. Durch diese "Hilfsanmeldung" seien Dritte über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens unterrichtet worden. Zudem sei die Öffentlichkeit über den Umfang des europäischen Schutzbegehrens in bezug auf den Gegenstand lückenlos unterrichtet gewesen, weil die in

der versehentlich weggelassenen Prioritätsanmeldung offenbarten Beispiele in der ersten und der dritten Prioritätsanmeldung enthalten gewesen seien. Die Kammer berücksichtigte schließlich auch, daß der Anmelder nach der Entdeckung der Unrichtigkeit unverzüglich tätig geworden war und sich das Patenterteilungsverfahren einschließlich der Veröffentlichung der Anmeldung nach 18 Monaten in keiner Weise verzögerte.

7. Einreichen der Prioritätsunterlagen

In **J 1/80** (ABl. 1980, 289) wurde festgestellt, daß R. 38 (3) EPÜ den Anmeldern europäischer Patentanmeldungen erlaubt, die beglaubigten Prioritätsunterlagen jederzeit vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätstag einzureichen. Nach dem Übereinkommen liege erst dann ein Mangel vor, wenn die Prioritätsunterlagen bei Ablauf dieser Frist noch nicht eingereicht sind. Der Mangel kann daher erst nach Ablauf dieser Frist festgestellt werden, und es muß dem Anmelder Gelegenheit gegeben werden, diesen Mangel innerhalb einer weiteren Frist (Art. 91 (2) EPÜ, R. 41 (1) EPÜ, R. 84 EPÜ) zu beseitigen. Ein Rechtsverlust tritt nur ein, wenn der Anmelder von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht.

In der Sache **J 11/95** war eine Euro-PCT-Anmeldung eingereicht worden. Der Anmelder konnte die Prioritätsunterlage weder beim Eintritt in die regionale Phase noch nach Erhalt einer Mitteilung nach R. 41 (1) EPÜ einreichen, in der ihn das EPA dazu aufgefordert hatte.

Die Juristische Beschwerdekammer hob hervor, daß nach R. 17.1 a) PCT der Anmelder eine beglaubigte Abschrift der nationalen Anmeldung, deren Priorität er beanspruche, spätestens 16 Monate nach dem Prioritätsdatum beim Internationalen Büro einzureichen habe, sofern sie nicht schon beim Anmeldeamt eingereicht worden sei. Werde dieses Erfordernis nicht erfüllt, so könne jeder Bestimmungsstaat den Prioritätsanspruch unberücksichtigt lassen (R. 17.1 c) PCT). Das EPÜ mache von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch.

R. 104b (3) EPÜ besage folgendes: Ist die Prioritätsunterlage nach Art. 88 (1) EPÜ und R. 38 EPÜ bei Ablauf der Frist von 21 oder 36 Monaten für den Eintritt in die regionale Phase noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, sie innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen. Kommt er der Aufforderung nicht nach, so erlischt der Prioritätsanspruch. Im vorliegenden Fall habe die Eingangsstelle daher nach Art. 91 (3) EPÜ und R. 69 EPÜ zu Recht festgestellt, daß der Prioritätsanspruch für diese Patentanmeldung erloschen sei.

Die Kammer führte weiter aus, daß die Öffentlichkeit ein Interesse daran habe zu erfahren, ob und inwieweit ein Prioritätsanspruch begründet sei. In diesem Zusammenhang stellten die R. 38 (3) EPÜ und R. 104b (3) EPÜ sicher, daß eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung innerhalb einer bestimmten Frist nach der Veröffentlichung oder dem Eintritt in die regionale Phase Dritten zugänglich gemacht werde, die Akteneinsicht beantragten. In der vorliegenden Sache sei dieser Zweck verfehlt worden, da eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung durch einen anderen Anmelder unter Bezugnahme auf seine eigene internationale Anmeldung eingereicht worden sei. Offensichtlich hätte die Anmeldeakte des Beschwerdeführers keinen Zugang zu diesem Dokument gewährt, da es in einer völlig anderen Akte enthalten gewesen sei.

8. Anwendbarkeit des Artikels 110 (3) EPÜ

Falls der Beschwerdeführer auf eine Aufforderung nach Art. 110 (2) EPÜ nicht rechtzeitig antwortet, gilt eine europäische Patentanmeldung auch dann nach Art. 110 (3) EPÜ als zurückgenommen, wenn die Beschwerde formale Punkte betrifft, denn der Devolutiveffekt der Beschwerde erfaßt die ganze Anmeldung (**J 29/94**, ABl. 1998, 147; s. S. 570).

9. Veröffentlichung der Anmeldung

In **J 5/81** (ABl. 1982,155) wurde festgestellt, daß durch den gemäß R. 48 (1) EPÜ festzulegenden Stichtag für den Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung nach Art. 93 EPÜ dem Anmelder eine zeitliche Mindestfrist gegeben wird, innerhalb deren er durch Zurücknahme der Anmeldung ihre Veröffentlichung verhindern kann. Wird die Anmeldung erst nach dem Stichtag zurückgenommen, so ist dies dem Anmelder nicht mehr gewährleistet. Dennoch ist dem EPA die Verhinderung der Veröffentlichung rechtlich erlaubt und liegt in seinem Ermessen.

B. Prüfungsverfahren

1. Prüfungsantrag

Nach Art. 94 (1) EPÜ prüft das Europäische Patentamt auf schriftlichen Antrag, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen. Nach Art. 94 (2) EPÜ kann der Prüfungsantrag ab Einreichung der Anmeldung bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist.

In **J 12/82** (ABl. 1983, 221) befand die Kammer, die eindeutige Formulierung des Art. 94 EPÜ lasse eine extensive Auslegung nicht zu. Dieser Artikel schreibe vor, daß der Prüfungsantrag schriftlich und innerhalb einer bestimmten Frist zu stellen sei und die Prüfungsgebühr innerhalb derselben Frist entrichtet werden müsse. Sie wies darauf hin, daß die Verfasser des Übereinkommens, d. h. die Vertragsstaaten, den fristgerecht gestellten Prüfungsantrag mit weitreichende Wirkungen ausgestattet hätten. Er könne nicht mehr zurückgenommen werden (Art. 94 (2) EPÜ letzter Satz), werde er aber verspätet gestellt, so gelte die Patentanmeldung automatisch als zurückgenommen (Art. 94 (3) EPÜ). Die Kammer war der Auffassung, die Zahlung der Prüfungsgebühr innerhalb der in Art. 94 (2) EPÜ und R. 85b EPÜ vorgesehenen Fristen könne für sich genommen kein Ersatz für die rechtzeitige Stellung des Prüfungsantrags sein. Heute ist im EPA-Formblatt 1001.1 für den Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents auch der schriftliche Prüfungsantrag enthalten.

Wird für die Erteilung eines europäischen Patents kein Prüfungsantrag gestellt, so gilt diese Anmeldung mit Ablauf der in Art. 94 (2) EPÜ genannten Frist und nicht erst mit Ablauf der Nachfrist nach R. 85b EPÜ als zurückgenommen, so die Entscheidung in der Sache **J 4/86** (ABl. 1988, 119). In einem solchen Fall sei daher eine erst nach Ablauf der erstgenannten Frist fällig gewordenen Jahresgebühr zurückzuerstatten.

Im Verfahren **J 25/92** stellte die Kammer fest, daß der Anmelder bei einer europäischen Patentanmeldung insofern, als die Verwendung der EPA-Formblätter vorgeschrieben sei, lediglich darauf zu achten habe, die Prüfungsgebühr rechtzeitig zu entrichten, da die erste Bedingung - schriftlich und innerhalb einer bestimmten Frist gestellter Antrag - automatisch erfüllt sei. Das bedeutet, daß die rechtzeitige Zahlung dieser Gebühr tatsächlich den Prüfungsantrag bildet.

2. Stadium vor der Sachprüfung

2.1 Mitteilungen nach Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ

Hat ein europäischer Patentanmelder den Prüfungsantrag gestellt, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn das EPA gemäß Art. 96 (1) EPÜ nach Übersendung des Recherchenberichts auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die europäische Patentanmeldung **aufrechterhält**. Darüber hinaus sieht R. 51 (1) EPÜ vor, daß das EPA dem Anmelder in dem Bescheid nach Art. 96 (1) EPÜ anheimstellt, zu dem europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen und gegebenenfalls die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.

In **J 8/83** (ABl. 1985, 102) und **J 9/83** stellte die Kammer fest, daß der Anmelder Anspruch auf die Aufforderungen nach Art. 96 (1) EPÜ und R. 51 (1) EPÜ hat, wenn für eine internationale Anmeldung, die als europäische Anmeldung gilt, ein zusätzlicher europäischer Recherchenbericht erstellt werden muß. Da bei einer solchen internationalen Anmeldung die Zuständigkeit für die Prüfung der Anmeldung erst dann auf die Prüfungsabteilung übergeht, wenn der Anmelder nach Art. 96 (1) EPÜ erklärt hat, daß er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält, kann er die Rückerstattung der Prüfungsgebühr verlangen, wenn er auf die Aufforderung nach Art. 96 (1) EPÜ hin seine Anmeldung zurücknimmt oder verfallen läßt.

Die Kammer wies darauf hin, daß Art. 96 (1) EPÜ und R. 51 (1) EPÜ eindeutig im Interesse der Anmelder, der Dritten und des EPA liegen, da sie die Anmelder dazu ermutigen, ihre Anmeldungen vor Beginn der Sachprüfung anhand des europäischen Recherchenberichts kritisch und realistisch zu überprüfen. Die dem Anmelder vom EPA eingeräumte Möglichkeit, die nicht unbeträchtliche Prüfungsgebühr zurückzuerhalten, wenn er die Anmeldung in diesem Stadium zurücknimmt oder verfallen läßt, bietet einen zusätzlichen Anreiz zur Zurücknahme von Anmeldungen, die nicht aussichtsreich erscheinen.

2.2 Änderungen nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts (Regel 86 (2) EPÜ)

Vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts darf der Anmelder die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen der europäischen Patentanmeldung nicht ändern, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist (R. 86 (1) EPÜ).

In **J 10/84** (ABl. 1985, 71) stellte die Kammer fest, daß der allgemeine Zweck der R. 86 (2) EPÜ darin bestehe, dem europäischen Anmelder die Möglichkeit zu geben, von sich aus Änderungen vorzunehmen, um dem europäischen Recherchenbericht Rechnung zu tragen.

Nach Erhalt des Europäischen Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern (R. 86 (2) EPÜ). Da er außerdem nach R. 51 (1) EPÜ das Recht hat, in diesem Stadium zum europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen, darf er erwarten, daß ihm die Prüfungsabteilung im ersten Prüfungsbescheid auf seine Stellungnahme antwortet. Das kann für ihn vorteilhaft sein, da er ja zusammen mit seiner Erwiderung auf diesen Bescheid Änderungen einreichen darf (R. 86 (3) EPÜ) (vgl. **J 8/83** (ABl. 1985, 102) und **J 9/83**).

In **J 6/96** wies die Juristische Beschwerdekammer darauf hin, daß ein Nicht-PCT-Anmelder, der ein europäisches Patent beantragt, nach R. 86 (1) EPÜ seine Patentanmeldung vor Erhalt des Recherchenberichts nicht ändern darf. Hingegen ist dies einem Anmelder, der eine PCT-Anmeldung eingereicht hat, sogar noch nach Ablauf der in R. 104b (1) EPÜ (neue R. 107 EPÜ) vorgesehenen 21- oder 31-Monatsfrist gestattet. Gemäß Art. 157 (1) EPÜ tritt der internationale Recherchenbericht nach Art. 18 PCT an die Stelle des europäischen Recherchenberichts. Daher hat ein PCT-Anmelder, der ein europäisches Patent beantragt, nicht nur die Möglichkeit, nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts beim Internationalen Büro Änderungen zu beantragen (Art. 19 PCT und R. 46 PCT), sondern er kann dem EPA auch geänderte Patentansprüche unterbreiten, sobald ihm der internationale Recherchenbericht übermittelt wurde. Für einen PCT-Anmelder folgt somit die Möglichkeit, die Ansprüche vor jedem Bestimmungssamt zu ändern (Art. 28 PCT) lediglich aus dem Umstand, daß er sich in einem anderen Verfahrensabschnitt befindet. Daraus ergibt sich, daß ein PCT-Anmelder tatsächlich mehr Zeit hat, seine Ansprüche zu ändern als ein Nicht-PCT-Anmelder.

2.3 Nichtbeantwortung der Aufforderung nach Artikel 96 (1) EPÜ (Artikel 96 (3) EPÜ)

Nach Art. 16 EPÜ ist die Eingangsstelle für eine europäische Patentanmeldung nur solange zuständig, bis ein Prüfungsantrag gestellt worden ist oder der Anmelder gemäß Art. 96 (1) EPÜ erklärt hat, daß er die Anmeldung aufrechterhält. Möchte der Anmelder die Anmeldung nicht aufrechterhalten, kann er es einfach unterlassen, rechtzeitig auf die Aufforderung zu antworten; nach Art. 96 (3) EPÜ gilt die Patentanmeldung damit als zurückgenommen.

In **J 33/86** (ABl. 1988, 84) befand die Kammer, wenn der Anmelder den Prüfungsantrag stelle und die Prüfungsgebühr zahle, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen sei, es aber unterlasse, innerhalb der in Art. 96 (1) EPÜ genannten Frist zu erklären, ob er seine Anmeldung aufrechterhalten wolle, gelte die Anmeldung nach Art. 96 (3) EPÜ als zurückgenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibe die Eingangsstelle für die Prüfung der Anmeldung zuständig (vgl. Art. 16 EPÜ).

Art. 16 EPÜ wurde im Jahr 2000 revidiert, wobei die revidierte Fassung nach Art. 6 der Revisionsakte vorläufig anwendbar ist.

3. Sachprüfung

3.1 Erste Aufforderung und weitere Aufforderungen nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ

Zweck der Prüfung ist es sicherzustellen, daß die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen der einschlägigen Artikel des EPÜ und Regeln der Ausführungsordnung genügen.

Ergibt die Prüfung einer europäischen Patentanmeldung, daß diese Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung gemäß Art. 96 (2) EPÜ den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung und so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern liegt eine **weitere Aufforderung** zur Stellungnahme im Ermessen der Prüfungsabteilung. Aus den Worten "so oft wie erforderlich" geht hervor, daß die Prüfungsabteilung über einen Ermessensspielraum verfügt, von dem sie nach Lage des Einzelfalles objektiv Gebrauch machen muß. Nach Art. 113 (1) EPÜ ist es jedoch nicht erforderlich, dem Anmelder wiederholt Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vorbringen der Prüfungsabteilung zu äußern, wenn die entscheidenden Einwände gegen die Erteilung des europäischen Patents bestehen bleiben. Eine weitere Aufforderung zur Stellungnahme nach einem begründeten Bescheid, bei dem Mängel festgestellt wurden, ist nur dann angebracht, wenn es in Anbetracht der Erwidierung des Anmelders aussichtsreich erscheint, das Prüfungsverfahren durch die Erteilung eines Patents zu beenden (siehe **T 84/82**, ABl. 1983, 451, **T 161/82** ABl. 1984, 551, **T 162/82** ABl. 1987, 533, **T 243/89**, **T 300/89**, ABl. 1991, 480, **T 793/92**, **T 516/93**).

In **T 640/91** (ABl. 1994, 918) stellte die Kammer fest, daß mit den Worten "so oft wie erforderlich" implizit anerkannt werde, daß unter bestimmten Umständen die Prüfungsabteilung rechtlich dazu **verpflichtet** sei, vor Erlaß einer Entscheidung den Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern. Im Hinblick auf Art. 113 (1) EPÜ bestehe seitens der Prüfungsabteilung eine "notwendige" rechtliche Verpflichtung, einen Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern, bevor eine ihn beschwerende Entscheidung getroffen werde, deren sofortiger Erlaß damit begründet werde, daß der Anmelder bei seinen vorhergehenden Stellungnahmen Gutgläubigkeit habe vermissen lassen. Die Kammer wies darauf hin, daß es grundsätzlich nicht Aufgabe einer Prüfungsabteilung sei, die Kooperationsbereitschaft oder die Gutgläubigkeit eines Anmelders zu beurteilen, wenn sie darüber entscheide, ob sie ihn in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 96 (2) EPÜ zu weiteren Stellungnahmen auffordern solle. Die Ausübung dieses Ermessens hänge in erster Linie davon ab, ob es aussichtsreich erscheine, daß eine solche Aufforderung zur Erteilung des Patents führe (s. auch **T 855/90**, in der die Beschwerdekammer feststellte, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen in fehlerhafter Weise ausgeübt hatte).

In **T 802/97** hielt die Kammer folgendes fest: Wenn die Prüfungsabteilungen Art. 96 (2) EPÜ anwenden, um im Einzelfall zu entscheiden, ob sie dem Anmelder eine weitere Gelegenheit zur Einreichung von Stellungnahmen oder Änderungen geben wollen, bevor sie die

Anmeldung nach einem einzigen amtlichen Bescheid zurückweisen, sollten sie der in den Richtlinien für die Prüfung im EPA beschriebenen Praxis folgen und den Anmelder, der einen **ernstzunehmenden Versuch** gemacht hat, sich mit den Einwänden des Prüfers auseinanderzusetzen, zuvor **warnend darauf hinweisen**, z. B. durch einen Anruf oder einen kurzen weiteren Bescheid, daß die Anmeldung zurückgewiesen werden wird, wenn nicht überzeugendere neue Argumente oder geeignete Änderungen innerhalb einer bestimmten Frist vorgelegt werden. Nur wenn sich der Anmelder nicht ernsthaft mit den Einwänden befaßt hat, die die Prüfungsabteilung in ihrem ersten Bescheid erhoben hat, sollte sie eine sofortige Zurückweisung der Anmeldung ins Auge fassen. Dies sollte jedoch die Ausnahme bleiben (s. Richtlinien C-VI, 4.3).

In dem der Kammer vorliegenden Fall betrafen die einzigen konkreten Einwände, die im Bescheid der Prüfungsabteilung erhoben wurden, den Art. 84 EPÜ (Klarheit). Gleichzeitig hieß es darin, daß eine vollständige Prüfung der Ansprüche auf Patentierbarkeit nach Art. 52 (1) EPÜ zu diesem Zeitpunkt nicht als ökonomisch angesehen und erst dann vorgenommen werde, nachdem diese und andere Einwände durch entsprechende Änderungen ausgeräumt worden seien. Die im Anschluß an diese Bemerkung erhobenen weiteren Einwände nach Art. 52 (1) EPÜ wurden ausdrücklich nur als "vorläufige Stellungnahme" bezeichnet. Die Kammer bemerkte dazu, daß die Prüfungsabteilung durch diese Äußerungen den Eindruck erweckt habe, der Anmelder brauche sich in seiner Erwiderung nur mit den Einwänden nach Art. 84 EPÜ zu befassen, da die endgültige Prüfung auf Patentierbarkeit bis zur Ausräumung dieser Einwände aufgeschoben werde.

Nach Auffassung der Kammer stellte die Erwiderung des Anmelders einen ernstzunehmenden Versuch dar, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Deshalb war die sofortige Zurückweisung der Anmeldung ohne vorherige Warnung des Anmelders im Hinblick auf Art. 96 (2) EPÜ ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der R. 67 EPÜ.

Auch in **T 89/93** befand die Kammer, daß die Prüfungsabteilung eine Anmeldung nicht schon nach einem einzigen Bescheid zurückweisen dürfe, wenn sich der Anmelder **ernsthaft** um Beseitigung der darin gerügten Mängel **bemüht** habe und die Fortsetzung des Verfahrens aller Voraussicht nach zu einem positiven Ergebnis führen könnte. In Anlehnung an die Entscheidung **T 908/91** entschied die Kammer jedoch, daß eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit entspreche.

In **T 79/91** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Zurückweisung der Anmeldung nach einem einzigen Bescheid nicht gegen Art. 96 (2) EPÜ verstoße, weil auch ein weiterer Bescheid wahrscheinlich zu keinem positiven Ergebnis geführt hätte.

In **T 63/93** stellte die Kammer fest, daß eine Patentanmeldung nach dem ersten Bescheid zurückgewiesen werden kann, wenn der Anmelder die Prüfungsabteilung mit seiner Stellungnahme nicht überzeugen konnte; dies gilt vor allem dann, wenn der beanspruchte Gegenstand nicht wesentlich geändert wurde (s. auch **T 66/83**, **T 304/91**).

3.2 Inhalt eines Bescheids nach Artikel 96 (2) EPÜ (Regel 51 (3) EPÜ)

Für das Verfahren nach Art. 96 (2) EPÜ gilt, daß alle in diesem Rahmen ergehenden Bescheide der Prüfungsabteilung "zu begründen sind, wenn die Prüfung ergibt, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt; dabei sollen **alle Gründe** zusammengefaßt werden, die der Erteilung des Patents **entgegenstehen**" (R. 51 (3) EPÜ). Außerdem fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder so oft wie erforderlich auf, eine Stellungnahme einzureichen.

In **T 5/81** (ABl. 1982, 249) machte der Beschwerdeführer geltend, in dem einzigen ihm zugesandten Bescheid habe der Prüfer nicht zu Anspruch 5 Stellung genommen. Diese Unterlassung stelle einen Verstoß gegen Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 (3) EPÜ dar. Die Kammer stellte fest, daß eine Beschwerde nur eine im Sinne des Art. 106 (1) EPÜ beschwerdefähige Entscheidung, nicht jedoch vorbereitende Handlungen zum Gegenstand haben kann. Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 (3) EPÜ beträfen jedoch ausschließlich **das Vorverfahren**. Eventuelle Verstöße gegen diese Vorschriften könnten höchstens in Betracht gezogen werden, wenn sie sich auf die Entscheidung über die Zurückweisung auswirken würden, etwa im Falle eines Verstoßes gegen Art. 113 (1) EPÜ. Der Einwand des Beschwerdeführers sei jedoch nicht nur aus diesem Grund gegenstandslos. Der Prüfer habe sehr wohl zum Inhalt des fraglichen Anspruchs Stellung genommen und dabei auf die Möglichkeit hingewiesen, auf der Grundlage dieses Anspruchs einen unabhängigen Anspruch zu formulieren. Da der Beschwerdeführer von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht habe, sei die Prüfungsabteilung bei der Begründung der Zurückweisung der Anmeldung nicht verpflichtet gewesen, auf diesen Punkt einzugehen. Der diesbezügliche Hinweis in den Entscheidungsgründen gehöre nicht zu den die Entscheidung tragenden Überlegungen; er sollte nur deutlich machen, daß sich die Prüfungsabteilung dessen bewußt war, daß die Anmeldung möglicherweise patentierbare Sachverhalte enthalten könnte. Daß unter diesen Umständen eine Zurückweisung erfolgt sei, stelle keinen Anfechtungsgrund dar.

In **T 161/82** (ABl. 1984, 551) wies die Kammer darauf hin, daß unterschieden werden muß zwischen den Gründen, auf die eine Entscheidung gestützt ist (d. h. die Erfordernisse des EPÜ, die von der Anmeldung oder der Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, nicht erfüllt werden) und der Begründung, in der ausführlich dargelegt ist, warum die Prüfungsabteilung vom Vorliegen solcher Gründe überzeugt ist (vgl. R. 51(3) EPÜ). Art. 113 (1) EPÜ schreibe nicht vor, daß dem Anmelder wiederholt Gelegenheit geben werden müsse, sich zu dem Vorbringen der Prüfungsabteilung zu äußern, wenn die entscheidenden Einwände gegen die Erteilung des europäischen Patents die gleichen blieben, abgesehen von einigen zusätzliche Bemerkungen zu den Argumenten des Anmelders, die die Prüfungsabteilung nicht zu überzeugen vermochten. In der Sache **T 568/89** befand die Kammer, ob die Begründung zutreffend gewesen sei, sei eine Beurteilungssache und keine Verfahrensfrage.

In **T 20/83** (ABl. 1983, 419) wurde festgestellt, die Prüfungsabteilung sei nach Art. 96 (2) EPÜ verpflichtet, dem Anmelder sämtliche Patentierungshindernisse mitzuteilen. Damit waren aber die im Übereinkommen selbst festgelegten Voraussetzungen der Patentierbarkeit gemeint. Die Rechtsbeständigkeit eines Patents in verschiedenen Vertragsstaaten gehört hingegen nicht zu den im Übereinkommen aufgeführten unmittelbaren Voraussetzungen (vgl. **T 830/91**,

ABl. 1994, 728).

In **T 98/88** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß R. 51 (3) EPÜ nicht zwingend festlegt, daß in den Bescheiden nach Art. 96 (2) EPÜ **alle** der Erteilung des Patents **entgegenstehenden Gründe** zusammenzufassen sind. Nach Ansicht der Beschwerdekammer stand in der vorliegenden Sache das Zurückstellen der Prüfung gemäß Art. 52 EPÜ bis zum Vorliegen einer deutlichen Anspruchsfassung nicht in Widerspruch zu R. 51 (3) EPÜ.

3.3 Änderungen nach Erhalt des ersten Bescheids (Regel 86 (3) EPÜ)

Nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen in seiner Erwiderung auf diesen Bescheid **noch einmal** ändern. Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden (R. 86 (3) EPÜ).

In **T 229/93** entschied die Kammer, im vorliegenden Fall hätte die Prüfungsabteilung eher in Erwägung ziehen sollen, ihre Zustimmung zu den Änderungen nach R. 86 (3) EPÜ zu verweigern. Die Einreichung solcher Änderungen nach Ablauf der Frist zur Erwiderung auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung in Form einer kompletten Neuschrift der Beschreibung habe nämlich gegen den Grundsatz der Verfahrensökonomie verstoßen (vgl. **T 113/92**).

In **T 300/89** (ABl. 1991, 480) wies die Kammer darauf hin, daß auch wenn sich die Prüfungsabteilung Änderungen vorstellen kann, die die Erteilungsaussichten verbessern könnten, es dem Anmelder obliegt, in seiner Erwiderung auf den ersten Bescheid nach Art. 96 (2) EPÜ, in dem die Prüfungsabteilung Einwände erhoben hat, gegebenenfalls (auch im Wege von Hilfsanträgen) Änderungen vorzuschlagen, die diese Einwände ausräumen. Diese Änderungen können vom Anmelder in seiner Stellungnahme zur ersten Mitteilung der Prüfungsabteilung (Art. 96 (2) EPÜ) vorgeschlagen werden, wenn dort Einwände erhoben worden sind (**T 599/92**). Zwar sei der Anmelder berechtigt, jederzeit eine mündliche Verhandlung zu beantragen, führte die Kammer weiter aus, wolle er aber nicht riskieren, daß eine abschlägige Entscheidung ergehe, ohne daß eine mündliche Verhandlung angesetzt worden sei, so sollte er spätestens in seiner Erwiderung auf solch einen (hier: ersten) Bescheid gemäß Art. 96 (2) EPÜ einen Antrag auf mündliche Verhandlung stellen.

3.4 Zulässigkeit von Änderungen nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid

Gemäß R. 86 (3) EPÜ, letzter Satz kann eine europäische Patentanmeldung nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung nur noch mit deren Zustimmung geändert werden. Der Prüfungsabteilung wird daher insoweit ein **Ermessen** eingeräumt.

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA muß eine Prüfungsabteilung bei der Ausübung dieses Ermessens **allen** im jeweiligen Fall **rechtserheblichen Faktoren** Rechnung tragen. Sie muß insbesondere das Interesse des Anmelders an einem hinreichenden Schutz seiner Erfindung und das seitens des EPA bestehende Interesse an einer effizienten und zügigen Erledigung des Prüfungsverfahrens

gegeneinander abwägen. Über die Art und Weise, in der die Prüfungsabteilung ein derartiges Ermessen ausgeübt hat, sollte eine Beschwerdekammer sich zudem nur hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt hat und damit das ihr eingeräumte Ermessen überschritten hat; die Kammer verwies in **T 237/96** hierzu insbesondere auf **G 7/93** (ABl. 1994, 775, Nr. 2.5 und 2.6 der Entscheidungsgründe) und auf **T 182/88** (ABl. 1990, 287, Nr. 3 und 4 der Entscheidungsgründe).

In **T 43/83** stellte die Kammer fest, daß es nach R. 86 (2) und (3) EPÜ dem Anmelder frei steht, seine Patentanmeldung von sich aus zweimal zu ändern. Im vorliegenden Fall hatte der Anmelder von diesen beiden Möglichkeiten keinen Gebrauch gemacht. Nach R. 86 (3) EPÜ war zu weiteren Änderungen die Zustimmung der Prüfungsabteilung erforderlich, so daß es dieser völlig frei stand, nach Erlaß des ersten Bescheids über die Anmeldung zu entscheiden und sie ausschließlich aus bereits im ersten Bescheid aufgeführten Gründen zurückzuweisen, womit auch Art. 113 (1) EPÜ Genüge getan war.

In **T 951/97** erklärte die Kammer, ob die Prüfungsabteilung ihre Zustimmung erteile, sei in ihr Ermessen gestellt und hänge von den Umständen des konkreten Einzelfalls, von der Art der Gründe, aus denen eine Änderung beantragt werde, sowie von dem Verfahrensstadium ab. Eine Änderung lasse sich in einem früheren Stadium leichter durchsetzen als in einem späteren Stadium (vgl. **T 529/94**, **T 76/89**).

In **T 1105/96** (ABl. 1998, 249) stellte die Kammer fest, daß es im Ermessen der Prüfungsabteilung liegt, ob sie nach der Erwiderung auf ihren ersten Bescheid eingereichte Haupt- oder Hilfsanträge zuläßt (R. 86 (3) EPÜ). Ein solches Ermessen müsse dem Gesetz entsprechend ausgeübt werden und die entscheidenden Umstände des konkreten Einzelfalls berücksichtigen. Teile eine Prüfungsabteilung, wie im vorliegenden Fall, mit, sie halte einen weiteren Antrag mit einer geänderten Fassung des Hauptanspruchs einer Anmeldung für gewährbar, seien Umstände nur schwer vorstellbar, unter denen sie in rechtsfehlerfreier Ausübung ihres Ermessens die Zulässigkeit eines derartigen Antrags verneinen könne. Im vorliegenden Fall stellte die von vornherein bekundete Absicht, den Hilfsantrag zurückzuweisen, wenn der Anmelder nicht auf alle früheren Anträge verzichtete, zweifellos einen Verfahrensmißbrauch und einen Mißbrauch des der Prüfungsabteilung durch R. 86 (3) EPÜ eingeräumten Ermessens dar, und damit auch einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von R. 67 EPÜ.

In **T 166/86** (ABl. 1987, 372) entschied die Kammer, daß nach R. 86 (3) EPÜ weitere Änderungen - und damit auch die Vorlage eines gesonderten Anspruchssatzes für einen Vertragsstaat - nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden könnten (vgl. Rechtsauskunft Nr. 4/80, ABl. 1980, S. 48). Die Prüfungsabteilung habe die Entscheidung über ihre Zustimmung zur beantragten Änderung nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. Dabei habe sie insbesondere das Interesse des Amtes an einer zügigen Erledigung des Verfahrens gegen das Interesse des Anmelders, ein in allen Vertragsstaaten rechtsbeständiges Patent zu erhalten, gegeneinander abzuwägen. Die Prüfungsabteilung dürfe ihre Zustimmung zu einer Änderung nicht versagen, wenn der Anmelder aus triftigen Gründen erst so spät in der Lage gewesen sei, die Änderung zu beantragen, oder wenn die beantragte Änderung für ihn ersichtlich wesentlich sei und ihre

Berücksichtigung keine nennenswerte Verzögerung des Erteilungsverfahrens zur Folge habe. Letzteres war nach Ansicht der Kammer hier der Fall.

In **T 182/88** (ABl. 1990, 287) und in **T 166/86** (ABl. 1987, 372) entschied die Kammer, daß der in einem späten Verfahrensstadium vorgelegte gesonderte Anspruchssatz unter den gegebenen Umständen zulässig war. Sie fügte hinzu, daß bei der Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens der Gesichtspunkt der Benutzerfreundlichkeit des EPA keine Rolle spielen darf; die Bereitschaft, den Verfahrensbeteiligten entgegenzukommen, dürfe nicht mit ordnungsgemäßer Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens verwechselt werden. Sie war zudem der Auffassung, wenn eine Entscheidung von der Ausübung eines Ermessens abhängt, sei diese Entscheidung zu **begründen**.

In **T 872/90** entschied die Kammer, weder die Bemerkung "daß der Anmelder den Anspruch bereits einmal geändert hat" noch ein Verweis auf R. 86 (3) EPÜ könnten als Begründung angesehen werden, da derartige Aussagen lediglich einen Hinweis auf das der Prüfungsabteilung von der obengenannten Regel eingeräumte Ermessen darstellten.

3.5 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand

Geänderte Patentansprüche, die sich auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen und die mit den ursprünglich eingereichten Ansprüchen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind, müssen nach der neuen R. 86 (4) EPÜ, die am 1. Juni 1995 in Kraft getreten ist, als unzulässig zurückgewiesen werden.

In **T 442/95** hatte die Prüfungsabteilung zu Beginn der Sachprüfung einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit im Hinblick auf die Ansprüche in der eingereichten Fassung erhoben, da sich diese auf drei verschiedene Gruppen von Erfindungen bezogen. Später reichten die Beschwerdeführer geänderte Ansprüche ein, die sich auf den Gegenstand einer dieser drei Gruppen stützten. Diese Ansprüche wies die Prüfungsabteilung wegen mangelnder Neuheit zurück. Im Beschwerdeverfahren legten die Beschwerdeführer neue Ansprüche vor, die sich auf Gegenstände stützten, die nicht in den eingereichten Ansprüchen enthalten waren. Sie brachten vor, daß die Beschreibung des neu beanspruchten Gegenstandes in der Beschreibung enthalten sei. Nach Auffassung der Kammer ist der nun beanspruchte Gegenstand nicht recherchiert worden und war mit den ursprünglich beanspruchten und recherchierten Gruppen von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden. In diesem Stadium brauchte nicht untersucht zu werden, ob die Anmeldung in der eingereichten Fassung einen solchen Anspruch stützt, da der Anspruch nach R. 86 (4) EPÜ nicht zulässig war. Die Beschwerdeführer konnten den Gegenstand eines solchen Anspruchs nur in Form einer Teilanmeldung weiterverfolgen.

In der Entscheidung **T 613/99** vertrat das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde die Auffassung, daß sich der Erfindungsgegenstand der Ansprüche 1 und 2 der internationalen Anmeldung auf Tätigkeiten beziehe, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien. Gemäß R. 39.1 iii) PCT führte es keine Recherche für diese beiden Ansprüche durch und erstellte einen internationalen Recherchenbericht zu den übrigen Ansprüchen. Nachdem die Prüfungsabteilung in einem späteren Bescheid festgestellt hatte, daß die Ansprüche 1 und 2 unter Berücksichtigung der daran vorgenommenen Änderungen

nicht mehr einen von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand betreffen, reichte der Anmelder in Erwiderung einen neuen Anspruchssatz ein, der auf diese beiden Ansprüche beschränkt war. Daraufhin wies die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung mit der Erklärung zurück, daß nun die R. 86 (4) EPÜ Anwendung finde, da sich die geänderten Ansprüche auf einen Gegenstand bezögen, für den keine internationale Recherche durchgeführt worden sei.

Die Beschwerdekammer entschied, daß einer solchen Argumentation nicht gefolgt werden könne. Sie erklärte, daß die R. 86 (4) EPÜ auf eine besondere Situation abziele: Ein Gegenstand, der in der ursprünglichen Anmeldung zwar beschrieben, nicht aber beansprucht worden sei, sei infolgedessen nicht recherchiert worden; dieser Gegenstand erfülle nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung mit dem in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Gegenstand, und auf den Recherchenbericht hin reiche der Anmelder neue Ansprüche ein, die sich nur auf den nicht recherchierten Gegenstand bezögen. Die Patentierbarkeit dieser neuen Ansprüche könne nicht im Rahmen der ursprünglichen Anmeldung geprüft werden, da sonst von dem Grundsatz abgewichen würde, an den in **G 2/92** (ABl. 1993, 591) erinnert worden sei, wonach eine Erfindung nur geprüft werden könne, wenn für sie eine Recherchegebühr entrichtet worden sei.

Hier sei die Situation eine völlig andere. Der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Gegenstand sei bereits in der ursprünglichen Anmeldung beansprucht und somit recherchiert worden, auch wenn keine sinnvolle Recherche habe durchgeführt werden können. Außerdem sei der Erfindungsgegenstand der Ansprüche 1 und 2 in der vorliegenden Anmeldung im wesentlichen derselbe wie der der Ansprüche 1 und 2 in der ursprünglichen Anmeldung. Wenn die Prüfungsabteilung in einem solchen Fall eine Schlußfolgerung der Recherchenabteilung zu einem von der Recherche ausgeschlossenen Erfindungsgegenstand aufhebe, dann könne auf ihren Antrag eine sogenannte "zusätzliche" europäische Recherche durchgeführt werden.

In **T 443/97** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) vorgebracht, daß der geänderte Anspruch gegen die R. 86 (4) EPÜ verstoße.

Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß sich der geänderte Anspruch nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehe. Sie führte weiter aus, daß die R. 86 (4) EPÜ Fragen in bezug auf mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung betreffe. Aus der Mitteilung des EPA vom 1. Juni 1995 (ABl. 1995, 409) gehe ebenfalls klar hervor, daß die R. 86 (4) EPÜ das Prüfungsverfahren betreffe und insbesondere solche Fälle, in denen weitere von der Recherchenabteilung für uneinheitliche Gegenstände angeforderte Recherchegebühren nicht entrichtet worden seien. Zweck der R. 86 (4) EPÜ sei es, Änderungen auszuschließen, die zu einer Umgehung des Grundsatzes führten, daß für eine zur Prüfung gestellte Erfindung stets eine Recherchegebühr zu entrichten sei. Die Kammer stellte fest, daß die Einheitlichkeit der Erfindung ein administratives Erfordernis sei und daß den Ordnungszwecken dieses Erfordernisses gedient sei, wenn das Prüfungsverfahren abgeschlossen sei, d. h., wenn das Patent erteilt sei (siehe **G 1/91**, ABl. 1992, 253, Nummer 4.2). Aus diesem Grund sei die R. 86 (4) EPÜ für den vorliegenden Einspruch Fall nicht relevant.

3.6 Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ

Nach Art. 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

In **T 734/91** reichte die Anmelderin einen neuen Anspruchssatz ein, um alle im Bescheid der Prüfungsabteilung enthaltenen Einwände auszuräumen. Die Kammer bestätigte, daß der Anmelderin nicht mehrmals Gelegenheit zur Stellungnahme zu denselben Einwänden gegeben werden sollte. Wenn jedoch der Anmelder **guten Glaubens** versucht hat, die Beanstandungen der Prüfungsabteilung zu beseitigen, muß ihm gemäß Art. 113 (1) EPÜ unter Umständen Gelegenheit gegeben werden, zu den Gründen für die Zurückweisung der geänderten Ansprüche Stellung zu nehmen.

In der Sache **T 907/91** wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurück, ohne daß dem Anmelder die Gründe für das Nichteinverständnis mit den geänderten Unterlagen, die er nach Erhalt des ersten Prüfungsbescheids und nach der mündlichen Verhandlung eingereicht hatte, mitgeteilt wurden. Die Beschwerdekammer sah in dieser Verfahrensweise einen Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ, da die Prüfungsabteilung vor Erlaß der angefochtenen Entscheidung im schriftlichen oder mündlichen Verfahren hätte darlegen müssen, aus welchen Gründen sie ihre Zustimmung verweigert. Solche Gründe könnten formaler oder materiell-patentrechtlicher Natur gemäß den einschlägigen Bestimmungen sein. Es könnten aber auch Gründe zum Tragen kommen, die auf allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts beruhen (Art. 125 EPÜ), wie beispielsweise die Vorlage einer exzessiv hohen Anzahl von das Verfahren verschleppenden Änderungsanträgen seitens des Anmelders, die auf einem offensichtlichen Mißbrauch des Patenterteilungsverfahrens beruhen.

In **T 951/92** (ABl. 1996, 53) fügte die Beschwerdekammer dieser Rechtsprechung zusammenfassend hinzu, es sei Sinn und Zweck des Art. 113 (1) EPÜ sicherzustellen, daß, bevor die Zurückweisung einer Anmeldung aus Gründen der Nichterfüllung eines Erfordernisses des EPÜ erlassen wird, der Anmelder vom EPA **eindeutig** von den wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Gründen für die Feststellung der Nichterfüllung in Kenntnis gesetzt wird, damit er vor der Entscheidung weiß, daß die Anmeldung möglicherweise zurückgewiesen wird und aus welchem Grund dies geschehen könnte, und damit er eine angemessene Gelegenheit zur Stellungnahme zu solchen Gründen und/oder zur Einreichung von Änderungsvorschlägen erhält, um die Zurückweisung der Anmeldung zu verhindern. Der Begriff "Gründe" in Art. 113 (1) EPÜ sollte daher **nicht eng** ausgelegt werden. Insbesondere ist damit im Prüfungsverfahren nicht nur ein einzelner Grund für eine Beanstandung der Anmeldung im engeren Sinne eines Erfordernisses des EPÜ gemeint, das als nicht erfüllt angesehen wird. Unter dem Begriff "Gründe" sind vielmehr die **wesentlichen Gründe** sowohl rechtlicher als auch tatsächlicher Art zu verstehen, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen (**T 187/95**). Mit anderen Worten, der Anmelder muß vor Erlaß einer Entscheidung über die Gründe unterrichtet werden, die ihm vorgehalten werden, und er muß auch die Möglichkeit erhalten, darauf einzugehen. Sollte ein Bescheid gemäß R. 51 (3) EPÜ und nach Art. 96 (2) EPÜ nicht die wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Gründe darlegen, die zur Feststellung der Nichterfüllung eines Erfordernisses des EPÜ führen würden, so kann eine auf einer derartigen Feststellung beruhende Entscheidung nicht

erlassen werden, ohne gegen Art. 113 (1) EPÜ zu verstoßen, bis nicht ein Bescheid ergeht, der solch wesentliche Gründe enthält. Wenn eine Entscheidung ohne einen Bescheid mit solch wesentlichen Gründen erlassen wird, verstoße dies auch gegen Art. 96 (2) EPÜ, da es zur Vermeidung eines Verstoßes gegen Art. 113 (1) EPÜ "notwendig" sei, einen weiteren Bescheid herauszugeben (s. auch **T 520/94**, **T 750/94**, ABl. 1998, 32, **T 487/93**, **T 121/95**).

In **T 309/94** hatte die Prüfungsabteilung dem Beschwerdeführer (Anmelder) in ihrem letzten Bescheid vor der Entscheidung nach Einschätzung der Kammer zu verstehen gegeben, daß mit einer positiven Entscheidung, also der Erteilung eines Patents, zu rechnen sei, wenn geänderte Ansprüche in dem von der ersten Instanz angeregten Sinne eingereicht würden, was der Beschwerdeführer dann auch tat. Die Prüfungsabteilung erließ dann aber ohne weitere Mitteilung entgegen der Erwartung, die sie beim Beschwerdeführer geweckt hatte, eine Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung. Damit nahm sie dem Beschwerdeführer jede Möglichkeit, sich nochmals zu äußern oder Gegenargumente vorzubringen, und verstieß damit gegen Art. 113 EPÜ. Dies war ein wesentlicher Verfahrensmangel und rechtfertigte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Im Fall **T 92/96** stellte die Kammer fest, daß der Anmelder nach Erhalt eines ordnungsgemäß begründeten Bescheids der Prüfungsabteilung Gelegenheit hatte, sich zu den darin vorgebrachten Einwänden zu äußern, aber lediglich die Aufnahme einer **kleineren Berichtigung** in den Anspruch vorschlug. Eine solche Berichtigung konnte nichts an der Meinung der Prüfungsabteilung ändern, da die wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1, dem sie bereits die erfinderische Tätigkeit abgesprochen hatte, unverändert blieben. Vor diesem Hintergrund war absehbar, daß die Prüfungsabteilung nach Erhalt des Schreibens des Anmelders die Anmeldung zurückweisen würde, da der Anmelder sich nicht ernsthaft um die Ausräumung der Einwände bemüht hatte. Nach Auffassung der Kammer wurde der Anmelder also nicht überrumpelt. Die Prüfungsabteilung war nach dem EPÜ oder aufgrund des Grundsatzes des Vertrauensschutzes auch nicht dazu verpflichtet, einen weiteren Bescheid zu verfassen oder telefonisch mit dem Anmelder Rücksprache zu nehmen, um die von ihr bereits negativ beurteilte Frage der erfinderischen Tätigkeit nochmals zu erörtern. Damit lag seitens der Prüfungsabteilung insbesondere im Hinblick auf Art. 113 (1) EPÜ kein Verfahrensmangel vor, so daß dem auf R. 67 EPÜ gestützten Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht stattgegeben werden konnte.

In der Sache **T 946/96** stellte die Kammer fest, die anerkanntermaßen korrekte Vorgehensweise für den Fall, daß die Prüfungsabteilung sich gemäß R. 86 (3) EPÜ weigere, einer weiteren Änderung zuzustimmen, sei in den Richtlinien C-VI, 4.12 klar festgelegt: "Soll ein Änderungsantrag nach R. 86 (3) EPÜ abgelehnt werden, so muß der Anmelder gemäß Art. 113 (1) EPÜ zunächst einen Bescheid erhalten, in dem die Gründe für die Ablehnung dargelegt sind." Hier wurde dem Beschwerdeführer erstmals in der nun angefochtenen Entscheidung bedeutet, daß die Prüfungsabteilung nicht beabsichtigte, der Aufnahme der eingereichten Ansprüche zuzustimmen. Dies stelle einen wesentlichen Verfahrensfehler seitens der Prüfungsabteilung dar. Art. 113 EPÜ müsse auch dann beachtet werden, wenn die Zustimmung nach R. 86 (3) EPÜ verweigert werde, ganz unabhängig davon, wie viele Bescheide zuvor bereits erlassen wurden.

Verweigert die Prüfungsabteilung gemäß R. 86 (3) EPÜ ihre Zustimmung zu den zuletzt

eingereichten, geänderten Ansprüchen, führte die Kammer in **T 946/96** weiter aus, so führt dies nicht dazu, daß frühere Anspruchssätze automatisch wieder in das Verfahren aufgenommen werden, die gemäß R. 86 (3) EPÜ zu prüfen wären - es sei denn, daß der Anmelder sie als Hilfsanträge behandelt wissen will. Die korrekte Vorgehensweise wäre, daß die Prüfungsabteilung dem Anmelder die Gründe mitteilt, aus denen sie ihre Zustimmung zu dem letzten Anspruchssatz zu verweigern beabsichtigt, und sich erkundigt, ob sie auf dieser Grundlage eine Entscheidung erlassen soll. Hält der Anmelder dann seinen Antrag allein auf der Grundlage dieser Ansprüche aufrecht und können weitere Argumente des Anmelders die Prüfungsabteilung nicht überzeugen, dann muß sie eine Entscheidung erlassen, in der die **Gründe für die Verweigerung ihrer Zustimmung** nach R. 86 (3) EPÜ dargelegt sind. Die Anmeldung ist nach Art. 97 (1) EPÜ und Art. 78 (1) a) EPÜ zurückzuweisen, weil sie keine vom Anmelder gebilligten Ansprüche enthält.

In **T 802/97** vertrat die Kammer die Auffassung, daß eine Entscheidung, die auf mehrere Gründe gestützt werde, die Anforderungen des Art. 113 (1) EPÜ in bezug auf jeden dieser Gründe erfüllen müsse. Enthalte eine Entscheidung des EPA mehrere durch entsprechende Argumente und Beweismittel erhärtete Gründe, so sei es von grundlegender Bedeutung, daß die Entscheidung als Ganzes den zwingenden Erfordernissen des Art. 113 (1) EPÜ gerecht werde. Blicke es dem Spruchkörper überlassen zu entscheiden, welche dieser Gründe für die Entscheidung maßgebend sein sollten und welche nicht - wobei die letzteren dann den Anforderungen des Art. 113 (1) EPÜ nicht zu entsprechen brauchten -, so würde dies bei den Beteiligten nur zu Rechtsunsicherheit und Verwirrung führen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gebe es nur für obiter dicta, die nicht zu den Gründen gehörten, auf denen die Entscheidung beruhe.

In **T 275/99** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Erfordernisse des Art. 113 (1) EPÜ erfüllt seien, wenn die angefochtene Entscheidung sich ausschließlich auf Gründe, Tatsachen und Beweismittel stütze, die dem Beschwerdeführer bereits aus dem umfassenden internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) bekannt waren, der für die Beschreibung und die Patentansprüche einer internationalen Anmeldung, die genau der zurückgewiesenen europäischen Anmeldung entsprachen, erstellt und auf den in einem offiziellen Bescheid der Prüfungsabteilung verwiesen worden war.

3.7 Formlose Mitteilungen

3.7.1 Telefongespräche

In **T 300/89** (ABl. 1991, 480) befand die Kammer im Zusammenhang mit der Rüge des Beschwerdeführers, der Prüfer sei seiner Bitte um Rückruf nicht nachgekommen, daß die einschlägige Praxis in bezug auf formlose Rücksprachen in den Richtlinien klar dargelegt sei. Solche formlosen Rücksprachen und die diesbezügliche Praxis seien deutlich von dem durch Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 EPÜ geregelten förmlichen Prüfungsverfahren zu unterscheiden. Der Prüfer müsse die in sein Ermessen gestellte Entscheidung über eine solche formlose Rücksprache nach Maßgabe der Richtlinien unter Berücksichtigung der Umstände des konkreten Einzelfalls treffen. Werde das Ermessen, wie im vorliegenden Fall, nicht im Sinne des Anmelders ausgeübt, so könne diese Entscheidung ihrem Wesen nach keinen Verfahrensmangel darstellen, weil das Verfahren für solche Rücksprachen insofern formlos

sei, als es nicht durch das EPÜ geregelt werde und die darin vorgesehenen Verfahren lediglich ergänze. Dem Prüfer konnte jedenfalls nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß er den Beschwerdeführer nicht zurückgerufen hatte.

In **T 160/92** (ABl. 1995, 35) machte der Beschwerdeführer geltend, daß er in zwei Telefongesprächen mit dem beauftragten Prüfer zu der irrigen Annahme verleitet worden sei, daß vorerst keine Zurückweisung drohe, da der nächste Verfahrensschritt ein weiterer Bescheid sein werde. Die Kammer stellte fest, daß telefonische Rücksprachen zwischen Prüfern des EPA und Anmeldern unter gewissen Umständen zur Beschleunigung eines sonst langsamer ablaufenden Verfahrens beitragen können. In kritischen Situationen sollte man sich von solchen Gesprächen aber nicht zuviel versprechen, da es leichter als im schriftlichen Verfahren zu Mißverständnissen kommen könne, zumal einer der beiden Gesprächspartner vielleicht nicht auf die Erörterung des Falls vorbereitet sei. Aus gutem Grund sei das Verfahren vor dem EPA - von der mündlichen Verhandlung gemäß Art. 116 EPÜ einmal abgesehen - grundsätzlich als schriftliches Verfahren konzipiert. Außerdem sei der beauftragte Prüfer im Prüfungsverfahren (wie auch im Einspruchsverfahren) nur eines von drei Mitgliedern der Abteilung und seine persönlichen Aussage für diese bekanntlich nicht verbindlich. Darüber hinaus seien telefonische Rücksprachen im EPÜ nicht vorgesehen und insofern nicht Teil des formellen Verfahrens vor dem Amt.

Die Kammer bestritt nicht, daß alle - auch die informellen - verfahrensrechtlichen Schritte, die Bedienstete des EPA gegenüber Verfahrensbeteiligten unternehmen, vom Grundsatz des Vertrauensschutzes bestimmt sein sollten. Voraussetzung für die Aufhebung eines Beschlusses der Prüfungsabteilung sei aber, daß ganz offensichtlich gegen die im EPÜ verankerten Verfahrensvorschriften verstoßen worden sei. Da telefonische Rücksprachen nicht zum formellen Verfahren gehörten, brauche nicht im einzelnen geklärt zu werden, was in besagten Telefongesprächen gesagt worden sei, da die Abfolge der verfahrensrechtlich relevanten Ereignisse bereits eindeutig in der Akte dokumentiert sei. Für die Klärung der strittigen Frage, ob der Anmelder im Hinblick auf die Möglichkeit einer bevorstehenden Zurückweisung der Anmeldung irregeführt wurde, sei der verfahrensrechtlich relevante Inhalt der Akte maßgebend.

3.7.2 Rücksprachen ("Interviews")

Grundsätzlich verletzt die Ablehnung eines Antrags auf eine Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer keine der im EPÜ enthaltenen Verfahrensvorschriften. Beantragt der Anmelder eine Rücksprache, so ist diesem Antrag zu entsprechen, es sei denn, der Prüfer ist der Ansicht, daß eine solche Unterredung nicht sachdienlich ist (Richtlinien C-VI, 6.1a).

In der Entscheidung **T 98/88** wurde ausgeführt, daß Art. 116 EPÜ lediglich ein absolutes Recht jedes Beteiligten auf mündliche Verhandlung vorsieht, nicht aber ein Recht auf Rücksprache (ein "Interview") mit einem einzelnen Mitglied einer Prüfungsabteilung. Die Durchführung einer solchen Rücksprache entscheidet der betroffene Prüfer (siehe auch **T 235/85**, **T 19/87**, ABl. 1988, 268, **T 409/87**, **T 193/93**, **T 589/93**).

In der Sache **T 409/87** hatte der Beschwerdeführer um eine Unterredung gebeten, die ihm

die Prüfungsabteilung ohne Angabe von Gründen verweigerte. Obwohl in der angefochtenen Entscheidung nicht eigens dargelegt war, warum die gewünschte Unterredung nicht bewilligt wurde, war nach Ansicht der Kammer offensichtlich, daß die Prüfungsabteilung eine solche Unterredung nicht für sachdienlich gehalten hatte. Unter diesen Umständen sei der Prüfer nach Teil C-VI 6.1 der Richtlinien nicht verpflichtet gewesen, die gewünschte Unterredung zu bewilligen. Eine Unterredung sei im Gegensatz zum mündlichen Verfahren kein im EPÜ vorgesehener Verfahrensschritt. Daher sei die Ablehnung eines Antrags auf eine solche Unterredung keine beschwerdefähige Entscheidung und falle somit nicht unter R. 68 (2)EPÜ, 1. Halbsatz.

In **T 182/90** (ABl. 1994, 641) hatte der Beschwerdeführer keine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung beantragt, sondern lediglich um eine Unterredung gebeten. Die Kammer vermochte keinen Verstoß gegen Art. 116 (1) EPÜ zu erkennen, wie ihn der Beschwerdeführer geltend gemacht hatte.

In **T 872/90** entschied die Kammer, wenn die Prüfungsabteilung ernsthafte Zweifel an der wahren Natur eines möglicherweise mehrdeutigen Antrags des Anmelders habe, empfehle es sich nach ständiger Rechtsprechung (siehe **T 19/87**, ABl. 1988, 268) in der Praxis unbedingt, daß sie die betreffende Partei um Klärung bitte. Das Recht auf eine mündliche Verhandlung nach Art. 116 EPÜ sei ein überaus wichtiges Verfahrensrecht, dessen Gewährung das EPA mit allen angemessenen Maßnahmen sicherstellen müsse. Daher stelle eine Mißachtung dieses Rechts grundsätzlich einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von R. 67 EPÜ dar, es sei denn, die Umstände und die Gründe für die Weigerung, dieses Recht zu gewähren, könnten als bloße Fehleinschätzung angesehen werden. Angesichts der **leichten Mehrdeutigkeit des Ersuchens** um eine Gelegenheit "angehört zu werden", bei der die Auslegung nahelag, es handle sich um einen Antrag auf eine formlose Rücksprache, deren Bewilligung oder Versagung reine Ermessenssache ist, war die Kammer der Auffassung, daß es hier tatsächlich zu einer solchen Fehleinschätzung gekommen war und kein Verfahrensmangel vorlag (vgl. **T 19/87**, **T 283/88**, **T 668/89**, **T 589/93**).

Nach der Entscheidung **T 366/92** stellte die Erklärung, daß der Patentanmelder "sich über eine Gelegenheit freuen würde, den Fall bei einem informellen Gespräch mit dem Prüfer zu besprechen..." keinen Antrag auf eine mündliche Verhandlung nach Art. 116 EPÜ dar.

In **T 299/86** (ABl. 1988, 88) befand die Kammer, das Recht eines Beteiligten, nach Art. 116 EPÜ eine mündliche Verhandlung zu beantragen, bleibe von der Tatsache vollkommen unberührt, daß dieser Beteiligte eventuell auch um eine Unterredung mit dem Prüfer gebeten und/oder daran teilgenommen habe.

In **T 808/94** stellte die Kammer fest, daß formlose Unterredungen (auch als "persönliche Rücksprache" bezeichnet) und/oder formlose telefonische Rücksprachen, die nur mit dem ersten Prüfer abgehalten werden, kein Ersatz für ein ordnungsgemäß beantragtes mündliches Verfahren gemäß Art. 116 EPÜ sind, das vor allen Mitgliedern der Prüfungsabteilung stattfinden muß (Art. 18 (2) EPÜ).

Auf Entscheidungen der Beschwerdekammer zur mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren wird auf Seite 308 eingegangen.

3.8 Nichtbeantwortung des Bescheids nach Artikel 96 (2) EPÜ (Artikel 96 (3) EPÜ)

Unterläßt es ein Anmelder, auf einen Bescheid nach Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 (2) EPÜ, mit dem er zur Einreichung einer Stellungnahme zu den festgestellten Mängeln aufgefordert wird, zu antworten, so gilt die Anmeldung nach Art. 96 (3) EPÜ als zurückgenommen. Die Worte "Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 2 rechtzeitig zu antworten" in Art. 96 (3) EPÜ sind unter Berücksichtigung des Zwecks auszulegen, der mit der Aufforderung nach Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 (2) EPÜ verfolgt wird, nämlich dem Anmelder die Möglichkeit zu geben, sein Recht zur Stellungnahme nach Art. 113 (1) EPÜ auszuüben (**T 685/98**, ABl. 1999, 346).

In der Sache **J 37/89** (ABl. 1993, 201) legte die Juristische Beschwerdekammer Art. 96 (3) EPÜ so aus, daß ein Anmelder, der lediglich eine Verlängerung der Erwidierungsfrist beantrage und dessen Antrag dann abgelehnt werde, es im Sinne des Art. 96 (3) EPÜ "unterläßt ... zu antworten", was zur Folge habe, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelten müsse.

In **T 160/92** (ABl. 1995, 35) vertrat die Kammer die Auffassung, Art. 96 (3) EPÜ verlange zur Abwendung der Rücknahmefiktion keine "vollständige", sondern nur "eine" Erwidern. Ein vom Anmelder fristgerecht eingereichtes Antwortschreiben auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung, in dem er auf die wesentlichen Punkte dieses Bescheids eingehe, stelle eine Erwidern im Sinne des Art. 96 (3) EPÜ dar und stehe daher verfahrensrechtlich dem Eintritt der Rücknahmefiktion entgegen.

In **J 29/94** (ABl. 1998, 147) stellte die Kammer - in Zusammenhang mit Art. 110 (3) EPÜ - fest, daß es noch eine andere Form der Erwidern gebe, die zu einer Zurückweisung und nicht zur Fiktion der Rücknahme der Anmeldung führen könne: Wolle sich der Anmelder nicht zur Sache äußern, so könne er um eine Entscheidung nach Aktenlage ersuchen.

In **T 685/98** (ABl. 1999, 346) stellte die Kammer fest, daß vor einer wirksamen Zurückweisung nach Art. 97 (1) EPÜ der Anmelder sein Recht auf rechtliches Gehör ausgeübt oder aber darauf verzichtet haben muß. Ein einfacher Verfahrensantrag, den der Anmelder nach Erhalt des Bescheids nach R. 51 (2) EPÜ gestellt habe, könne nicht als Verzicht auf rechtliches Gehör für die verbleibende Dauer der für die Stellungnahme festgesetzten Frist von vier Monaten angesehen werden. Wenn der Anmelder weder zu den festgestellten Mängeln sachlich Stellung genommen noch auf sein Recht auf rechtliches Gehör verzichtet habe, dann sei die Zurückweisung der Anmeldung in Überschreitung der Befugnisse (*ultra vires*) erfolgt und damit von Anfang an nichtig, weil Art. 97 (3) EPÜ eine Zurückweisung ausdrücklich nur zulasse, sofern im EPÜ nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben sei. Diese andere Rechtsfolge bei unterlassener Beantwortung bestehe jedoch gemäß Art. 96 (3) EPÜ darin, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

In Zweifelsfällen könne nicht unterstellt werden, daß ein Anmelder auf sein Recht auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ verzichte. Wie von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung **G 1/88** (ABl. 1989, 189) ausdrücklich festgestellt, dürfe ein Rechtsverzicht nicht ohne weiteres vermutet werden ("*A jure nemo recedere praesumitur*"). Eine Zurückweisungsentscheidung gemäß Art. 97 (1) EPÜ, die auf einer solchen Annahme

basierende und vor Ablauf der ursprünglich gesetzten Frist für die Beantwortung eines Bescheids getroffen worden sei, verstoße gegen Art. 113 (1) EPÜ und weise somit einen wesentlichen Verfahrensmangel auf. Die Kammer machte deutlich, daß die Prüfungsabteilung nicht befugt sei, die Anmeldung gemäß Art. 97 (1) EPÜ zurückzuweisen, wenn das Antwortschreiben eines Anmelders auf einen ersten Bescheid nach R. 51 (2) EPÜ nur einen prozessualen Antrag ohne jegliche materiellrechtliche Auswirkung enthalte.

3.9 Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ

3.9.1 Allgemeines

Nach Art. 97(1) EPÜ weist die Prüfungsabteilung eine europäische Patentanmeldung zurück, wenn sie der Auffassung ist, daß diese Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist.

Eine europäische Patentanmeldung, die einem Erfordernis des Übereinkommens nicht genügt, ist **in ihrer Gesamtheit zurückzuweisen**, ohne daß die Frage erörtert werden muß, ob die Anmeldung insgesamt, etwa in einem abhängigen Anspruch, möglicherweise Sachverhalte aufweist, die sich als erfinderisch erweisen können (**T 5/81**, ABl. 1982, 249, **T 293/86**, **T 398/86**, **T 98/88**). In **T 162/88** wurde ausgeführt, daß wenn die europäische Patentanmeldung in ihrer vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung einen Patentanspruch enthält, der nach Auffassung der Prüfungsabteilung nicht gewährbar ist, diese gemäß Art. 97 EPÜ die europäische Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit, und nicht bloß diesen Patentanspruch, zurückzuweisen hat. Unter diesen Umständen erübrigt sich dann auch eine Stellungnahme zu den eventuell vorhandenen restlichen Ansprüchen (s. auch **T 117/88**, **T 253/89**, **T 228/89**).

Nach der Entscheidung **T 11/82** (ABl. 1983, 479) muß eine europäische Patentanmeldung den Erfordernissen genügen, die in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sind (vgl. Art. 78 (3) EPÜ). Ist dies nach Ansicht der Prüfungsabteilung nicht der Fall, so muß sie nach Art. 97 (1) EPÜ die Anmeldung zurückweisen.

In einigen Entscheidungen machten die Kammern darauf aufmerksam, daß es wünschenswert sei, daß die Prüfungsabteilung eine im Beschwerdeverfahren überprüfbare Entscheidung erlasse, indem sie mit einer **ausreichenden Begründung** auf alle Fragen eingehe, die während des Prüfungsverfahrens vom EPA in angemessener Weise aufgeworfen und in der Erwiderung des Anmelders substantiiert abgehandelt wurden. Solche "vollständigen" Entscheidungen trügen zur Straffung des Verfahrens bei, weil sie eine Zurückverweisung an die erste Instanz unnötig machten: die Kammer könne nämlich eine Entscheidung in allen Punkten treffen, die bereits in der ersten Instanz behandelt wurden, ohne dem Beschwerdeführer eine Instanz zu nehmen (**T 153/89**, **T 33/93**, **T 311/94**).

In **T 839/95** hatte die Prüfungsabteilung nicht, wie in Art. 97 EPÜ vorgesehen, eine Endentscheidung, sondern eine als Zwischenentscheidung im Sinne des Art. 106 (3) EPÜ bezeichnete Entscheidung erlassen, mit der sie den Hauptantrag und zwei Hilfsanträge zurückwies und erklärte, die im dritten Hilfsantrag beanspruchte Erfindung erfülle ihres

Erachtens die Erfordernisse des Übereinkommens.

Die Kammer stellte dazu fest, daß der Erlaß einer Zwischenentscheidung bei Vorliegen eines gewährbaren Hilfsantrags nach den Prüfungsrichtlinien nur für Hilfsanträge im Einspruchsverfahren vorgesehen sei (Richtlinien für die Prüfung im EPA, D-VI, 7.2.2). Einem erstinstanzlichen Organ stehe es nicht zu, im Erteilungsverfahren in dieser Weise vorzugehen. Zweck der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren sei es, dem Patentinhaber die bei Erfüllung der Formvorschriften nach R. 58 (5) EPÜ anfallenden Kosten zu ersparen, bis eine Endentscheidung über die Fassung ergehe, in der das Patent aufrechterhalten werden könne (**T 89/90**). Dies treffe aber im Erteilungsverfahren nicht zu, weil es hier keine gegnerische Partei gebe, die Einwände gegen die vom Anmelder gebilligte Fassung erheben könnte. Die Beschwerde sei zulässig, weil der Beschwerdeführer durch die Zurückweisung seiner vorangegangenen Hilfsanträge beschwert sei.

3.9.2 Doppelpatentierung und Zurückweisung nach Art. 97 (1) EPÜ

In **T 587/98** (ABl. 2000, 497) wies die Prüfungsabteilung eine als Teilanmeldung eingereichte Patentanmeldung mit der Begründung zurück, daß der Gegenstand der Teilanmeldung und der der Stammanmeldung Überlappungen aufweise. Die Ansprüche seien nach Art. 125 EPÜ (Richtlinien C-VI, 6.4) nicht gewährbar, da generell der Verfahrensgrundsatz gelte, daß dem gleichen Anmelder für die gleiche Erfindung keine zwei Patente erteilt werden können.

Die Kammer stellte fest, daß das im EPÜ festgelegte Verfahren für die Einreichung von Teilanmeldungen eine in sich geschlossene und vollständige Regelung darstelle. Ganz abgesehen von der Überlegung, daß die Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, eher eine materiellrechtliche Frage als eine Frage des Verfahrens betreffe und Art. 125 EPÜ auf materielles Recht nicht anwendbar sei, fehle es aus dem genannten Grund an einer Voraussetzung für die Anwendung von Art. 125 EPÜ, nämlich daß dieses Übereinkommen insoweit keine Vorschriften über das Verfahren enthalte.

Die Kammer gelangte zu der Feststellung, daß die Ansprüche in dem vorliegenden Fall keine "kollidierenden" Ansprüche im Sinne der Richtlinien seien. Daher sei die Frage, ob in der Gesetzgebung und der allgemeinen Verfahrenspraxis der Vertragsstaaten eine rechtliche Grundlage für das Verbot "kollidierender" Ansprüche, wie es in den Richtlinien zum Ausdruck komme, auffindbar sei, eine Frage, über welche in der vorliegenden Beschwerde nicht zu entscheiden sei. Da die in diesem Falle vorliegende Art einer "Überlappung" nach EPÜ in den vorgehend beschriebenen Situationen nicht verboten sei, sei für die Kammer nicht ersichtlich, aus welchen Gründen ein solches Verbot zwischen Teilanmeldung und Stammanmeldung greifen sollte. Dennoch mußte die Frage durch die Kammer geklärt werden, ob für die Zurückweisung aufgrund der Tatsachen im vorliegenden Fall eine rechtliche Grundlage gegeben war, das heißt, ob nach EPÜ ein Erfordernis existiert, das nicht erfüllt war (siehe Art. 97 (1) EPÜ).

Die Kammer vertrat die Meinung, daß das EPÜ keine ausdrückliche oder implizite Bestimmung enthalte, die das Bestehen eines unabhängigen Anspruchs in einer Teilanmeldung verbiete - sei es explizit oder als fiktiver Anspruch, der sich aus der Unterteilung eines tatsächlichen Anspruchs in fiktive Ansprüche unter Nennung expliziter

Alternativen ergibt-, dessen Zusammenhang mit einem unabhängigen Anspruch der Stammanmeldung darin bestehe, daß der "Stamm"anspruch alle Merkmale des "Teil"anspruchs in Verbindung mit einem zusätzlichen Merkmal enthalte.

3.10 Vor der Beschwerdekammer eingereichte Änderungen

In der Sache **T 63/86** (ABl. 1988, 224) wies die Kammer darauf hin, daß der Wortlaut der gesamten R. 86 (3) EPÜ speziell auf die Prüfungsabteilung abgestellt sei. Bei kleineren Änderungen, die im Beschwerdeverfahren eingereicht würden, könne es angezeigt sein, daß die Beschwerdekammer das Ermessen der Prüfungsabteilung nach R. 86 (3) EPÜ ausübe. Wenn jedoch wie hier wesentliche Änderungen vorgeschlagen würden, die eine weitere ausführliche Prüfung sowohl auf die formalen als auch auf die sachlichen Erfordernisse des EPÜ hin erforderlich machten, sollte diese Prüfung allenfalls von der Prüfungsabteilung in erster Instanz durchgeführt werden, und zwar nachdem diese von ihrem Ermessen nach R. 86 (3) EPÜ selbst Gebrauch gemacht habe (**T 47/90**, ABl. 1991, 486, **T 1/92**, ABl. 1993, 685, **T 296/86**, **T 341/86**, **T 347/86**, **T 501/88**, **T 531/88**, **T 317/89**, **T 184/91**).

In der Entscheidung **T 1051/96** führte der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren Gegenstände wieder ein, gegen die von der Prüfungsabteilung nach Art. 82 EPÜ Einwände erhoben worden waren und die daher von ihr nicht weiter geprüft worden waren. Die Kammer stellte fest, daß es dem Anmelder nicht gestattet werden könne, im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung des beschränkten Anspruchs aus anderen Gründen wie z. B. mangelnde erfinderische Tätigkeit einen Antrag einzureichen, der auf den breiteren Anspruch zurückgreife und somit Gegenstände wieder einführe, gegen die der Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben werden könnte. Sie entschied, daß sie die Zulässigkeit dieses Antrags im Verfahren in Ausübung ihres Ermessens nach R. 86 (3) EPÜ ablehnen müsse (vgl. **T 63/86**, ABl. 1988, 224). Die Kammer begründete dies damit, daß es, wie aus dem EPÜ und insbesondere aus Art. 96 EPÜ klar hervorgehe und in Nummer 4 der Entscheidung **G 10/93** der Großen Beschwerdekammer (ABl. 1995, 172) festgestellt worden sei, die Aufgabe der Prüfungsabteilung und nicht der Beschwerdekammer sei, die Prüfung auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchzuführen. Im Verfahren vor den Beschwerdekammern gehe es auch im Ex-parte-Verfahren primär um die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung.

4. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

4.1 Einleitung

4.1.1 Die Neufassung der Regel 51 EPÜ (1987)

R. 51 EPÜ in der vor dem 1. September 1987 geltenden Fassung sah keine ausdrückliche Einverständniserklärung mit der von der Prüfungsabteilung für die Patenterteilung vorgesehenen Fassung vor. Aufgrund der Entscheidung **J 22/86** (ABl. 1987, 280) wurde R. 51 EPÜ geändert.

In den travaux préparatoires zu den Änderungen von 1987 wird erläutert, daß die Notwendigkeit bestand, die grundlegende Frage der Fassung des zu erteilenden Patents von

den für die Patenterteilung zusätzlich zu erfüllenden Formalitäten zu trennen, d. h. der Einreichung von Übersetzungen und der Zahlung von Gebühren. In der Vergangenheit hatte sich die Praxis entwickelt, von der Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand nach Art. 122 EPÜ Gebrauch zu machen, um die Anmelder vor einem Rechtsverlust infolge des ziemlich komplizierten Verfahrens zu schützen. Dieser Praxis setzte die Entscheidung **J 22/86** (ABl. 1987, 280) jedoch ein Ende. Zweck der vorgeschlagenen Trennung der Verfahren war es, die Interessen der Patentanmelder zu wahren (ABl. 1987, 272). Zu den Änderungen von R. 51 EPÜ wird ausgeführt, daß damit die Möglichkeit geschaffen werden sollte, einen Rechtsverlust eher durch eine Weiterbehandlung als durch das zeitraubende und aufwendige Verfahren der Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand gemäß Art. 122 EPÜ abzuwenden (**T 830/91**, ABl. 1994, 728).

4.1.2 Regel 51 EPÜ

Nach R. 51 (4) EPÜ teilt die Prüfungsabteilung, bevor sie die Erteilung des europäischen Patents beschließt, dem Anmelder mit, in welcher Fassung sie es zu erteilen beabsichtigt, und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären.

R. 51 EPÜ dient dazu, die Prüfungsphase zu beenden und die Anmeldung zur Patenterteilung zu führen. In der Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ wird der Anmelder aufgefordert, sein ausdrückliches Einverständnis mit der für die Patenterteilung vorgesehenen Fassung zu erklären. Hierfür ist eine Frist von vier Monaten vorgesehen, die auf sechs Monate verlängert werden kann. Der Eingang der Einverständniserklärung wird durch eine Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ bestätigt. Sollte der Anmelder innerhalb der in R. 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist Änderungen beantragen, so kann die Prüfungsabteilung ihnen gemäß R. 86 (3) EPÜ zustimmen; andernfalls muß sie den Anmelder unter Angabe von Gründen auffordern, eine Stellungnahme einzureichen (R. 51 (5) EPÜ). Wenn die Prüfungsabteilung den Änderungen zustimmt, erfolgt in der Regel keine weitere Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ, sondern es ergeht sofort eine Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ. Gibt der Anmelder keine schriftliche Einverständniserklärung nach R. 51 (4) EPÜ ab, wird die Anmeldung durch einen Beschluß zurückgewiesen, der mit einer Beschwerde angefochten werden kann (**T 830/91**, ABl. 1994, 728).

4.2 Zustimmung zum Text

Bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung eines europäischen Patents beschließt, teilt sie dem Anmelder nach R. 51 (4) EPÜ mit, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt und fordert ihn auf, sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären. Wird innerhalb der maßgeblichen Frist keine solche Einverständniserklärung eingereicht, so wird die Anmeldung nach R. 51 (5) EPÜ zurückgewiesen.

In **T 1/92** (ABl. 1993, 685) war die Kammer der Auffassung, daß weder im EPÜ noch in der Ausführungsordnung ausdrücklich eine **Bindungswirkung** einer nach R. 51 (4) EPÜ n. F. abgegebenen Einverständniserklärung vorgesehen ist (vgl. **T 830/91**, ABl. 1994, 728). Auch in den travaux préparatoires zur Änderung von R. 51 EPÜ mit Wirkung vom 1. September 1987 (CA/26/87 - XXVI) werde eine solche ausschließende Wirkung der

VII.B.4. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

Einverständniserklärung nirgends erwähnt. Wichtigstes Ziel war, das Verfahren zur Einverständniserklärung von den anschließend zu erfüllenden Formerfordernissen (Erteilungsgebühr usw.) zu trennen, um - je nach Reaktion der Anmelder auf die für die Erteilung vorgeschlagene Fassung - deren Rechte zu wahren. Grund dafür war die Entscheidung **J 22/86** (ABl. 1987, 280), in der von der früheren Praxis der Abhilfe der Beschwerde abgewichen wurde. Von den Änderungen aus dem Jahr 1987 bleibt der Verfahrensgrundsatz unberührt, wonach der innerhalb einer vorgegebenen Frist zuletzt eingereichte Antrag, während frühere Anträge zurückgenommen werden, als derjenige zu gelten hat, der die Position der betreffenden Beteiligten wirksam ausdrückt. Aus diesen Überlegungen folgt, daß ein auf eine Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ erklärtes Einverständnis nicht absolut bindend ist und ein Erteilungsbeschluß daher nicht erlassen werden darf, wenn nach Ablauf der in der Mitteilung gesetzten Frist nicht eindeutig feststeht, ob der Anmelder mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung immer noch einverstanden ist.

Die Kammer wies ferner darauf hin, daß in den Richtlinien die Aussage nicht zu finden sei, die Erklärung des Einverständnisses schließe **spätere**, fristgerecht eingereichte **Änderungsanträge** aus. Eine solche Wirkung sei weder im Übereinkommen noch in der Ausführungsordnung vorgesehen. Die Kammer merkte an, daß Teil C-VI, 4.10 der Richtlinien doch wohl dahingehend geändert werden sollte, daß alle Anträge, die innerhalb der in einer Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ gesetzten Frist eingereicht werden, von der Prüfungsabteilung gebührend berücksichtigt würden, bevor das Verfahren nach R. 51 (6) EPÜ fortgesetzt werde. Vorbereitende Maßnahmen für die Patenterteilung dürften vor Ablauf der Frist für die Erwiderung auf die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ (d. h. vier bzw. sechs Monate) nicht eingeleitet werden. Erst wenn nach Ablauf dieser Frist sicher feststehe, daß das Einverständnis, wie in R. 51 (6) EPÜ gefordert, unwiderruflich erklärt wurde, könne die Prüfungsabteilung die Erteilung beschließen.

In der Entscheidung **J 12/83** (ABl. 1985, 6) befand die Kammer, daß ein europäischer Patentanmelder durch einen Erteilungsbeschluß "beschwert" im Sinne von Art. 107 EPÜ sein kann, wenn das Patent entgegen Art. 97 (2) a) EPÜ in einer Fassung erteilt wird, mit der der Anmelder nicht einverstanden ist. Für die Zwecke dieses Artikels müsse das Einverständnis "nach Maßgabe der Ausführungsordnung" (hier: R. 51 (4) EPÜ) festgestellt werden.

In **J 13/94** wies die Kammer darauf hin, daß jede Billigung der Patentfassung nach R. 51 (4) EPÜ für den Anmelder schwerwiegende verfahrensrechtliche Folgen haben kann. Daher sollten nach ständiger Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer Erklärungen der Anmelder nur dann als wirksame Einverständniserklärung gemäß R. 51 (4) EPÜ behandelt werden, wenn sie klar und eindeutig sind, was insbesondere voraussetzt, daß:

- das Einverständnis nicht an Bedingungen geknüpft ist (**J 27/94**, ABl. 1995, 831);
- eindeutig feststeht, welche Fassung der Anmelder gebilligt hat (**J 29/95**, ABl. 1996, 489).

Im Fall **J 27/94** (ABl. 1995, 831) stellte die Kammer fest, daß Verfahrenserklärungen im Interesse der Rechtssicherheit eindeutig sein müssen (Bestätigung von **J 11/94**, ABl. 1995, 596). Dies bedeute, daß sie nicht an Bedingungen geknüpft sein dürften, weil dadurch offenbleibe, ob das EPA aufgrund einer solchen Erklärung das Verfahren fortsetzen könne.

Die Kammer war der Ansicht, vorliegend hätte die Prüfungsabteilung das Schreiben nicht als gültige Zustimmung nach R. 51 (4) EPÜ behandeln dürfen, da es eine Bedingung enthielt, die die Zustimmung ungültig machte. Das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung ist eine notwendige Voraussetzung für den nächsten Verfahrensschritt, nämlich die Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ. Es muß für das EPA bei Erhalt der Einverständniserklärung klar sein, ob diese eine geeignete Grundlage für die Absendung dieser Mitteilung darstellt. Die Kammer führte aus, daß Verfahrenserklärungen im Interesse der Rechtssicherheit eindeutig sein müssen. Die Prüfungsabteilung hätte die ungültige Einverständniserklärung - gegebenenfalls mit der in R. 51 (5) EPÜ, Satz 1, vorgesehenen Folge - beanstanden müssen.

4.3 Artikel 113 (2) EPÜ

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

Dieser Artikel untersagt es dem EPA, Patente zu erteilen, die der Anmelder oder der Patentinhaber nicht gebilligt hat. Dieser Bestimmung liegen das im Zivilprozeß geltende grundlegende Recht der Parteien, den Umfang des Streitgegenstands selbst zu bestimmen, sowie die Verfahrensmaxime zugrunde, wonach die Parteien während der Anhängigkeit des Verfahrens zu jeder Zeit eine beabsichtigte Änderung dieses Umfangs beantragen können. Zudem geht Art. 113 (2) EPÜ gemäß Art. 164 (2) EPÜ den praktischen Vorschriften der Ausführungsordnung vor (vgl. auch die Praxis des EPA bei verspätet eingereichten Änderungen, z. B. **T 375/90**) (**T 830/91**, ABl. 1994, 728).

In der Sache **T 32/82** (ABl. 1984, 354) stellte die Kammer fest, daß sie gemäß Art. 113 (2) EPÜ über die europäische Patentanmeldung nur in der vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung entscheiden dürfe. Daraus folge, daß sie nach dem EPÜ bei der Entscheidung über eine Beschwerde nicht befugt sei, die Erteilung eines europäischen Patents anzuordnen, dessen Patentansprüche sich inhaltlich oder in ihrer Abhängigkeit voneinander von den vom Anmelder eingereichten unterscheiden. Auch wenn die Kammer dem Anmelder zu verstehen gegeben habe, daß ein abhängiger Anspruch möglicherweise gewährbar wäre, wenn er als unabhängiger Anspruch formuliert würde, sei sie nicht verpflichtet, von einer solchen Umformulierung auszugehen, wenn der Anmelder sie nicht ausdrücklich darum gebeten habe.

Im Hinblick auf das Erfordernis von Art. 113 (2) EPÜ, wonach sich das EPA bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder vorgelegte und gebilligte Fassung zu halten hat, war die Kammer in **T 872/90** der Auffassung, daß frühere Ansprüche, die durch später eingereichte Ansprüche ersetzt worden sind, nicht mehr als eine vom Anmelder gebilligte Fassung angesehen werden können.

Im Verfahren **T 647/93** (ABl. 1995, 132) stellt die Kammer fest, die Vorschrift des Art. 113 (2) EPÜ stelle einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz dar und sei als Bestandteil des rechtlichen Gehörs von so fundamentaler Bedeutung, daß jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende - Verletzung dieses Grundsatzes prinzipiell als

wesentlicher Verfahrensmangel zu werten sei. Ein solcher Verfahrensmangel liege grundsätzlich immer vor, wenn die Prüfungsabteilung wie im vorliegenden Fall von der Möglichkeit einer Abhilfe nach Art. 109 EPÜ keinen Gebrauch mache, nachdem sie in der Beschwerdebegründung auf den Fehler hingewiesen worden sei (vgl. **T 121/95**).

In **T 237/96** führte die Kammer aus, wenn die Prüfungsabteilung wie vorliegend den vom Anmelder vorgeschlagenen Änderungen gemäß R. 86 (3) EPÜ nicht zustimme und der Anmelder keine andere Fassung der Anmeldung billige, müsse die Anmeldung nach ständiger Praxis des EPA, die in ständiger Rechtsprechung bestätigt wurde, mit der Begründung zurückgewiesen werden, daß keine vom Anmelder gemäß Art. 113 (2) EPÜ gebilligte Fassung vorliege, für die ein Patent erteilt werden könne.

4.4 Innerhalb der Frist von Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen

Erteilt der Anmelder sein Einverständnis nicht innerhalb der in R. 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen. Schlägt er innerhalb dieser Frist Änderungen der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vor, denen die Prüfungsabteilung gemäß R. 86 (3) EPÜ nicht zustimmt, so fordert die Prüfungsabteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft, den Anmelder unter Angabe der Gründe auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme abzugeben (R. 51 (5) EPÜ) (vgl. **T 830/91**, ABl. 1994, 728).

In der Sache **T 375/90** wies die Kammer auf die von den Beschwerdekammern aufgestellten Bedingungen hin, mit denen das Ermessen bei der Anwendung von R. 86 (3) EPÜ eingeschränkt wird, wenn der Anmelder auf eine Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ hin Änderungen vorgeschlagen hat :

a) Es gibt kein Ermessen bei der Verpflichtung, Änderungen zur Behebung von Mängeln zuzulassen, die Verstöße gegen das EPÜ darstellen (vgl. **T 171/85**, ABl. 1987, 160, **T 609/88**).

b) In allen anderen Fällen muß das Interesse des Amtes an einem schnellen Abschluß des Verfahrens gegen das Interesse des Anmelders an der Erteilung eines Patents mit geänderten Ansprüchen abgewogen werden (s. **T 166/86**, ABl. 1987, 372, **T 182/88**, ABl. 1990, 287, und **T 76/89**).

Die Kammer stellte fest, daß nach Teil C VI 4.8 und 4.9 der Richtlinien "die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ ... dem Anmelder nicht die Möglichkeit [eröffnet], die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens wieder in Frage zu stellen", und daß innerhalb der in R. 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist nur geringfügige Änderungen zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus muß der Anmelder "berechtigte Gründe dafür ... [vortragen], daß die Änderung erst in diesem Verfahrensstadium vorgenommen wurde". In diesen Bestimmungen kommt auch das Erfordernis einer Interessenabwägung bei der Beurteilung von Fällen, die unter die o. g. Kategorie b) fallen, zum Tragen. Aus den vorangegangenen Erwägungen folgt, daß es der Prüfungsabteilung (oder der im Rahmen ihrer Zuständigkeit tätigen Kammer) bei der Anwendung von R. 86 (3) EPÜ **nicht vollkommen frei steht**, eine Prüfung der jeweiligen geänderten Unterlagen grundsätzlich abzulehnen.

In **T 171/85** (ABl. 1987, 160) behauptete der Anmelder, die beantragte Änderung falle unter R. 88 EPÜ und könne daher auch noch nach der Erklärung des Einverständnisses gemäß R. 51 (4) EPÜ eingereicht werden. Die Kammer führte aus, es sei zwar richtig, daß nach herrschender Auffassung Berichtigungen nach R. 88 EPÜ, Satz 2, bis zur Entscheidung über die Patenterteilung jederzeit möglich seien (so auch Richtlinien, März 1985, Teil C-VI, 5.9). Vorliegend sei aber die in R. 88 EPÜ, Satz 2, aufgestellte Bedingung nicht erfüllt. Obwohl somit eine Berichtigung nach R. 88 EPÜ, Satz 2, nicht möglich war, lag nach Ansicht der Beschwerdekammer doch eine Unstimmigkeit in den Unterlagen vor, die hätte bereinigt werden müssen, bevor die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ erlassen wurde. Ohne eine solche Bereinigung erscheine die nach Art. 97 (2) EPÜ notwendige Voraussetzung für die Patenterteilung, nämlich daß "die europäische Patentanmeldung ... den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen" müsse, als nicht erfüllt. Die Beschwerdekammer sah keinen Grund, warum ein Widerspruch zwischen Ansprüchen oder zwischen Ansprüchen und der Beschreibung im Einvernehmen zwischen Prüfungsabteilung und Anmelder nicht auch noch dann beseitigt werden könnte, wenn das Einverständnis des Anmelders mit der (mangelhaften) Fassung der Unterlagen bereits nach R. 51 (4) EPÜ eingeholt wurde. Dabei erscheine es in aller Regel aber nicht notwendig, die ergangene Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ aufzuheben und sie durch eine neue zu ersetzen. Dies wäre nur dann erforderlich, wenn in einem Vertragsstaat ein Rechtsverlust nach Art. 65 (3) EPÜ eintreten könnte und der Anmelder nicht bereit wäre, ihn in Kauf zu nehmen.

In **T 1/92** (ABl. 1993, 685) entschied die Kammer, wenn bei Ablauf der in R. 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist nicht zweifelsfrei feststehe, daß der Anmelder gemäß R. 51 (6) EPÜ mit der Fassung einverstanden sei, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtige, könne diese das Patent nicht erteilen und R. 51 (5) EPÜ fände Anwendung. Da der Antrag des Beschwerdeführers, sein Einverständnis unberücksichtigt zu lassen und die Frist für die Erwiderung auf die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ zu verlängern, innerhalb der ihm in der Mitteilung gesetzten Frist von vier Monaten eingereicht wurde, hatte er, sofern die Prüfungsabteilung den vorgeschlagenen Änderungen nicht zustimmte, nach R. 51 (5) EPÜ Anspruch darauf, nach Aufforderung durch die Prüfungsabteilung eine Stellungnahme einzureichen. Dies bedeute, daß dem Beschwerdeführer auf jeden Fall ein Bescheid über seine Anträge zustand. Außerdem hatte er in den Augen der Kammer gemäß R. 51 (4) EPÜ letzter Satz in jedem Fall Anspruch auf die beantragte Fristverlängerung. R. 51 (5) EPÜ gibt dem Anmelder nach Einreichung eines Änderungsantrags ausdrücklich Anspruch auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung, sofern der Antrag rechtzeitig gestellt wurde. Daher kann erst nach Ablauf dieser Frist eine endgültige Entscheidung getroffen werden, und dann auch nur, wenn das Einverständnis zweifelsfrei feststeht.

In **T 999/93** wurde entschieden, es sei rechtsfehlerhaft gewesen, die Anmeldung nach R. 51 (5) EPÜ, Satz 1, mit der Begründung zurückzuweisen, daß keine gebilligte Fassung der Anmeldung vorliege (Art. 113 (2) EPÜ). Sowohl die Tatsache, daß der Beschwerdeführer seinen Hauptantrag und seinen ersten und zweiten Hilfsantrag nicht zurückgezogen hatte, als auch sein Schreiben vom 6. April 1993 (in dem er die für die Patenterteilung vorgeschlagene Fassung mißbilligte, aber auf einer Entscheidung über den Hauptantrag bestand) zeigten deutlich, daß er tatsächlich den Text in seinen höherrangigen Anträgen billigte und vorschlug (siehe auch R. 51 (5) EPÜ, Satz 2). In der Begründung der

Entscheidung hätte man vielmehr auf den Inhalt des Hauptantrags und des ersten und zweiten Hilfsantrags eingehen müssen.

In **T 237/96** vertrat die Kammer folgende Auffassung: Die Erweiterung des Schutzbereichs des Anspruchs 1 um ein ursprünglich offenbartes Ausführungsbeispiel, die der Anmelder nach Erhalt des in R. 51 (4) EPÜ vorgesehenen Bescheids der Prüfungsabteilung beantragt habe, stehe nicht im Einklang mit seiner früheren Einlassung, dieses Ausführungsbeispiel sei nicht Teil der Erfindung, und werfe neue Fragen im Zusammenhang mit der Klarheit und erfinderischen Tätigkeit auf. Auch habe der Anmelder keine Argumente für die Zulässigkeit des geänderten Anspruchs vorgebracht. Die Kammer befand, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen keineswegs fehlerhaft oder nicht pflichtgemäß ausgeübt habe, als sie gemäß R. 86 (3) EPÜ ihre Zustimmung zu der Änderung verweigerte. Hätte sie der geänderten Fassung des Anspruchs zugestimmt, so hätte das Prüfungsverfahren neu aufgerollt werden müssen, was angesichts der prima facie erkennbaren mangelnden Klarheit des Anspruchs zu einer erheblichen Verzögerung geführt hätte.

In der Sache **T 1066/96** stellte die Kammer fest, daß es nach R. 51 (5) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung liege, Änderungen, die der Anmelder innerhalb der mit der Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ gesetzten Frist vorgeschlagen habe, nach R. 86 (3) EPÜ nicht zuzustimmen. In diesem Fall sehe die R. 51 (5) EPÜ aber ausdrücklich vor, daß "die Prüfungsabteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft, den Anmelder unter Angabe der Gründe auffordert, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen". Diese Bestimmungen sind im Lichte der allgemeinen Vorschrift des Art. 113 (1) EPÜ zu sehen, wonach "Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten".

In diesem Zusammenhang erklärte die Kammer, es sei eindeutig, daß weitere Änderungen nicht von vornherein völlig ausgeschlossen werden könnten, daß aber das Ermessen nach R. 86 (3) EPÜ von Fall zu Fall ausgeübt werden müsse, wobei das Interesse des EPA und das des Anmelders gegeneinander abzuwägen seien (siehe **G 7/93**). Daher könne eine Prüfungsabteilung, die ihr Ermessen nach R. 86 (3) EPÜ negativ ausüben wolle, eine Anmeldung nur zurückweisen, wenn sie vor Erlaß ihrer Entscheidung den Anmelder über die Tatsache unterrichtet habe, daß die weiteren beantragten Änderungen nicht zugelassen würden, und dies unter gebührender Berücksichtigung der Gründe des Anmelders für eine solche späte Vorlage weiterer Änderungen begründet habe. Halte der Anmelder seinen Antrag aufrecht und erachte die Prüfungsabteilung seine Gegenargumente nicht für überzeugend, so sei die Anmeldung dann nach Art. 97 (1) EPÜ zurückzuweisen, da sie keine Ansprüche enthalte, mit denen der Anmelder sein Einverständnis erklärt habe.

4.5 Erneute Prüfung nach Billigung der für die Erteilung vorgesehenen Fassung

In **G 10/92** (ABl. 1994, 633) traf die Große Beschwerdekammer folgende Feststellung: Eröffnet die Prüfungsabteilung das Prüfungsverfahren nach einer Einverständniserklärung nach R. 51 (4) EPÜ erneut, weil die zu erteilende Fassung - aus welchem Grund auch immer - geändert werden soll, so muß sie dem Anmelder nach R. 51 (4) EPÜ erneut mitteilen, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt. Nichts anderes gilt im Beschwerdeverfahren. Die in der ersten Instanz abgegebene Einverständniserklärung nach

R. 51 (4) EPÜ ist auch im Beschwerdeverfahren bindend. Kommt die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daß eine geänderte Fassung des Patents erteilt werden soll, so ist eine erneute Zustimmung des Anmelders zur vorgesehenen Fassung erforderlich. Diese ist gegenüber der Beschwerdekammer zu erklären, wenn diese selbst in der Sache entscheidet, und gegenüber der Prüfungsabteilung im Falle der Zurückverweisung.

In **G 10/93** (ABl. 1995, 172) entschied die Große Beschwerdekammer, daß die Prüfungsabteilung an die von ihr gemäß Art. 96 (2) EPÜ im Rahmen der Prüfung geäußerte - positive oder negative - Ansicht nicht gebunden sei. Das Prüfungsverfahren könne noch nach Abgabe der Einverständniserklärung nach R. 51 (4) EPÜ "aus welchen Gründen auch immer" erneut eröffnet werden.

4.6 Durch die Prüfungsabteilung festgestelltes Einverständnis (Regel 51 (6) EPÜ, Satz 1)

R. 51 (6) EPÜ, Satz 1, schreibt ausdrücklich vor, daß die Prüfungsabteilung das Einverständnis des Anmelders mit der Fassung, in der sie das Patent zu erteilen beabsichtigt, "gegebenenfalls unter Berücksichtigung von vorgeschlagenen Änderungen" feststellen kann.

Dies bedeutet, daß die Prüfungsabteilung das Verfahren fortsetzen kann, indem sie zum einen die Änderungen zugrundelegt und zum anderen die unveränderte Fassung der Unterlagen, zu denen keine Änderungen eingereicht worden sind, wie in der Entscheidung **J 29/95** (ABl. 1996, 489) festgestellt wurde. R. 51 EPÜ eröffnet dem Anmelder nicht die Möglichkeit, lediglich zu einem Teil der ihm mitgeteilten Fassung der Unterlagen Stellung zu nehmen. R. 51 (6) EPÜ, Satz 1, bietet also der Prüfungsabteilung eine Grundlage für die Feststellung, daß der Anmelder diejenigen für die Erteilung vorgeschlagenen Unterlagen billigt, zu denen er keine Änderungen eingereicht hat. Nur wenn der Anmelder Änderungen zu bestimmten Teilen der ihm mitgeteilten Unterlagen einreicht und gleichzeitig erklärt, daß er mit anderen nicht einverstanden ist, darf die Prüfungsabteilung diese Feststellung nicht treffen. In diesem Fall kommt jedoch R. 51 (5) EPÜ, Satz 1, zur Anwendung, und die Anmeldung wird zurückgewiesen. Diese Vorgehensweise ergibt sich nicht nur eindeutig aus dem Wortlaut von R. 51 (4) bis (6) EPÜ, sondern liegt auch im Interesse der Verfahrensökonomie. R. 51 (4) EPÜ sieht eine letztmalige Kontrolle der zur Erteilung vorgesehenen Fassung der Unterlagen vor. Damit endet die Sachprüfung. Dies bedeutet aber auch, daß der Anmelder in diesem Verfahrensstadium keine Möglichkeit mehr hat, das Ergebnis der bisherigen Prüfung, dem ja seine eigenen Anträge zugrundeliegen, in Frage zu stellen und seine Stellungnahme zur Anmeldung insgesamt offen zu lassen.

In **J 15/95** entschied die Kammer, daß die Möglichkeit, nach Abgabe der Einverständniserklärung Änderungen einzureichen, nicht bedeutet, daß zugleich ein Anspruch auf eine weitere Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ besteht. Wie in der Sache **J 29/95** (ABl. 1996, 489) ausgeführt wurde, hindert das Einreichen von Änderungen nach der Erlaß der Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ die Prüfungsabteilung nicht daran, unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen das Einverständnis des Anmelders gemäß R. 51 (6) EPÜ als gegeben festzustellen. In dieser Situation ergeht keine weitere Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ. Darüber hinaus kann die Prüfungsabteilung gemäß R. 86 (3) EPÜ in Ausübung ihres Ermessens beschließen, eine Änderung nicht zuzulassen. Dies zeigt, daß der Anmelder

keinen Anspruch darauf hat, daß ihm eine weitere Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ zugeht (vgl. **J 14/95**).

4.7 Prüfung nach einer Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung

In **T 79/89** (ABl. 1992, 283) wies die Kammer den Hauptantrag des Beschwerdeführers zurück und verwies die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des Hilfsantrags an die erste Instanz zurück. Unter diesen Umständen kommt Art. 111 (2) EPÜ zur Anwendung. Danach ist das erstinstanzliche Organ "durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist." Die Beschwerdekammer war in ihrer früheren Entscheidung zu der Beurteilung gelangt, daß der Gegenstand des Hauptantrags nicht gewährbar sei, daß aber die Erteilung eines Patents entsprechend dem Hilfsantrag - vorbehaltlich der Prüfung seiner Patentierbarkeit durch die Prüfungsabteilung - möglich erscheine. Nach Auffassung der Kammer war die Prüfungsabteilung hier nach Ergehen der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer eindeutig nicht befugt, die Prüfung auf der Grundlage der vom Beschwerdeführer beantragten Ansprüche (deren Gegenstände dem zuvor zurückgewiesenen Hauptantrag entsprachen) wiederaufzunehmen. Nachdem die Prüfungsabteilung den Gegenstand des Hilfsantrags auf seine Patentierbarkeit hin geprüft und keine Einwände dagegen erhoben hatte, mußte sie eine Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ erlassen, die die auf dem Hilfsantrag beruhende Fassung enthalten sollte. Ohne das Einverständnis des Beschwerdeführers mit dieser Fassung konnte die Prüfungsabteilung nach Auffassung der Kammer nicht umhin, die Anmeldung aus den in ihrer Entscheidung genannten Gründen zurückzuweisen. Da die Prüfungsabteilung nicht befugt war, die Prüfung für die vom Beschwerdeführer beantragten Ansprüche wieder aufzunehmen, war auch die Beschwerdekammer im Rahmen dieser Beschwerde hierzu nicht befugt, denn sie konnte nur im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig werden (Art. 111 (1) EPÜ). Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin mußte somit zurückgewiesen werden.

4.8 Änderungen nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ

Nach R. 51 (6) EPÜ ist das EPA verpflichtet festzustellen, ob eine rechtswirksam erklärtes Einverständnis vorliegt. Mit der einschlägigen Mitteilung wird der Anmelder lediglich aufgefordert, bestimmte Gebühren zu entrichten und die erforderlichen Übersetzungen einzureichen (**T 830/91**, ABl. 1994, 728).

Die in R. 86 (3) EPÜ verwendete Formulierung "Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden" bedeutet lediglich, daß die Prüfungsabteilung einem vom Anmelder gestellten Änderungsantrag stattgeben oder ihn ablehnen kann. Da die Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ darauf abzielt, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der gebilligten Fassung zum Abschluß zu bringen, sollte aber ein Änderungsantrag, den die Prüfungsabteilung nach Erlaß dieser Mitteilung erhält, **anders beurteilt** werden als ein ähnlicher Antrag, der in einem wesentlich früheren Stadium des gesamten Prüfungsverfahrens und insbesondere vor der Einverständniserklärung des Anmelders mit einer ihm mitgeteilten Fassung der Anmeldung eingeht. Bei dem späteren Antrag ist dem Umstand Rechnung zu tragen, daß das Erteilungsverfahren schon sehr weit fortgeschritten ist, daß die Prüfungsabteilung ihre Sachprüfung der Anmeldung bereits

abgeschlossen und der Anmelder zuvor mindestens einmal Gelegenheit zur Änderung der Anmeldung erhalten hat. Vor diesem Hintergrund wird die Zulassung einer nach Erlaß einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ beantragten Änderung eher die Ausnahme als die Regel sein. Es bleibt allerdings noch zu klären, unter welchen Umständen eine Ausnahme von der allgemeinen Regel gerechtfertigt ist.

In **G 7/93** (ABl. 1994, 775) befaßte sich die Große Beschwerdekammer aufgrund der Vorlageentscheidung **T 830/91** vom 25.5.1993 (ABl. 1994, 728) zunächst mit der Zulässigkeit von Änderungen der Patentanmeldung nach Erlaß einer Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ. In den Entscheidungen **T 1/92** (ABl. 1993, 685) und **T 675/90** (ABl. 1994, 58) wurden zu diesem Punkt unterschiedliche Auffassungen vertreten.

Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Ergebnis, daß eine vom Anmelder nach R. 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents **nicht bindend** wird, sobald eine Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ erlassen **wurde**. Auch nach einer solchen Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ hat die Prüfungsabteilung noch bis zum Erlaß eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach R. 86 (3) EPÜ, Satz 2, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen.

Bei der Prüfung der Frage, unter welchen Umständen die Prüfungsabteilung guten Grund hat, in Ausübung ihres Ermessens gemäß R. 86 (3) EPÜ eine Änderung noch nach Erlaß einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ zuzulassen, gilt es nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer zu beachten, daß ein Änderungsantrag in diesem Stadium möglicherweise gestellt wird, weil dem Anmelder die Notwendigkeit einer Änderung klar geworden ist, oder weil die Prüfungsabteilung einen kritischen Punkt angesprochen hat, oder aber weil damit Einwendungen Dritter gemäß Art. 115 EPÜ Rechnung getragen wird. In all diesen Fällen sollte die Ermessensentscheidung über die Zulassung der Änderung nach denselben Kriterien getroffen werden. Es liegt auf der Hand, daß eine Prüfungsabteilung in dieser Phase des Verfahrens Einwände nur noch erheben sollte, wenn sie auch bereit ist, eine daraufhin beantragte Änderung zuzulassen. Bei der Ausübung dieses Ermessens nach Erlaß einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ muß die Prüfungsabteilung **allen rechtserheblichen Faktoren** Rechnung tragen. Sie muß insbesondere das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlaß eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluß zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen. Da der Erlaß der Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ dem Zweck dient, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der zuvor gebilligten Fassung der Anmeldung abzuschließen, wird die Zulassung eines Änderungsantrags in diesem späten Stadium des Erteilungsverfahrens eher eine **Ausnahme** als die Regel sein.

Ein klares Beispiel für einen solchen Ausnahmefall, in dem die Zulassung einer Änderung angezeigt sein kann, liegt nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer dann vor, wenn der Anmelder für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Art. 167 (2) EPÜ gemacht haben, die Aufnahme gesonderter Anspruchssätze beantragt. Desgleichen können auch andere **kleinere Änderungen**, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern und den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nicht nennenswert verzögern, nach einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ noch zugelassen werden.

Zu der zweiten vorgelegten Frage, ob das EPA verpflichtet ist, Vorbehalte nach Art. 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die gemäß Art. 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen, führte die Große Beschwerdekammer folgendes aus: "Nach Art. 96 (2) EPÜ hat die Prüfungsabteilung festzustellen, ob die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt. Mit einem Vorbehalt nach Art. 167 (2) EPÜ behält sich ein EPÜ-Vertragsstaat das Recht vor, die in Art. 167 (2) EPÜ angesprochenen Fragen durch eigene nationale Rechtsvorschriften zu regeln. Solche nationale Rechtsvorschriften sind jedoch eindeutig keine "Erfordernisse des EPÜ" im Sinne des Art. 96 (2) EPÜ."

Die Entscheidungen **T 860/91** und **T 675/90**, in denen die Auffassung vertreten wurde, daß das in R. 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen in bezug auf die Zulassung von Änderungen nach Erlaß einer Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ nicht mehr besteht, sind in diesem Punkt durch **G 7/93** überholt.

In der Sache **T 790/93** wurde ein Berichtigungsantrag nach der Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ, aber vor Erteilung des Patents, eingereicht. Der Formalprüfer erließ die Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt wurde, ohne den Berichtigungsantrag zu berücksichtigen. Die Kammer stellte fest, daß der Formalprüfer seine Zuständigkeit überschritten hatte. Er hätte den Antrag an die Prüfungsabteilung weiterleiten müssen, da ein Formalprüfer den Erlaß der Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt wird (R. 51 (11) EPÜ), nur in klaren Fällen beschließen könne. Die Entscheidung über die Berichtigung von Mängeln in der Beschreibung, den Patentansprüchen und der Zeichnungen der Anmeldung obliege immer der Prüfungsabteilung.

In **T 1225/97** hatte der Anmelder gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung mit der Begründung Beschwerde eingereicht, daß die Prüfungsabteilung die Entscheidung **G 7/93** der Großen Beschwerdekammer nicht berücksichtigt habe; in dieser Entscheidung sei von der Großen Beschwerdekammer die Meinung vertreten worden, daß sogar noch nach einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ eine Prüfungsabteilung ein Ermessen nach R. 86 (3) EPÜ, Satz 2, habe, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen.

Die Kammer vermochte in diesen Überlegungen der Prüfungsabteilung nicht zu erkennen, daß sie ihr Ermessen nach Maßgabe der in der Entscheidung **G 7/93** dargelegten Kriterien in unangemessener Weise ausgeübt habe. Obwohl der Beschwerdeführer argumentierte, daß der Sachprüfer im Hinblick auf die von ihm bereits vorgenommene Prüfung ohne weiteres erkennen würde, daß die Änderungen zulässig seien, berücksichtige diese Auffassung nicht, daß der erste Prüfer nach vielen Monaten nicht mehr alle Details der Anmeldung in Erinnerung haben könne. Vielmehr müsse mit einem erheblichen Zeitaufwand für die Prüfung der Änderungen gerechnet werden. Die Änderungen seien somit keine "kleinen Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern".

4.9 Änderungen nach Abschluß des Verfahrens

In der Sache **T 798/95** wurde der Erteilungsbeschluß für ein europäisches Patent von der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung bei der internen Poststelle des EPA zur Zustellung abgegeben. Der Antrag auf Änderung der Anmeldung gemäß R. 86 (3) EPÜ

wurde um 18 Uhr 47 des gleichen Tages eingereicht, das heißt nach Abschluß des Verfahrens. Unter Hinweis auf die Entscheidung **G 12/91** (ABl. 1994, 285) entschied die Kammer, daß ein Änderungsantrag nach R. 86 (3) EPÜ, der eingereicht wird, nachdem das Verfahren vor der Prüfungsabteilung durch einen Erteilungsbeschluß beendet wurde, auch dann unberücksichtigt bleiben muß, wenn die Antragstellung und der Abschluß des Verfahrens am selben Tag erfolgen.

4.10 Mündliche Verhandlung nach Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ

In **G 7/93** (ABl. 1994, 775) hat die Große Beschwerdekammer entschieden, daß die Prüfungsabteilung nach Abgabe der Einverständniserklärung des Anmelders mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents nach R. 51 (4) EPÜ, und nachdem sie eine Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ erlassen hat, bis zum Erlaß eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen hat, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen.

In **T 556/95** (ABl. 1997, 205) wurde gleichzeitig mit einem Änderungsantrag im Anschluß an eine Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ eine mündliche Verhandlung beantragt. Die Kammer mußte entscheiden, ob die Prüfungsabteilung das Recht hatte, die Änderungen nach R. 86 (3) EPÜ abzulehnen, ohne zuvor eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Die Kammer war der Ansicht, daß die in Art. 123 (1) EPÜ i. V. mit R. 86 (3) EPÜ festgelegten Voraussetzungen für die Änderung einer Anmeldung so lange gelten, wie die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig ist, also auch nach Erlaß einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ und bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Anmeldung zurückgewiesen oder das Patent erteilt wird. Das Recht, in einer mündlichen Verhandlung gemäß Art. 116 (1) EPÜ angehört zu werden, bestehe so lange, wie das Verfahren vor dem EPA anhängig sei. Einem Antrag auf mündliche Verhandlung müsse stattgegeben werden, bevor der Antrag eines Verfahrensbeteiligten zu Verfahrensfragen oder zu materiellrechtlichen Fragen abgelehnt werde und dieser damit einen Rechtsverlust erleide. In einem solchen Fall sei das Ermessen der Prüfungsabteilung im Hinblick auf Art. 116 (1) EPÜ auszuüben. Die Große Beschwerdekammer sei nicht berechtigt, die Anwendung des Art. 116 (1) EPÜ durch Empfehlungen dazu einzuschränken, wie die Prüfungsabteilung ihr Ermessen nach R. 86 (3) EPÜ ausüben sollte.

5. Verbindung von Verfahren

In der Sache **J 17/92** wies die Kammer zunächst darauf hin, daß die Rechtsauskunft Nr. 10/81, seither ersetzt durch die in den wesentlichen Punkten gleichlautende Rechtsauskunft Nr. 10/92 (ABl. 1992, 662), die Organe des EPA nicht bindet. Daher unterlägen die Art und Weise, wie in dieser Rechtsauskunft die Möglichkeit der Verbindung im Hinblick auf das EPÜ ausgelegt werde, und die darin für eine Verbindung festgelegten Voraussetzungen der Überprüfung durch die Beschwerdekammern. In Übereinstimmung mit dem in der Präambel des EPÜ ausgedrückten Bestreben, einen solchen Schutz in den Vertragsstaaten durch ein einheitliches Patenterteilungsverfahren zu erreichen, sei die Zulassung der Verbindung nach diesem Übereinkommen sowohl zulässig als auch wünschenswert. Die Verbindung liege nicht nur im Interesse der Anmelder, sondern auch im Interesse der Öffentlichkeit, die nicht zwei getrennte europäische Patentanmeldungen mit dem gleichen Text berücksichtigen müsse. Die Kammer stellte weiterhin fest, daß die Voraussetzungen für die Verbindung nicht

restriktiver als erforderlich sein sollten. Die Bedingung, daß die beiden zu verbindenden Anmeldungen wörtlich übereinstimmen sollten, sei zu streng. Beantrage ein Anmelder, wie im betreffenden Fall, daß eine Euro-PCT-Anmeldung für einige Vertragsstaaten mit einer europäischen Direktanmeldung für andere Vertragsstaaten verbunden werde, so sei es nur normal, daß die europäische Direktanmeldung an die europäischen Erfordernisse angepaßt werde, die Euro-PCT-Anmeldung aber Ansprüche enthalte, die auf die Erfordernisse des Herkunftslands des Anmelders abgestimmt seien. Die Kammer war der Ansicht, daß eine Verbindung möglich sein sollte, wenn die Ansprüche, mit denen der Anmelder die verbundenen Anmeldungen weiterverfolgen wolle, entweder in Form eines geänderten Anspruchssatzes oder in Form eines mit dem ursprünglich eingereichten Anspruchssatz identischen Satzes zulässig sind. In diesem Fall betrafen die Unterschiede nur die abhängigen Ansprüche und die Aufnahme eines Anspruchs in bezug auf die erste medizinische Verwendung. Nach Auffassung der Kammer sollte ein solcher geänderter Anspruchssatz der Verbindung nicht *prima facie* entgegenstehen.

6. Teilanmeldungen

6.1 Verhältnis von Stamm- und Teilanmeldung

Nach Art. 76 (1) EPÜ kann eine europäische Teilanmeldung nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht. Das bei Teilanmeldungen anzuwendende Verfahren ist in R. 25 EPÜ geregelt.

R. 25 (2) EPÜ wurde in seiner alten Fassung mit Wirkung zum 1. Juni 1991 gestrichen, um der Praxis des EPA zu entsprechen, nach der eine unveränderte Beschreibung, die identisch mit jener in der Stammanmeldung war, normalerweise akzeptiert wurde. Nach dem Grund, der damals für die vorgeschlagene Änderung vorgebracht wurde, wurde es im Interesse einer größeren Flexibilität sowohl auf seiten des EPA als auch seitens des Anmelders als vorteilhaft angesehen, daß es der Prüfungsabteilung überlassen wird, sich mit den Änderungen zur Beschreibung und den Zeichnungen zu befassen, wobei von Fall zu Fall die jeweiligen Begleitumstände in Betracht gezogen werden sollten. Auch in den Richtlinien (C-VI, 9.5) wird festgestellt, daß die Wiederholung von Gegenständen aus der Stammanmeldung in die Teilanmeldung nur beanstandet zu werden brauche, wenn diese Gegenstände mit der in der Teilanmeldung beanspruchten Erfindung in keinem Zusammenhang stehen oder unvereinbar sind.

Daher vertrat die Kammer in **T 441/92** die Auffassung, daß ein Anmelder durch keine Vorschrift im EPÜ an der Wiederholung der Beschreibung der Stammanmeldung in eine Teilanmeldung gehindert werden könne, und in dem vorliegenden Fall in dieser Hinsicht kein Verstoß gegen Art. 76 (1) EPÜ vorliege. Darüber hinaus wies die Kammer im Hinblick auf die Natur von Teilanmeldungen auf den allgemein gültigen patentrechtlichen Grundsatz hin, daß eine Teilanmeldung, sobald sie wirksam eingereicht worden ist, von der Stammanmeldung getrennt und unabhängig wird. Wenn daher den Bedingungen von Art. 76 (1) EPÜ entsprochen worden ist, soll die Teilanmeldung als eine völlig von der Stammanmeldung getrennte Anmeldung geprüft werden und muß selbst unabhängig sämtliche Erfordernisse

des EPÜ erfüllen.

In **T 118/91** ging es um die Beziehung zwischen der Stamm- und der Teilanmeldung. Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß sich weder in Art. 76 EPÜ noch in irgendeinem anderen Artikel des EPÜ eine Grundlage für die Behauptung finde, daß der Gegenstand einer Teilanmeldung als in bezug auf die ursprüngliche Anmeldung aufgegeben zu gelten habe. Der "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung", auf den in den Art. 100 c) EPÜ und Art. 123 (2) EPÜ Bezug genommen werde, sei die Gesamtheit der Informationen, die dem Fachmann durch die ursprüngliche Anmeldung vermittelt würden, und könne folglich durch die spätere Einreichung einer Teilanmeldung unabhängig von deren Inhalt nicht reduziert werden. Auch könne die Kammer keine Grundlage für die Behauptung finden, daß Merkmale, die zum Gegenstand der Teilanmeldung gehörten, nicht auch Gegenstand eines abhängigen Anspruchs der Stammanmeldung sein könnten. Diese Frage werde in den Richtlinien C-VI, 9.6 behandelt, wo es heiße, daß in der Regel in der einen Anmeldung deren eigener Gegenstand in Verbindung mit demjenigen der anderen Anmeldung beansprucht werden könne. Die Kammer habe an dieser Aussage nichts auszusetzen und könne der Beschwerdegegnerin nicht darin zustimmen, daß dies Wettbewerbern nicht zuzumuten sei oder zu "Doppelpatentierungen" im üblichen Sinn führe. Im vorliegenden Fall sei die Kammer davon überzeugt, daß die etwaige Gefahr einer "Doppelpatentierung" durch eine umfangreiche Einschränkung der Ansprüche der Teilanmeldung beseitigt worden sei. Die Kammer fügte für den umgekehrten Fall analog hinzu, daß das Erlöschen einer Stammanmeldung keine reduzierende Wirkung auf den Inhalt einer vorher eingereichten Teilanmeldung haben könne.

7. Wirksamwerden des Erteilungsbeschlusses für ein europäisches Patent

Gemäß Art. 97 (4) EPÜ wird die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents nach Art. 97 (2) EPÜ erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird. Dieser Hinweis wird frühestens drei Monate nach Beginn der in Art. 97 (2) b) EPÜ genannten Frist zur Entrichtung der Erteilungsgebühr und der Druckkostengebühr bekanntgemacht. Das EPA muß gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eine Patentschrift herausgeben, in der die Beschreibung, die Ansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind (Art. 98).

In **J 7/96** (ABl. 1999, 443) schloß sich die Kammer der Auffassung der Erstinstanzabteilung und des Anmelders nicht an, das Erteilungsverfahren ende an dem Tag, an dem die Prüfungsabteilung nach Art. 97 (2) EPÜ den Erteilungsbeschuß im Hinblick auf ein europäisches Patents fasse. Es sei zwar richtig, daß der Entscheidungsfindungsprozeß der Prüfungsabteilung in bezug auf die Anmeldung an diesem Tag zum Abschluß kommt. Sowohl das EPA als auch der Anmelder seien hinsichtlich der zur Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents, der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen an diese Entscheidung gebunden, und der Gegenstand der Patentfassung werde an diesem Tag rechtskräftig (res judicata). Von diesem Zeitpunkt an könne das EPA seine Entscheidung nicht mehr revidieren und müsse jedes spätere Vorbringen der Beteiligten unberücksichtigt lassen (vgl. **G 12/91** (ABl. 1994, 285)). Nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten könnten nach R. 89 EPÜ später noch berichtigt werden. Somit sei der Tag,

an dem der Beschluß zur Erteilung eines europäischen Patents gefaßt werde, für das EPA und den Anmelder zweifellos von entscheidender Bedeutung.

Nach Art. 97 (4) EPÜ wird die in Art. 97 (2) EPÜ genannte Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird. Von dem Tag dieser Bekanntmachung an gewährt das europäische Patent gemäß Art. 64 (1) EPÜ seinem Inhaber in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt wurde, dieselben Rechte wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent. Das EPA gibt gleichzeitig mit dem Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents eine europäische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Ansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind. Daher ist der Tag, an dem der Hinweis über die Patenterteilung bekanntgegeben wird, zugleich auch der Tag, an dem die Patentfassung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (Art. 98 EPÜ). Dieser Hinweis bestimmt auch den Zeitpunkt, an dem die Zuständigkeit des EPA endet und das nationale Patentsystem greift; aus dem erteilten Patent wird ein Bündel nationaler Patente. Zudem beginnt an diesem Tag die Einspruchsfrist zu laufen (Art. 99 (1) EPÜ). Somit ist der Tag, an dem der Hinweis über die Patenterteilung bekanntgegeben wird, auch der Tag, an dem die Patenterteilung gegenüber Dritten rechtswirksam wird und der dem Anmelder verliehene Schutzzumfang ein für allemal durch die nach Art. 98 EPÜ gleichzeitig herausgegebene Patentschrift festgelegt wird.

Während der Zeitspanne zwischen der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents (Art. 97 (2) EPÜ) und der Bekanntgabe des Hinweises auf seine Erteilung (Art. 97 (4) EPÜ) gilt die Anmeldung als **noch** vor dem EPA **anhängig**. Wie die erstinstanzliche Abteilung in ihrer Entscheidung selbst eingeräumt hatte - und was vom Anmelder auch nicht bestritten wurde -, ist es nach ständiger Praxis des EPA in der Zwischenzeit immer noch möglich, in begrenztem Umfang Schritte bezüglich der Anmeldung zu unternehmen. Diese kann zum Beispiel zurückgenommen oder übertragen werden. Anmelder können sogar einzelne Benennungen zurückziehen, wenn sie das wollen. Auch für das EPA bleiben während dieses Zeitraums bestimmte Rechte und Pflichten in bezug auf das Patent bestehen; so werden zum Beispiel die Jahresgebühren fällig, und die Übertragung von Rechten an dem Patent muß beim EPA eingetragen werden.

8. Fehler im Patentblatt

Nach Art. 97 (4) EPÜ wird die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird.

In **J 14/87** (ABl. 1988, 295) stellte sich die Frage, ob eine fehlerhafte Veröffentlichung, bei der wichtige Angaben über das erteilte europäische Patent fehlten, die Wirkung des Patents beeinträchtigen kann. Nach Ansicht der Kammer verhindert eine fehlerhafte Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt grundsätzlich nicht zwangsläufig, daß die Entscheidung über die Erteilung des Patents entsprechend Art. 97 (4) EPÜ wirksam wird. Diese Frage läßt sich ihres Erachtens jedoch nur von Fall zu Fall entscheiden, da die Veröffentlichung die Beteiligten auf die Erteilung des Patents hinweisen solle und ein eventueller Einspruch sich nicht ausschließlich auf die im

Europäischen Patentblatt veröffentlichten Angaben stützen darf, sondern im Gegenteil (im Normalfall) voraussetzt, daß der Schutzbereich des Patents zuvor eingehend geprüft worden ist. Diese Prüfung kann aber nur dann in zufriedenstellender Weise durchgeführt werden, wenn sie sich auf die Patentschrift stützt, die gleichzeitig mit dem Hinweis auf die Erteilung des Patents veröffentlicht wird.

9. Metrische oder SI Einheiten

Die Entscheidung **T 561/91** (ABl. 1993, 736, s. auch **T 176/91** und **T 589/89**) führte zu einer Änderung der R. 35 (12) EPÜ, da in ihr festgestellt worden war, daß R. 35 (12) EPÜ (alte Fassung) dem Anmelder eines europäischen Patents nur vorschreibe, Gewichts- und Maßeinheiten nach dem metrischen System anzugeben. Der neue Wortlaut der R. 35 (1) EPÜ, Satz 1, stellt nun klar, daß unter metrischen Einheiten SI-Einheiten verstanden werden: "Physikalische Grössen sind in den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten anzugeben, soweit zweckdienlich nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten." R. 35 (12) EPÜ wurde durch Beschluß des Verwaltungsrates vom 13. Dezember 1994 geändert und ist am 1.6.1995 in Kraft getreten.

C. Einspruchsverfahren

1. Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens

1.1 Einleitung

Die Ausgestaltung der tragenden Verfahrensgrundsätze für das Einspruchsverfahren war bereits mehrfach Gegenstand von Entscheidungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer. Der Einspruch ist ein jedermann zur Verfügung stehendes Angriffsmittel, um das Patent auf seine Rechtsbeständigkeit überprüfen zu lassen. Der Einspruch leitet ein sich an die Patenterteilung zeitlich anschließendes besonderes Verwaltungsverfahren ein. Er ist kein Rechtsmittel im klassischen Sinn und hat daher **keinen** Devolutiv- und **keinen** Suspensiveffekt (aufschiebende Wirkung) wie die Beschwerde. (**T 695/89**, ABl. 1993, 152).

1.2 Unabhängiges Verfahren

In **T 198/88** (ABl. 1991, 254) befand die Kammer, daß das Einspruchsverfahren ein selbständiges, dem Erteilungsverfahren nachgeschaltetes Verfahren ist (bestätigt in **T 373/87**). Es ist ein gesondertes Verfahren, in dem eine Beschränkung oder ein Widerruf des zu Unrecht erteilten Patents erwirkt werden kann. Folglich ist das Einspruchsverfahren kein Verfahrensabschnitt des Erteilungsverfahrens. Sie war insbesondere der Auffassung, ein im Prüfungsverfahren berücksichtigtes Dokument müsse, auch wenn es im angefochtenen europäischen Patent als Stand der Technik zitiert werde, nicht automatisch im Einspruchsverfahren als Beweismittel herangezogen werden.

In der Entscheidung **G 1/84** (ABl. 1985, 299) vertrat die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß das Einspruchsverfahren **nicht** als **Erweiterung** des Prüfungsverfahrens

gedacht ist (s. **T 182/89**, ABl. 1991, 391, **T 387/89**, ABl. 1992, 583, **T 279/88**).

1.3 Streitiges Verfahren

Das der Erteilung eines Patents nachgeschaltete Einspruchsverfahren nach dem EPÜ ist grundsätzlich als Streitiges Verfahren zwischen Parteien anzusehen, die in der Regel gegensätzliche Interessen vertreten, aber Anspruch auf die gleiche Behandlung haben.

In **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408 und 420) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß es bei der Abgrenzung des allgemeinen Rahmens des im EPÜ verankerten Einspruchsverfahrens zu berücksichtigen gilt, daß das Einspruchsverfahren erst nach Erteilung des europäischen Patents, d. h. zu einem Zeitpunkt einsetzt, zu dem der Patentinhaber in jedem der benannten Vertragsstaaten dieselben Rechte genießt, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde (Art. 64 EPÜ und 99 EPÜ). Ziel des Einsprechenden ist daher nicht wie im traditionellen, der Erteilung vorgeschalteten Einspruchsverfahren die Zurückweisung der Patentanmeldung, sondern der in allen benannten Vertragsstaaten ex tunc wirksame Widerruf des erteilten Patents (in vollem Umfang oder in einigen Teilen) (Art. 68 EPÜ). Da die Einspruchsgründe (Art. 100 EPÜ) überdies auf die im nationalen Recht vorgesehenen Nichtigkeitsgründe (Art. 138 EPÜ) beschränkt sind und sich im wesentlichen mit diesen decken, unterscheidet sich das Konzept des im EPÜ vorgesehenen Einspruchs nach Patenterteilung deutlich von dem des klassischen Einspruchs vor Patenterteilung und weist de facto in wichtigen Punkten größere Gemeinsamkeiten mit dem Konzept des traditionellen Nichtigkeitsverfahrens auf. Die Große Beschwerdekammer ist der Meinung, daß das der Erteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren im Rahmen des EPÜ grundsätzlich als **streitiges Verfahren** zwischen Parteien angesehen werden muß, die in der Regel gegenteilige Interessen vertreten, die aber Anspruch auf die gleiche Behandlung haben.

In **G 9/93** (ABl. 1994, 891) hob die Große Beschwerdekammer die durch die Entscheidung **G 1/84** (ABl. 1985, 299) begründete Rechtsprechung auf. In **G 1/84** hatte die Große Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß der Patentinhaber Einspruch gegen sein eigenes Patent einlegen könne. In einer neuen Vorlage wurde die Große Beschwerdekammer mit der Frage befaßt, ob dies auch in Anbetracht des Charakters des Einspruchsverfahrens, wie er in den Entscheidungen **G 9/91** und **G 10/91** dargelegt werde, noch gültig sei (s. **T 788/90**, ABl. 1994, 708). In **G 9/93** hielt die Große Beschwerdekammer an der in den jüngeren Entscheidungen formulierten Betrachtungsweise fest. Sie gelangte zu der Auffassung, daß angesichts des Zweckes und der besonderen Natur des Einspruchsverfahrens so, wie es in Teil V des EPÜ vorgesehen ist, der in Art. 99 (1) EPÜ gebrauchte Ausdruck "jedermann" vernünftigerweise nur als Bezugnahme auf die Öffentlichkeit ausgelegt werden könne, der Gelegenheit gegeben werden solle, die Gültigkeit des betreffenden Patents anzufechten. Nach Ansicht der Kammer würde es zu weit gehen, den Patentinhaber in diesen Begriff einzuschließen. Bei der Abfassung der Bestimmungen des Teils V des EPÜ und der entsprechenden Regeln der Ausführungsordnung sei eindeutig davon ausgegangen worden, daß Einsprechender und Patentinhaber verschiedene Personen seien und daß es sich beim Einspruchsverfahren immer um ein Streitiges Verfahren handle. Die Kammer stellte sich daher auf den Standpunkt, daß der Patentinhaber nicht berechtigt sei, Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen.

In **T 263/00** führte die Beschwerdekammer aus, daß mit Einreichung eines Einspruchs das Verfahren automatisch ein zweiseitiges werde; es sei unerheblich, ob der Einspruch rechtsgültig eingelegt, zulässig oder begründet sei. R. 57 (1) EPÜ schreibe ausdrücklich vor, daß die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber den Einspruch mitteile, und in den Richtlinien für die Prüfung im EPA Teil D-IV, 1.5 sei vorgesehen, daß Mitteilungen und Entscheidungen, die im Laufe des Einspruchsverfahrens zu der Frage ergingen, ob der Einspruch als eingelegt gelte oder zulässig sei, auch dem Patentinhaber zuzustellen seien. Daraus ergebe sich, daß es nach dem EPÜ keine Entscheidung der Einspruchsabteilung gebe, "das Ex-parte-Verfahren zu beenden".

1.4 Der Amtsermittlungsgrundsatz

Das Einspruchsverfahren ist im Gegensatz zum Beschwerdeverfahren, das als ein verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist, ein reines Verwaltungsverfahren (vgl. auch **G 7/91**, **G 8/91**, ABl. 1993, 356 und 346 und **G 9/91**, ABl. 1993, 408).

Die im EPÜ für europäische Patentanmeldungen und Patente geregelten Verfahren - von Ausnahmen abgesehen - werden auf Antrag eingeleitet. Der einleitende Antrag bestimmt das Verfahren. Dies entspricht dem **Antragsgrundsatz** (ne ultra petita) (s. **G 9/92**, ABl. 1994, 875, **G 4/93**, ABl. 1994, 875). Im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt gilt zudem der Amtsermittlungsgrundsatz neben dem Antragsgrundsatz (**T 695/89**, ABl. 1993, 152).

Das Einspruchsverfahren ist ein der Erteilung nachgeschaltetes Verfahren (Art. 99 EPÜ), auf das die Art. 99 EPÜ bis 105 EPÜ und die entsprechenden Bestimmungen der Ausführungsordnung Anwendung finden. In solchen Verfahren muß das EPA den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln (Art. 114 (1) EPÜ). Dieser sog. Amtsermittlungsgrundsatz ist allerdings bestimmten Einschränkungen unterworfen worden, um diese Verfahren übersichtlicher zu machen, die Behandlung des Falls abzukürzen und zu beschleunigen und die Risiken für die Beteiligten zu begrenzen.

In **G 9/91** ging die Große Beschwerdekammer der Frage nach, inwieweit eine Einspruchsabteilung oder Beschwerdekammer befugt ist, über die Patentierbarkeit von Teilen eines Patents zu entscheiden, die in der Einspruchsschrift nicht angegriffen wurden. Ihrer Entscheidung zufolge ist ein Einspruchsverfahren nur in dem Umfang **anhängig**, in dem das europäische Patent in der gemäß R. 55 c) EPÜ vorgeschriebenen "Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt ... wird", angegriffen wird. Dort nicht angefochtene Gegenstände unterliegen daher keinem "Einspruch" im Sinne der Art. 101 EPÜ und 102 EPÜ und auch keinem "Verfahren" im Sinne der Art. 114 EPÜ und 115 EPÜ (s. Nrn. 10 und 11 der Entscheidungsgründe). Die Einspruchsabteilung oder Beschwerdekammer kann also **nur in dem Umfang** über den Widerruf oder die Aufrechterhaltung eines Patents entscheiden, in dem das Patent in der Einspruchsschrift angegriffen wird.

Der Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 114 (1) EPÜ) gilt auch für den Umfang der Prüfung der Einspruchsgründe nur in eingeschränkter Form. Die Einschränkungen leiten sich in diesem Fall aber nicht aus dem Antragsgrundsatz her; vielmehr ist der richtige Prüfungsumfang nach anderen Verfahrensgrundsätzen zu ermitteln (**G 10/91**(ABl. 1993, 420), Nr. 12 der

Entscheidungsgründe). In erstinstanzlichen Verfahren sollte die Einspruchsabteilung **nur** diejenigen **Einspruchsgründe** prüfen, die der Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist vorgebracht und die er ordnungsgemäß mit Tatsachen und Beweismitteln substantiiert hat. Darüber hinausgehende Gründe können nur in Ausnahmefällen geprüft werden, für die besondere Bedingungen gelten (**G 10/91**, Nr. 16 der Entscheidungsgründe).

1.5 Grundsatz der Unparteilichkeit

In **T 293/92** hatte sich die Einspruchsabteilung nicht auf die Beurteilung der Anträge der Verfahrensbeteiligten beschränkt, sondern die Initiative ergriffen und in einem Bescheid eine Anspruchsfassung vorgeschlagen, die sie für gewährbar hielt. Die Kammer entschied, daß Vorschläge dieser Art nicht nur unerwünscht seien, weil dadurch im mehrseitigen Verfahren der Anschein der Parteinahme erweckt werden könnte, sondern auch Zweifel am vorläufigen, unverbindlichen Charakter der in den Verfahren vor dem EPA erlassenen Bescheide hervorrufen könnten. Im vorliegenden Fall habe die Einspruchsabteilung mit ihrem Vorschlag für einen gewährbaren unabhängigen Anspruch bei den Beteiligten den Eindruck erweckt, als seien die bereits vorliegenden Ansprüche nicht gewährbar. Der Meinungsumschwung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung sei deshalb für die Beteiligten ziemlich unerwartet und überraschend gekommen. Dieser unbefriedigende Verfahrensverlauf zeige, daß die Einspruchsabteilungen im mehrseitigen Verfahren davon Abstand nehmen sollten, den Beteiligten Vorschläge zu unterbreiten.

In **T 223/95** hatte der Beschwerdeführer geltend gemacht, die Einspruchsabteilung solle von Amts wegen Ermittlungen durchführen, um den Wissensstand des Fachmanns festzustellen. Die Kammer befand, daß ein solcher **Ermittlungsauftrag** mit dem Charakter des der Erteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahrens im Rahmen des EPÜ nicht vereinbar sei; das Einspruchsverfahren müsse grundsätzlich als Streitiges Verfahren zwischen Parteien angesehen werden, die in der Regel gegenteilige Interessen verträten, die aber Anspruch auf die gleiche Behandlung hätten. Es sei unrealistisch anzunehmen, Beweismittel könnten völlig unparteiisch gesucht, zusammengetragen und ausgewählt werden; darin unterscheide sich die Aufgabe der Prüfungsabteilungen ganz wesentlich von der der Einspruchsabteilungen. Aus diesem Grund obliege es dem Einsprechenden, der Einspruchsabteilung die Tatsachen und Beweismittel zur Begründung seines Einspruchs anzugeben.

2. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

2.1 Gelegenheit zur Stellungnahme und Grundsatz der Gleichbehandlung

Bei einem Inter-partes-Verfahren wie dem Einspruchsverfahren ist der Anspruch auf rechtliches Gehör untrennbar mit dem **Grundsatz der Gleichbehandlung** verbunden. Daraus ergibt sich, daß keiner der Beteiligten von der Zahl der Gelegenheiten zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme her bevorzugt werden darf. Die Einspruchsabteilung hat deshalb darauf zu achten, daß die Parteien ihre Sachvorträge in vollem Umfang austauschen können und gleich oft Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten (vgl. **T 190/90**, **T 669/90**, ABl. 1992, 739, **T 682/89**, **T 439/91**).

In **T 190/90** befand die Kammer, die Tatsache, daß ein vollständiger Austausch von

Schriftsätzen mehr Zeit erfordere, als ein unvollständiger, könne unter keinen Umständen die Mißachtung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes rechtfertigen. Halte es die Einspruchsabteilung für sachdienlich, daß mehrmals Schriftsätze ausgetauscht würden, so müsse sie jede Seite gleich oft anhören. Die Einspruchsabteilung könne also den Einsprechenden auffordern, sich **zur Erwiderung auf die Einspruchsschrift zu äußern**, müsse in diesem Fall aber den Patentinhaber ebenso auffordern, sich zu dieser Gegenerwidern zu äußern. Daraufhin müsse sie wiederum entscheiden, ob sie es für sachdienlich halte, daß ein drittes Mal Schriftsätze ausgetauscht würden (s. auch **T 669/90**). Daß R. 57 (3) EPÜ es der Einspruchsabteilung anheimstelle, die Einsprechenden aufzufordern, sich zur Einspruchserwidern zu äußern, "wenn sie dies für sachdienlich erachtet", dürfe keinesfalls als Ermächtigung verstanden werden, von den oben erwähnten, grundlegenden Prinzipien der Gleichbehandlung abzuweichen. Die Einspruchsabteilung müsse ihr Ermessen ausüben, bevor sie einen zweiten Austausch von Schriftsätzen einleite, d. h. vor der Aufforderung zur Stellungnahme, wie es in R. 57 (3) EPÜ klar vorgeschrieben sei.

In **T 532/91** hielt es die Kammer für angezeigt, nochmals auf den Grundsatz der Gleichbehandlung einzugehen. Halte die Einspruchsabteilung einen **zweiten Austausch von Schriftsätzen** für sachdienlich und weise sie die Einsprechenden auf die Möglichkeit einer erneuten Stellungnahme hin, dann müsse sie das **in gleicher Weise** auch gegenüber dem Beschwerdeführer (Patentinhaber) tun, so daß die Schriftsätze vollständig ausgetauscht und die Parteien gleichgestellt würden, was die Zahl der Möglichkeiten betreffe, ihre Argumente vorzubringen. Nach Auffassung der Kammer war es schlichtweg unverständlich, weshalb die Einspruchsabteilung sich bei ein und demselben Austausch von Schriftsätzen an den Einsprechenden mit dem Hinweis gewandt hatte: "Sie können uns Ihre Stellungnahme zukommen lassen ..." und an den Beschwerdeführer (Patentinhaber) mit dem Hinweis "Mit der Bitte um Kenntnisnahme", wodurch bei diesem Zweifel an seinem Recht auf eine Stellungnahme hätten aufkommen können. Eine solche unterschiedliche Behandlung sei mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung nicht vereinbar - um so mehr, als der Patentinhaber schlechter gestellt wurde - und stelle per se schon einen Verfahrensfehler dar.

In **T 789/95** ergab sich aus der Akte kein Hinweis darauf, daß im Einspruchsverfahren eine Kopie der Eingabe des Einsprechenden an den Patentinhaber weitergeleitet wurde. Es war deshalb davon auszugehen, daß die Weiterleitung an den Patentinhaber in Abweichung von den Richtlinien unterblieb. Dies stellte nach Ansicht der Kammer einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, weil damit der Grundsatz verletzt wurde, daß allen Verfahrensbeteiligten die gleichen Verfahrensrechte eingeräumt werden müssen.

2.2 Das Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ

2.2.1 Zulässigkeit von Stellungnahmen der Beteiligten

Nach Art. 101 (2) EPÜ fordert die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs die Beteiligten "so oft wie erforderlich" auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

Nach **T 295/87** (ABl. 1990, 470) ist der Patentinhaber gemäß Art. 101 (2) EPÜ und R. 57 (1) EPÜ im Einspruchsverfahren berechtigt, zur Einspruchsschrift Stellung zu nehmen. Danach sind Stellungnahmen der Beteiligten nur insoweit zulässig, als sie von der Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer in Ausübung ihres Ermessens für notwendig und sachdienlich im Sinne des Art. 101 (2) EPÜ und der R. 57 (3) EPÜ erachtet werden (s. auch **T 406/86**, ABl. 1989, 302, **T 7/95**). Es liegt im Interesse einer zügigen Abwicklung des Einspruchsverfahrens, daß die Stellungnahmen der Beteiligten auf das notwendige und sachdienliche Maß beschränkt werden.

In diesem Zusammenhang wird von der Kammer auf die "Allgemeinen Grundsätze" für das Einspruchsverfahren verwiesen (s. Mitteilungen des Europäischen Patentamts, ABl. 1985, 272), denen sich die Kammer anschließt: "Das Europäische Patentamt ist bestrebt, im Interesse der am Einspruchsverfahren Beteiligten und der Öffentlichkeit möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen aufrechterhalten werden kann oder nicht. Dies soll durch ein zügiges und straffes Verfahren erreicht werden, und dies bedeutet, daß die Einspruchsabteilung die Verfahrensführung in allen Phasen fest in der Hand haben muß. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß den Parteien ausreichend Gelegenheit gegeben werden muß, ihre Sache vorzutragen, damit die richtige Entscheidung getroffen werden kann." Insoweit bleibt die neue Fassung der Mitteilung des EPA betreffend das Einspruchsverfahren (ABl. 1989, 417) unverändert.

2.2.2 Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern verlangen Art. 101 (2) EPÜ und R. 58 (3) EPÜ nicht, daß eine Einspruchsabteilung vor der Beschlußfassung in jedem Fall mindestens einen Bescheid erläßt, es sei denn, eine solche Notwendigkeit ergibt sich aufgrund von Art. 113 (1) EPÜ. Art. 101 (2) EPÜ fordert nicht grundsätzlich, in allen Fällen die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehenden Gründe in einem Bescheid mitzuteilen, sondern nur in den Fällen, in denen dies "erforderlich" ist. Ein derartiges "Erfordernis" kann sich nur im Hinblick auf eine weitere Sachaufklärung oder aufgrund der Vorschrift des Art. 113 (1) EPÜ ergeben. Die Einspruchsabteilung **muß also nur dann einen Bescheid erlassen**, wenn sie dies für erforderlich hält, um beispielsweise **neue**, noch nicht vorgebrachte sachliche oder rechtliche Gründe aufzugreifen oder etwa bestehende Unklarheiten aufzuzeigen (vgl. **T 275/89**, ABl. 1992, 126, **T 538/89**, **T 682/89**, **T 532/91**). Das Fehlen mindestens eines Bescheids nach Art. 101 (2) EPÜ allein könne als solches nicht dazu dienen, eine behauptete Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Art. 113 EPÜ zu substantiieren (**T 774/97**). Beabsichtigt das EPA, von einem Einsprechenden verspätet eingereichtes 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 (**T 669/90**, ABl. 1992, 739).

Wird aber ein Patent ohne vorherige Mitteilung der Einspruchsabteilung widerrufen und enthält die betreffende Entscheidung die Information, daß Ansprüche gewährbare Gegenstände aufweisen, dann liegt ein Verstoß gegen Art. 101 (2) EPÜ und R. 57 (3) EPÜ vor (**T 103/97**). Der Patentinhaber erfuhr erst bei Empfang der angefochtenen Entscheidung,

daß nach Meinung der Einspruchsabteilung im Streitpatent gewähnbare Gegenstände enthalten waren. Die Tatsache, daß der Patentinhaber keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hatte, ist in der angefochtenen Entscheidung als ein Verzicht auf weitere Änderungen der Ansprüche interpretiert worden. Hierin ist ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Art. 113 (1) EPÜ zu sehen, so daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht, R. 67 EPÜ.

In **T 669/90** (ABl. 1992, 739), in der es um die Verwendung und den Wortlaut eines früheren EPA-Formblattes ging, war die Kammer folgender Auffassung: Erläßt das EPA eine Mitteilung, die einen Beteiligten - bei vernünftiger Auslegung - zu der Annahme verleitet, er brauche zur Wahrung seiner Interessen zu den von der Gegenpartei eingereichten neuen Tatsachen und Beweismitteln nicht Stellung zu nehmen, und bilden diese Tatsachen und Beweismittel später die Grundlage für eine ihn beschwerende Entscheidung, so hatte er keine Gelegenheit, sich im Sinne des Art. 113 (1) EPÜ dazu "zu äußern". Eine solche Verfahrensweise ist unbillig und verstößt gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes. Die Kammer schloß sich daher der Entscheidung **T 22/89** nicht an, in der die Kammer in einem ähnlich gelagerten Fall den Standpunkt vertreten hatte, aus der Lehre des betreffenden Dokuments ("an der Relevanz des Dokuments bestand kein Zweifel") könne geschlossen werden, daß dieses Dokument in der Entscheidung eine entscheidende Rolle spielen würde (vgl. auch **T 582/95**).

In **T 165/93** reagierte der Patentinhaber nicht, obwohl er von den zusätzlichen Einwänden des Einsprechenden gegen die weiteren Unteransprüche unterrichtet worden war, sondern behielt seinen einzigen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents mit den geänderten Ansprüchen bei. Die Kammer vertrat in diesem Fall die Auffassung, daß für die Einspruchsabteilung nach Art. 113 (1) EPÜ keine Notwendigkeit bestanden habe, ihre Meinung vorab in einem Bescheid darzulegen oder beim Patentinhaber nochmals nachzufragen, ob er an einem beschränkten Patent Interesse habe.

In **T 621/91** befand die Kammer, es sei nach Art. 113 (1) EPÜ nicht erforderlich, einem Beteiligten **wiederholt Gelegenheit** zu geben, sich zum Vorbringen eines EPA-Organs zu äußern, wenn, wie in diesem Fall, die entscheidenden Einwände gegen die streitige Verfahrenshandlung die gleichen blieben (vgl. **T 161/82**, ABl. 1984, 551). Die Einspruchsabteilung habe daher ihr Ermessen vorliegend nicht mißbraucht, indem sie den Einspruch sofort im Anschluß an die Stellungnahme zu ihrem Bescheid zurückgewiesen habe.

2.3 Mitteilungen des EPA zur Kenntnisnahme und ausreichende Frist zur Stellungnahme

Eine Aufforderung der Einspruchsabteilung zur Stellungnahme gemäß Art. 101 (2) EPÜ ist von einer Mitteilung zu unterscheiden, die dem Empfänger zur Kenntnisnahme zugestellt wird. Verschiedene Entscheidungen befassen sich mit der Frage der Frist, die für eine Erwiderung auf eine Mitteilung des EPA zur Kenntnisnahme gesetzt werden soll.

In **T 582/95** wurde ausgeführt, es liege im Ermessen des Empfängers, einen solchen

Bescheid zu erwidern, falls er dies für erforderlich halte, nachdem er die ihm übersandten Unterlagen auf ihre Bedeutung hin geprüft habe. Wolle er ihn erwidern, könne dies aber aus bestimmten Gründen innerhalb einer angemessenen Frist nicht tun, so müsse er die Einspruchsabteilung von seinen Schwierigkeiten unterrichten.

In **T 275/89** (ABl. 1992, 126) wurde der Einwand erhoben, die Zeit zwischen Zustellung einer Eingabe der Einsprechenden an den Patentinhaber und Beschlußfassung sei zu kurz gewesen, als daß die Beschwerdeführerin noch eine Möglichkeit zur Stellungnahme gehabt hätte. Die Kammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung etwas mehr als einen Monat gewartet hatte, bevor sie ihre Entscheidung traf. Bei einem ohne Fristsetzung lediglich zur Kenntnisnahme zugestelltes Schreiben sei eine **einmonatige** Frist (die vorliegend überschritten wurde) in der Regel noch ausreichend, auch in dieser Hinsicht den Erfordernissen des Art. 113 EPÜ zu entsprechen.

In **T 263/93** befand die Kammer, daß einem Beteiligten gemäß dem in Art. 113 (1) EPÜ verankerten Gebot des rechtlichen Gehörs **genügend Zeit** für die Einreichung einer angemessenen Stellungnahme gelassen werden müsse, wenn ihm das EPA Einwendungen eines anderen Beteiligten übermittle, ohne ihm ausdrücklich eine bestimmte Frist für seine Antwort zu setzen. Daher dürfe eine Entscheidung, der derartige Einwendungen zugrunde gelegt würden, nicht vor Ablauf einer angemessenen Frist erlassen werden, innerhalb deren von der anderen Partei billigerweise erwartet werden könne, daß sie sich dazu äußere. Welche Frist zur Stellungnahme ausreiche, sei eine **Tatsachenfrage**, die fallbezogen beantwortet werden müsse (s. z. B. **T 22/89** vom 26. Juni 1990, zitiert in **T 669/90** und **T 275/89**). Da eine vom EPA gesetzte Frist grundsätzlich **zwei Monate** nicht unterschreiten dürfe, dürfe eine angemessene Frist zur Stellungnahme in der Regel, d. h. bis auf Ausnahmefälle, nicht kürzer sein, ganz unabhängig davon, ob die Handlung, die innerhalb dieser Frist vorgenommen werden müsse, einfach sei oder sofort durchgeführt werden könnte.

Ein solcher Ausnahmefall, in dem eine kürzere Frist ausreichend war, wurde in der Entscheidung **T 275/89** (Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe) genannt. In dieser Entscheidung hatte die Kammer festgestellt, daß eine **kürzere** Frist für ausreichend erachtet wurde, weil die Dokumente, auf die sich die nun angefochtene Entscheidung stützte, und ihre sachliche und rechtliche Würdigung bereits im Einspruchsschriftsatz enthalten waren, so daß die angefochtene Entscheidung nicht auf neuem Vorbringen beruhte. Die Kammer in der Sache **T 263/93** führte weiter aus, selbst wenn sie gelten ließe, daß die **Relevanz** der Erwiderung der Beschwerdegegnerin offensichtlich war, hätte der Anspruch der Beschwerdeführerin auf ein faires Verfahren (s. **T 669/90**, ABl. 1992, 739) erfordert, daß die Einspruchsabteilung mindestens zwei Monate gewartet hätte, bevor sie eine Entscheidung erließ, der erstmals in dieser Erwiderung erhobene Einwände zugrunde lagen. In vorliegendem Fall, in dem schwierige technische Fragen geprüft werden mußten, war jedenfalls eine Frist von ca. einem Monat nicht einmal ausreichend, um der Beschwerdeführerin eine realistische Chance zu geben, der Einspruchsabteilung ihre Absicht einer Stellungnahme in der Sache anzukündigen und hierzu eine angemessene Frist zu beantragen, geschweige denn, um eine solche Stellungnahme einzureichen (vgl. auch **T 494/95**).

In **T 914/98** stellte die Kammer fest, daß der Zeitraum von siebzehn Tagen, der zwischen

dem Eingang der Erwiderung der Beschwerdegegner bei den Beschwerdeführern und der Abgabe der Entscheidung an die interne Poststelle des EPA verging, eindeutig zu kurz sei, als daß die Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit zu einer Stellungnahme gehabt hätten. Die Beschwerdegegner hatten die Auffassung vertreten, daß die Beschwerdeführer die Einspruchsabteilung innerhalb dieses Zeitraums darüber hätten unterrichten sollen, daß eine Stellungnahme in der Sache eingereicht werde. Die Kammer stimmte dieser Ansicht nicht zu, da die Beschwerdeführer angesichts der Rechtsprechung nicht damit hätten rechnen können, daß so rasch eine Entscheidung ergeht.

In der Sache **T 582/95** hatte der Beschwerdeführer behauptet, daß die Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, indem sie ihre Entscheidung getroffen habe, bevor er sich zu einigen verspätet eingereichten Unterlagen habe äußern können, und daß gemäß den Richtlinien E-VIII, 1.2 eine Erwiderungsfrist von vier Monaten hätte gesetzt werden müssen, als ihm die relevanten Argumente des Beschwerdegegners (mit dem EPA-Formblatt 2911) mitgeteilt worden seien.

Die Kammer machte deutlich, daß die Bescheide, die vom Formalsachbearbeiter unterzeichnet seien und in denen der Beschwerdeführer aufgefordert werde, von den Argumenten des Einsprechenden "Kenntnis zu nehmen", keine Bescheide der Einspruchsabteilung im Sinne des Art. 101 (2) EPÜ darstellten, für die eine Erwiderungsfrist (in der Regel vier Monate, vgl. Richtlinien E-VIII, 1.2) gesetzt werden müsse. Ferner stellte die Kammer fest, daß die **Relevanz** der Argumente des Beschwerdegegners und der betreffenden neuen Vorveröffentlichungen **offensichtlich** sei. In der Zeitspanne zwischen den vorstehend erwähnten Bescheiden und dem Erlaß der angefochtenen Entscheidung, deren Begründung im wesentlichen der Argumentation des Beschwerdegegners entspreche, habe der Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit gehabt - zumal der betreffende Gegenstand relativ einfach gewesen sei -, sich zu den neuen Vorveröffentlichungen zu äußern, falls er dies gewünscht hätte (Art. 113 (1) EPÜ).

In **T 430/93** gewährte die Einspruchsabteilung in einer Mitteilung der Beschwerdegegnerin einen weiteren Monat für ihre Stellungnahme zur Einspruchserwiderung der Beschwerdeführerin, so daß der Beschwerdegegnerin insgesamt fünf Monate für die Einreichung der Stellungnahme gewährt wurden. Die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 9. Dezember 1992 ging am selben Tag im EPA ein und wurde der Beschwerdeführerin nur zur Kenntnisnahme zugestellt. Die Entscheidung über den Widerruf erging am 5. Februar 1993 und wurde am 9. März 1993 zur Post gegeben. Der oben erläuterte Sachverhalt stellt einen Verstoß gegen das Recht auf rechtliches Gehör dar, da die Beschwerdeführerin weder ausreichend Zeit hatte, sich zur Stellungnahme der Beschwerdegegnerin zu äußern, noch zu einer solchen Stellungnahme eingeladen wurde.

In **T 494/95** war die Stellungnahme (Einspruchserwiderung) des Patentinhabers zum Einspruchsschriftsatz des Einsprechenden mit einer Kurzmitteilung ohne Fristsetzung übermittelt worden. Mit einem Schreiben hatte der Einsprechende auf die Stellungnahme des Patentinhabers geantwortet. Jedoch war bereits die Entscheidung über die Zurückweisung des Einspruches ergangen. Die Kammer stellte fest, daß sich sowohl aus R. 57 (3) EPÜ als auch aus der Information "Einspruchsverfahren im EPA" (vgl. ABl. 1989, 417, Abschnitt 5) sowie aus der bisherigen Rechtsprechung ergibt, daß im Falle, daß keine mündliche

Verhandlung stattfindet und die Entscheidung nur auf Gründe gestützt wird, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten, bereits nach Ablauf der Frist für die Stellungnahme durch den Patentinhaber eine Entscheidung getroffen werden kann. Gerade dies war auch in der vorliegenden angefochtenen Entscheidung der Fall. Die Beschwerdekammer konnte im vorliegenden Fall keinen Verfahrensfehler erkennen, da weder die Entscheidung auf Gründe gestützt war, die dem Beschwerdeführer nicht bekannt waren (Art. 113 (1) EPÜ), noch die Einspruchsabteilung nach dem EPÜ in allen Fällen gezwungen war, der Beschwerdeführerin eine Frist zur Stellungnahme auf die Eingabe des Patentinhabers zu setzen oder das Einreichen einer Stellungnahme anheimzustellen. In der angefochtenen Entscheidung wurden weder neue Druckschriften zuungunsten der Einsprechenden angeführt, noch wurden überraschende Argumente vorgebracht, die über eine zu erwartende Beurteilung des Standes der Technik hinausgingen. Darüber hinaus war festzustellen, daß in der genannten Kurzmitteilung keine Frist angegeben wurde, d. h., daß die Einspruchsabteilung dies nicht für sachdienlich gehalten hatte (R. 57 (3) EPÜ). Die zwischen dem Zustellungsdatum der betreffenden Stellungnahme des Patentinhabers und dem Entscheidungszeitpunkt liegende Zeitspanne von mehr als 1 Monat war nach Meinung der Kammer in diesem speziellen Fall noch ausreichend dafür, dem Beschwerdeführer entweder eine realistische Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben (vgl. **T 275/89**, ABl. 1992, 126) oder ihm die Möglichkeit zu geben, zumindest die Absicht einer Stellungnahme anzukündigen oder eine mündliche Verhandlung zu beantragen.

2.4 Gelegenheit zur Stellungnahme nach Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens

In **T 832/92** stellte die Kammer fest, daß einem Beteiligten nach Übermittlung eines Dokuments in der Regel genügend Zeit zur Stellungnahme gegeben wird, bevor eine Abteilung des EPA eine Entscheidung in dieser Sache erläßt (vgl. **T 263/93**). Vorliegend habe der Empfänger aber immer noch die Möglichkeit, der Argumentation der Gegenseite entgegenzutreten, da die Sache zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen wurde.

In **T 892/92** (ABl. 1994, 664; s. auch S. 314) befand die Kammer, daß gemäß Art. 113 (1) EPÜ die Einspruchsabteilung den Beteiligten ausdrücklich Gelegenheit zur Stellungnahme geben müsse, nachdem die Beschwerdekammer eine Sache zur Fortsetzung des Verfahrens auf der Grundlage neuen Beweismaterials an sie zurückverwiesen hat, und zwar auch dann, wenn im vorangegangenen Beschwerdeverfahren zu diesem neuen Beweismaterial bereits Stellung genommen worden sei (s. auch **T 769/91**).

In **T 120/96** hatte die Kammer über einen Fall zu befinden, in dem auf eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Verfahrens auf der Grundlage neuen Beweismaterials die Zurückweisung des Einspruchs sofort erfolgt war, d. h., ohne daß ein Zwischenbescheid vorausging, in dem die Fortsetzung des Verfahrens angekündigt wurde. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung gemäß Art. 113 (1) EPÜ den Beteiligten ausdrücklich Gelegenheit zur Stellungnahme geben müsse, nachdem die Beschwerdekammer eine Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage neuen Beweismaterials an sie zurückverwiesen habe, und zwar auch dann, wenn im vorangegangenen Beschwerdeverfahren zu diesem neuen Beweismaterial bereits Stellung

genommen worden sei. Der in diesem Artikel gebrauchte Ausdruck "sich äußern können" erhalte erst in Verbindung mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Anspruch auf ein faires Verfahren Bedeutung. Damit die Beteiligten sich äußern können, müssen sie zuvor ausdrücklich gefragt werden, ob sie - innerhalb einer gesetzten Frist - eine Stellungnahme abzugeben wünschen oder ob die Schriftsätze, in denen sie - wie im vorliegenden Fall - bereits im Verlaufe des vorangegangenen Beschwerdeverfahrens ausführlich Stellung genommen hatten, als vollständig anzusehen seien. Schon aus diesem Grund gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß der sofortige Abschluß des Einspruchsverfahrens im Anschluß an die Zurückverweisung nicht im Einklang mit den Bestimmungen des Art. 113 (1) EPÜ gestanden habe.

Ferner hielt es die Kammer für wünschenswert, die Frage zu klären, ob etwaige ursprünglich - d. h. vor Unterbrechung des Einspruchsverfahrens durch das Beschwerdeverfahren - gestellte Anträge aufrechterhalten, geändert oder zurückgenommen oder ob weitere Anträge gestellt würden. Die Kammer folgte der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (**T 892/92**, ABl. 1994, 664) und vertrat die Auffassung, daß die Fortsetzung des Verfahrens im Anschluß an eine Zurückverweisung durch die Kammer "zur weiteren Prüfung des Einspruchs" zumal dann als Fortsetzung des ursprünglichen Einspruchsverfahrens anzusehen sei, wenn die ursprüngliche Zwischenentscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang von der Beschwerdekammer aufgehoben worden und deshalb nicht mehr rechtswirksam sei. Infolgedessen seien die ursprünglichen Anträge des Beschwerdeführers, darunter sein Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung, die dieser zu keinem Zeitpunkt zurückgenommen oder geändert habe, nach der Zurückweisung wiederaufgelebt, so daß die Einspruchsabteilung eine den Beschwerdeführer beschwerende Entscheidung nicht hätte treffen dürfen, ohne ihm zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben (Art. 116 (1) EPÜ).

2.5 Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ

In **T 219/83** (ABl. 1986, 211) und **T 185/84** (ABl. 1986, 373) wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß eine Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung nur dann erforderlich ist, wenn den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung eine abschließende sachliche Stellungnahme zu der Änderung des europäischen Patents nicht zuzumuten ist. Diese Rechtsprechung wurde in vielen Entscheidungen bestätigt (**T 75/90**, **T 895/90**, **T 570/91**).

In **T 446/92** vertrat die Kammer die Ansicht, daß im Fall eines ordnungsgemäß geladenen Einsprechenden, der bei der mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer nicht vertreten ist, die Entscheidung der Kammer, das Streitpatent in geänderten Umfang gemäß einem im Verlauf dieser mündlichen Verhandlung vorgelegten Antrag des Patentinhabers aufrechtzuerhalten, dennoch gemäß R. 68 (1) EPÜ am Ende dieser mündlichen Verhandlung verkündet werden kann, wenn im Verlauf dieser mündlichen Verhandlung keine neuen Tatsachen und Beweismittel erörtert werden. Unter diesen Umständen kann auf die Anwendung von R. 58 (4) EPÜ verzichtet werden, weil das Streitpatent mit einer vom Patentinhaber vorgelegten und gebilligten geänderten Fassung aufrechterhalten wird (s. **G 1/88**, ABl. 1989, 189) und weil außerdem die Entscheidung des Einsprechenden, freiwillig auf seine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zu verzichten,

gleichermaßen als stillschweigender Verzicht auf sein Recht auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 113 (1) EPÜ und R. 58 (4) EPÜ angesehen werden kann. Schon in den ähnlich gelagerten Fällen **T 424/88**, **T 561/89** und **T 210/90** sah die Kammer davon ab, den Beteiligten eine Mitteilung gemäß R. 58 (4) EPÜ zuzustellen, obwohl die Beschwerdeführer (Einsprechenden) nicht an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hatten.

2.6 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltendgemachten Gründen

Im Verfahren **T 433/93** hatte der Patentinhaber erst durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent wegen unzureichender Offenbarung widerrufen wurde, erfahren, daß dieser Einspruchsgrund geltend gemacht worden war. Die Akte enthielt keinerlei Hinweis darauf, daß er von der Einspruchsabteilung konkret erhoben und in das Verfahren eingeführt worden wäre. Die Kammer sah im Erlaß der Entscheidung daher einen direkten Verstoß gegen das Erfordernis des Art. 113 (1) EPÜ. Sie verwies dabei auf die Sache **T 951/92** (ABl. 1996, 53), in der folgendes festgestellt wurde: "Daher sollte der Begriff "Gründe" in Art. 113 (1) EPÜ nicht eng ausgelegt werden. Insbesondere ist damit im Kontext des Prüfungsverfahrens nicht nur ein einzelner Grund für die Beanstandung einer Anmeldung im engeren Sinne eines Erfordernisses des EPÜ gemeint, das als nicht erfüllt angesehen wird, sondern es sind darunter auch die wesentlichen Gründe sowohl rechtlicher als auch faktischer Art zu verstehen, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen. Mit anderen Worten, der Anmelder muß vor Erlaß einer Entscheidung über die Gründe unterrichtet werden, die ihm vorgehalten werden, und er muß auch die Möglichkeit erhalten, darauf einzugehen." Die Kammer befand, daß diese Auslegung des Art. 113 (1) EPÜ gleichermaßen für das Einspruchsverfahren gilt (s. auch **T 105/93**). Um dem Erfordernis des Art. 113 (1) EPÜ im vorliegenden Fall zu genügen, hätte der Patentinhaber vor Erlaß der Entscheidung nicht nur von dem neu erhobenen und in das Verfahren eingeführten Einspruchsgrund, also der **Rechtsgrundlage** für die Anfechtung des Patents (s. **G 1/95** und **G 7/95**, ABl. 1996, 615 und 626), sondern auch von den **wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründen** unterrichtet werden müssen, die das Patent in seinem Rechtsbestand gefährden und zum Widerruf führen könnten. Danach hätte der Patentinhaber auch noch ausreichend Gelegenheit erhalten müssen, sich zu diesem neuen Grund zu äußern.

In **T 656/96** hatte der Einsprechende seinen Einspruch ausschließlich darauf gestützt, der Gegenstand der Erfindung beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Ferner wurde im Bescheid der Einspruchsabteilung nach Art. 101 (2) EPÜ die Neuheit nicht bestritten. Daraufhin teilte der Patentinhaber der Einspruchsabteilung mit, daß er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehme. Die Einspruchsabteilung widerrief in ihrer Entscheidung das Patent wegen eines Einspruchsgrunds, nämlich mangelnder Neuheit, der zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht worden war. Die Kammer stellte fest, daß mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit nach **G 7/95** (ABl. 1996, 626) verschiedene Einspruchsgründe darstellten. Wie in **G 10/91** (ABl. 1993, 420) erläutert, dürfe die Einspruchsabteilung neue Einspruchsgründe prüfen, wenn sie prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen schienen. Die Kammer führte aus, in Anbetracht der Stellungnahme zur Neuheit im Bescheid der Einspruchsabteilung könne man annehmen, daß nach Aktenlage prima facie nichts der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe, so daß der Beschwerdeführer zu Recht habe glauben dürfen, die Frage der Neuheit werde vor der Einspruchsabteilung keine Rolle

spielen. Er müsse daher von der Entscheidung der Einspruchsabteilung überrascht worden sein, das Patent in der mündlichen Verhandlung in seiner Abwesenheit wegen mangelnder Neuheit zu widerrufen, einem Einspruchsgrund, zu dem Stellung zu nehmen er weder aufgefordert worden sei noch Veranlassung gehabt habe.

2.7 Gelegenheit zur Stellungnahme und Erweiterung des Einspruchs

In **T 293/88** (ABl. 1992, 220) befand die Kammer, bei ihrer Entscheidung, das Patent ohne vorherigen Bescheid zu widerrufen, habe die Einspruchsabteilung außer acht gelassen, daß die Gültigkeit in bestimmter Hinsicht gar nicht angefochten worden sei und unter diesen Umständen billigerweise zumindest eine weitere Gelegenheit hätte geboten werden müssen, auf diesen Sachverhalt einzugehen. Die Kammer war in diesem Punkt der Auffassung, daß die Einspruchsabteilung davon auszugehen hatte, daß abhängige Ansprüche, die vom Einsprechenden zu keinem Zeitpunkt angefochten worden sind, prima facie gültig sind. Nach Art. 113 (1) EPÜ ist es jedoch Aufgabe der Einspruchsabteilung, die Beteiligten auf solche in engem Zusammenhang stehenden zusätzlichen Gegenstände anzusprechen. In ihrem Bescheid hat sie die Beteiligten nicht auf ihre Auffassung bezüglich der - nicht angefochtenen - Ansprüche 7, 9 und 10 hingewiesen. Da keine konkreten Einwände der Prüfungsabteilung vorlagen und das Patent somit in diesem Stadium in geändertem Umfang hätte aufrechterhalten werden können, stellte die unterlassene Unterrichtung aller Beteiligten einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigte.

2.8 Vorläufige Ansicht und weitere Gelegenheit zur Stellungnahme

In **T 558/95** hatte die Einspruchsabteilung in zwei schriftlichen Mitteilungen vor der mündlichen Verhandlung den in der offenkundigen Vorbenutzung beschriebenen Gegenstand "nach vorläufiger Ansicht der Einspruchsabteilung" im Sinne von Art. 100 a) EPÜ nicht als dem Streitpatent entgegenstehend angesehen. Nach Ansicht des Patentinhabers war die ausführliche Behandlung der offenkundigen Vorbenutzung in der mündlichen Verhandlung folglich für ihn "überraschend". Die Beschwerdekammer vertrat jedoch die Ansicht, daß solche vorläufigen Ausführungen nicht für das weitere Verfahren verbindlich seien. Insbesondere im Hinblick darauf, daß der Einsprechende seine Argumentation gegen diese Ausführungen der Einspruchsabteilung weiterhin vertiefte, durfte eine andere Beurteilung durch die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

2.9 Unzulässigkeit des Einspruchs

Verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig, ohne daß sie dem Einsprechenden den Grund für die Unzulässigkeit mitgeteilt hat, sodaß der Einsprechende sich nicht dazu zu äußern konnte, so verletzt sie sein Recht auf rechtliches Gehör (**T 1056/98**).

3. Beschleunigung des Verfahrens im Falle von anhängigen Verletzungsklagen

Für den Fall, daß eine unverzügliche Bearbeitung einer Einspruchssache aufgrund der

Geschäftslage nicht möglich ist, legen die Richtlinien D-VII, 1. fest, daß die Einspruchsabteilungen Einsprüche grundsätzlich in der Reihenfolge des Eingangs von Stellungnahmen zu bearbeiten haben. Die Richtlinien zählen ferner Fälle auf, in denen ein Einspruch vorrangig zu behandeln ist. Diese Fälle wurden in zwei Mitteilungen des EPA vom 19.5.1998 (ABl. 1998, 361 und 362) konkretisiert: Danach führt das EPA ein Einspruchsverfahren beschleunigt durch, wenn es von einem Beteiligten, einem Gericht oder der zuständigen Behörde eines Vertragsstaates darüber informiert wird, daß ein Verfahren wegen Patentverletzung anhängig ist.

In **T 290/90** (ABl. 1992, 368) hatte die Beschwerdekammer Gelegenheit, sich zur Verfahrensbeschleunigung sowohl vor der Einspruchsabteilung als auch im Beschwerdeverfahren zu äußern. In einem Verfahren mit sieben Einsprüchen war ein Einspruch aus formalen Gründen zurückgewiesen worden, woraufhin der betroffene Einsprechende Beschwerde einlegte. Der Einspruch war am 12.4.1989 eingelegt worden. Die Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ, daß der Einspruch als nicht eingelegt gilt, wurde am 2.6.1989 und die Feststellungsentscheidung gemäß R. 69 (2) EPÜ am 29.1.1990 erlassen. Der Patentinhaber beantragte beschleunigte Behandlung der Beschwerde, weil ein Verletzungsverfahren anhängig sei und die Durchsetzung des Patents angesichts der großen Zahl wahrscheinlich verletzender Erzeugnisse, die auf dem Markt seien, im Laufe der Zeit zunehmend schwieriger werde.

Die Beschwerdekammer zählte in ihrer Entscheidung den Beschleunigungsgedanken zu den Grundprinzipien des Verfahrensrechts. Denn die "raison d'être" eines Patents sei seine praktische Durchsetzung, wobei der Zeitfaktor für die Interessen des Patentinhabers und die seiner Mitbewerber oft von großer Bedeutung sei. Daher, so die Beschwerdekammer, sei es wichtig, nicht nur rasch über die Beschwerde zu entscheiden, sondern auch das Einspruchsverfahren schnell zu Ende zu bringen. Trete bei mehreren Einsprüchen die Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs auf, so solle daher parallel zum Beschwerdeverfahren in der Zulässigkeitsfrage auch das Einspruchsverfahren bis zur Entscheidungsreife vorangetrieben werden, damit nach Abschluß des Beschwerdeverfahrens schnell über den Einspruch entschieden werden könne. Der möglicherweise unzulässige Einspruch solle entsprechend Art. 106 (1) EPÜ, Satz 2, gemäß dem eine Beschwerde aufschiebende Wirkung habe, bis zur Entscheidung der Beschwerdekammer als zulässig behandelt werden.

4. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers

In **T 202/89** (ABl. 1992, 223) wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt: Steht dem Beitretenden, der seinen Beitritt zum Einspruchsverfahren (Art. 105 EPÜ) während der Beschwerdefrist nach Erlaß der Entscheidung der Einspruchsabteilung wirksam erklärt, die Beschwerde im Sinne des Art. 107 EPÜ zu?

In **G 4/91** (ABl. 1993, 339) vertrat die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß der Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers gemäß Art. 105 EPÜ zum Einspruchsverfahren voraussetze, daß ein Einspruchsverfahren zum Zeitpunkt der Einreichung der Beitrittserklärung anhängig sei. Außerdem sei eine Entscheidung der Einspruchsabteilung über das Einspruchsbegehren als endgültige Entscheidung in dem Sinn anzusehen, daß danach die Einspruchsabteilung nicht mehr befugt sei, ihre Entscheidung zu ändern. Die

Große Beschwerdekammer vertrat ferner die Auffassung, daß das Verfahren vor einer Einspruchsabteilung mit dem Erlaß einer solchen endgültigen Entscheidung abgeschlossen werde, und zwar unabhängig davon, wann diese Entscheidung rechtskräftig werde. Werde nach Erlaß einer abschließenden Entscheidung durch eine Einspruchsabteilung von keinem der Beteiligten am Einspruchsverfahren Beschwerde eingelegt, so sei daher eine während der zweimonatigen Beschwerdefrist nach Art. 108 EPÜ eingereichte Beitrittserklärung wirkungslos.

In **T 631/94** stellte die Kammer fest, daß mit der Abgabe an die interne Poststelle des EPA eine im schriftlichen Verfahren ergangene Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens öffentlich existent und damit erlassen ist. Wird von den Parteien, die an dem Verfahren, das zu dieser Entscheidung geführt hat, beteiligt waren, keine Beschwerde erhoben, ist zu diesem Zeitpunkt das Einspruchsverfahren abgeschlossen und danach kein Beitritt auf der Grundlage von Art. 105 EPÜ mehr möglich (s. auch S. 430 ff.).

In **T 446/95** war Klage wegen Verletzung eines französischen **nationalen Patents** erhoben worden. Die Beschwerdekammer stellte fest, mit einem Beitritt nach Art. 105 EPÜ solle es dem vermeintlichen Patentverletzer ermöglicht werden, sich gegen die auf das angefochtene **europäische Patent** gestützte Klage des Patentinhabers zu verteidigen, damit das EPA und die nationalen Gerichte keine widersprüchlichen Entscheidungen zur Rechtsgültigkeit der europäischen Patente trafen. Im vorliegenden Fall sei es unerheblich, daß das europäische Patent unter Beanspruchung der Priorität der französischen Patentanmeldung eingereicht und daß Frankreich benannt worden sei, denn die Klage wegen Verletzung des französischen Patents finde ihren rechtlichen Grund nicht in dem europäischen Patent. Ob ein Beitritt vor dem EPA zulässig sei, könne nicht von einer nationalen Gesetzesbestimmung abhängen. Der Beitritt sei somit unzulässig.

In **T 392/97** beantragten die Beitrittswilligen, den Termin der anberaumten mündlichen Verhandlung zu verschieben, denn sie seien zur mündlichen Verhandlung nicht ordnungsgemäß nach R. 71 (1) EPÜ, Satz 2, der eine Ladungsfrist von mindestens zwei Monaten vorschreibe, geladen worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, R. 71 (1) EPÜ schreibe nicht vor, daß das Erfordernis einer Zweimonatsfrist auch gelte, wenn nach einer ordnungsgemäßen Ladung ein Dritter beitrete. Grundsätzlich trete ein Beitretender dem Verfahren in dem Stadium bei, in dem es sich zum Zeitpunkt des Beitritts befinde, und zwar einschließlich **laufender Fristen**. Eine weitere Ladung oder eine Verschiebung des Termins aus diesem Grund würde eindeutig mit der früheren Übereinkunft zwischen dem Einsprechenden und dem Patentinhaber über die Festsetzung der mündlichen Verhandlung und mit dem berechtigten Interesse der Beteiligten kollidieren, das Verfahren vor dem EPA zum Abschluß zu bringen. Es wurde daher abgelehnt, die anberaumte mündliche Verhandlung zu verschieben.

Zum Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren siehe auch Seite 574 ff.

5. Übertragung des Einspruchs

Der Großen Beschwerdekammer war in bezug auf die Übertragung des Einspruchsverfahrens folgende Frage vorgelegt worden: Kann ein beim Europäischen

Patentamt anhängiges Einspruchsverfahren nur auf die Erben des Einsprechenden übertragen werden, oder ist es frei oder zusammen mit dem Unternehmen des Einsprechenden oder einem Teil davon übertragbar, der auf einem technischen Gebiet tätig ist, auf dem die Erfindung, die Gegenstand des angefochtenen Patents ist, verwertet werden kann?

Die Große Beschwerdekammer stellte in **G 4/88** (ABl. 1989, 480) zunächst fest, daß die Übertragung der Einsprechendenstellung auf die Erben des Einsprechenden im EPÜ mit der R. 60 (2) EPÜ implizit anerkannt werde und daß in Analogie dazu auch die Übertragung des Einspruchs und auf den Gesamtrechtsnachfolger möglich sei. Sie vertrat dann die Auffassung, daß der Einspruch ein untrennbares Zubehör des Vermögensbestandteils eines Unternehmens darstelle. Wenn also dieser Vermögensbestandteil nach dem nationalen Recht übertragen oder abgetreten werden könne, müsse auch der Einspruch, der Zubehör dieses Vermögensteils sei, nach dem Grundsatz "accessio cedit principali" mit diesem zusammen übertragen oder abgetreten werden können.

In **T 659/92** (ABl. 1995, 519) ergänzte die Beschwerdekammer, daß die Übertragung der Beteiligtenstellung in jeder Lage eines anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahrens zulässig ist, wenn sie zusammen mit der Übertragung des Geschäftsbetriebs oder Unternehmensteils erfolgt, in dessen Interesse die Beschwerde eingelegt worden ist.

In **T 670/95** faßte die Kammer die bisherige Rechtsprechung zusammen. Die Stellung als Einsprechender ist nicht rechtsgeschäftlich frei übertragbar ist (**T 659/92**, s. oben). Sie geht allerdings bei einer Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) auf den Gesamtrechtsnachfolger über, so z. B. im Fall der Eingliederung oder Verschmelzung juristischer Personen (**T 349/86**, **T 475/88**). Auch kann sie zusammen mit dem Bereich des Geschäftsbetriebes oder Unternehmens eines Einsprechenden, auf den sich der Einspruch bezieht auf einen Dritten übertragen werden (**G 4/88**, s. oben). Dies kann auch noch im Einspruchsbeschwerdeverfahren geschehen. Parteistellung als Einsprechender und Partei des Beschwerdeverfahrens erlangt der neue Einsprechende jedoch erst und nur dann, wenn er einen den Übergang der Einsprechendenstellung rechtfertigenden Rechtsübergang nachweist. Bis dahin wird das Verfahren mit dem ursprünglich Einsprechenden geführt (**T 870/92**). Daher kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daß die bloße Erklärung einer als Rechtsnachfolgerin genannten Firma, sie sei Rechtsnachfolgerin der ursprünglich Einsprechenden, ohne den Vortrag und Nachweis eines Tatbestandes, der eine Rechtsnachfolge begründen könnte, nicht genügend ist.

Weitere Entscheidungen bezüglich der Übertragung der Parteistellung sind auf S. 572 ff. enthalten, s. dazu auch **T 9/00** (ABl. 2002, ***), Leitsatz auf S. xxvii.

6. Zurücknahme des Einspruchs - Fortsetzung des Einspruchsverfahrens (Regel 60 (2) EPÜ)

6.1 Zurücknahme im Einspruchsverfahren

R. 60 (2) EPÜ sieht vor, daß das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortgesetzt werden kann, wenn der Einspruch zurückgenommen wird.

In **T 197/88** (ABl. 1989, 412) befaßte sich die Kammer mit der Frage, unter welchen Umständen ein Einspruchsverfahren gemäß R. 60 (2) EPÜ von Amts wegen fortgesetzt werden kann, wenn der Einspruch zurückgenommen wird. In einer Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ hatte die Einspruchsabteilung eine geänderte Fassung des Patents vorgeschlagen, der der Patentinhaber zustimmte. Der Einsprechende erhob zunächst Einwände, nahm aber dann seinen Einspruch zurück, worauf die Einspruchsabteilung das Verfahren einstellte. Auf die Beschwerde des Patentinhabers hin verwies die Kammer die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurück, das Einspruchsverfahren fortzusetzen. Die Kammer wies auf die Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit hin, keine Patente aufrechtzuerhalten, die nach seiner Überzeugung nicht oder nur in beschränktem Umfang rechtsbeständig sind. Oft sei auch der Patentinhaber daran interessiert, sein Patent zu beschränken, um sicherzugehen, daß die Ansprüche rechtlich Bestand hätten. Das Verfahren sollte daher fortgesetzt werden, wenn es dem Verfahrensstand nach voraussichtlich ohne zusätzliche Hilfe des Einsprechenden und ohne aufwendige Ermittlungen der Einspruchsabteilung zu einer Beschränkung oder zum Widerruf des europäischen Patents führen werde.

In **T 558/95** wurde in der mündlichen Verhandlung den Verfahrensbeteiligten vom Vorsitzenden der Einspruchsabteilung mitgeteilt, daß der Hauptantrag des Patentinhabers zurückgewiesen wurde. Einige Monate später hat der Einsprechende den Einspruch zurückgezogen. Die Einspruchsabteilung hat hierauf die angefochtene Zwischenentscheidung erlassen, in der die Begründung für die Zurückweisung des Hauptantrags aufgrund der aus Sicht der Einspruchsabteilung vorhandenen Relevanz der offenkundigen Vorbenutzung erfolgte und dem Hilfsantrag stattgegeben wurde. Gegen die Zwischenentscheidung hat der Patentinhaber Beschwerde eingelegt. Der Patentinhaber führte in der Beschwerdebegründung u. a. folgendes aus: Es habe nach der Zurücknahme des Einspruchs für die Einspruchsabteilung keine Veranlassung mehr bestanden, das Verfahren fortzusetzen, es sei denn, die vorliegenden Beweismittel hätten auch ohne zusätzliche Hilfe des Einsprechenden und ohne aufwendige weitere Ermittlungen eine Einschränkung oder einen Widerruf des Streitpatents gerechtfertigt. Solche Voraussetzungen hätten jedoch nicht vorgelegen. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß die Zurückweisung des Hauptantrags schon in der mündlichen Verhandlung erfolgte und somit vor der Zurücknahme des Einspruchs. Sie war eine hinsichtlich dieses Antrags abschließende Entscheidung, die von der ersten Instanz, auch nach Zurücknahme des Einspruchs, nicht mehr überprüft werden konnte. Die Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen gemäß R. 60 (2) EPÜ, Satz 2 betraf somit nur noch den in der mündlichen Verhandlung nicht abschließend beschiedenen Hilfsantrag.

6.2 Zurücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren

Die Beschwerdekammern hatten in mehreren Fällen zur verfahrensrechtlichen Bedeutung einer Zurücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren Stellung zu nehmen.

So waren beispielsweise in **T 629/90** (ABl. 1992, 654) zwei Einsprüche gegen die Erteilung eines Patents eingelegt worden. Der Einsprechende 1 hatte seinen Einspruch noch vor Erlaß der Entscheidung durch die Einspruchsabteilung zurückgezogen. Gegen den Widerruf des Patents legte der Patentinhaber Beschwerde ein. Vor der mündlichen Verhandlung zog der

Einsprechende 2 seinen Einspruch ebenfalls zurück. Die Kammer war der Auffassung, anders als im Verfahren vor der Einspruchsabteilung, wo es eine Ermessensfrage sei, ob das Verfahren nach Zurücknahme des Einspruchs fortgesetzt werden soll oder nicht, habe im Beschwerdeverfahren die Zurücknahme des Einspruchs jedenfalls dann keine unmittelbare verfahrensrechtliche Bedeutung, wenn die Einspruchsabteilung das europäische Patent widerrufen habe. In diesem Fall müsse die Beschwerdekammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung von Amts wegen sachlich überprüfen. Sie könne nur dann diese Entscheidung aufheben und das Patent aufrechterhalten, wenn es den Erfordernissen des EPÜ genüge. Bei dieser Prüfung durch die Kammer könnten auch Beweismittel, die von einem Einsprechenden vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden seien, berücksichtigt werden (s. S. 609).

7. Verzicht oder Erlöschen eines europäischen Patents

R. 60 (1) EPÜ sieht folgendes vor: Hat der Patentinhaber für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet oder ist das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen, so kann das Einspruchsverfahren auf Antrag des Einsprechenden fortgesetzt werden; der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag zu stellen, an dem ihm das Europäische Patentamt den Verzicht oder das Erlöschen mitgeteilt hat.

In **T 194/88** entschied die Kammer, daß R. 60 (1) EPÜ dem EPA **keine rechtliche Verpflichtung** auferlegt, sich von Amts wegen vom Rechtsstand eines europäischen Patents zu vergewissern, und nicht zur Anwendung kommt, wenn ein Verzicht auf das europäische Patent oder dessen Erlöschen geltend gemacht wird, ohne daß das EPA von den zuständigen Behörden aller benannten Vertragsstaaten eine Bestätigung über den Verzicht oder das Erlöschen erhalten hat.

In **T 73/84** (ABl. 1985, 241) entschied die Kammer, daß der Patentinhaber das Verfahren nicht durch eine an das EPA gerichtete Erklärung, daß er auf das europäische Patent verzichtet, beenden kann, da dies nicht im Übereinkommen vorgesehen ist. Er könnte 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 (**T 196/91**); s. dazu auf S. 390.

In **G 1/90** (ABl. 1991, 275) stellte die Große Beschwerdekammer folgendes fest: Während im Patenterteilungsverfahren ein klarer Ansatzpunkt für Fiktionen besteht, nämlich die Zurücknahme der Patentanmeldung, kommt eine analoge Konstruktion im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen nicht in Betracht. Denn nach der Patenterteilung kann der Patentinhaber durch eine Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt auf sein Patent nicht mehr verzichten. Verzichtserklärungen sind in diesem Verfahrensstadium an die nationalen Behörden der benannten Vertragsstaaten zu richten.

8. Zulässigkeit des Einspruchs

8.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA

Ein von den Beschwerdekammern in ihrer Rechtsprechung immer wieder bekräftigter

Grundsatz ist der, daß die Zulässigkeit des Einspruchs vom EPA von Amts wegen zu prüfen ist. Der Einwand der Unzulässigkeit eines Einspruchs wegen fehlender Einspruchsberechtigung des Einsprechenden kann in jedem, also auch noch in einem späten Verfahrensstadium vor der Beschwerdekammer erhoben werden, denn die Zulässigkeit des Einspruchs ist unverzichtbare prozessuale Voraussetzung für eine sachliche Prüfung des Einspruchsvorbringens (vgl. **T 289/91**, ABl. 1994, 649, **T 960/95**, **T 1180/97**). Auch in **T 522/94** (ABl. 1998, 421) bekräftigte die Kammer die Auffassung, daß die Zulässigkeit des Einspruchs in jeder Phase des Einspruchs- und des nachfolgenden Beschwerdeverfahrens von Amts wegen geprüft werden müsse. Diese Frage könne und müsse gegebenenfalls von der Beschwerdekammer gestellt werden, auch wenn dies erstmals im Beschwerdeverfahren geschehe (s. auch **T 28/93**, **T 590/94**).

In **T 541/92** wurde entschieden, daß die Beschwerdekammer gemäß Art. 101 (1) EPÜ die Zulässigkeit eines Einspruchs prüfen muß, selbst wenn der Patentinhaber sie weder im Einspruchs- noch im Beschwerdeverfahren angefochten hat.

T 199/92 zufolge kann die Kammer die Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs aufwerfen, wenn sie **trifftige Gründe** hierfür hat.

In **T 222/85** (ABl. 1988, 128) behauptete der Beschwerdeführer, daß "es nach dem EPÜ nicht mehr möglich ist, die Einspruchsschrift für unzulässig zu erklären", wenn sie erst einmal mit der Mitteilung nach R. 57 (1) EPÜ für zulässig erklärt worden ist. Die Kammer hat jedoch entschieden, daß eine Mitteilung nach R. 57 (1) EPÜ, in der die Zulässigkeit des Einspruchs festgestellt wird, keine Entscheidung der Einspruchsabteilung darstellt und die Absendung einer solchen Mitteilung keinesfalls die spätere Verwerfung des Einspruchs als unzulässig nach R. 56 (1) EPÜ verhindert, zum Beispiel wenn der Patentinhaber die Zulässigkeit im Verlaufe eines Verfahrens bestreitet (s. auch **T 621/91**).

In **T 522/94** (ABl. 1998, 421) machte die Kammer als obiter dictum einige Bemerkungen zur Bedeutung der Zulässigkeit. Die vorliegende Streitsache sei ein klassisches Beispiel dafür, daß der großzügige Umgang mit Verfahrenserfordernissen in eine Sackgasse geführt habe. Der Einsprechende habe keine ausreichenden Tatsachen vorgebracht, so daß die Einspruchsabteilung die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit nicht beurteilen können. Die Kammer betonte, daß die Zulässigkeit eines Einspruchs bei dessen Prüfung auf Erfüllung der Formerfordernisse ein wichtiger Gesichtspunkt sei und daß sich die sachliche Prüfung eines Einspruchs, der nicht zulässig sei, nicht damit rechtfertigen lasse, "daß ein Patent nicht aufrechterhalten werden könne, wenn die mangelnde Rechtsgültigkeit augenfällig sei". Bei nicht ausreichenden Tatsachen und Beweismitteln könne aber von "augenfällig" nicht die Rede sein. Das Erfordernis der Zulässigkeit dürfe nicht dadurch umgangen werden, daß man den Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen überbetone und die dem Einsprechenden obliegende Substantiierung des Einspruchs der Einspruchsabteilung aufbürde.

In der Vorlageentscheidung **T 649/92** (ABl. 1998, 97) fand die Kammer, es sei unklar, ob die Beschwerdekammern bei Zweifeln an der wahren Identität des Einsprechenden die Frage der Zulässigkeit selbst untersuchen und weitere Beweismittel anfordern könne. In **G 4/97** (ABl. 1999, 270) bekräftigte die Große Beschwerdekammer, daß die Zulässigkeit eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Gründen angefochten werden kann, die die Identität

eines Einsprechenden betreffen, auch wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand erhoben worden war.

In **T 925/91** (ABl. 1995, 469) ging es darum, daß die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung nicht nur den Einspruch als unzulässig verworfen, sondern sich auch zur Gültigkeit des Patents geäußert hatte. Die Kammer folgte der früheren Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach ein Einspruch, der als unzulässig verworfen wird, nicht materiellrechtlich geprüft werden kann. Das Einspruchsverfahren ist mit der **Verwerfung** rechtlich abgeschlossen; **ein materiellrechtliches Prüfungsverfahren kann nicht eingeleitet werden**. Die endgültige Unzulässigkeit des Einspruchs oder der Beschwerde hat nämlich zur Folge, daß das europäische Patent dem nationalen Recht der benannten Staaten unterstellt wird, die damit allein dafür zuständig sind, nach Maßgabe ihrer jeweiligen Rechtsvorschriften über seinen rechtlichen Bestand zu befinden. Die Kammer hielt es daher für mit dem obigen Verfahrensgrundsatz unvereinbar, einen Einspruch als unzulässig zu verwerfen und ihn zugleich sachlich zu prüfen. Sie vertrat die Ansicht, daß Äußerungen über materiellrechtliche Sachverhalte in einer Entscheidung, mit der ein Einspruch als unzulässig verworfen werde, keinerlei Rechtswirkung entfalteten. Äußerungen dieser Art sollten grundsätzlich unterbleiben, weil ein solcher Verfahrensmangel zu Rechtsunsicherheit in der nationalen Phase führen und dem Patentinhaber oder dem Einsprechenden zum Nachteil gereichen könnte (s. auch **T 328/87**, ABl. 1992, 701).

8.2 Zuständigkeit für die Entscheidung

Gemäß R. 56 (1) EPÜ verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig, wenn sie feststellt, daß der Einspruch u.a. Art. 99 (1) EPÜ (worin auch die Frist für die Einlegung eines Einspruchs festgelegt wird) nicht entspricht.

In **T 295/01** (ABl. 2002, ***) stellte die Kammer fest, daß nach dieser Bestimmung die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs bei der Einspruchsabteilung liegt und nicht auf einen Formalsachbearbeiter übertragen werden kann.

Da die Bestimmung unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsident der Generaldirektion 2 über die "Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" (ABl. 1999, 506) mit übergeordneten Vorschriften (R. 9 (3) EPÜ und R. 56 (1) EPÜ) kollidiert, gehen analog zu Art. 164 (2) EPÜ letztere vor.

8.3 Formerfordernisse für einen Einspruch

8.3.1 Allgemeines

Der Einspruch muß gemäß Art. 99 (1) EPÜ innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt eingelegt werden. Im Interesse der Rechtssicherheit stellt das EPÜ an einen Einspruch bestimmte Anforderungen, die vor Ablauf der Einspruchsfrist erfüllt sein müssen. Dazu gehört, daß das angefochtene Patent bezeichnet wird, daß der Einspruch schriftlich eingereicht und begründet wird und daß die Einspruchsgebühr entrichtet wird.

Nach R. 56 (1) EPÜ wird ein Einspruch als unzulässig verworfen, wenn er Art. 99 (1) EPÜ sowie R. 1 (1) EPÜ und R. 55 c) EPÜ nicht entspricht oder das Patent, gegen das der Einspruch eingelegt wird, nicht hinreichend bezeichnet ist, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der Einspruchsfrist **beseitigt** worden sind (**T 925/91**, ABl. 1995,469, **T 590/94**).

In **T 152/85** (ABl. 1987, 191) stellte die Kammer fest, daß Art. 99 (1) EPÜ eine Frist von neun Monaten vorsieht, innerhalb deren Einspruch eingelegt und die **Einspruchsgebühr** entrichtet werden kann, wobei letzteres für die Einlegung des Einspruchs entscheidend ist. Solange die Erfordernisse von Art. 99 (1) EPÜ nicht erfüllt sind, ist ein potentieller Einsprechender kein Verfahrensbeteiligter vor dem EPA.

In **T 193/87** (ABl. 1993, 207) befand die Kammer wie folgt: Wird eine Einspruchsschrift in einer Sprache eines Vertragsstaates eingereicht, die nicht Amtssprache des EPA ist, und wird die in Art. 14 (4) EPÜ vorgeschriebene **Übersetzung** nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt diese Einspruchsschrift als nicht eingegangen, und die Einspruchsgebühr ist zurückzuzahlen (im Anschluß an **T 323/87**, ABl. 1989, 343). Da kein Einspruch vorliegt, kommt eine Prüfung auf Zulässigkeit nach R. 56 (1) EPÜ nicht in Betracht.

In **T 960/95** wurde die Einspruchsschrift **ohne Unterschrift** eingereicht. Die Kammer stellte fest, daß eine Einspruchsschrift ordnungsgemäß unterzeichnet sein müsse (R. 36 (3) EPÜ, Satz 1 in Verbindung mit R. 61a EPÜ). Da die fehlende Unterschrift innerhalb der von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist nachgeholt worden sei, behalte die Einspruchsschrift den ursprünglichen Tag des Eingangs (R. 36 (3) EPÜ, Satz 3).

In **T 344/88** untersuchte die Beschwerdekammer, ob R. 55 c) EPÜ verletzt ist, wenn ein Einsprechender eine falsche Patentnummer der Entgegenhaltung angibt und der **Fehler** erst nach Ablauf der Einspruchsfrist berichtigt wird. Im damaligen Fall hatte die vom Einsprechenden zunächst genannte Patentschrift keinerlei Bezug zur Erfindung. Die Einspruchsschrift enthielt jedoch so detaillierte Ausführungen, daß es möglich gewesen wäre, die tatsächlich gemeinte Patentschrift zu ermitteln. Die Beschwerdekammer ließ die Berichtigung der falsch angegebenen Nummer zu und meinte, es wäre überspitzter Formalismus, würde man angesichts eines derart ins einzelne gehenden Tatsachenvortrags die Zulässigkeit des Einspruchs ausschließlich an der unzutreffend angegebenen Nummer der entgegengehaltenen Patentschrift scheitern lassen. Es komme nicht darauf an, ob zwischen dem Eingang des Einspruchsschriftsatzes und dem Ablauf der Einspruchsfrist tatsächlich eine Berichtigung von seiten des Amts erfolgt sei. Entscheidend sei allein, daß innerhalb der Einspruchsfrist das Versehen erkennbar und die Einspruchsabteilung aufgrund der Beschreibung der Entgegenhaltung in der Lage war, diese zweifelsfrei zu ermitteln.

In **T 438/87** stellte sich die Frage, ob eine Verzögerung bei der **Veröffentlichung** der europäischen Patentschrift die Berechnung der Einspruchsfrist in irgendeiner Weise beeinflussen kann. Die Beschwerdekammer gelangte zu folgendem Schluß: Da der Hinweis auf die Erteilung des betreffenden Patents der Öffentlichkeit in der üblichen Weise im Patentblatt bekanntgemacht worden ist, setzt das Datum der Bekanntmachung die Einspruchsfrist in Lauf, und zwar unabhängig davon, was mit der Veröffentlichung der Patentschrift geschieht und welche Folgen dies für einige Dritte aufgrund ihrer geographischen Lage mit sich bringen kann.

In **T 317/86** (ABl. 1989, 378) hatte der Einsprechende die **Bezeichnung** der Erfindung nicht innerhalb der unter R. 56 (2) EPÜ angegebenen Frist eingereicht. Die Kammer entschied, daß bei Fehlen der Bezeichnung des angegriffenen Patents - die nur ein Element der bibliographischen Kenndaten des angefochtenen Patents war - kein Mangel im Sinne der R. 56 (2) EPÜ in der Einspruchsschrift vorliegt, wenn die dem EPA vorliegenden Angaben insgesamt ausreichen, um das Patent mühelos und zweifelsfrei zu ermitteln.

8.3.2 Bezeichnung des Einsprechenden

Nach R. 55 a) EPÜ muß die Einspruchsschrift den Namen, die Anschrift und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden nach Maßgabe der R. 26 (2) c) EPÜ enthalten; diese regelt die Einzelheiten der Feststellung der Identität.

In **T 25/85** (ABl. 1986, 81) vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Einspruch unzulässig ist, falls die Identität eines Einsprechenden vor Ablauf der Einspruchsfrist nicht feststeht.

In **T 870/92** hatte der Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, dem Einsprechenden habe die Parteifähigkeit gefehlt, und der Einspruch müsse deshalb als unzulässig verworfen werden. Die Kammer betonte, wenn die Angabe des Namens bei einer juristischen Person nicht voll der amtlichen Bezeichnung entspreche (R. 26 (2) c) EPÜ; R. 61a EPÜ)), bedeute dies noch nicht, daß der Einspruch unzulässig sei. Eine unrichtige, aber zur Feststellung der Identität der Partei ausreichende Angabe sei von dem Fehlen derartiger Angaben zu unterscheiden. Die fehlerhafte Namensangabe sei jederzeit zu berichtigen (R. 88 EPÜ, erster Satz) (s. auch **T 828/98**).

8.4 Einspruchsberechtigung

8.4.1 Allgemeine Bedingungen

In den Entscheidungen **G 3/97** und **G 4/97** (ABl. 1999, 245, 270) ist die Große Beschwerdekammer umfassend auf die Stellung als Einsprechender eingegangen. Aufgrund dieser Entscheidungen ist die frühere Rechtsprechung zur Einspruchsberechtigung und Identifizierbarkeit des Einsprechenden in vielen Punkten überholt (s. dazu S. 526 ff.). Nach **G 3/97** und **G 4/97** ist die Stellung als Einsprechender eine Verfahrensstellung und es ist Gegenstand des Verfahrensrechts, wie sie begründet wird. Dies ist im EPÜ in Art. 99 (1) EPÜ i.V.m. Art. 100 EPÜ, R. 55 EPÜ und R. 56 (1) EPÜ geschehen. Daher ist Einsprechender derjenige, der die dort geregelten Voraussetzungen für die Einlegung eines Einspruchs erfüllt, insbesondere muß er identifizierbar sein. Andere explizite formelle Voraussetzungen stellt das EPÜ an den Einsprechenden nicht.

8.4.2 Das Interesse des Einsprechenden

In **G 3/97** und **G 4/97** (ABl. 1999, 245, 270) wurde ausgeführt, daß der Einspruch vom Gesetzgeber ausdrücklich als Popularrechtsbehelf ausgestaltet wurde, der nach Art. 99 (1) EPÜ "jedermann" offensteht. Die Notwendigkeit der Darlegung eines wie immer gearteten Interesses des Einsprechenden an der Vernichtung des Patents wäre damit nicht vereinbar. Die Motive des Einsprechenden sind für das EPA unbeachtlich, dies jedenfalls solange, als

sich nicht aus zusätzlichen Umständen ein mißbräuchliches Verhalten ergibt.

Schon in **G 1/84** (ABl. 1985, 299) befand die Große Beschwerdekammer, daß die **Beweggründe** des Einsprechenden im Prinzip unerheblich seien (andernfalls hätte man zweifelsohne anstelle des Wortes "jedermann" die Worte "jeder Betroffene" gesetzt), während seine Identität in erster Linie verfahrenstechnische Bedeutung habe. In **T 635/88** (ABl. 1993, 608) führte die Kammer aus, daß nach dem EPÜ kein besonderes **Interesse** erforderlich sei, damit ein Einspruchsverfahren in Gang gesetzt werden könne. Auch nach **T 590/93** (ABl. 1995, 337) steht außer Zweifel, daß **jedermann** und nicht nur jeder Betroffene Einspruch gegen ein erteiltes europäisches Patent einlegen kann. Hätte der Gesetzgeber etwas anderes gewollt, wäre der Artikel mit Sicherheit dahingehend formuliert worden, daß die Zulässigkeit des Einspruchs ein einschlägiges Interesse - etwa ausgedrückt als locus standi - voraussetzt.

In **T 798/93** (ABl. 1997, 363) wies die Kammer darauf hin, daß das EPÜ und die darauf fußenden Bestimmungen die Einspruchsberechtigung nicht von bestimmten persönlichen Gegebenheiten oder einem bestimmten Interesse abhängig machten. Daher seien Anträge, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, zurückzuweisen, wenn dem Einsprechenden wie im vorliegenden Fall entweder ein bestimmtes Faktum wie sein Beruf (zugelassener europäischer Vertreter) oder sein technisches Fachgebiet (anderes Gebiet als beim angefochtenen Patent) oder mangelndes Interesse (Erklärung des Einsprechenden, daß er sich nur fortbilden wolle) vorgehalten werden.

8.4.3 Einspruch durch den Patentinhaber

In **G 9/93** (ABl. 1994, 891) gab die Große Beschwerdekammer die in **G 1/84** (ABl. 1985, 299) vertretene Rechtsansicht auf und stellte sich auf den Standpunkt, daß der **Patentinhaber** nicht unter den in Art. 99 (1) EPÜ verwendeten Begriff "jedermann" fällt und somit **nicht berechtigt** ist, aufgrund dieser Bestimmung Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen. Die mit der Entscheidung **G 1/84** begründete Rechtsprechung darf daher nicht mehr angewandt werden.

8.4.4 Einspruch in fremden Auftrag - Strohmann

In den Vorlageentscheidungen **T 301/95** (ABl. 1997, 519) und **T 649/92** (ABl. 1998, 97) wurde die Frage gestellt, ob ein Einspruch unzulässig ist, wenn der Einsprechende für eine andere Person, d. h. als Strohmann handelt. Die Große Beschwerdekammer wies in **G 3/97** und **G 4/97** (ABl. 1999, 245 und 270) darauf hin, daß der Einsprechende derjenige ist, der die in Art. 99 (1) EPÜ i. V. m. Art. 100 EPÜ, R. 55 EPÜ und R. 56 (1) EPÜ geregelten Voraussetzungen erfüllt. Durch die Einlegung des Einspruchs hat er selbst verfahrensrechtlich die Stellung als formell legitimer Einsprechender erlangt. Hat er die Voraussetzungen für einen zulässigen Einspruch erfüllt, ist er Einsprechender und bleibt dies, bis das Verfahren oder seine Beteiligung beendet ist. Er kann seine Stellung nicht auf einen Dritten abwälzen. Daher kann es neben dem formell legitimierten Einsprechenden keinen anderen "wahren" Einsprechenden geben. Ein Dritter, der den Einsprechenden zur Einlegung des Einspruchs veranlaßt hat, kann keine Verfahrenshandlungen vornehmen und wird in keinem Fall als Partei behandelt. Zudem sind die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten

des EPA, einem Strohmanneinwand nachzugehen, unzureichend. Ein Einspruch ist daher nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß R. 55 a) EPÜ Genannte im Auftrag eines Dritten handelt.

Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist.

a. Eine Gesetzesumgehung liegt insbesondere dann vor:

aa. wenn der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt. Nach **G 9/93** (ABl. 1994, 891) ist der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent unzulässig, weil das Einspruchsverfahren ein Streitiges Verfahren ist und daher der Patentinhaber und der Einsprechende verschiedene Personen sein müssen.

bb. wenn der Einsprechende im Rahmen einer typischer Weise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Art. 134 EPÜ erforderliche Qualifikation zu besitzen. Dies betrifft den Fall, wenn der nicht zur Vertretung Berechtigte im Auftrag eines Mandanten alle Tätigkeiten ausübt, die typischer Weise vom zugelassenen Vertreter wahrgenommen werden, aber selbst in die Parteirolle schlüpft, um das für ihn bestehende Vertretungsverbot zu umgehen.

b. Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

aa. ein zugelassener Vertreter im Auftrag eines Mandanten in eigenem Namen Einspruch einlegt,

bb. ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

c. Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

In **T 649/92** vom 28.09.1999 stellten die Beschwerdegegner/Patentinhaber den Status des Beschwerdeführers als Beschwerdeführer mit der Begründung in Frage, daß er als "Strohmann", der also für einen Dritten handle, nicht berechtigt sei, als Einsprechender aufzutreten. Die Kammer, nach Art. 112 (3) EPÜ an **G 4/97** (ABl. 1999, 270) gebunden, konnte im vorliegenden Fall keinerlei Grundlage für den Verdacht erkennen, daß der Beschwerdeführer im Namen der Patentinhaberin handle oder das Gesetz in einer anderen verfahrensmißbräuchlichen Art und Weise umging (s. auch **T 459/96** und **T 461/96**).

Viele Erwägungen der Beschwerdekammern in Entscheidungen, die sich mit dem Einspruch durch einen zugelassenen Vertreter oder durch ein Beratungsunternehmen sowie durch einen Strohmann, befaßt haben und in Entscheidungen, die sich zu Zweifeln an der wahren Identität des Einsprechenden und Beweisfragen dazu, geäußert haben (**T 10/82**, ABl. 1983,

407, **T 635/88**, ABl. 1993, 608, **T 25/85**, ABl. 1996, 81, **T 582/90**, **T 289/91**, ABl. 1994, 649, **T 548/91**, **T 339/93**, **T 590/93**, ABl. 1995, 337, **T 798/93**, ABl. 1997, 363), sind angesichts der von der Großen Beschwerdekammer entwickelten Grundsätze nicht mehr relevant, damit auch die Erläuterungen in der 3. Auflage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA unter Punkt VII. C. 8.3.4 - 6. und 8.4.2. und 3.

8.4.5. Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche

In **T 272/95** (ABl. 1999, 590) prüfte die Kammer, ob der Begriff "jedermann" in Art. 99 EPÜ so ausgelegt werden kann, daß eine Gruppe natürlicher Personen ohne eigene Rechtsstellung einen einzigen gemeinsamen Einspruch rechtswirksam einlegen kann, und ob ein solcher Einspruch rechtswirksam im Namen all dieser Personen eingelegt ist, obwohl nur eine Gebühr entrichtet wurde. Klärungsbedürftig war auch, wie die gemeinsame Vertretung zu gestalten ist, damit für den Patentinhaber ordnungsgemäße Verfahrensrechte gewährleistet sind, und ob eine gemeinsame Gruppe von Einsprechenden dadurch, daß sich die Anzahl ihrer Mitglieder ändert, zu einer anderen Person werden könnte. Deshalb legte die Kammer die folgenden Fragen der Großen Beschwerdekammer vor:

1. Ist ein Einspruch zulässig, der ansonsten den Erfordernissen des Art. 99 EPÜ und der R. 55 EPÜ genügt, wenn er von mehreren Personen gemeinsam eingelegt und nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird?
2. Wird die Frage 1 bejaht und wurde in der Einspruchsschrift nach R. 100 (1) EPÜ ein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, ist dann eine Beschwerde rechtswirksam, auch wenn sie nicht von dieser Person eingelegt wird?
3. Werden die Fragen 1 und 2 bejaht, welche etwaigen anderen Erfordernisse müssen zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers bei einem gemeinsamen Einspruch bzw. einer gemeinsamen Beschwerde erfüllt sein?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/99** anhängig.

8.5 Begründung des Einspruchs

8.5.1 Anforderungen an die Einspruchsschrift

Nach R. 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift drei Punkte enthalten, nämlich eine Erklärung darüber, 1) in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und 2) auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie 3) die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel. Diese "Angabe der Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung der vorgebrachten Einspruchsgründe wird häufig als "Substantiierung" bezeichnet. In mehreren Entscheidungen befaßten sich die Kammern insbesondere mit dem **dritten Erfordernis**, das heißt der Angabe der vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel, und gingen der Frage nach, unter welchen Bedingungen es erfüllt ist.

In **T 222/85** (ABl. 1988, 128) vertrat die Kammer die Auffassung, daß dieses Erfordernis nur

dann erfüllt ist, wenn die Einspruchsschrift vom Inhalt her **geeignet** ist, das Vorbringen des Einsprechenden **objektiv verständlich** zu machen. Nach Ansicht der Kammer soll mit dem Erfordernis 3 der R. 55 c) EPÜ (in Verbindung mit den Erfordernissen 1 und 2) sichergestellt werden, daß der Standpunkt des Einsprechenden in der Einspruchsschrift so deutlich dargelegt wird, daß sowohl der Patentinhaber als auch die Einspruchsabteilung wissen, worum es bei dem Einspruch geht. Während die von R. 55 (1) a) und b) EPÜ und R. 55 c) EPÜ vorgesehenen Bedingungen formeller Natur sind, ist das Erfordernis 3 der R. 55 c) EPÜ in Verbindung mit Art. 99 (1) EPÜ **sachlicher** Natur und verlangt eine Begründung, die auf den Kern des Einspruchs eingeht. Eine gut formulierte Einspruchsschrift sollte eine kurze, aber vollständige Begründung enthalten. Im allgemeinen wird eine Einspruchsschrift um so eher als unzulässig verworfen, je weniger Gründe sie enthält. Die Kammer befand, daß sich die Frage, ob eine Einspruchsschrift die sachlichen Mindestanforderungen des Art. 99 (1) EPÜ und der R. 55 c) EPÜ erfüllt, nur aus dem Gesamtzusammenhang des betreffenden Falls heraus entscheiden läßt (da einige relevante Faktoren, wie z. B. der Schwierigkeitsgrad der zu entscheidenden Fragen, von Fall zu Fall verschieden sind). Die Kammer wies weiter darauf hin, daß die Frage, ob die Einspruchsschrift dieses Kriterium **erfüllt**, von der Frage der **Stichhaltigkeit** des Vorbringens des Einsprechenden zu unterscheiden ist. So kann ein nicht überzeugender Einspruchsgrund klar und eingehend dargelegt worden sein; andererseits kann ein mangelhaftes Vorbringen als unzulässig verworfen werden, das bei richtiger Formulierung zum Erfolg geführt hätte (**T 621/91, T 3/95, T 152/95, T 1097/98**). Die zur Begründung eines Einspruchs vorgebrachten Tatsachen müssen so ausreichend angegeben sein, daß das EPA und der Patentinhaber das Vorbringen ohne weitere Ermittlungen verstehen können (**T 2/89**, ABl. 1991, 51).

In **T 925/91** (ABl. 1995, 469) ergänzte die Kammer, daß das dritte Erfordernis der R. 55 c) EPÜ nur dann erfüllt ist, wenn die relevanten (d. h. für den Umfang der Anfechtung des Patents relevanten) Tatsachen und Beweismittel so ausreichend angegeben sind, daß die angeführten Einspruchsgründe und ihre Stichhaltigkeit von der Einspruchsabteilung und vom Patentinhaber richtig verstanden werden können. Dies ist aus der Sicht des **Durchschnittsfachmanns** auf dem Gebiet, auf das sich das angefochtene Patent bezieht, **objektiv zu beurteilen**.

In **T 3/95** hatte der Beschwerdegegner gegen die Zulässigkeit des Einspruchs vorgebracht, in der Einspruchsschrift hätten die angefochtenen Ansprüche Merkmal für Merkmal behandelt werden müssen, d. h. es sei nicht klar, wie ein Fachmann in naheliegender Weise zur Gesamtheit des beanspruchten Gegenstands gelangen könne. Die Kammer vertrat angesichts des relativ unkomplizierten beanspruchten Gegenstands die Auffassung, für den Leser sei es anhand der "Tatsachen und Beweismittel des Einsprechenden" hinreichend verständlich, warum dem beanspruchten Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit abgesprochen werde.

In **T 234/86** (ABl. 1989, 79) befand die Kammer, daß keine Vorschrift des EPÜ für die Zulässigkeit des Einspruchs verlangt, daß das Einspruchsvorbringen "in sich schlüssig" sein muß. Die Kammer führte weiter aus, daß die Beweiswürdigung, d. h. hier die Feststellung, ob die angezogenen Dokumente die behaupteten Tatsachen auch wirklich beweisen können, der Prüfung der sachlichen Begründetheit des Einspruchs vorbehalten ist, die gemäß Art. 101 (1) EPÜ erst dann erfolgen darf, wenn feststeht, daß der Einspruch zulässig ist (s. auch

T 453/87 und **T 2/89**, ABl. 1991, 51).

In **T 199/92** stellte die Kammer fest, daß für einen Patentinhaber ohne unzumutbaren Aufwand nachvollziehbar sein müsse, was in der Einspruchsschrift gegen sein Patent vorgebracht werde. Dieses Erfordernis schließe allerdings nicht aus, daß dem Patentinhaber ein **gewisser Interpretationsaufwand** abverlangt werden könne (s. auch **T 934/99**).

In **T 934/99** befand die Kammer, R. 55 c) EPÜ impliziere nicht das Erfordernis einer logischen Argumentation in dem Sinn, daß die in der Einspruchsschrift vorgebrachten Argumente stichhaltig oder überzeugend sein müßten. Das Kriterium sei vielmehr, daß die Argumente relevant und, erforderlichenfalls als Ergebnis eines angemessenen Interpretationsaufwands, so spezifisch sind, daß ein Fachmann sich eine fundierte Meinung darüber bilden kann, ob die Argumentation, auf die sich der Einsprechende offensichtlich stützt, (logisch) korrekt ("überzeugend") ist oder nicht (d. h. falsch).

In **T 204/91** vertrat die Kammer die Auffassung, daß mit dem Wort "Angabe" in R. 55 c) EPÜ mehr gemeint sei als **ein bloßer Hinweis** auf eine Reihe möglicher Angriffe gegen das Patent samt der voraussichtlichen Begründung zu jedem dieser möglichen Angriffe, wobei die Angabe (bzw. der Hinweis) später - vielleicht sogar in der Beschwerdephase - womöglich noch durch weitere nachgereichte Beweismittel, Argumente oder andere Unterlagen bis hin zu neuen Einwänden ausgebaut werden könne. Vielmehr müsse die "Angabe" so fundiert sein, daß der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung klar erkennen könnten, in welcher Weise und mit welchen Beweismitteln das Patent genau angegriffen werde. Der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung müßten also mit anderen Worten die Art der Beanstandung und die dazugehörige Beweisführung und Argumentation eindeutig nachvollziehen können. Hierzu müsse so weit auf die relevanten Umstände des Falls eingegangen werden, daß sich der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung ohne weitere Ermittlungen eine abschließende Meinung zu **mindestens einem** vorgebrachten Einspruchsgrund bilden könnten (vgl. **T 453/87**, **T 279/88**).

In **T 1069/96** wies die Kammer auf folgendes hin: In der deutschen Fassung der Richtlinien für die Prüfung (Teil D, Kapitel IV, 1.2.2.1, v) ist angegeben, daß die Begründung so abzufassen ist, "daß der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung den behaupteten Widerrufsgrund ohne eigene Ermittlungen **abschließend** prüfen können. In der englischen bzw. französischen Fassung wird hingegen nur das Wort "prüfen" angeführt ("as to enable ... to examine..." bzw. "doit permettre ... d'examiner..."). Nach Auffassung der Kammer fordert jedoch R. 55 c) EPÜ keine derart vollständige "Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel", daß schon allein auf der Basis dieser Angaben eine abschließende Prüfung möglich wäre.

In **T 1019/92** stellte die Kammer fest, daß es eine objektive Frage ist, ob eine Einspruchsschrift das Erfordernis der R. 55 c) EPÜ erfüllt, und daß hierüber im Zeitpunkt des des Ablaufs der neunmonatigen Einspruchsfrist zu befinden ist. Wie die Kammer betonte, kann eine Einspruchsschrift, die das obengenannte Erfordernis zum **maßgeblichen Zeitpunkt** objektiv erfüllt hat, nicht dadurch unzulässig werden, daß sich ein Einsprechender - wie in dieser Sache - zur Untermauerung seiner Argumentation später auf Unterlagen zum Stand der Technik beruft, die in der Einspruchsschrift nicht erwähnt waren.

In **T 182/89** (ABl. 1991, 391) entschied die Kammer, daß eine bloße Erklärung eines Einsprechenden, die einmalige Wiederholung eines Beispiels eines Patents "genau nach der Beschreibung" habe nicht genau die im Patent beschriebenen und beanspruchten Ergebnisse erbracht, zur Erfüllung der Beweispflicht eindeutig und grundsätzlich nicht ausreicht. Wird also in einer Einspruchsschrift als **alleiniger Einspruchsgrund** unzureichende Offenbarung nach Art. 100 b) EPÜ geltend gemacht und als Angabe der "Tatsachen und Beweismittel" zur Begründung lediglich eine solche **Erklärung** abgegeben, so besteht nach Auffassung der Kammer ein triftiger Grund, den Einspruch als unzulässig zurückzuweisen, weil er keine ausreichende Angabe von Tatsachen und Beweismitteln enthält, die - **selbst wenn sie sich nachträglich als zutreffend erwiesen** - einen Widerruf des Patents rechtlich und sachlich begründen könnten.

Wird ein Einspruchsgrund wie im vorliegenden Fall zwar in der Einspruchsschrift geltend gemacht, aber **als solcher nicht** innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist nach R. 55 c) EPÜ **substantiiert vorgetragen** (in dem Sinne, daß der Einspruch nach R. 56 (1) EPÜ als unzulässig verworfen würde, wenn in der Einspruchsschrift dieser als einziger Grund vorgebracht wurde), so ist **dieser Einspruchsgrund** auf derselben Grundlage zurückzuweisen, als wäre er nach R. 56 (1) EPÜ unzulässig. Andernfalls könnte das Verfahren nämlich leicht mißbraucht werden, indem ein Einsprechender in seiner Einspruchsschrift mehrere Einspruchsgründe anführt, jedoch nur einen darin substantiiert vorträgt; die übrigen Einspruchsgründe könnte er dann in einem späteren Stadium des Einspruchsverfahrens durch das Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln stützen, was wiederum Verzögerungen und höhere Kosten verursachen würde. Dies ist nach Auffassung der Kammer nicht zulässig, da aus R. 55 c) EPÜ in Verbindung mit R. 56 (1) EPÜ klar das Erfordernis hervorgeht, daß **jeder** in der Einspruchsschrift angeführte **Einspruchsgrund** innerhalb der Einspruchsfrist von neun Monaten durch "Tatsachen und Beweismittel" zu stützen und andernfalls der Einspruch (zumindest in dem Umfang, in dem R. 55 c) EPÜ nicht entsprochen wird) als unzulässig zu verwerfen ist.

In **T 534/98** erklärte die Beschwerdekammer, der Nachweis behaupteten allgemeinen Fachwissens gehöre nicht zu den Substantiierungserfordernissen eines Einspruchs. Nach herrschender Rechtsprechung sei ein Nachweis für die Behauptung, daß etwas zum allgemeinen Fachwissen gehöre, nur erforderlich, wenn dies von einem anderen Beteiligten oder dem Europäischen Patentamt in Zweifel gezogen werde. Zwar werde in der Entscheidung **T 85/93** gefordert, daß auch Belege für allgemeines Fachwissen in einer früheren Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung vorgelegt werden sollten; für den Einspruchsschriftsatz gelte dies jedoch noch nicht.

8.5.2 Einzelfälle

a) Ausreichende Begründung

In mehreren Entscheidungen wurde eingehend untersucht, ob die Begründung in der Einspruchsschrift ausreichend ist (z. B. in **T 875/96**).

In **T 134/88** befand die Kammer, daß der Einspruch R. 55 c) EPÜ entsprach, obwohl in ihm nicht auf alle Merkmale des angegriffenen Anspruchs eingegangen worden war.

Zusammenfassend wurde festgestellt, daß ein Einspruch, der sich gegen das angebliche Fehlen von erfinderischer Tätigkeit bei einer Kombinationserfindung richtet, in der Regel unzulässig ist, wenn er sich nicht von der Bewertung eines Einzelmerkmals löst. Um zulässig zu sein, müßte er sich mit der Gesamterfindung oder doch wenigstens mit deren **wesentlichem** Gehalt auseinandersetzen, so daß durch die Angabe der den Einspruch stützenden Tatsachen ein Sachverhalt erkennbar wird, aufgrund dessen der Patentinhaber und die beurteilende Instanz in die Lage versetzt werden, den geltend gemachten Einspruchsgrund ohne eigene Ermittlungen abschließend zu beurteilen.

Zur Frage der Zulässigkeit eines nur auf eine nachveröffentlichte Druckschrift gestützten Einspruchs wurde in **T 185/88** (ABl. 1990, 451) von der Beschwerdekammer entschieden, daß eine formgerechte Einspruchsbegründung vorliegt, wenn die einzige als Beleg für das ausschließlich behauptete Fehlen erfinderischer Tätigkeit zitierte Entgegenhaltung (deutsche Patentschrift) zwar **nach** dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag veröffentlicht worden ist, jedoch einen Hinweis auf die **vor** dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag bekanntgewordene Veröffentlichung (deutsche Offenlegungsschrift) enthält.

In **T 533/94** und **T 534/94** sah die Kammer die Zulässigkeit des Einspruchs nicht dadurch beeinträchtigt, daß in der Einspruchsschrift die Verbindung zwischen den einzelnen Merkmalen der beanspruchten Erfindung und den einschlägigen Passagen der Entgegenhaltungen in Tabellenform hergestellt wurde, ohne ausdrücklich anzugeben, welche Einzelaussagen der Erfindung als neuheitsschädlich entgegengehalten oder als Beleg für mangelnde erfinderische Tätigkeit herangezogen wurden. Die Kammer führte aus, daß sich eine Einspruchsschrift an die Einspruchsabteilung und den Patentinhaber richtet, die nicht nur das Fachgebiet kennen, sondern auch mit der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit vertraut sind. Deshalb ist nach Auffassung der Kammer eine detaillierte, erschöpfende Erörterung von Sachverhalten, die solche Fachleute selbst erschließen können, für das Verständnis der Argumentation des Einsprechenden nicht notwendig und daher auch keine Voraussetzung für die Zulässigkeit des Einspruchs.

In **T 406/92** hat der Einsprechende in seiner Einspruchsschrift geltend gemacht, daß D4 in schriftlicher Form wiedergebe, was bei einer Tagung mündlich präsentiert worden sei. In einer Fußnote in D4 wurde auf diese Tagung Bezug genommen. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurückgewiesen. In ihrer Entscheidung wird u. a. ausgeführt, daß der als dem Dokument D4 entsprechend dargestellte Vortrag nicht als zum Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) EPÜ gehörig angesehen werden könne, da die Fußnote offenlasse, inwiefern der Vortrag der späteren Publikation entspreche. Die Beschwerdekammer entschied, daß die Zugänglichkeit einer mündlichen Beschreibung seitens der Öffentlichkeit von der Art und Weise dieser mündlichen Beschreibung (Vortrag, Gespräch, Rundfunk- oder Fernsehsendung etc.) sowie vom Ort der mündlichen Beschreibung (öffentliche Tagung, Fabrikhalle etc.) abhängt. In der Einspruchsschrift waren diesbezüglich Angaben gemacht worden. Die Frage, ob die besagte Tagung tatsächlich öffentlich gewesen sei und ob der Inhalt des Vortrages tatsächlich der Offenbarung aus D4 entsprochen habe, berühre nicht die **Zulässigkeit** des Einspruchs, sondern könnte bei der **materiellrechtlichen Beurteilung** des Einspruchs von Bedeutung sein. Aus diesen Gründen sei der Einspruch zulässig (siehe auch **T 786/95**).

b) Unzureichende Begründung

In **T 448/89** (Abl. 1992, 361) folgte die Beschwerdekammer der Entscheidung **T 222/85** und verwarf den Einspruch als unzulässig. Nach Ansicht der Kammer ist das Erfordernis der Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen in einer Einspruchsschrift gemäß R. 55 c) EPÜ nicht erfüllt, wenn in einer als neuheitsschädlich entgegengehaltenen Druckschrift mehrere unterschiedliche Gegenstände beschrieben sind und weder angegeben noch ohne weiteres erkennbar ist, welcher davon sämtliche Merkmale eines angegriffenen Patentanspruchs aufweisen soll. Zu dem vorgebrachten Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit fehlen dann die Angaben der Tatsachen und der Beweismittel. Der allgemeine Hinweis auf sämtliche im europäischen Recherchenbericht genannten Druckschriften genügt nicht, wenn nicht angegeben oder ohne weiteres erkennbar ist, welche Druckschrift jeweils welche vorgebrachte Tatsache beweisen soll.

In **T 545/91** knüpfte die Beschwerdekammer an die mit **T 448/89** (Abl. 1992, 361) und **T 222/85** (Abl. 1988, 128) begründete Rechtsprechung an. Der Einspruch wurde als unzulässig verworfen, da die eingereichte Entgegnung 200 Seiten umfaßte, in der Einspruchsschrift aber nicht gezielt auf bestimmte Textstellen Bezug genommen wurde. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß weitere klärende Angaben auch dann notwendig seien, wenn ein Fachmann das einschlägige Kapitel, wie vom Einsprechenden behauptet, sofort im Index finden würde, da auch dieses Kapitel noch 86 Seiten lang sei und Themen umfasse, zwischen denen kein direkter Zusammenhang bestehe (s. auch **T 204/91**).

In **T 550/88** (Abl. 1992, 117) hatte sich die Beschwerdekammer mit der Frage auseinanderzusetzen, ob **ältere nationale Rechte** von Rechts wegen "Tatsachen oder Beweismittel" darstellen, die für den Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit nach Art. 54 (1) und (3) EPÜ relevant sind. Falls nicht, stützen sie den angegebenen Einspruchsgrund nicht und erfüllen damit nicht das Erfordernis der R. 55 c) EPÜ. Nach Meinung der Kammer gehören bei richtiger Auslegung des Art. 54 (3) EPÜ ältere nationale Rechte nicht zum Stand der Technik; nur früher eingereichte europäische Patentanmeldungen nach dem EPÜ gelten nach Art. 54 (3) EPÜ als Stand der Technik. Die Beschwerdekammer entschied, daß der Einspruch unzulässig war, weil die einzigen in der Einspruchsschrift angegebenen Tatsachen und Beweismittel auf ältere nationale Rechte zurückgingen.

8.6 Vorbenutzung als Einspruchsgrund

8.6.1 Anforderungen an die Einspruchsschrift und weitere Beweismittel

Eine behauptete offenkundige Vorbenutzung wird von den Kammern im allgemeinen nur dann berücksichtigt, wenn dieses Vorbringen ausreichend substantiiert ist, d. h. wenn sich daraus ohne weiteres ergibt, wie die offenkundige Vorbenutzung stattgefunden hat; siehe ausdrücklich **T 6/86**, **T 329/86**, **T 328/87** (Abl. 1992, 701), **T 78/90**, **T 988/91**, **T 541/92**. Eine Behauptung gilt als ausreichend substantiiert, wenn sie für das EPA und die anderen Beteiligten verständlich ist, ohne daß sie eigene Nachforschungen unternehmen müssen - siehe allgemein **T 222/85** (Abl. 1988, 128) und **T 2/89** (Abl. 1991, 51) (vgl. **T 441/91**).

Wird ein Einspruch auf eine Vorbenutzung als Stand der Technik im Sinne von Art. 54 (2)

EPÜ gestützt, und soll diese Vorbenutzung Teil des rechtlichen und tatsächlichen Rahmens für die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs sein, so müssen nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern innerhalb der Einspruchsfrist alle zur Ermittlung des Zeitpunkts, des Gegenstands und der Umstände der Vorbenutzung dienlichen Tatsachen in der Einspruchsschrift angegeben werden. Eine offenkundige Vorbenutzung ist nur dann hinreichend glaubhaft gemacht, wenn genau angegeben wird, was der Öffentlichkeit wo, wann, wie und durch wen zugänglich gemacht wurde (s. **T 328/87**, ABl. 1992, 701 und **T 93/89**, ABl. 1992, 718, **T 1002/92**, ABl. 1995, 605, **T 212/97**).

In **T 538/89** stellte die Kammer fest, daß die angegebenen Beweismittel noch nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt werden können, da R. 55 c) EPÜ lediglich fordert, daß sie angegeben werden (s. auch **T 752/95**, **T 249/98**). Eine Zeugenbenennung für eine spätere Zeugeneinvernahme ist als Angabe eines Beweismittels zu werten (vgl. auch **T 28/93**, **T 988/93**).

8.6.2 Ermittlung von Amts wegen durch das EPA

Nach Art. 114 EPÜ besteht für das EPA eine beschränkte Pflicht, eine offenkundige Vorbenutzung von Amts wegen zu ermitteln.

In **T 129/88** (ABl. 1993, 598) wurde festgestellt, daß eine Beschwerdekammer (wie auch eine Einspruchsabteilung) zwar nach Art. 114 (1) EPÜ verpflichtet ist, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, diese Verpflichtung aber nicht bis zur Prüfung einer behaupteten offenkundigen Vorbenutzung geht, wenn die Partei, die diese Behauptung zu einem früheren Zeitpunkt aufgestellt hat, aus dem Verfahren ausgeschieden ist und alle maßgeblichen Tatsachen ohne ihre Mitwirkung schwer zu ermitteln sind. Die Kammer begründete dies damit, daß die Verpflichtung des EPA zur Ermittlung von Amts wegen gemäß Art. 114 (1) EPÜ nicht unbeschränkt sei, sondern nur so weit gehe, wie sich der Kosten- und Zeitaufwand rechtfertigen lasse. Daher solle das EPA, wenn der Einsprechende seinen Einspruch zurücknehme und dadurch zu erkennen gebe, daß er am Ausgang des Einspruchs nicht mehr interessiert sei, in der Regel aus Gründen der Verfahrensökonomie von weiteren Ermittlungen absehen, obwohl es dem EPA je nach Land des Wohnsitzes etwaiger Zeugen möglicherweise zu Gebote stehe, diese entweder vor dem EPA oder vor dem Gericht eines Vertragsstaats zur Aussage zu zwingen. Anders läge der Fall, wenn eine relevante offenkundige Vorbenutzung bereits durch Unterlagen, deren Echtheit außer Zweifel stehe, belegt oder der Sachverhalt der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung unbestritten wäre (siehe auch **T 830/90**, ABl. 1994, 713, **T 887/90**, **T 634/91**, **T 252/93**, **T 34/94**).

8.6.3 Substantiierung als Zulässigkeitserfordernis

Eine behauptete offenkundige Vorbenutzung ist in der Einspruchsschrift glaubhaft zu machen. Zwischen der Prüfung des Einspruchs auf seine Zulässigkeit und der Prüfung auf seine materiellrechtliche Begründetheit muß aber immer noch ein Unterschied gemacht werden. Um festzustellen, ob eine Erfindung der Öffentlichkeit durch Vorbenutzung zugänglich gemacht wurde, müssen nach den Entscheidungen **T 194/86**, **T 326/87**, ABl. 1992, 701, **T 93/89**, ABl. 1992, 718, **T 232/89**, **T 538/89**, **T 754/89**, **T 78/90**, **T 600/90**, **T 877/90**, **T 441/91**, **T 602/91**, **T 988/91**, **T 541/92** und **T 927/98** folgende Sachverhalte geklärt

werden:

- a) den Zeitpunkt der Benutzung (d. h. wann die Benutzungshandlung stattfand),
- b) den Gegenstand der Benutzung (d. h. was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde)
- c) die Umstände der Benutzungshandlung (d. h. wo, wie und durch wen der Gegenstand der Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde)

In **T 522/94** (ABl. 1998, 421) vertrat die Kammer die Auffassung, die Voraussetzung der Zulässigkeit bezwecke ganz allgemein, dem Patentinhaber und der Einspruchsabteilung die Möglichkeit zu geben, den behaupteten Widerrufsground ohne eigene Ermittlungen zu überprüfen.

Für die Zulässigkeit ist die Feststellung, daß diese Vorbenutzung tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde (**T 1022/99**), daher ohne Belang.

9. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs

9.1 Einleitung

In **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408 und 420) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß ein der Erteilung nachgeschaltetes Einspruchssystem unterschiedlich ausgestaltet sein könne. Denkbar wäre beispielsweise, daß sich der Einsprechende darauf beschränken könne, auf der Grundlage einiger allgemeiner Bemerkungen lediglich eine generelle Neuprüfung der eingereichten Patentanmeldung zu beantragen. Das im EPÜ vorgesehene Einspruchsverfahren nach Patenterteilung sei jedoch anders konzipiert. Wie Art. 99 EPÜ i.V.m. R. 55 c) EPÜ zu entnehmen sei, müsse die Einspruchsschrift unter anderem eine Erklärung darüber enthalten, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt werde, sowie die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel angeben.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer lautete deshalb die Kernfrage in den ihr vorgelegten Fällen, ob die vom Einsprechenden gemäß R. 55 c) EPÜ abgegebene Erklärung die Befugnis und die Verpflichtung des EPA zur Prüfung des Falls einschränkt oder ob sich die Prüfung über den Umfang des Einspruchs hinaus auch auf andere, in der Erklärung nicht genannte Teile des Patents und Einspruchsgründe erstrecken kann oder gar soll.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer "ergibt R. 55 c) EPÜ nur dann einen Sinn, wenn ihr im Zuge der Auslegung eine **Doppelfunktion** zugesprochen wird, die darin besteht, daß sie zum einen (zusammen mit anderen Bestimmungen) die **Zulässigkeit** des Einspruchs regelt und zum anderen den **rechtlichen und faktischen Rahmen** festlegt, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist".

Der **rechtliche Rahmen** einer Einspruchssache wird allein dadurch abgesteckt, (i) in welchem Umfang tatsächlich gegen das Patent Einspruch eingelegt und (ii) auf welche Einspruchsgründe er gestützt wird, während der **faktische Rahmen** durch die angezogenen und gemäß R. 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift angegebenen Tatsachen und Beweismittel bestimmt wird. Es liegt daher auf der Hand, daß Einspruchsgründe, die letztlich nicht durch

solche Tatsachen und Beweismittel untermauert werden, und Ansprüche, die letztlich nicht angefochten werden, (auch wenn sie in der Einspruchsschrift formell erwähnt sind) richtigerweise nicht als "rechtlicher und faktischer Rahmen" des Einspruchs angesehen werden können (**T 737/92**).

Außerdem muß zwischen den beiden Haupterfordernissen der R. 55 c) EPÜ unterschieden werden, nämlich der Angabe des Umfangs, in dem gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird, einerseits und der Angabe der Einspruchsgründe andererseits.

9.2 Rechtlicher Rahmen des Einspruchs

9.2.1 Umfang, in dem gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird

Art. 99 (1) EPÜ sieht unter anderem vor, daß der Einspruch "schriftlich einzureichen und zu begründen" ist. Gemäß R. 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber enthalten, "in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt" wird. Das Einspruchsverfahren stellt eine Ausnahme von der allgemeinen Regel des EPÜ dar, daß ein europäisches Patent nach seiner Erteilung nicht mehr der Zuständigkeit des EPA unterliegt, sondern in ein Bündel nationaler Patente zerfällt, für die die Gerichte der benannten Vertragsstaaten zuständig sind. Das Einspruchsverfahren stellt auch insofern eine Ausnahme dar, als während einer bestimmten Frist der Widerruf eines europäischen Patents beim EPA zentral beantragt werden kann, das dann über diesen Antrag entscheidet. In Anbetracht dessen vertrat die Kammer in der Entscheidung **T 9/87** (ABl. 1989, 438) die Auffassung, daß die in R. 55 c) EPÜ vorgesehene Erklärung über den Umfang des Einspruchs gegen das europäische Patent in Verbindung mit den Einspruchsgründen die strittigen Punkte und damit den Rahmen absteckt, innerhalb dessen das EPA zur Prüfung des angefochtenen Patents nach Art. 101 EPÜ befugt ist.

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurde die Frage, inwieweit die Einspruchsabteilung (oder nach R. 66 (1) EPÜ eine Beschwerdekammer) das Patent nach den Art. 101 und 102 EPÜ prüfen kann, eine Zeit lang unterschiedlich beurteilt. Manche Kammern meinten, daß die Prüfung auf die angefochtenen Ansprüche zu beschränken sei (z. B. **T 9/87**, **T 192/88**). Andere plädierten für eine uneingeschränkte Prüfung der Einspruchsgründe und der Ansprüche gemäß Art. 114 (1) EPÜ (z. B. **T 156/84** ABl. 1988, 372, **T 266/87**, **T 197/88** ABl. 1989, 412, **T 493/88**, ABl. 1991, 380, **T 392/89**).

In **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408 und 420) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß eine Beschränkung des Einspruchs auf einen bestimmten Teil des Patents eher ungewöhnlich sei. Sei dies jedoch der Fall, so beschränke sich die Prüfung des Einspruchs nach Art. 101 EPÜ auf den in der Einspruchsschrift angegebenen Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt werde. Weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer sei verpflichtet oder befugt, über den Umfang des Einspruchs hinaus zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden könne.

Die Große Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß das in R. 55 c) EPÜ enthaltene Erfordernis, wonach innerhalb der in Art. 99 (1) EPÜ festgelegten Frist anzugeben sei, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt werde, offensichtlich sinnlos wäre,

wenn später auch andere Teile des Patents ohne weiteres in das Verfahren einbezogen werden könnten. Dies widerspräche auch dem im EPÜ verankerten Grundkonzept des Einspruchs nach Patenterteilung. Gegenstände, die der Einsprechende nicht angegriffen habe, unterlägen daher keinem "Einspruch"; auch sei diesbezüglich kein "Verfahren" im Sinne der Art. 114 EPÜ und 115 EPÜ anhängig. Infolgedessen sei das EPA nicht befugt, sich überhaupt mit ihnen zu befassen (s. **T 443/93**).

Allerdings könnten Ansprüche, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichteten unabhängigen Anspruch abhingen, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden, wenn dieser nicht ausdrücklich angefochten worden sei, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial prima facie in Frage gestellt werde.

Die mögliche Auswirkung der Entscheidung **G 9/91** auf die Praxis der Beschwerdekammern wurde in **T 376/90** (ABl. 1994, 906) behandelt. Gemäß den Anforderungen der R. 56 (1) EPÜ i. V. m. mit R. 55 c) EPÜ, wonach die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird, enthalten muß, ging die Kammer von dem anerkannten Grundsatz aus, daß Erklärungen so auszulegen sind, wie der Adressat sie unter den gegebenen Umständen verstehen würde (s. **T 1/88**). Die Kammer fügte jedoch hinzu, daß es zwar bisher allgemein üblich war, bei Einsprüchen, die keine ausdrückliche Erklärung darüber enthielten, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt wurde, das Fehlen dieser Erklärung dahingehend auszulegen, daß der Einsprechende gegen das Patent als Ganzes Einspruch einzulegen beabsichtigt, es aber nunmehr fraglich erscheint, ob diese Praxis in Anbetracht der Entscheidung **G 9/91** (ABl. 1993, 408) fortgesetzt werden kann. Wenn ernsthafte Zweifel über den Umfang bestehen, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird, kann dies im Extremfall tatsächlich dazu führen, daß der Einspruch als unzulässig verworfen wird.

In **T 1019/92** wurde entschieden, daß das Erfordernis der R. 55 c) EPÜ erfüllt ist, wenn explizit beantragt wird, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Bei einem solchen Antrag des Einsprechenden auf Widerruf des Patents in vollem Umfang fällt ein abhängiger Anspruch nach Ansicht der Kammer nicht aus dem Einspruch heraus, nur weil ihm keine konkrete Vorveröffentlichung entgegengehalten wird.

In **T 1066/92** wurden von den 10 Ansprüchen des Streitpatents die Ansprüche 3, 4 und 5 mit einem Einspruch angegriffen. Es wurde beantragt, diese Ansprüche wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent in geändertem Umfang nur mit den Ansprüchen 1 und 2 in der erteilten Fassung aufrecht. Der Patentinhaber legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Kammer stellte fest, daß der Einsprechende weder innerhalb der Einspruchsfrist noch später im Verfahren vor der Einspruchsabteilung einen konkreten Antrag auf Ausdehnung des Einspruchs auf die erteilten Ansprüche 6 bis 10 gestellt hatte. Der Einsprechende vertrat die Auffassung, daß die Einspruchsabteilung aufgrund des Art. 114 (1) EPÜ zur Ausdehnung des Einspruchs befugt sei, insbesondere dann, wenn andernfalls Ansprüche aufrechterhalten würden, die eindeutig nicht patentierbar seien. Die Kammer entschied, daß gemäß **G 9/91** die Einspruchsabteilung nicht befugt sei, den Einspruch auf die erteilten Ansprüche 6 bis 10 auszudehnen, und deshalb nicht berechtigt sei, diese Ansprüche zu widerrufen. Abgesehen

davon, daß die Kammer den Gegenstand dieser Ansprüche prima facie nicht für patentunwürdig hielt, war sie auch der Auffassung, dieser Standpunkt des Einsprechenden finde keine Stütze in **G 9/91**. Auch lasse die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer keinen Raum für eine Ausdehnung des Einspruchs über die Erklärung nach R. 55 c) EPÜ hinaus (Nr. 10 der Entscheidungsgründe). Die Kammer sah in diesem Fall keinen Grund, von den in **G 9/91** gezogenen Schlußfolgerungen abzugehen, und vertrat die Auffassung, die erteilten Ansprüche 6 bis 10 hätten von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten werden müssen. Mit dem Widerruf der nicht mit einem Einspruch angefochtenen Ansprüche habe diese ihre Befugnisse überschritten; die Entscheidung müsse daher aufgehoben werden.

In **T 114/95** behauptete der Beschwerdegegner/Patentinhaber, die Beschwerde sei in bezug auf den erteilten unabhängigen Anspruch 4 nicht zulässig, weil der Beschwerdeführer in seiner Einspruchsschrift keinen der Gründe nach Art. 100 EPÜ gegen den Gegenstand des Anspruchs vorgebracht habe. Die Kammer vertrat die Auffassung, wenn ein Einsprechender den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantrage, **reiche es zur Erfüllung** der Erfordernisse der R. 55 c) EPÜ aus, gegen **mindestens** einen Anspruch des Patents einen oder mehrere Einspruchsgründe vorzubringen (s. **T 926/93**, ABl. 1997, 447, **T 1180/97**). Die R. 55 c) EPÜ verweise nicht auf Ansprüche, sondern bestimme vielmehr, daß die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber enthalten müsse, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt werde. Ferner befand die Kammer, nach dem EPÜ könne ein Einsprechender, dessen Einspruch für zulässig befunden worden sei, uneingeschränkt die Gründe, Tatsachen und Beweismittel für einen Widerruf des Patents geltend zu machen, die von einem oder mehreren anderen Einsprechenden vorgebracht worden seien. Deshalb habe sich der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall auf die geltend gemachte mangelnde erfinderische Tätigkeit stützen können, die der andere, nicht beschwerdeführende Einsprechende gegen den erteilten Anspruch 4 vorgebracht habe.

9.2.2 Einspruchsgründe, auf die der Einspruch gestützt wird

In **G 10/91** (ABl. 1993, 420) befaßte sich die Große Beschwerdekammer mit dem zweiten Haupterfordernis der R. 55 c) EPÜ, nämlich der Angabe der Einspruchsgründe, auf die sich der Einspruch stützt. Hierbei ging es um die Frage, ob die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs alle in Art. 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe überprüfen muß oder ob die Prüfung auf die vom Einsprechenden in der Einspruchsbegründung vorgetragenen Einspruchsgründe beschränkt ist.

Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß sich die hier zutage tretenden Probleme von den vorstehend im Zusammenhang mit dem ersten Haupterfordernis behandelten Fragen in folgender Hinsicht unterscheiden: Während es beim Umfang des Einspruchs um die formale Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer gehe, sich mit einem nicht angefochtenen Teil des Patents zu befassen, beträfen die mit den Einspruchsgründen zusammenhängenden Probleme eher die Verfahrensgrundsätze, die anzuwenden seien, wenn das europäische Patent oder ein Teil desselben ordnungsgemäß angefochten worden sei. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß Art. 114 (1) EPÜ **keine** Rechtsgrundlage für eine **obligatorische Prüfung** von Einspruchsgründen biete, die in der Erklärung gemäß R. 55 c) EPÜ nicht erfaßt seien. Sie wandte sich dann der Frage zu, ob Art. 114 (1) EPÜ die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer überhaupt zur

Prüfung dieser Gründe **ermächtigt**. Nach Auffassung der Kammer kann die **Einspruchsabteilung** gemäß Art. 114 (1) EPÜ **im Wege der Amtsermittlung** auch Einspruchsgründe prüfen, die durch die Erklärung nach R. 55 c) EPÜ nicht gedeckt sind. Dies sollte jedoch nur geschehen, wenn prima facie triftige Gründe dafür sprechen, daß diese Einspruchsgründe relevant sind und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen würden.

So hat die Große Beschwerdekammer in **G 10/91** die Ansicht vertreten, daß eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer nicht verpflichtet ist, über die in der Erklärung gemäß R. 55 c) EPÜ angegebenen Einspruchsgründe hinaus alle in Art. 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu überprüfen. Ausnahmsweise kann die Einspruchsabteilung jedoch in Anwendung des Art. 114 (1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen.

In **T 736/95** (ABl. 2001, 191) war der vom Beschwerdeführer nach Art. 100 c) EPÜ vorgebrachte Einspruchsgrund im Einspruchsschriftsatz nicht erwähnt worden. Es stellte sich die Frage, ob der neu angeführte Einspruchsgrund nach Art. 114 (1) EPÜ überhaupt geprüft werden konnte. Die Kammer stellte fest, daß aus der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer, insbesondere Entscheidungen **G 10/91** und **G 1/95** und aus den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt hervorgehe, daß es Zweck von Patentverfahren vor der ersten Instanz zu vermeiden sei, daß ungültige Patente entstünden. Durch den zusätzlichen Hinweis der Großen Beschwerdekammer, daß sie einen Grund für eine Änderung der in der ersten Instanz bestehenden Praxis nicht erkennen könne, ließ sie darauf schließen, daß in der ersten Instanz zumindest zu prüfen sei, ob ein neuer Einspruchsgrund relevant sei. Demzufolge hätte die Einspruchsabteilung vor der Zurückweisung zunächst nach Art. 114 (1) EPÜ prüfen müssen, ob der nach Art. 100 c) EPÜ vorgebrachte Einspruchsgrund möglicherweise einer Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe.

In **T 128/98** kam die Kammer zu dem Schluß, daß lediglich der Verweis auf Art. 100 c) EPÜ in der Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, nicht implizit bedeute, daß der entsprechende Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt sei, wenn die Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, nicht im wesentlichen diesen Einspruchsgrund zum Gegenstand hatte. Der angegriffene Abschnitt der Entscheidung, der eine formale Bezugnahme auf Art. 100 c) EPÜ enthielt, war im wesentlichen mit der Frage befaßt, ob eine Änderung des erteilten Anspruchs Art. 123 (2) EPÜ erfülle.

Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden (s. S. 580 ff.).

In **T 986/93** (ABl. 1996, 215) stellte die Kammer zum einen klar, daß die Entscheidung einer Einspruchsabteilung, das verspätete Vorbringen zu einem neuen Einspruchsgrund unberücksichtigt zu lassen, nichts daran ändere, daß der Einspruchsgrund im Einspruchsverfahren geltend gemacht, d. h. eingeführt wurde. Zum anderen sei die verfahrenstechnische Entscheidung einer Einspruchsabteilung, ein Vorbringen nicht zu berücksichtigen, ein wesentliches Element ihres Entscheidungsfindungsprozesses und

gehöre somit zu den Fragen, die einer Überprüfung unterlägen, wenn die abschließende Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich angefochten werde. Die Kammer führte aus, daß sie eine Ermessensentscheidung einer Einspruchsabteilung gemäß Art. 114 (2) EPÜ nur ungern antaste, diesen Schritt aber doch täte, wenn es notwendig und sachdienlich sei (**T 122/84**, ABl. 1987, 177). Nach Ansicht der Kammer ist es einer Beschwerdekammer nicht verwehrt, einen verspätet vorgebrachten, von der Einspruchsabteilung gemäß Art. 114 (2) EPÜ außer acht gelassenen Einspruchsgrund zu prüfen, wenn sie der Meinung ist, daß die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in diesem Punkt nicht richtig ausgeübt hat.

In **T 1066/92** erhob der Einsprechende erst nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer einen auf Art. 100 b) EPÜ gestützten Einwand wegen mangelnder Offenbarung gegen die erteilten Ansprüche 3 bis 5 des damals vorliegenden Hilfsantrags. Derselbe Einwand betraf auch auf die Ansprüche 3 und 4 des streitigen Patents. Der Beschwerdegegner gab an, daß dieser Einwand deshalb verspätet vorgebracht worden sei, weil er sich erst im Zuge der Erklärungen ergeben habe, die der Beschwerdeführer im Laufe des Einspruchsbeschwerdeverfahrens vorgebracht habe. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß sie entsprechend den Grundsätzen in den Entscheidungen **G 9/91** und **G 10/91** (Entscheidungsgründe Nr. 18) diesen neuen Grund nicht ohne die Zustimmung des Beschwerdeführers prüfen könne. In Ermangelung dieser Zustimmung und mit Rücksicht darauf, daß der Einwand nach Art. 100 b) EPÜ prima facie höchst bedeutsam erscheine und geklärt werden müsse, bevor die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit geprüft werden könnten, mache die Kammer von ihrem Ermessen nach Art. 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweise die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurück, die nach den in der Entscheidung **G 9/91** (Entscheidungsgründe Nr. 16) aufgestellten Grundsätzen befugt sei, einen durch die Erklärung gemäß R. 55 c) EPÜ nicht abgedeckten Einspruchsgrund von Amts wegen vorzubringen.

In **T 737/92** vertrat die Kammer die Auffassung, daß der gerichtliche Charakter des Beschwerdeverfahrens den Rahmen für die Ermittlungsbefugnis der Kammern nach Art. 114 (1) EPÜ in Verbindung mit dem in R. 66 (1) EPÜ enthaltenen Zusatz "entsprechend" festlege. In diesen "rechtlichen und faktischen Rahmen" des Einspruchsverfahrens fielen weder Einspruchsgründe, die nicht tatsächlich durch Tatsachen oder Beweismittel erhärtet seien, noch Ansprüche, die nicht tatsächlich mit dem Einspruch angefochten worden seien. Nach Auffassung der Kammer verstieße es eindeutig gegen die im EPÜ festgeschriebenen Rechtsgrundsätze, wenn im Beschwerdeverfahren unter fälschlicher Berufung auf den aus dem Gesamtzusammenhang des EPÜ gerissenen Wortlaut des Art. 114 (1) EPÜ und speziell der R. 66 (1) EPÜ eine Verschiebung dieses Rahmens zugelassen würde.

9.2.3 Rechtsbegriff der "Einspruchsgründe" in Artikel 100 EPÜ

In einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer (**T 937/91**, ABl. 1996, 25) ging es darum, daß auf der Grundlage von Art. 100 a) EPÜ Einspruch gegen ein Patent eingelegt, dieser aber nur mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Art. 54 EPÜ und Art. 56 EPÜ begründet wurde, und um die Frage, ob eine Beschwerdekammer von sich aus den Einspruchsgrund in das Verfahren einführen kann, daß der Gegenstand der Ansprüche nicht den Erfordernissen des Art. 52 (2) EPÜ entspricht.

Eine weitere Frage wurde in der Sache **T 514/92** (ABl. 1996, 270) vorgelegt: "Ist gegen ein Patent gemäß Art. 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, und behauptet der Einsprechende erst im Beschwerdeverfahren, daß sie gegenüber einer der früher angeführten Entgegenhaltungen oder einem im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftstück nicht neu sind, muß dann die Beschwerdekammer die neue Behauptung ausschließen, weil damit ein neuer Einspruchsgrund eingeführt wird?"

In **G 1/95** und **G 7/95** (ABl. 1996, 615 und 626) (verbundene Verfahren) mußte die Große Beschwerdekammer vor der Entscheidung der ihr vorgelegten Rechtsfragen zunächst die Bedeutung des in Art. 100 EPÜ enthaltenen Rechtsbegriffs "Einspruchsgründe" klären. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer soll Art. 100 EPÜ im Rahmen des EPÜ limitierend regeln, auf welche Rechtsgrundlagen, d. h. auf welche Einwände, ein Einspruch gestützt werden kann. Wie die Kammer darlegte, gibt es zu jedem in Art. 100 EPÜ genannten "Einspruchsgrund" ein entsprechendes Erfordernis in einem anderen Artikel des EPÜ. Während sich aber die Einspruchsgründe in Art. 100 b) und c) EPÜ jeweils auf eine einzelne Rechtsgrundlage für einen Einspruch, nämlich unzureichende Offenbarung bzw. unzulässige Erweiterung vor der Erteilung, beziehen, verhält es sich bei Art. 100 a) EPÜ anders. Art. 100 a) EPÜ bezieht sich nicht nur auf die allgemeine Definition patentfähiger Erfindungen nach Art. 52 (1) EPÜ und die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 53 EPÜ, sondern auch auf eine Reihe von Definitionen, die in den Art. 52 (2) bis (4) EPÜ und 54 bis 57 EPÜ (zu den Begriffen "Erfindung", "Neuheit", "erfinderische Tätigkeit" und "gewerbliche Anwendbarkeit") aufgestellt werden und in Verbindung mit Art. 52 (1) EPÜ bestimmte Erfordernisse vorgeben und somit gesonderte Einspruchsgründe verkörpern. All diese Art. 52 bis 57 EPÜ stellen daher in Verbindung mit Art. 100 a) EPÜ nicht einen (einzigen) Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents, sondern vielmehr eine Sammlung verschiedener Einwände (d. h. Rechtsgrundlagen) dar. Ein Einspruch im Rahmen des Art. 100 a) EPÜ ist demnach nur dann zulässig, wenn er sich auf mindestens eine der Rechtsgrundlagen für einen Einspruch, d. h. auf mindestens einen der in den Art. 52 bis 57 EPÜ behandelten Einspruchsgründe, stützt.

9.2.4 Bedeutung des Begriffs "neuer Einspruchsgrund"

Im Zusammenhang mit der richtigen Anwendung des Art. 114 (1) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren befaßte sich die Große Beschwerdekammer in **G 1/95** und **G 7/95** auch mit der Bedeutung des in der Stellungnahme **G 10/91** (ABl. 1993, 420, Entscheidungsgründe Nr. 18) verwendeten Rechtsbegriffs "neuer Einspruchsgrund". Sie gelangte zu dem Schluß, daß damit ein Einspruchsgrund gemeint sein muß, der weder in der Einspruchsschrift geltend gemacht und substantiiert noch von der Einspruchsabteilung unter Beachtung der in **G 10/91** (Entscheidungsgründe Nr. 16) aufgestellten Grundsätze in das Verfahren eingeführt worden ist. Nachdem die Bedeutung dieser Schlüsselbegriffe geklärt war, entschied die Kammer über die ihr vorgelegten Rechtsfragen.

Ihre Entscheidung in der Sache **G 1/95** hat folgenden Tenor: Ist der Einspruch gegen ein Patent aufgrund der in Art. 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe eingelegt, aber nur mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit substantiiert worden, so gilt der Einwand,

daß der Gegenstand nach Art. 52 (1) und (2) EPÜ nicht patentfähig ist, als neuer Einspruchsgrund und darf nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden.

In **G 7/95** traf sie folgende Entscheidung: Ist gegen ein Patent gemäß Art. 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift genannten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, so gilt ein auf die Art. 52 (1) EPÜ und 54 EPÜ gestützter Einwand wegen mangelnder Neuheit gegenüber diesen Entgegenhaltungen als neuer Einspruchsgrund und darf daher nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden. Die Behauptung, daß die nächstliegende Entgegenhaltung für die Patentansprüche neuheitsschädlich ist, kann jedoch bei der Entscheidung über den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geprüft werden. Die Große Beschwerdekammer entschied nicht, ob eine Beschwerdekammer die neue Behauptung, die Ansprüche seien gegenüber einem erst im Beschwerdeverfahren eingeführten Schriftstück nicht neu, vom Verfahren ausschließen muß, wenn der Patentinhaber sein Einverständnis verweigert.

In **T 274/95** (ABl. 1997, 99) entschied die Kammer, daß die Einspruchsabteilung dann, wenn ein Einspruchsgrund in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird (hier: Abgabe einer diesbezüglichen Erklärung des Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung), nicht verpflichtet ist, diesen Einspruchsgrund weiter zu prüfen oder auf ihn in ihrer Entscheidung einzugehen, sofern er nicht so relevant ist, daß er der Aufrechterhaltung des Patents wahrscheinlich entgegensteht (s. **G 10/91**). Sie befand ferner, daß ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, für den Fall, daß er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden soll, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme **G 10/91** ist und folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden kann.

In **T 928/93** hatte der Einsprechende fehlende Neuheit des patentierten Gegenstandes gerügt. Dieser Einwand scheiterte, weil der vorbekannte und der beanspruchte Gegenstand zwar die gleiche Wirkung aufwiesen, jedoch nicht dieselben Merkmale hatten. Nach ständiger Rechtsprechung erstreckt sich jedoch der Offenbarungsgehalt des Standes der Technik nicht auf Äquivalente des beschriebenen Gegenstandes. Einwände wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit wurden von dem Beschwerdeführer/Einsprechenden erstmals im Beschwerdeverfahren in seiner Antwort auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung vorgebracht. Im Hinblick auf die Entscheidungen **G 10/91** (ABl. 1993, 420) und **G 7/95** (ABl. 1996, 626) der Großen Beschwerdekammer war - da auch kein Einverständnis des Beschwerdegegners vorlag - ein solcher neuer Einspruchsgrund unberücksichtigt zu lassen.

9.3 Faktischer Rahmen des Einspruchs

9.3.1 Verspätet vorgebrachte neue Entgegenhaltungen, Beweise und Argumente

In **T 1002/92** (ABl. 1995, 605) stellte die Kammer fest, daß bei der Prüfung der Frage, ob ein **weiterer**, in der Einspruchsschrift nicht enthaltener **Einspruchsgrund** nach Ablauf der

Einspruchsfrist noch zum Verfahren vor der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer zugelassen werden kann, zwangsläufig stillschweigend davon ausgegangen wird, daß dann zumindest auch neue "Tatsachen und Beweismittel" zu seiner Stützung vorgebracht werden. Die bloße Nennung eines neuen Einspruchsgrunds ohne Angabe entsprechender neuer Tatsachen, Beweismittel und Argumente wäre nämlich weder vor noch nach Ablauf der Einspruchsfrist zulässig. Wenn es um die Zulässigkeit verspätet vorgebrachter **neuer** Tatsachen, Beweismittel und Argumente geht, widerspräche es der Logik, ein solches neues Vorbringen zu einem neuen Einspruchsgrund nach anderen Maßstäben zu beurteilen als ein verspätetes Vorbringen zur Stützung eines bereits in der Einspruchserklärung genannten Einspruchsgrunds. Daraus folgt nach Auffassung der Kammer, daß die Grundsätze, die die Große Beschwerdekammer für die Zulässigkeit neuer Einspruchsgründe (Komponente ii der Einspruchserklärung gemäß R. 55 c) EPÜ) aufgestellt hat, auch auf verspätet vorgebrachte neue "Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung schon in der Einspruchserklärung angegebener Einspruchsgründe allgemein anwendbar sind (s. auch S. 368).

Der Beschwerdegegner/Patentinhaber hatte in **T 623/93** vorgebracht, daß die Einspruchsbeurteilung ausschließlich die Neuheit des Anspruchs 1 behandle, so daß der Einspruch insoweit, als er sich gegen die Ansprüche 2 bis 12 und gegen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit beim Anspruch 1 richte, nicht zulässig sei. Die Kammer stellte jedoch fest, daß der Beschwerdegegner im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche eingereicht hatte. Erst damit wurde es für den Beschwerdeführer/Einsprechenden notwendig, gegen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bei diesen neuen Ansprüchen zu argumentieren. Unter solchen Umständen sei es nicht zu beanstanden, daß der Einsprechende neue Entgegenhaltungen und neue Argumente vorbringe, die gegen die neuen Ansprüche gerichtet seien. Die Prüfung eines so begründeten neuen Vorbringens durch die Einspruchsabteilung stehe im Einklang mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer **G 9/91** (Entscheidungsgründe Nr. 19).

9.3.2 Substantiierung eines neuen Einspruchsgrunds

In **T 433/93** entschied die Kammer, daß eine Einspruchsabteilung, die beschließt, zusätzlich zu dem oder den vom Einsprechenden in der Einspruchsschrift erhobenen und substantiierten Einspruchsgründen einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einzuführen, dies in aller Regel schriftlich und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt des Verfahrens tun sollte. Die schriftliche Mitteilung, mit der die Einspruchsabteilung den Patentinhaber davon unterrichtet, daß ein neuer Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt wird, soll dabei sicherstellen, daß der Patentinhaber nicht nur den neuen Einspruchsgrund (d. h. die neue Rechtsgrundlage für den Einspruch) kennt, sondern auch die rechtlichen und faktischen Gründe zur Untermauerung (d. h. Substantiierung) dieses neuen Einspruchsgrunds, die das Patent in seinem Rechtsbestand gefährden und zum Widerruf führen konnten, damit er genau weiß, was ihm vorgehalten wird, und hinreichend Gelegenheit hat, sich hierzu zu äußern. Wenn sich eine Einspruchsabteilung in einem ausgesprochenen Ausnahmefall erstmals in der mündlichen Verhandlung veranlaßt sieht, einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einzuführen, empfiehlt es sich grundsätzlich, daß sie dem Patentinhaber die Einführung des neuen Einspruchsgrunds und die ihn substantiierenden rechtlichen und faktischen Gründe auch in der mündlichen Verhandlung

Einspruchsverfahren

schriftlich mitteilt. Auf diese Weise kann jedes Mißverständnis vermieden und die Mitteilung in die Akte aufgenommen werden.

9.3.3 Erlangung von Beweismitteln

In der Sache **T 154/95** stützte sich der Einspruch des Einsprechenden 1 auf eine Vorbenutzung, die dieser erst nach Ablauf der Einspruchsfrist geltend gemacht hatte. Die Einspruchsabteilung verwarf den Einspruch als unzulässig. Der Einsprechende 2, dessen Einspruch für zulässig befunden worden war, griff nun seinerseits den vom Einsprechenden 1 vorgebrachten Einwand der Vorbenutzung auf.

Die Beschwerdekommission stellte fest, daß es für eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekommission grundsätzlich keine Rolle spielt, auf welche Weise ein Einsprechender von entgegengehaltenen Unterlagen oder Beweismitteln, die der Öffentlichkeit zugänglich waren, Kenntnis erlangt. Infolgedessen hindert einen Einsprechenden nichts daran, eine Vorbenutzung aufzugreifen, die in derselben Sache von einem anderen Einsprechenden vorgebracht worden war, dessen Einspruch jedoch als unzulässig verworfen wurde.

9.3.4 Aufgreifen der Einwände anderer Beteiligter

T 270/94 betraf eine ähnliche Situation wie die in der oben genannten Entscheidung **T 154/95**. Die Einspruchsabteilung gab dem Einsprechenden 1, der seinen Einspruch ausschließlich auf mangelnde Neuheit stützte, keine Gelegenheit, zu dem Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, den der Einsprechende 2 als einzigen Einspruchsgrund vorgebracht hatte, Stellung zu nehmen. Sie vertrat diesbezüglich die Auffassung, daß der Einsprechende 1 das Verfahren mißbrauchen und gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verstoßen würde, wenn er den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit und damit einen neuen Einspruchsgrund erstmals in der mündlichen Verhandlung einführen würde.

Da aber nach Art. 99 (4) EPÜ am Einspruchsverfahren die Einsprechenden neben dem Patentinhaber beteiligt sind, liegt es auf der Hand, daß mehrere zulässige Einsprüche nicht zu einer entsprechenden Anzahl paralleler Einspruchsverfahren führen. Deshalb verstieß die Einspruchsabteilung gegen Art. 113 (1) EPÜ, als sie den Einsprechenden 1 daran hinderte, zu einem vom Einsprechenden 2 ordnungsgemäß vorgebrachten und gemäß R. 57 (2) EPÜ allen Beteiligten mitgeteilten Einspruchsgrund Stellung zu nehmen. Außerdem hielt die Kommission fest, daß der von der Einspruchsabteilung angezogene Art. 114 (2) EPÜ hier nicht zur Anwendung kommt, weil er lediglich besagt, daß das EPA verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen braucht, während im vorliegenden Fall einer der Verfahrensbeteiligten Argumente zu einem von einem anderen Beteiligten rechtzeitig eingereichten Einspruchsgrund vorgebracht hat.

10. Änderungen im Einspruchsverfahren

10.1 Zulässigkeit von Änderungen

10.1.1 Allgemeine Bemerkungen

Die Ausführungsordnung enthielt bislang keine ausdrückliche Regelung über das Recht des Patentinhabers zur Änderung des Patents im Einspruchsverfahren, wie sie mit R. 86 EPÜ für das Erteilungsverfahren gegeben ist. R. 57a EPÜ sieht jetzt vor, daß unbeschadet R. 87 EPÜ die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden können, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ veranlaßt sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist. Die geänderten Vorschriften gelten auch für alle Verfahren, die zu diesem Zeitpunkt anhängig waren (s. ABl. 1995, 409).

Vor Inkrafttreten der R. 57a EPÜ hatten die Beschwerdekammern Änderungen nur insoweit zugelassen, als sie durch einen Einspruchsgrund bedingt waren, auf den sich der Einsprechende gestützt hatte (s. "Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 1987-1992, S. 157). Durch R. 57a EPÜ wurden weitere Möglichkeiten einer Änderung des Patents geschaffen. Nach R. 57a EPÜ müssen Änderungen im Einspruchsverfahren durch die in Art. 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe veranlaßt sein. Das heißt, daß Änderungen nur dann zugelassen werden können, wenn sie zum Ausräumen eines Einspruchsgrunds erforderlich sind. Der in Frage stehende Einspruchsgrund muß jedoch nicht unbedingt vom Einsprechenden selbst geltend gemacht worden sein. Beispielsweise kann der Patentinhaber in einem Einspruchsverfahren, in dem der Einspruch auf mangelnde Patentfähigkeit gestützt wird, auch Änderungen einreichen, um hinzugefügte Gegenstände zu streichen (Richtlinien D-IV, 5.3). Nicht zulässig waren im Einspruchsverfahren bisher Änderungen, die nur im Hinblick auf ältere nationale Rechte vorgeschlagen wurden (**T 550/88**, ABl. 1992, 117). Gemäß der R. 57a EPÜ sind nun im Einspruchsverfahren auch Änderungen zulässig, die durch ältere nationale Rechte - die nicht zu den Einspruchsgründen nach Art. 100 EPÜ gehören - veranlaßt sind. Die Bezugnahme auf R. 87 EPÜ, die auch für das Einspruchsverfahren gilt, stellt dies ausdrücklich klar.

Mit R. 57a EPÜ wurde eine *lex specialis* für Änderungen im Einspruchsverfahren geschaffen. Es handelt sich um eine rein materiellrechtliche Regelung des Änderungsrechts. Über den Zeitpunkt, bis zu dem Änderungen zulässig sind, wird hier keine Regelung getroffen - insoweit verbleibt es bei der bestehenden Praxis. Die inhaltliche Beschränkung des Änderungsrechts trägt dem Sinn des Einspruchsverfahrens Rechnung (s. Mitteilung vom 1.6.1995 über die Änderung des EPÜ, der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung, ABl. 1995, 409).

10.1.2 Mangelnde Klarheit - Beseitigung von Unklarheiten im erteilten Patent

Andere rechtliche Aspekte, die die Beschwerdekammern in früheren Entscheidungen behandelt haben, bleiben von der neu eingeführten R. 57a EPÜ unberührt.

In **T 127/85** (AbI. 1989, 271) führte die Kammer aus, daß es zu einem Mißbrauch des

Einspruchsverfahrens führen könne, wenn dem Patentinhaber Änderungen gestattet würden, die nicht durch die Einspruchsgründe an sich bedingt sind, sondern lediglich zur Bereinigung und Verbesserung der Offenbarung dienen; dies gilt auch dann, wenn die Änderungen nicht gegen Art. 123 EPÜ verstoßen. Dasselbe trifft auch auf Änderungen im Einspruchsverfahren zu, die lediglich der Beseitigung von Unklarheiten in den Ansprüchen oder der Beschreibung dienen. Die Kammer vertrat weiterhin die Auffassung, daß Einwände gegen die Klarheit der Ansprüche und dadurch bedingte Änderungsanträge für das Einspruchsverfahren nur insoweit relevant sind, als sie die Entscheidung über die Streitfragen nach Art. 100 EPÜ beeinflussen oder sich im Zusammenhang mit Sachverhalten stellen können, die wegen dieser Streitfragen geändert werden müssen (s. **T 406/86**, ABl. 1989, 302, **T 24/88** und **T 324/89**, **T 50/90**).

In **T 113/86** folgte die Beschwerdekammer diesem Grundsatz und sprach sich dagegen aus, vom Patentinhaber vorgeschlagene Änderungen, die zur Entkräftung der vom Einsprechenden aufgrund des Art. 100 EPÜ oder von der Kammer aufgrund des Art. 114 EPÜ vorgebrachten Einspruchsgründe nicht erforderlich sind, zuzulassen, wenn auch nur im geringsten zu befürchten ist, daß die Patentschrift vor den Änderungen anders ausgelegt werden könnte als danach. Faktisch würde nämlich der Schutzbereich des Patents erweitert, wenn die Patentansprüche nach den zu ihrer Klärung vorgenommenen Änderungen möglicherweise weiter ausgelegt werden können, als die Gerichte dies aufgrund des Art. 69 EPÜ getan hätten. Die Kammer hat jedoch die Auffassung vertreten, daß die Beseitigung einer Unstimmigkeit zwischen einem Patentanspruch und der Beschreibung dann zugelassen werden sollte, wenn sie auf einem Versehen beruht; Voraussetzung ist allerdings, daß dieses Versehen bei Durchsicht der Patentschrift als Ganzes für den Fachmann so auffällig ist, daß ein beteiligter Dritter den von dem geänderten Patentanspruch bestimmten Schutzbereich hätte vorhersehen können. Unter diesen Umständen stellt der Antrag auf Berichtigung eines Fehlers keinen Mißbrauch des Einspruchsverfahrens dar. Vielmehr liegt die Beseitigung der Unstimmigkeit dann sogar im Interesse der Rechtssicherheit.

In **T 565/89** führte die Kammer aus, im Einspruchsbeschwerdeverfahren sei die Klarheit des Inhalts der Patentansprüche aufgrund von Art. 102 (1) EPÜ i.V.m. R. 66 (1) EPÜ unerheblich, da sie keinem der in Art. 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe entspreche; der fragliche Anspruch sei daher in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden. Jedoch müsse, um die Patentierbarkeit des Gegenstands des Anspruchs beurteilen zu können, näher auf dessen Inhalt eingegangen und - nach Art. 69 (1) EPÜ - die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung herangezogen werden. Diesem Grundsatz folgten u. a. **T 89/89** und **T 62/88**. In **T 16/87** (ABl. 1992, 212) - wo sich der Patentinhaber und der Einsprechende über die Auslegung eines Begriffs in einem Anspruch nicht einig waren - stellte die Kammer ebenfalls klar, daß Art. 69 (1) EPÜ, wonach die Beschreibung und gegebenenfalls die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche herangezogen werden müssen, auch im Einspruchsverfahren gilt, wenn es darum geht, den Sinngehalt eines Anspruchs objektiv festzustellen, um die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit seines Gegenstands beurteilen zu können.

In Fällen, in denen die Beschreibung und der Anspruch nicht übereinstimmen, kann jedoch unter Umständen mangelnde Klarheit des Offenbarungsgehalts der Erfindung festgestellt werden, die allerdings nicht unter Art. 84 EPÜ, sondern unter Art. 83 EPÜ fällt und damit im

Einspruchsverfahren berücksichtigt werden kann (**T 175/86**).

Nach der ständigen Rechtsprechung kann ein Einsprechender ein Patent auch nicht wegen mangelnder Deutlichkeit der Ansprüche oder der Beschreibung anfechten. In der Sache **T 23/86** (ABl. 1987, 316) behauptete der Einsprechende beispielsweise, daß ein (nicht geänderter) Anspruch nicht deutlich gefaßt sei. Die Beschwerdekammer stellte jedoch fest, daß Art. 84 EPÜ an sich ein die Anmeldung betreffendes Erfordernis des EPÜ sei. Er müsse zwar auch im Einspruchsverfahren berücksichtigt werden, sobald der Patentinhaber Änderungen vornehme, stelle aber selbst keinen Einspruchsgrund gemäß Art. 100 EPÜ dar. Das Einspruchsverfahren sei nämlich keine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens unter Beteiligung Dritter. Es diene vielmehr, ähnlich wie ein Nichtigkeitsverfahren, der materiellrechtlichen Prüfung, ob das Patent auch im Hinblick auf nach der Patenterteilung ermittelte Tatsachen noch Bestand haben könne (**T 792/95**).

10.1.3 Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen

In **T 132/92** hatte der Vorsitzende nach einer ersten Änderung der Ansprüche in der mündlichen Verhandlung festgestellt, daß die Einspruchsabteilung nur noch eine weitere Änderung am Anspruchssatz zulassen würde. Die Beschwerde richtete sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung. Nach Feststellung der Kammer geht aus R. 57a EPÜ klar hervor, daß der Patentinhaber die Ansprüche im Einspruchsverfahren ändern kann, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ veranlaßt sind. Das EPÜ regelt nicht ausdrücklich, wie oft und bis zu welchem Zeitpunkt im Einspruchsverfahren Änderungen eingereicht werden dürfen. R. 86 (3) EPÜ, auf die in der angefochtenen Entscheidung verwiesen wurde, betrifft nur Änderungen der Europäischen Patentanmeldung im Verfahren vor der Prüfungsabteilung. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist jedoch insbesondere aus R. 57 (1) EPÜ abgeleitet worden, daß der Patentinhaber nicht in jeder beliebigen Phase des Einspruchsverfahrens grundsätzlich Anspruch darauf hat, Änderungen vorzunehmen. Es liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer, Änderungen abzulehnen, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind (**T 406/86**, ABl. 1989, 302). Dies gilt ganz besonders für späte Änderungen, sofern ihnen nicht das ernsthafte Bemühen zugrunde liegt, einen erhobenen Einwand auszuräumen. Ob **eine Änderung sachdienlich ist**, kann nach Auffassung der Kammer in der Regel nur anhand ihres Inhalts, also erst dann beantwortet werden, wenn sie tatsächlich vorliegt. Eine pauschale Ablehnung jeglicher weiteren Änderungen ist nur dann vertretbar, wenn nach mehreren erfolglosen Änderungen erkennbar ist, daß sich der Patentinhaber nicht ernsthaft um eine Entkräftung der Einwände bemüht, sondern nur das Verfahren verschleppt.

Die für das Beschwerdeverfahren angewandten Grundsätze bezüglich spät eingereichter Ansprüche kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung gelten ebenfalls für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung. In **T 648/96** trugen die während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren beantragten Änderungen lediglich vorgebrachten Argumenten Rechnung. Die Kammer wies darauf hin, daß im Rahmen des Ermessensspielraumes der entscheidenden Instanz insbesondere während der mündlichen Verhandlung eingereichte Unterlagen, u. a. auch Patentansprüche, berücksichtigt werden, wenn damit Einwänden der entscheidenden Instanz bzw. des Einsprechenden Rechnung getragen wird, oder wenn die Unterlagen eindeutig gewährbar sind. Unerwünschte

Verfahrensverzögerungen sollten dabei jedoch vermieden werden.

In **T 382/97** legte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) erst zu Beginn der mündlichen Verhandlung, also fast im letzten Moment drei Hilfsanträge vor. Der Beschwerdeführer versuchte die Mißachtung der von der Einspruchsabteilung nach R. 71a EPÜ gesetzten Frist durch Verweis auf R. 57a EPÜ zu rechtfertigen, die, wie er anführte, "als *lex specialis* für Änderungen geschaffen worden ist, die während der mündlichen Verhandlung vorgenommen werden" und daß hier "ein Zeitlimit, bis zu welchem eine Änderung zulässig ist, nicht gegeben ist".

Die Kammer stimmte zu, daß in R. 57a EPÜ explizit das Recht des Patentinhabers auf Änderungen seines Patents nach den in dieser Regel zugrunde gelegten Kriterien festgeschrieben sei. Jedoch konnte die Kammer der Argumentation des Patentinhabers insoweit nicht folgen, daß das Fehlen einer Fristsetzung in R. 57a EPÜ den Patentinhaber berechtigen würde, jederzeit, also auch während der mündlichen Verhandlung, Änderungen seines Patents vorzulegen, ohne daß gute Gründe für ein derart verspätetes Vorbringen angeführt werden müßten. R. 57a EPÜ und R. 71a EPÜ schreiben nach Auffassung der Kammer die verfahrensrechtlichen Vorbedingungen für Änderungen des Patents durch die Inhaberin vor der Einspruchsabteilung fest, wobei diese Änderungen natürlich mit den Bestimmungen nach Art. 123 (2) und (3) EPÜ in Einklang zu stehen haben: R. 57a EPÜ schaffe die rechtliche Basis für solche Änderungen und R. 71a EPÜ bestimme die für eine solche Änderung angemessene Frist. Die Kammer unterstrich in dem Zusammenhang, daß Änderungen, die die gemäß R. 71a EPÜ geltende Frist überschritten, dennoch zulässig sein könnten, wenn für ihr verspätetes Vorbringen gute Gründe angenommen werden könnten. Abschließend stellte die Kammer fest, daß das Recht der Patentinhaberin auf Änderungen nach R. 57a EPÜ an ihrem Patent nicht automatisch mit einem Recht auf Vorlage zusätzlicher Anträge gleichgesetzt werden könne. Änderungen seien in einer der Verfahrensökonomie am besten dienlichen Art und Weise vorzunehmen, welche wiederum unter Berücksichtigung der Interessen aller beteiligten Parteien durch die Einspruchsabteilung zu beurteilen sei.

In **T 463/95** hatte die Einspruchsabteilung den Hauptantrag auf Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang mit der Begründung zurückgewiesen, der Anspruch 29 sei erst eine Woche vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar, da sein Gegenstand im Hinblick auf den Stand der Technik nicht erfinderisch sei. Die Kammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung über Ermessensfreiheit bei der Entscheidung über Änderungsanträge in dem vor ihr stattfindenden Verfahren verfüge und durchaus erwartet werden könne, daß ein neuer oder geänderter unabhängiger Anspruch berücksichtigt werde, wenn er auf einer Kombination von Merkmalen beruhe, die erteilen, ausdrücklich angefochtenen Ansprüchen entnommen seien, da der Einsprechende mit dem Gegenstand bereits vertraut sein dürfte. Ferner habe der Beschwerdeführer (Patentinhaber) erklärt, daß er erst in einer späten Phase auf eine mögliche Verletzung aufmerksam geworden sei und er sein Rechtsinteresse im Rahmen des Schutzbereichs erteilter Ansprüche verteidigen müsse. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß die Einspruchsabteilung bei dieser Sachlage die Beteiligten hätte auffordern müssen, zu dem Anspruch 29 Stellung zu nehmen. Nur wenn es eine wesentliche Abweichung des Gegenstandes des Anspruchs 29 vom Gegenstand der schon angefochtenen Ansprüche

gebe, könne dieser Anspruch mit der Begründung zurückgewiesen werden, nicht eindeutig gewährbar zu sein. Im vorliegenden Fall habe jedoch der Patentinhaber im üblichen Rahmen gehandelt, als er nach Wegfall des erteilten Anspruchs 1 soviel wie möglich gerettet habe.

10.1.4 Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche

Die von den Beschwerdekammern entwickelten Grundsätze für die Behandlung von Änderungen angefochtener Patente gelten auch für die Einreichung zusätzlicher abhängiger oder unabhängiger Ansprüche im Einspruchs- oder im anschließenden Beschwerdeverfahren.

Wie bereits in **T 829/93** und **T 317/90** erläutert, schmälert die Hinzufügung eines abhängigen Anspruchs nicht den Umfang des unabhängigen Anspruchs, auf den sich der abhängige Anspruch bezieht. Der in dem betreffenden unabhängigen Anspruch beanspruchte Gegenstand wird hierbei weder beschränkt noch geändert. Die Hinzufügung eines abhängigen Anspruchs ist deshalb keine Antwort auf den Einwand, der beanspruchte Gegenstand sei nicht patentierbar. Daß abhängige Ansprüche eine wichtige Absicherung für den Fall darstellen können, daß der entsprechende unabhängige Anspruch später nicht gewährt wird, rechtfertigt es nicht, sie im Einspruchsverfahren einem verbleibenden breiteren unabhängigen Anspruch hinzuzufügen.

In einigen jüngeren Entscheidungen wurde darauf hingewiesen, daß sich die Rechtslage bezüglich der Hinzufügung abhängiger oder unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren durch die Einführung der R. 57a EPÜ nicht geändert habe. Denn im Einspruchsverfahren, soll geprüft werden, ob ein Patent den gemäß Art. 100 EPÜ erhobenen Einwänden rechtlich Stand hält. Das Einspruchsverfahren ist nicht als Gelegenheit für den Patentinhaber gedacht, Änderungen am Text des Patents vorzuschlagen, die nicht eindeutig in Zusammenhang mit dem Ausräumen eines Einspruchsgrunds nach Art. 100 EPÜ stehen. Insbesondere ist die Hinzufügung **neuer abhängiger Ansprüche**, die im erteilten Patent **keine Entsprechung** haben, weder sachdienlich noch erforderlich, um einen Einspruchsgrund auszuräumen; sie ist deshalb nicht zulässig (**T 794/94**, **T 674/96**).

In **T 24/96** (s. Sachverhalt und Anträge, Nr. V) wies die Kammer darauf hin, daß die Hinzufügung eines neuen abhängigen Anspruchs 7 des Hauptantrags auch nach R. 57a EPÜ eine nicht erforderliche, nicht sachdienliche und nicht zulässige Änderung sei, da der neue abhängige Anspruch keinen Einfluß auf die Eigenschaften der Erfindung gemäß dem unabhängigen Anspruch 1 haben könne, von dem der neue Anspruch 7 abhängt.

Wie einige jüngere Entscheidungen zeigen, gilt diese Rechtsprechung grundsätzlich auch dann, wenn im Einspruchsverfahren zusätzliche **unabhängige** Ansprüche eingereicht werden.

In **T 610/95** hatte der Beschwerdeführer nicht begründet, warum die Einreichung des neuen unabhängigen Anspruchs 5 durch einen Einspruchsgrund bedingt war. Die Kammer verwies auf die Entscheidung **G 1/84** (ABl. 1985, 299), aus der klar hervorgehe, daß das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht sei und nicht als solche mißbraucht werden dürfe. Nach Auffassung der Kammer verstieße es gegen die in

G 1/84 genannten Grundsätze, wenn es für zulässig erachtet würde, den Wortlaut eines erteilten Patents im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des einzigen angefochtenen unabhängigen Anspruchs dadurch zu ändern, daß ein zusätzlicher neuer unabhängiger Anspruch aufgenommen werde, der als solcher im erteilten Patent keine Entsprechung habe und demzufolge weder Gegenstand der Sachprüfung im Prüfungsverfahren gewesen sei noch angefochten werden könne, da er im erteilten Patent nicht vorkomme.

In **T 223/97** bestätigte die Beschwerdekammer, daß die Hinzufügung eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des angefochtenen Hauptanspruchs nicht als Beschränkung dieses Hauptanspruchs angesehen werden könne, um den gegen ihn vorgebrachten Einspruchsgrund auszuräumen. Die bloße Hinzufügung neuer Ansprüche zu den Ansprüchen in der erteilten Fassung sei unzulässig, da mit solchen Änderungen ein Einspruchsgrund nicht ausgeräumt werden könne. Diese neuen Ansprüche seien somit nicht zulässig, auch wenn sie im übrigen die beiden Bedingungen in Art. 123 (2) und (3) EPÜ erfüllten. Umfasse jedoch der Anspruch 1 zwei besondere Ausführungsarten, so könne sich der Patentinhaber, um den Einwand der mangelnden Patentfähigkeit auszuräumen, auf diese beiden Ausführungsarten beschränken und anschließend zwei unabhängige Ansprüche einreichen, die jeweils eine dieser beiden Ausführungsarten schützten. Werde der angefochtene Hauptanspruch gestrichen, wie dies beim Hilfsantrag der Fall sei, so stellten die beiden neuen unabhängigen Ersatzansprüche 1 und 2 eine Beschränkung dieses Hauptanspruchs dar, da nur die beiden besonderen Ausführungsarten noch geschützt seien. Sie seien somit zulässig, sofern sie unter anderem die beiden Bedingungen in Art. 123 (2) und (3) EPÜ erfüllten. Einen erteilten unabhängigen Anspruch durch mehrere - beispielsweise 2 - unabhängige Ansprüche zu ersetzen, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallende besondere Ausführungsart gerichtet seien, sei zulässig, wenn dies durch in Art. 100 EPÜ genannte Einspruchsgründe veranlaßt sei.

10.2 Prüfung von Änderungen

Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchsverfahren vorgenommen werden, sind gemäß Art. 102 (3) EPÜ in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen (**G 10/91**, ABl. 1993, 420).

Beantragt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren Änderungen, so ist nach Art. 102 (3) EPÜ die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer dafür zuständig und damit auch befugt, sämtliche Bestimmungen des EPÜ zur Prüfung heranzuziehen (**T 472/88**). Dieses Befugnis ist damit umfassender als die in Art. 102 (1) und (2) EPÜ vorgesehene, die ausdrücklich auf die Prüfung der in Art. 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe beschränkt ist. Werden an einem Patent sachliche Änderungen vorgenommen, so sind beide Instanzen befugt, auf die dadurch entstehenden Gründe und Fragen einzugehen, auch wenn diese von einem Einsprechenden nicht gemäß R. 55 c) EPÜ konkret vorgebracht wurden (und auch nicht vorgebracht werden konnten) (**T 227/88**, ABl. 1990, 292, **T 922/94**).

In **T 301/87** (ABl. 1990, 335) stellte die Kammer fest, daß dann, wenn im Einspruchsverfahren an einem Patent Änderungen vorgenommen werden, nach Art. 102 (3) EPÜ geprüft werden muß, ob es dadurch zu einem Verstoß gegen ein Erfordernis des

Übereinkommens einschließlich des Art. 84 EPÜ kommt; Art. 102 (3) EPÜ läßt keine auf Art. 84 EPÜ gestützten Einwände zu, die nicht auf diese Änderungen zurückgehen. Es schiene auch absurd, wenn wegen einer geringfügigen Änderung außerhalb des Art. 100 EPÜ liegende Einwände erhoben werden könnten, die mit der Änderung selbst überhaupt nicht im Zusammenhang stehen.

Auch in **T 367/96** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß Art. 102 (3) EPÜ keine auf Art. 84 EPÜ gestützten Einwände zuläßt, die nicht auf die Änderungen zurückgehen. Demnach läßt Art. 102 (3) EPÜ Einwände wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung eines geänderten Hauptanspruches nicht zu, wenn dieser Anspruch inhaltlich das Ergebnis einer Kombination von Ansprüchen des Patents in der erteilten Fassung entsprechend den darin genannten Bezugnahmen ist und somit einen konkreten Gegenstand betrifft, der bereits in der erteilten Fassung des Patents beansprucht worden war.

In **T 648/96** stellte nach Ansicht der Beschwerdekammer die fehlende sachliche Auseinandersetzung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung mit den Einwänden der Einsprechenden bezüglich "mangelnde Klarheit" der geänderten Unterlagen einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, da die Einspruchsabteilung nach Art. 102 (3) EPÜ die Änderungen der Unterlagen von Amts wegen auf die Erfüllung der Erfordernisse des Art. 84 EPÜ sowie derjenigen gemäß Art. 123 (2) und (3) EPÜ hätte prüfen müssen.

In **T 740/94** hatte es die Einspruchsabteilung versäumt, in ihrer Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf einen Einwand gegen einen geänderten Anspruch einzugehen. Die Kammer sah hierin einen wesentlichen Verfahrensmangel.

10.3 Zusätzliche Recherche

In **T 503/96** prüfte die Kammer die Kriterien, die eine zusätzliche Recherche bei beschränkenden Änderungen erforderlich machen können. Sie verwies hierbei auf die Richtlinien, wo es in B-III, 3.6 wie folgt heit: "Soweit es möglich und sinnvoll ist, sollte die Recherche grundsätzlich den gesamten Gegenstand erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind, oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten ...". Die Kammer erklärte, daß es im Verwaltungsermessen der Einspruchsabteilung liege, in einem bestimmten Fall eine zusätzliche Recherche zu veranlassen; berufe sie sich bei der Ausübung dieses Ermessens allerdings auf ein ungeeignetes Kriterium, so lasse dies zwangsläufig Zweifel daran aufkommen, ob das Ermessen in angemessener Weise ausgeübt worden sei.

Da Änderungen der Ansprüche, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen würden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen seien (**G 10/91**, ABl. 1993, 420, Entscheidungsgründe Nr. 19), sei es für einen Einsprechenden nicht unangebracht, darauf hinzuweisen, daß möglicherweise eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden müsse, damit diese vollumfängliche Prüfung durchgeführt werden könne (Richtlinien D-VI, 5). Die Entscheidung, ob eine zusätzliche Recherche erforderlich ist, und die Verpflichtung, diese gegebenenfalls durchzuführen, seien für das EPA Verwaltungsangelegenheiten.

11. Entscheidung der Einspruchsabteilung

11.1 Widerruf in Form einer Entscheidung

Im Verfahren **T 26/88** (ABl. 1991, 30) hatte sich die Beschwerdekammer mit der Beschwerde gegen eine Entscheidung des Formalprüfers zu befassen, mit der ein Patent wegen verspäteter Zahlung der Druckkostengebühr nach Art. 102 (4) EPÜ widerrufen wurde. Die Kammer setzte sich mit der Frage auseinander, ob der Widerruf überhaupt in der Form einer Entscheidung hätte ergehen sollen. Sie vertrat die Auffassung, der Rechtsverlust nach Art. 102 (4) EPÜ sei von Gesetzes wegen ("automatisch") eingetreten, und der Formalprüfer hätte eine Mitteilung über den Rechtsverlust gemäß R. 69 (1) EPÜ erlassen müssen. Sie sah in dem Widerruf nach Art. 102 (4) und (5) EPÜ eine dem Erteilungsverfahren analoge Situation. Die Rechtsprechung anderer Kammern, nach der der Widerruf durch Entscheidung ausgesprochen wurde, habe die Alternative, den automatischen Rechtsverlust, nicht in Betracht gezogen.

Der Präsident des EPA griff die Frage nach Art. 112 (1) b) EPÜ auf. Die Große Beschwerdekammer gab im Verfahren **G 1/90** (ABl. 1991, 275) eine Stellungnahme ab, wonach der Widerruf eines Patents nach Art. 102 (4) und (5) EPÜ **in Form einer Entscheidung auszusprechen ist**. Sie stellte einen Vergleich der verschiedenen Verfahrensabschnitte (Erteilungsverfahren, Einspruchsverfahren sowie Nichtigkeitsverfahren nach dem künftigen Gemeinschaftspatent) an und kam zu dem Schluß, daß der Wortlaut der Bestimmungen jeweils klar erkennen lasse, ob eine Entscheidung oder eine Mitteilung über den Rechtsverlust nach R. 69 (1) EPÜ zu ergehen hat. Die Große Beschwerdekammer setzte sich auch mit dem Argument der Rechtssicherheit auseinander und erörterte unter Heranziehung der Materialien zu R. 69 EPÜ die Frage, wann ein nach dieser Bestimmung festgestellter Rechtsverlust unanfechtbar wird. Das Verfahren, den Widerruf durch Entscheidung auszusprechen, führe weder zu Rechtsunsicherheit noch zu Mißverständnissen. Während für das Erteilungsverfahren ein klarer Ansatz für die Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung bestehe, fehle eine analoge Konstruktion im Einspruchsverfahren, weil der Patentinhaber durch Erklärung gegenüber dem EPA auf sein erteiltes Patent **nicht verzichten** könne. In ihrer Stellungnahme bekräftigte die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß es der Entscheidung durch den Gesetzgeber vorbehalten bleibe, in welchen Fällen zunächst eine Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ zu ergehen hat, der auf Antrag eine Entscheidung nach R. 69 (2) EPÜ folgt, und wann einer Entscheidung eine solche Mitteilung nicht vorangeht. Es liege kein innerer Widerspruch vor, wenn das EPÜ für das Erteilungsverfahren einerseits und für das Einspruchsverfahren andererseits unterschiedliche Regelungen getroffen habe.

11.2 Zwischenentscheidungen

11.2.1 Allgemeines

In der Sache **T 376/90** (ABl. 1994, 906) war als erstes zu entscheiden, ob der Einspruch zulässig war und ob zu Recht verfügt wurde, daß die Vorentscheidung in dieser Frage nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar sei. Was den letzteren Punkt angeht, so hat die Einspruchsabteilung über die Zulässigkeit in einer Zwischenentscheidung im Sinne des

Art. 106 (3) EPÜ entschieden, d. h. einer Entscheidung, die das Verfahren gegenüber einem der Beteiligten nicht abschließt. Nach Ansicht der Kammer ist eine solche Zwischenentscheidung gemäß der unmißverständlichen Sprache dieser Bestimmung nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist. Ob diese zugelassen wird, liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die Einspruchsabteilung das Ermessen nach Art. 106 (3) EPÜ pflichtgemäß ausgeübt hat, um möglichst rasch eine Entscheidung in den Sachfragen herbeizuführen.

11.2.2 Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang

Mit dem beim EPA seit langem praktizierten Erlaß beschwerdefähiger Zwischenentscheidungen bei Aufrechterhaltung eines Patents in geändertem Umfang hat sich die Große Beschwerdekammer in **G 1/88** (ABl. 1989, 189) eingehend befaßt und folgendes festgestellt:

Die Entscheidung über den Einspruch gegen ein europäisches Patent kann nach Art. 102 (1) bis (3) EPÜ auf Widerruf des Patents, Zurückweisung des Einspruchs oder Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang lauten. Im letzteren Fall bedarf es der Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift. Die Zahlung der Druckkostengebühr ist nach Art. 102 (3) b) EPÜ Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang.

Im Hinblick auf diese Regelungen ging das EPA in der Praxis sehr früh dazu über, eine geänderte Fassung des Patents zunächst in einer an sich nicht ausdrücklich vorgesehenen **Zwischenentscheidung** festzulegen. Erst nach Rechtskraft dieser Zwischenentscheidung wird nach R. 58 (5) EPÜ die Druckkostengebühr und eine Übersetzung der Patentansprüche in die weiteren Amtssprachen angefordert. Nach Erfüllung dieser Erfordernisse ergeht die dann unanfechtbare Endentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Danach erfolgt die Herausgabe der neuen Patentschrift.

Eine Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents - auch eine Zwischenentscheidung - kann allerdings nur ergehen, wenn nach Art. 113 (2) EPÜ eine vom Patentinhaber "vorgelegte oder gebilligte" Fassung vorliegt. Hinsichtlich dieses Erfordernisses ist in Art. 102 (3) a) EPÜ gesagt, daß das Einverständnis des Patentinhabers mit der Fassung "gemäß der Ausführungsordnung" feststehen muß. Dies hat in der Praxis der Einspruchsabteilungen des EPA dazu geführt, daß die entsprechende R. 58 (4) EPÜ immer und auch dann angewendet wird, wenn die in Aussicht genommene Fassung bereits während des Verfahrens vom Patentinhaber "vorgelegt oder gebilligt" und auch schon vom Einsprechenden abgelehnt war.

In **T 89/90** (ABl. 1992, 456) **überprüfte** die Beschwerdekammer, **inwiefern diese Praxis im Einspruchsverfahren gerechtfertigt ist**. Die Einsprechenden erhoben Einwände gegen die Zwischenentscheidung, in welcher das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde. Die Kammer stellte fest, daß das EPÜ keine generellen Vorschriften darüber enthält, wann eine Zwischenentscheidung ergehen kann oder soll. Es ist daher eine Ermessensentscheidung der zuständigen Instanz, ob eine Zwischenentscheidung in einem Einzelfall angemessen ist oder ob eine das Verfahren abschließende Endentscheidung

ergehen muß. Dabei kommt es auf eine Abwägung verschiedener Gesichtspunkte, also z. B. auch darauf an, ob durch eine Zwischenentscheidung das ganze Verfahren beschleunigt oder vereinfacht werden kann (so kann die Klärung einer strittigen Prioritätsfrage z. B. eine entscheidende Rolle für die Gestaltung und den Umfang des weiteren Verfahrens spielen). Dies beinhaltet deutlich auch die Berücksichtigung von Kostenaspekten. Nach Auffassung der Kammer kann man daraus schließen, daß die seit langem angewandte Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, auf einer solchen Abwägung beruht. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die ständige Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Sinne von Art. 106 (3) EPÜ im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, weder aus formalen noch aus sachlichen Gründen zu beanstanden ist.

Noch bevor die Entscheidung in der Sache **G 1/88** getroffen wurde, befand die Kammer in **T 390/86** (ABl. 1989, 30), daß Art. 102 (3) EPÜ und R. 58 (4) EPÜ nicht ausschließen, daß die Einspruchsabteilung im Einspruchsverfahren vor Absendung einer Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ eine (endgültige) Zwischenentscheidung zu einer im Verfahren aufgeworfenen Sachfrage erläßt. R. 58 (4) EPÜ verbietet lediglich, daß die Einspruchsabteilung "die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt", ohne zuvor den Beteiligten die geänderte Fassung mitzuteilen, in der sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und sie zur Stellungnahme aufzufordern. Jedoch hindert weder Art. 102 (3) EPÜ noch R. 58 (4) EPÜ die Einspruchsabteilung daran, **Entscheidungen über Sachfragen** im Einspruchsverfahren zu treffen, bevor sie eine Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ absendet und "die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschließt". So kann z. B. die Einspruchsabteilung im Einspruchsverfahren in einer (endgültigen) mündlichen oder schriftlichen Zwischenentscheidung feststellen, daß ein bestimmter Änderungsvorschlag gegen Art. 123 EPÜ verstößt. Sie kann nach Auffassung der Kammer im Einspruchsverfahren auch die (endgültige) Zwischenentscheidung treffen, daß z. B. der Hauptanspruch des angefochtenen Patents nicht aufrechterhalten werden kann. Eine solche **materielle Zwischenentscheidung** ist noch nicht die eigentliche Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, sondern nur eine Vorentscheidung hierzu. Solche materiellen Zwischenentscheidungen im Einspruchsverfahren sind in zweierlei Hinsicht wünschenswert, nämlich um das Verfahren voranzutreiben und um den Beteiligten in entsprechenden Fällen (s. Art. 106 (3) EPÜ) die Möglichkeit zu geben, diese Zwischenentscheidung noch vor Abschluß des Einspruchsverfahrens mit der Beschwerde anzufechten. Es wurde weiter ausgeführt, daß die Einspruchsabteilung, sobald eine endgültige Sachentscheidung getroffen worden ist, auch nicht nach R. 58 (5) EPÜ befugt ist, die Prüfung des Einspruchs im Zusammenhang mit Fragen fortzusetzen, die Gegenstand dieser Entscheidung waren. Weitere Anträge der Beteiligten zu diesen Fragen sind unzulässig.

12. Kostenverteilung

12.1 Einleitung

Grundsätzlich trägt jeder Beteiligte im Einspruchsverfahren seine Kosten selbst. Allerdings sieht Art. 104 (1) EPÜ vor, daß die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer, wenn

dies der Billigkeit entspricht, über die Verteilung der Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, anders entscheiden kann.

12.2 Beweisaufnahme

In **T 117/86** (ABl. 1989, 401) vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Begriff "Beweisaufnahme" in Art. 104 (1) EPÜ sich auf die Entgegennahme von Beweismitteln durch die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer bezieht; der Wortlaut des Art. 117 (1) EPÜ macht deutlich, daß die "Beweisaufnahme" die Vorlage oder die Entgegennahme von Beweismitteln jeder Art in den Verfahren vor den Organen des EPA umfaßt, insbesondere die "Vorlage von Unterlagen" und schriftlichen "Erklärungen unter Eid". Diese Auslegung wurde wiederholt von den Kammern bestätigt (vgl. **T 101/87**, **T 416/87**, **T 323/89**, ABl. 1992, 169, **T 596/89**, **T 719/93**).

12.3 Billigkeit einer abweichenden Kostenverteilung

Im EPÜ findet sich keine Definition der Billigkeit. Die Beschwerdekammern mußten daher im Einzelfall die Kriterien herausarbeiten, die eine Kostenverteilung bestimmen sollen. In vielen Entscheidungen (z. B. **T 765/89**, **T 26/92** und **T 432/92**) wird allgemein gesagt, daß eine Kostenverteilung dann billig ist, wenn das Verhalten einer Partei nicht mit der zu fordernden Sorgfalt im Einklang steht, d. h. wenn Kosten durch leichtfertiges oder gar böswilliges Handeln verursacht werden. Jedoch stellt es nach **T 717/95** keinen Mißbrauch dar, wenn ein Verfahrensbeteiligter beim Vergleich des im Streitpatent beanspruchten Gegenstandes mit einer Entgegenhaltung deren Inhalt fehlinterpretiert.

Die Analyse der Entscheidungen der Beschwerdekammern zeigt, daß Anträge auf Kostenverteilung häufig in folgenden Fallkonstellationen gestellt werden:

- a) Dokumente und/oder Anträge werden verspätet vorgelegt (siehe 12.3.1);
- b) Der Antrag auf mündliche Verhandlung wird zurückgenommen oder eine Vertagung beantragt (siehe 12.3.2);
- c) Die Beschwerde oder der Einspruch wird zurückgenommen (siehe 12.3.3);
- d) Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung (siehe 12.3.4);
- e) Fälle von behauptetem Mißbrauch des Verfahrens oder der mündlichen Verhandlung (siehe 12.3.5).

12.3.1 Verspätetes Vorbringen

G 10/91 (ABl. 1993, 420) schränkt zwar die Einführung neuer Einspruchsgründe ein bzw. macht sie im Beschwerdeverfahren von der Zustimmung des Patentinhabers abhängig. Sie betrifft jedoch nicht die verspätete Vorlage von Tatsachen und Beweismitteln zu Einspruchsgründen, auf die der Einspruch von Anfang an gestützt wurde. Seit **T 1002/92**, ABl. 1995, 605 nähern sich jedoch viele Beschwerdekammern bei der Auslegung des Art.

114 (2) EPÜ an in **G 10/91** entwickelten Grundsätzen an. Zur Behandlung spät gestellter Anträge siehe S. 366 ff.

a) Die Verspätung war ungerechtfertigt

Die Fälle, in denen Dokumente oder Anträge verspätet vorgelegt wurden, haben zu einer abweichenden Kostenverteilung geführt, wenn die Verspätung nicht durch triftige Gründe gerechtfertigt war. Es wurde dann vermutet, daß dadurch höhere Kosten entstanden sind. Unerheblich war, ob die Dokumente für die Sachentscheidung relevant waren oder nicht (vgl. **T 10/82**, ABl. 1983, 407, **T 117/86**, ABl. 1989, 401, **T 101/87**, **T 326/87**, ABl. 1992, 522, **T 416/87**, ABl. 1990, 415, **T 323/89**, ABl. 1992, 169, **T 596/89**, **T 622/89**, **T 503/90**, **T 611/90**, ABl. 1993, 50, **T 755/90**, **T 110/91**, **T 161/91**, **T 705/92**, **T 867/92**, ABl. 1995, 126, **T 719/93**, **T 970/93**).

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die anderweitige Kostenverteilung in vielen Fällen einer ungerechtfertigten Verspätung abgelehnt wurde, weil die Entstehung von höheren Kosten nicht bewiesen wurde (vgl. z. B. **T 297/86**, **T 212/88**, ABl. 1992, 28, **T 443/90**, **T 582/90**, **T 267/92**, **T 306/93**, **T 486/94**, **T 9/95**). In **T 931/97** hatte der Einsprechende erstmalig in dem Verfahren vor der Beschwerdekammer neue Beweismittel vorgebracht, die dem Patentinhaber jedoch aus einem früheren Verfahren vor dem Deutschen Patentamt bekannt waren. Die Kammer war der Auffassung, daß eine Kostenverteilung in einem solchen Fall nicht gerechtfertigt ist, da der Patentinhaber die Unterlagen bereits kennen mußte und sie bei der Abschätzung ihrer Erfolgsaussichten einbeziehen konnte.

In **T 117/86** (ABl. 1989, 401) hatte der Beschwerdeführer mit der Beschwerdebegründung zwei neue Entgegenhaltungen sowie eine unter Eid abgegebene Erklärung vorgelegt, die die mangelnde erfinderische Tätigkeit der betreffenden Erfindung beweisen sollten. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß allein schon durch die Vorlage neuer Unterlagen nach Ablauf der Frist von neun Monaten der anderen Partei zusätzliche Kosten entstehen können, die aus Gründen der Billigkeit eine Kostenverteilung rechtfertigen. In dem genannten Fall beschloß die Kammer, im Rahmen der R. 63 (1) EPÜ eine Kostenverteilung anzuordnen; dabei sollte der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner 50 % der Kosten erstatten, die dem Vertreter des Beschwerdegegners bei der Vorbereitung und Einreichung der Erwiderung auf die Beschwerde entstanden waren und die dieser dem Beschwerdegegner in Rechnung gestellt hatte. Ähnlich wurde in **T 323/89** (ABl. 1992, 169) entschieden. In **T 416/87** (ABl. 1990, 415) stellte die Tatsache, daß der Anmelder in der Beschwerdeschrift ausschließlich drei neue Dokumente heranzog und erstmals auch die Frage der Neuheit auf der Grundlage eines bereits im Streitpatent erörterten Dokuments aufwarf, nach Auffassung der Kammer einen Mißbrauch des Einspruchsverfahrens dar. Durch die Einführung von Argumenten und Dokumenten, die mit den im ursprünglichen Einspruch vorgelegten nur wenig zu tun hatten, lege der Beschwerdeführer in der Beschwerdephase praktisch einen neuen Einspruch ein. Dies könne definitionsgemäß nicht Zweck einer Beschwerde sein. Durch die verspätete Vorlage von Dokumenten seien dem Beschwerdegegner zweifellos erheblich höhere Kosten entstanden, als dies der Fall gewesen wäre, wenn alle Tatsachen und Beweismittel innerhalb der Frist von neun Monaten eingereicht worden wären. Obwohl der Beschwerdegegner eindeutig angegeben habe, daß er nur im Fall einer mündlichen Verhandlung eine Kostenentscheidung beantragen würde, rechtfertigte der vorliegende Verfahrensmißbrauch

die Verteilung der während der Beweisaufnahme entstandenen Kosten. Nach R. 63 (1) EPÜ gehört die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten zu den Kosten.

In **T 83/93** wertete die Beschwerdekammer die Vorlage fünf neuer Dokumente, die ohne Angabe von Gründen erst 40 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist als Beweismittel eingereicht wurden, und die Reaktivierung des Einwands nach Art. 100 c) EPÜ auf der Basis neuer Tatsachen und Beweismittel 51 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist, als Mißbrauch des Beschwerdeverfahrens. Die Kammer kam zu der Auffassung, daß es der Billigkeit entspreche, eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners festzusetzen. Infolge des unbegründet verspäteten Vorbringens von Beweismitteln seitens des Beschwerdeführers seien dem Beschwerdegegner höhere Kosten entstanden, als wenn sämtliche Beweismittel innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist vorgelegt worden wären, da dann sämtliche Beweisstücke (Dokumente des Standes der Technik wie auch ein Vergleich der ursprünglichen Unterlagen mit gültigen Unterlagen) in einem Arbeitsgang hätten bearbeitet werden können. Die Beschwerdekammer wies darauf hin, daß gemäß R. 63 (1) EPÜ nur die Kosten berücksichtigt werden könnten, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren. Zu diesen Kosten gehörte in der vorliegenden Sache die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten. Dementsprechend entschied die Kammer, daß der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner 50 % derjenigen Kosten zu erstatten habe, die dessen Vertreter bei der Vorbereitung und Einreichung der Beschwerdeerwidern entstanden sind.

In **T 867/92** (ABl. 1995, 126) waren die Ansprüche während des Einspruchsverfahrens geändert worden. 18 Monate nach der Änderung der Ansprüche gab der Beschwerdeführer/Einsprechende in der Beschwerdebegründung einen neuen Stand der Technik an. Die Kammer stellte fest, daß das EPÜ für die Angabe eines neuen Standes der Technik im Anschluß an eine Änderung der Ansprüche keine Frist vorschreibt. Ein Einsprechender, der einen neuen Stand der Technik mit erheblicher Verspätung angebe, ohne diese Verspätung näher zu begründen, müsse aber damit rechnen, daß er die Kosten zu tragen habe, die dem Patentinhaber durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung entstünden, in der die Sache aufgrund des neuen Dokuments nicht abgeschlossen werden könne. Da aber kein Grund zu der Annahme bestehe, daß der Beschwerdeführer/Einsprechende das Verfahren im betreffenden Fall absichtlich mißbraucht habe, habe es der Billigkeit entsprochen, daß der Beschwerdeführer nur die Hälfte dieser Kosten trage.

Nach **T 326/87** (ABl. 1992, 522) hängt der Umfang der Kostenverteilung von der Sachlage im Einzelfall ab; ist jedoch ein in einem späten Verfahrensstadium eingeführtes und zugelassenes Dokument so bedeutsam, daß die Kammer beschließt, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, damit der Patentinhaber in den Genuß von zwei Instanzen kommt, so sind die Kosten in der Weise zwischen den Beteiligten aufzuteilen, daß der Beteiligte, der das Dokument verspätet eingereicht hat, alle dadurch entstandenen zusätzlichen Kosten trägt, wenn er keine überzeugenden Gründe für die späte Einführung des Dokuments angeben kann. Die Kosten sollten nur dann auf die Beteiligten aufgeteilt werden, wenn für die verspätete Einreichung der Tatsachen, Beweismittel und anderen Unterlagen besondere Umstände vorliegen, z. B. das eingeführte Dokument nicht leicht aufzufinden war und deshalb nur schwer beschafft werden konnte. Diese Entscheidung

wurde in **T 611/90** (ABl. 1993, 50) bestätigt.

Ein Sonderfall war in der Sache **T 336/86** zu entscheiden. Der Beschwerdeführer legte erstmalig im Beschwerdeverfahren ein früheres Patent des Beschwerdegegners vor, das die Neuheit zerstörte. Der Beschwerdegegner verlangte die Verteilung der Kosten, da die mündliche Verhandlung nicht erforderlich gewesen wäre, wenn das Patent früher vorgelegt worden wäre. Die Kammer gab zu, daß die Verspätung ungerechtfertigt war und daß dadurch höhere Kosten entstanden waren. Da aber der Beschwerdegegner von der Existenz seines eigenen Patents wußte oder hätte wissen müssen, hielt sie eine Kostenverteilung für nicht angebracht.

b) Die Verspätung war gerechtfertigt

Grundsätzlich wird eine anderweitige Kostenverteilung abgelehnt, wenn die Verspätung gerechtfertigt erscheint. Es handelt sich dabei immer um Einzelfallentscheidungen. Insbesondere sind die Kammern davon ausgegangen, daß die Verspätung gerechtfertigt ist bzw. daß kein Mißbrauch des Verfahrens vorliegt, wenn neue Dokumente auf Mitteilungen der Kammer, Stellungnahmen der anderen Partei, Änderungen des Patents oder Entscheidungen der ersten Instanz hin erstmalig in einem späten Verfahrensstadium vorgelegt werden, weil sie erst dadurch erforderlich geworden sind (vgl. **T 582/88**, **T 638/89**, **T 765/89**, **T 472/90**, **T 556/90**, **T 334/91**, **T 875/91**, **T 81/92**, **T 585/95**, **T 29/96**).

Ausnahmsweise wurde in **T 847/93** auch bei gerechtfertigter Verspätung eine anderweitige Kostenverteilung angeordnet: In der Beschwerdebegründung hatte der Beschwerdeführer die Begründung der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht substantiiert angefochten, sondern sich nur auf einen neuen, in der Beschwerdebegründung dokumentierten Stand der Technik berufen. Die Kammer ließ diese Beschwerdebegründung dennoch zu. Der Beschwerdeführer machte mildernde Umstände für die verspätete Vorlage neuer Tatsachen und Beweismittel geltend, die die Kammer für glaubhaft hielt. Ebenso glaubhaft erschien der Kammer allerdings, daß der Beschwerdegegner nach der Einführung eines völlig neuen Sachverhalts höhere Kosten auf sich zukommen sah, als wenn keine verspäteten Tatsachen und Beweismittel eingereicht worden wären. Deshalb beschloß die Kammer, gemäß Art. 104 (1) EPÜ eine Kostenverteilung anzuordnen, wonach der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner 50 % der Kosten zu erstatten hat, die diesem bei der künftigen mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme vor der ersten Instanz und in einem etwaigen anschließenden Beschwerdeverfahren entstehen.

In **T 29/96** wurde der Antrag auf Kostenverteilung zurückgewiesen. Die Einreichung eines Dokuments, das inhaltlich eher einfach und unkompliziert war, erfolgte zusammen mit der Beschwerdebegründung und nach Auffassung der Beschwerdekammer zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Außerdem konnte sie insofern nicht als Auslöser eines ganz neuen Einspruchs betrachtet werden, als damit nicht ein anderer nächstliegender Stand der Technik eingeführt, sondern lediglich eine neue sekundäre Informationsquelle aufgezeigt wurde. Es lag auf der Hand, daß der Beschwerdeführer als (im Einspruchsverfahren) Unterlegener versuchte, durch die Einführung des Dokuments in das Beschwerdeverfahren eine in der angefochtenen Entscheidung aufgezeigte Lücke zu schließen und so seine Position zu verbessern.

In **T 712/94** ließ die Kammer die Einführung der vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel zu einer weiteren angeblichen Vorbenutzung in das Beschwerdeverfahren zu. Sie wies aber den Antrag des Beschwerdegegners (Patentinhabers) auf Kostenverteilung zurück. Dem Patentinhaber waren nämlich die Unterlagen für die nunmehr geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung im Zuge von Einigungsverhandlungen lange vor Erlaß der erstinstanzlichen Entscheidung zur Kenntnis gebracht worden. Die Kammer wies darauf hin, daß der Patentinhaber nicht überrascht worden sei, als sich eine spätere Einführung des Materials in das Beschwerdeverfahren als notwendig erwies, weil die Einigung scheiterte. Es sind daher keine Billigkeitsgründe für eine anderweitige Kostenverteilung ersichtlich.

c) Die Verspätung war zwar nicht gerechtfertigt, aber nicht nachteilig

In einigen Fällen lehnten die Kammern eine anderweitige Kostenverteilung trotz ungerechtfertigter Verspätung ab, weil sie der Meinung waren, daß die Verspätung keine Nachteile für die andere Partei mit sich gebracht habe (vgl. **T 336/86**, **T 330/88**, **T 525/88**, **T 534/89**, ABl. 1994, 464, **T 737/89**, **T 231/90**, **T 556/90**, **T 876/90**, **T 28/91**, **T 685/91**, **T 875/91**, **T 882/91**, **T 938/91**).

In **T 330/88** legte der Beschwerdegegner ein neues Dokument zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung vor. Die Kammer fand die Verspätung ungerechtfertigt, war aber der Meinung, daß eine Kostenverteilung nicht billig sei, da der Beschwerdeführer genug Zeit hatte, sich mit dem Dokument zu beschäftigen, zumal die Entscheidung nicht in der mündlichen Verhandlung, sondern vier Monate später und nach Gelegenheit zur Stellungnahme getroffen wurde.

In **T 525/88** wurde die Kostenverteilung abgelehnt, obwohl die Verspätung ungerechtfertigt war, weil die Dokumente nicht relevant waren und keinen Einfluß auf die Entscheidung hatten (s. auch **T 534/89**, ABl. 1994, 464 und **T 876/90**).

In **T 882/91** wurde die Kostenverteilung abgelehnt, obwohl die neuen Dokumente nach der Einspruchsfrist eingereicht worden waren und die Verspätung ungerechtfertigt war. Die Kammer prüfte nicht, ob die Verspätung höhere Kosten verursacht hatte, weil sie der Auffassung war, daß die andere Partei für die Berücksichtigung der verspätet vorgebrachten Dokumente nicht viel zusätzliche Arbeit und Zeit aufzuwenden hatte, so daß schon deshalb kein Grund bestand, eine Kostenverteilung vorzunehmen, siehe hierzu auch **T 737/89** (sehr kurzes Dokument), **T 685/91** (keine zusätzliche Arbeit für die Prüfung des neuen Dokuments), **T 556/90** (kein Aufwand für die Prüfung, keine Zurückverweisung erforderlich), **T 231/90** (Zeichnungen nicht schwierig zu prüfen), **T 875/91** (keine schwierige Prüfung).

In **T 28/91** wurden drei Dokumente, die bereits der Einspruchsabteilung vorgelegt worden waren, erst in einem späten Stadium wieder in das Beschwerdeverfahren eingeführt. Die Kammer hielt die Verspätung für nicht nachteilig, da dadurch keine neue Argumentation eingeführt und somit auch kein zusätzlicher Aufwand erforderlich geworden sei.

In **T 938/91** war eine offenkundige Vorbenutzung zum ersten Mal mit der Beschwerdebegründung geltend gemacht und mit Zeichnungen belegt worden. Der

Patentinhaber hatte eine anderweitige Kostenverteilung mit der Begründung beantragt, die Prüfung der Zeichnungen sei kompliziert und zeitaufwendig gewesen. Die Kammer lehnte eine anderweitige Kostenverteilung mit dem Argument ab, der Aufwand für die Prüfung der Zeichnungen wäre auch dann entstanden, wenn sie rechtzeitig eingereicht worden wären. Es seien daher keine zusätzlichen Kosten durch die Verspätung entstanden.

12.3.2 Der Antrag auf Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung wird zurückgenommen oder eine Vertagung beantragt.

In **T 154/90** (ABl. 1993, 505) hatte der Einsprechende zunächst auf mündlicher Verhandlung bestanden, obwohl die Einspruchsabteilung sie nicht für erforderlich hielt; er hatte dann aber acht Tage vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung die Aufhebung des Termins beantragt. Sein Brief kam aus EPA-internen organisatorischen Gründen erst nach der mündlichen Verhandlung zur Einspruchsabteilung. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß acht Tage eine ausreichende Zeitspanne für die Aufhebung des Termins waren, da, anders als in **T 10/82** (ABl. 1983, 407), kein neuer Sachvortrag zu würdigen war. Da der Brief aus rein internen Gründen zu spät angekommen sei, treffe den Einsprechenden kein Verschulden. Er sei nicht verpflichtet, einen Teil der Kosten der anderen Partei zu tragen. Ein Sinneswandel bezüglich der Notwendigkeit der mündlichen Verhandlung sei ebenfalls nicht als schuldhaftes Verhalten zu werten.

In **T 432/92** wurde die Vertagung der mündlichen Verhandlung zwei Tage vor dem Termin beantragt: Der Vater des Vertreters des Beschwerdegegners war nämlich am Vortag gestorben. Der Beschwerdeführer beantragte eine anderweitige Verteilung der Kosten, weil sein Vertreter bereits von Amerika zum Sitz des EPA gereist war und dadurch unnötige Kosten entstanden waren. Er führte aus, der Beschwerdegegner hätte sich von einem Kanzleikollegen des eigenen Patentanwalts vertreten lassen können. Die Kammer lehnte den Antrag ab, weil kein mißbräuchliches oder leichtfertiges Verhalten der anderen Partei erkennbar war. Insbesondere war die Kammer der Auffassung, daß es dem Beschwerdegegner nicht zuzumuten war, sich von einem anderen Patentanwalt vertreten zu lassen, der in einem einzigen Tag zwei mündliche Verhandlungen (eine andere in einem Parallelfall) hätte vorbereiten und die Reise hätte machen sollen.

In **T 556/96** nahm der Beschwerdeführer am frühen Nachmittag des Tages vor der mündlichen Verhandlung seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Der Vertreter der Gegenpartei war zu diesem Zeitpunkt schon abgereist. Die Kammer war der Auffassung, daß die Mitteilung zu spät erfolgt sei. Die Tatsache, daß die andere Partei ebenfalls einen unbedingten Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hatte, sei unerheblich, weil die andere Partei ihren Antrag auf mündliche Verhandlung ebenfalls hätte zurücknehmen können, wenn sie rechtzeitig darüber informiert worden wäre, daß der Beschwerdeführer nicht teilnehmen wird. Die Kammer ordnete daher an, daß der Beschwerdeführer die Kosten zu tragen habe, die dem Beschwerdegegner für Vorbereitung und Teilnahme an der mündlichen Verhandlung entstanden sind.

12.3.3 Die Beschwerde oder der Einspruch wird zurückgenommen

Im Fall **T 85/84** hatte der Beschwerdeführer 48 Stunden vor dem Termin für die mündliche

Verhandlung die Beschwerde per Telex an das EPA und an den Vertreter des Beschwerdegegners zurückgenommen. Das EPA hatte mit Telex von 16.17 Uhr diese Mitteilung zusammen mit dem Aufhebungsbeschluß für die mündliche Verhandlung an den Vertreter des Beschwerdegegners, der ein Mitarbeiter seiner Patentabteilung war, weitergeleitet. Das Telex erreichte die Patentabteilung erst am Tag danach. Zu diesem Zeitpunkt war der Vertreter des Beschwerdegegners aber bereits abgereist, um die mündliche Verhandlung in München vorzubereiten. Er verlangte Verteilung der Kosten. Obwohl Einspruch und Beschwerde zurückgenommen wurden, wurde noch über die Kostenverteilung entschieden (ebenso **T 765/89**). Die Kammer lehnte die Kostenverteilung ab, da dem Vertreter des Beschwerdegegners noch rechtzeitig mitgeteilt worden sei, daß die mündliche Verhandlung nicht stattfinden werde. Interne Verzögerungen bei der Weiterleitung der Mitteilung seien nicht vom Beschwerdeführer zu vertreten. Der Aufbruch nach München einen Tag vor der mündlichen Verhandlung sei nicht durch die Entfernung gerechtfertigt und daher nicht für die mündliche Verhandlung erforderlich gewesen. Der Beschwerdeführer habe davon ausgehen können, daß seine Mitteilung den Vertreter noch rechtzeitig erreicht. Es liege kein schuldhaftes Verhalten vor.

In **T 614/89** hatte der Beschwerdeführer aus wirtschaftlichen Gründen die Beschwerde vier Tage vor dem Termin für die mündliche Verhandlung zurückgenommen. Die Beschwerdegegner konnten noch am selben Tag unterrichtet werden. Der Beschwerdegegner I stellte einen Antrag auf Kostenverteilung mit der Begründung, er habe sich auf die Verhandlung bereits vorbereitet und der Beschwerdeführer habe schon lange vor dem Termin wissen müssen, daß die Beschwerde aussichtslos sei. Die Kammer entschied über den Antrag und wies ihn mit der Begründung zurück, daß die Rücknahme so rechtzeitig erfolgt war, daß Kosten für die mündliche Verhandlung nicht entstanden waren. Außerdem stellte sie fest, daß ein unbeschränktes Recht auf die mündliche Verhandlung bestehe und daß der Beschwerdeführer weder fahrlässig noch vorsätzlich gehandelt habe (s. auch **T 772/95**).

12.3.4 Eine Partei erscheint nicht im Termin zur mündlichen Verhandlung

In **T 591/88** hatten beide Parteien die Anberaumung der mündlichen Verhandlung beantragt, und zwar "für jeden Fall". Der Beschwerdegegner blieb der Verhandlung fern, ohne dies vorher anzukündigen. Der Beschwerdeführer beantragte die Verteilung der Kosten mit der Begründung, die mündliche Verhandlung wäre nicht nötig gewesen, wenn er gewußt hätte, daß der Beschwerdegegner nicht erscheinen werde. Die Kammer lehnte die Kostenverteilung ab, weil er den Antrag auf mündliche Verhandlung "für jeden Fall" gestellt hatte, also auch für den Fall, daß die andere Partei nicht erscheint.

In **T 632/88** hatte der Beschwerdeführer die mündliche Verhandlung beantragt. Der Beschwerdegegner antwortete nicht auf die Stellungnahme der Beschwerdekammer und kündigte an, daß er an der Verhandlung nicht teilnehmen werde. Die Kammer lehnte den Antrag des Beschwerdeführers auf Kostenverteilung ab, da durch das Fernbleiben keine zusätzlichen Kosten entstanden seien (s. auch **T 507/89**).

In **T 909/90** war die mündliche Verhandlung auf Antrag des Beschwerdeführers anberaumt worden. Der Beschwerdeführer blieb der mündlichen Verhandlung fern, ohne die Kammer

und den Gegner vorher zu benachrichtigen. Er nahm auch nicht zu der Mitteilung der Kammer Stellung. Insbesondere aus diesem Grund brachte die mündliche Verhandlung keine neuen Erkenntnisse in der Sache. Die Kammer ordnete die Kostenverteilung an, ohne zu prüfen, ob durch das Fernbleiben höhere Kosten entstanden waren. Siehe auch **T 693/95**, wo die Absage eine Stunde vor dem Termin erfolgte.

In **T 338/90** war die mündliche Verhandlung von beiden Parteien beantragt worden. Der Beschwerdeführer erschien allerdings nicht. Sein Vertreter benachrichtigte die Kammer erst in dem Moment, in dem die mündliche Verhandlung begann. Die Kammer **vermutete**, daß durch das Fernbleiben der Partei Kosten entstanden waren, und ordnete an, daß der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner die ihm entstandenen Kosten für die mündliche Verhandlung zu erstatten habe.

In **T 275/89** (ABl. 1992, 126) hatte der Vertreter des Beschwerdeführers einen Antrag auf Vertagung der für den 3. Mai, 9.00 Uhr anberaumten mündlichen Verhandlung mit der Begründung gestellt, der Beschwerdeführer könne wegen Krankheit in der mündlichen Verhandlung nicht erscheinen. Der Antrag auf Vertagung wurde so spät gestellt, nämlich am 30. April am Nachmittag, daß wegen des darauffolgenden Feiertags der Beschwerdegegner nicht mehr rechtzeitig verständigt werden konnte: Er war nämlich bereits am Nachmittag des 1. Mai abgereist. Der Antrag wurde allerdings abgelehnt, und die mündliche Verhandlung fand in Abwesenheit des Beschwerdeführers statt. Der Beschwerdegegner beantragte eine anderweitige Kostenverteilung mit der Begründung, er wäre ebenfalls nicht erschienen, wenn er gewußt hätte, daß der Beschwerdeführer nicht dabei sein würde. Die Kammer war allerdings der Auffassung, daß der von dem Beschwerdegegner gewählte frühe Reiseantritt nicht zu Lasten des Beschwerdeführers gehen könne. Außerdem komme es nur darauf an, ob das Fernbleiben des Beschwerdeführers die mündliche Verhandlung unnötig mache. Diese Frage sei zu verneinen. Der Kostenantrag wurde abgelehnt.

Auch in der Sache **T 838/92** war der Beschwerdeführer der mündlichen Verhandlung ferngeblieben. Der Beschwerdegegner hatte die anderweitige Verteilung der Kosten beantragt, da er mit sieben Zeugen erschienen war. Die Kammer lehnte den Antrag ab, weil die Zeugen auf Veranlassung des Beschwerdegegners geladen worden waren, um die von ihm geltend gemachten Vorbenutzungen zu beweisen. Es bestehe daher kein Grund, die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen.

In **T 930/92** (ABl. 1996, 191) vertrat die Kammer die Auffassung, daß jeder zu einer mündlichen Verhandlung geladene Beteiligte billigerweise verpflichtet sei, das EPA zu informieren, sobald er wisse, daß er nicht erscheinen werde. Dabei spiele es keine Rolle, ob die mündliche Verhandlung von ihm selbst oder von anderer Seite beantragt worden und ob zusammen mit der Ladung eine Mitteilung ergangen sei. Wenn ein geladener Beteiligter der mündlichen Verhandlung fernbleibe, ohne dies dem EPA vorher mitzuteilen, könne aus Gründen der Billigkeit gemäß Art. 104 (1) EPÜ eine Kostenverteilung zugunsten eines anderen, ordnungsgemäß erschienenen Beteiligten gerechtfertigt sein.

In **T 434/95** blieb der Beschwerdeführer der hilfsweise von ihm beantragten mündlichen Verhandlung fern, ohne vorher das EPA zu informieren. Die Beschwerdekammer entschied, daß der Beschwerdeführer die dem Beschwerdegegner durch die mündliche Verhandlung

entstandenen Kosten zu tragen habe, da auch der Beschwerdegegner nur hilfsweise die mündliche Verhandlung beantragt hatte und somit die Verhandlung im vorliegenden Fall hätte unterbleiben können. Durch sein nicht rechtzeitig angekündigtes freiwilliges Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung habe er den Grund für die Kostenauflegung selbst hervorgerufen und müsse nach der ständigen Rechtsprechung (s. dazu **T 338/90**, **T 909/90** und **T 930/92**, ABl. 1996, 191) mit einer Kostenauflegung rechnen (s. **T 641/94**). Die Beschwerdekammer stellte weiterhin fest, daß die Stellungnahme **G 4/92** (Abl. 1994, 149) der Großen Beschwerdekammer bezüglich des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs für die Entscheidung über den Antrag auf Kostenverteilung nicht einschlägig sei, da es um die verfahrensrechtlichen Folgen einer Handlung gehe, nämlich des freiwilligen Fernbleibens eines Beteiligten von der mündlichen Verhandlung. Die Stellungnahme sei zwar für die materiellrechtliche Entscheidung über den Bestand des Streitpatents einschlägig, komme aber in der vorliegenden Sache nicht zum Tragen, da in der mündlichen Verhandlung vom Beschwerdegegner keine neuen Tatsachen vorgebracht worden seien.

In **T 544/94** hatten beide Beteiligte eine mündliche Verhandlung beantragt. Die Kammer entschied, daß ein Beteiligter, der eine mündliche Verhandlung beantragt, nicht verpflichtet ist, dort auch vertreten zu sein. Sein ordnungsgemäß angekündigtes Fernbleiben kann nicht als mißbräuchliches Verhalten ausgelegt werden. Im übrigen wird der zur mündlichen Verhandlung erschienene Beteiligte durch das Fernbleiben des anderen im allgemeinen nicht geschädigt. Der Beschwerdegegner hatte weder nachgewiesen noch geltend gemacht, daß ihm durch das Fernbleiben des Beschwerdeführers Mehrkosten entstanden sind.

In der Sache **T 29/96** hatte der Beschwerdegegner 4 Arbeitstage vor dem Termin für die mündliche Verhandlung sowohl die Kammer als auch die Beschwerdeführerin vom Verzicht auf das Patent und vom Antrag auf Aufhebung der mündlichen Verhandlung unterrichtet. Die Verzichtserklärung war jedoch nicht ganz eindeutig formuliert. Die Kammer wies den Antrag auf Kostenverteilung mit der Begründung zurück, daß es klar gewesen sei, daß sich die mündliche Verhandlung mit hoher Wahrscheinlichkeit erübrigte. Zudem hätte sich die Beschwerdeführerin bei der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer über den weiteren Verlauf des Verfahrens informieren können. Auch das weitere Argument der Beschwerdeführerin, die Klärung der Rechtslage nach der Verzichtserklärung habe ihr zusätzliche Kosten verursacht, hielt die Beschwerdekammer für den zu entscheidenden Antrag auf Kostenverteilung für insofern bedeutungslos, als diese Kosten auch ohne die (abgesagte) mündliche Verhandlung entstanden wären.

In **T 849/95** stellte der Beschwerdegegner einen Antrag auf Kostenverteilung, da der Beschwerdeführer nicht rechtzeitig mitgeteilt hatte, daß er an der auch von ihm beantragten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen würde. Die Beschwerdekammer lehnte den Antrag ab, da die mündliche Verhandlung nicht nur aufgrund der Anträge beider Parteien erfolgte, sondern weil auch sie eine weitere Sachaufklärung von Seiten des Beschwerdegegners benötigt hatte. Die mündliche Verhandlung wäre auch dann nicht abgesetzt worden, wenn die Absage des Beschwerdeführers rechtzeitig eingegangen wäre.

12.3.5 Fälle von behauptetem Mißbrauch des Verfahrens oder der mündlichen Verhandlung

Auch in Fällen, in denen das Verfahren keine Besonderheiten aufwies, gab es Versuche,

Einspruchsverfahren

eine Kostenverteilung zu erreichen, indem behauptet wurde, es liege ein Mißbrauch vor (zum Mißbrauch im Falle der verspäteten Vorlage von Dokumenten siehe oben).

a) Mißbrauch des Verfahrens

Eine Kostenverteilung wird oft mit der Begründung beantragt, die Einlegung des Einspruchs bzw. der Beschwerde sei mißbräuchlich gewesen.

In **T 170/83** hatte der Einsprechende ein falsches Formular für die Zahlung der Einspruchsgebühr benutzt und dadurch eine abweisende Entscheidung der Formalprüfungsstelle verursacht, gegen die er dann Beschwerde eingelegt hatte. Der Patentinhaber/Beschwerdegegner beantragte, die Beschwerdekosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen, da er durch seinen Fehler das Verfahren erforderlich gemacht habe. Die Kammer wies den Antrag zurück, da sie der Auffassung war, daß das Beschwerdeverfahren nicht mißbräuchlich war. Ein die Kostenverteilung rechtfertigender Mißbrauch könne nur im Verhalten der Partei **während des Verfahrens** verankert sein.

Die Kammern werteten in einigen Fällen die Zulässigkeit oder Begründetheit eines Einspruchs oder einer Beschwerde als Indiz dafür, daß kein Mißbrauch vorliegt (so z. B. in **T 7/88** und **T 525/88**). In **T 99/87** wurde ausgeführt, daß kein Mißbrauch vorliege, da in der mündlichen Verhandlung eine Diskussion stattgefunden und der Beschwerdegegner daraufhin neue Ansprüche formuliert habe. In **T 506/89** lehnte die Kammer die Kostenverteilung ab, da die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung beschlossen habe, das Patent in geänderter Form aufrechtzuerhalten, so daß von einem Mißbrauch des Verfahrens durch den Einsprechenden keine Rede sein könne.

In **T 605/92** wurde der Grundsatz aufgestellt, daß kein Verfahrensmißbrauch vorliegt, wenn ohne neue Argumente Beschwerde eingelegt wird.

In **T 318/91** bestätigte die Beschwerdekammer, daß die geringe Aussicht auf Erfolg im Beschwerdeverfahren kein Grund zur Kostenverteilung ist.

In **T 1171/97** lehnte die Kammer den Antrag auf Kostenverteilung ab, weil nach ihrer Überzeugung die neuen Druckschriften, die dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) im Lauf einer weiteren Recherche bekannt geworden waren, nicht eingereicht worden seien, um das Verfahren zu behindern, sondern weil sie Gesichtspunkte enthalten hätten, die die Einspruchsabteilung nach eigener Aussage in den zuvor verfügbaren Unterlagen nicht gefunden habe.

b) Mißbrauch der mündlichen Verhandlung

In **T 49/86** stellte die Kammer fest, daß eine Kostenverteilung dann gerechtfertigt ist, wenn für die mündliche Verhandlung übermäßige Kosten entstanden sind und vornehmlich eine Partei diese verursacht hat.

Wiederholt versuchten die Parteien, eine Kostenverteilung mit der Begründung zu erreichen, daß die Partei, die die mündliche Verhandlung verlangt hatte, dort keine neuen Argumente

vorgetragen habe und somit die mündliche Verhandlung mißbräuchlich sei. Zwar wurden in **T 167/84** (ABl. 1987, 369) mit dieser Begründung die Kosten verteilt. Die Kammern waren aber sonst einhellig der Meinung, daß das Recht auf die mündliche Verhandlung absolut sei und keinen Bedingungen unterliege (**T 614/89**, **T 26/92**, **T 81/92**). Das Fehlen neuer Argumente sei kein Grund für eine Kostenverteilung; siehe hierzu auch **T 303/86**, **T 305/86**, **T 383/87**, **T 125/89** (nach gegenteiliger Entscheidung der Einspruchsabteilung) und **T 918/92**.

T 79/88 zufolge macht der Wortlaut des Art. 116 (1) EPÜ deutlich, daß jeder Beteiligte das absolute Recht hat, eine mündliche Verhandlung zu beantragen, wenn er es für notwendig erachtet. Ein solcher Antrag auf mündliche Verhandlung ist auch dann nicht mißbräuchlich, wenn einer der Verfahrensbeteiligten eine weitere Anreise hat als der andere. Die Behauptung eines Verfahrensmißbrauchs kann ferner nicht darauf gestützt werden, daß es sich bei den zu erörternden Problemen um einfache Fragen handelt, die ohne weiteres schriftlich dargelegt werden könnten.

In **T 1022/93** hatte der Beschwerdeführer im schriftlichen Beschwerdeverfahren nicht dargelegt, weshalb die geänderten Verfahrensansprüche seines Erachtens als erfinderisch anzusehen waren, und auch nicht angegeben, daß im zusätzlichen Beispiel ein Verfahren im Sinne des geänderten Anspruchssatzes beschrieben wurde. Dadurch war die Zurückverweisung der Angelegenheit ohne mündliche Verhandlung ebenso unmöglich wie deren Prüfung in der mündlichen Verhandlung. Es entsprach daher der Billigkeit, dem Beschwerdeführer gemäß Art. 104 (1) EPÜ aufzuerlegen, dem Beschwerdegegner die durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer entstandenen Kosten zu ersetzen.

In **T 905/91** hatte der Beschwerdegegner eine anderweitige Verteilung der Kosten mit der Begründung beantragt, der Beschwerdeführer sei nicht mit vorbereiteten Hilfsanträgen in die mündliche Verhandlung gekommen, die deswegen bis in den Nachmittag gedauert hatte. Die Kammer lehnte den Antrag ab. Denn zum einen habe der Beschwerdeführer sich bemüht, den von der Kammer geäußerten Bedenken Rechnung zu tragen, und neue Unterlagen eingereicht. Zum anderen diene gerade die mündliche Verhandlung dazu, die Sachlage durch den unmittelbaren Austausch von Argumenten umfassend zu klären und das Patentbegehren im Anschluß an das Ergebnis der Erörterung gegebenenfalls neu zu formulieren. Die Dauer der mündlichen Verhandlung hänge vom Einzelfall ab; eine Dauer bis in den Nachmittag sei jedenfalls nicht ungewöhnlich, und die Parteien hätten sich darauf einzustellen.

In **T 297/91** war es in der ersten mündlichen Verhandlung aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen, alle Fragen zu entscheiden, so daß die Beschwerdegegner eine **zweite mündliche Verhandlung** und die Umlage der hierfür entstandenen Kosten auf den Patentinhaber/beschwerdeführer beantragt hatten. Die Kammer lehnte den Antrag auf Verteilung der Kosten ab, weil die zweite mündliche Verhandlung aus Gründen erforderlich geworden war, die nicht vom Patentinhaber zu vertreten waren.

Im Verfahren **T 407/92** stellten der Beschwerdeführer und der am Verfahren beteiligte Einsprechende II Antrag auf Kostenverteilung, da sie einen Mißbrauch darin sahen, daß der

Beschwerdegegner nach der ersten mündlichen Verhandlung zahlreiche zusätzliche Anspruchssätze eingereicht und eine weitere mündliche Verhandlung beantragt hatte, obwohl die Kammer am Ende der ersten mündlichen Verhandlung erklärt hatte, daß das Verfahren auf der Grundlage der drei vom Beschwerdegegner in dieser Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge schriftlich fortgesetzt werden sollte. Die Kammer vermochte kein mißbräuchliches Verhalten zu erkennen, da sie angesichts des relativ komplexen technischen Gegenstands des Streitpatents weitere mündliche Diskussionen mit den Beteiligten selbst für notwendig erachtete. Eine Kostenverteilung wurde deshalb abgelehnt.

In **T 461/88** (ABl. 1993, 295) entschied die Kammer, daß die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin auf der Vernehmung von Zeugen beharrte, weil möglicherweise nur so die behauptete Offenkundigkeit ihrer Vorbenutzung zu beweisen war, eindeutig mit dem Grundsatz der verantwortungsbewußten Wahrnehmung von Rechten vereinbar sei. Die Kammer lehnte eine Kostenverteilung daher ab.

12.4 Zu verteilende Kosten

In den Entscheidungen **T 167/84** (ABl. 1987, 369), **T 117/86** (ABl. 1989, 401) und **T 416/87** (ABl. 1990, 415) bestätigten die Kammern, daß auch die Kosten des Vertreters verteilungsfähig sind. In **T 326/87** (ABl. 1992, 522) entschied die Kammer, daß alle durch die Zurückverweisung an die erste Instanz entstandenen Kosten verteilt werden sollten. In den Verfahren **T 416/87** und **T 323/89** (ABl. 1992, 169) wurde **angenommen**, daß Kosten entstanden waren.

In **T 930/92** (ABl. 1996, 191) vertrat die Kammer die Auffassung, daß bei der Festsetzung der einem Verfahrensbeteiligten zu erstattenden Kosten nach Art. 63 (1) EPÜ nicht nur die Vergütung für seinen zugelassenen Vertreter, sondern auch die Kosten berücksichtigt werden können, die einem Angestellten des Verfahrensbeteiligten durch die Instruktion des zugelassenen Vertreters vor und während der mündlichen Verhandlung entstanden sind, sofern eine solche Instruktion zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig war.

In **T 323/89** (ABl. 1992, 169) und **T 934/91** (ABl. 1994, 184) stellte die Beschwerdekammer klar, daß eine Beschwerdekammer, die über einen Kostenantrag entscheidet, im Rahmen von Art. 111 (1) EPÜ auch die Befugnis hat, die Kosten gemäß Art. 104 (2) EPÜ festzusetzen.

In **T 715/95** wurden neue Dokumente erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt. Die Verspätung war nicht gerechtfertigt. Die Kammer ließ jedoch die Dokumente wegen deren Relevanz zu und verwies die Sache an die erste Instanz zurück. Sie ordnete jedoch an, daß die Partei, die das Material spät eingereicht hatte, 50% der Kosten für die mündliche Verhandlung und 100% der Kosten für das weitere Verfahren vor der ersten Instanz zu tragen habe.

In **T 45/98** wurden Dokumente vom Beschwerdeführer erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt. Sie wurden zugelassen, aber der Fall nicht zurückverwiesen. Die Kammer ordnete an, daß der Beschwerdeführer 45% der in diesem Beschwerdeverfahren anfallenden Kosten

des Vertreters des Beschwerdegegners zu tragen habe.

12.5 Verfahrensvoraussetzungen

In **T 212/88** (ABl. 1992, 28) stellte die Kammer fest, daß alle Anträge von Beteiligten einschließlich eines etwaigen Antrags auf Kostenverteilung vor der Verkündung der Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung zu stellen sind.

In **T 193/87** (ABl. 1993, 207) lehnte die Kammer die beantragte Kostenverteilung ab, da sie keine Billigkeitsgründe zu erkennen vermochte, die eine solche Kostenverteilung gerechtfertigt hätten, und der Beschwerdegegner auch keine entsprechenden Belege beigebracht hatte. Auch in vielen anderen Entscheidungen beharrten die Kammern auf der Vorlage von Beweismitteln (z. B. **T 49/86**, **T 193/87**, **T 404/89**, **T 523/89**, **T 705/90**, **T 776/90**, **T 306/93**).

In **T 896/92** wurde der Antrag auf anderweitige Kostenverteilung wegen der fehlenden Substantiierung und wegen des Fehlens von ersichtlichen Gründen abgelehnt.

In **T 789/89** (ABl. 1994, 482) wurde klargestellt, daß der Einsprechende/Beschwerdegegner, der im Beschwerdeverfahren seinen Einspruch zurücknimmt, zwar nicht mehr Partei in der Hauptsache im Beschwerdeverfahren ist, trotzdem aber Partei bleibt, wenn noch die Frage der Kostenverteilung zu entscheiden ist.

In **T 765/89** wird hervorgehoben, daß die Kammer für die Entscheidung über den Antrag, die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen, auch noch dann zuständig ist, wenn der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgenommen hat.

In **T 408/91** wird ausgeführt, daß keine Grundlage für eine Entscheidung über die anderweitige Kostenverteilung besteht, wenn die Partei, zu deren Gunsten die Entscheidung wäre, eine Kostenverteilung nicht beantragt und sogar ankündigt, daß sie eine eventuelle Entscheidung nicht vollstrecken würde. Das gilt auch, wenn die Kammer der Meinung ist, daß eine Kostenverteilung der Billigkeit entspreche (s. auch **T 125/93**).

In **J 38/92** wurde festgestellt, daß eine Kostenverteilung im Umschreibungsverfahren grundsätzlich nicht stattfindet.

12.6 Artikel 106 (4) EPÜ

In **T 154/90** (ABl. 1993, 505) hatte sich die Beschwerdekammer mit Art. 106 (4) EPÜ zu befassen. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Antrag des Einsprechenden und Beschwerdeführers auf Widerruf des Patents war mangels einer ausreichenden Begründung unzulässig. Daneben begehrte der Beschwerdeführer die Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung, er solle die Kosten der mündlichen Verhandlung tragen, zu der er nicht erschienen war. Der Einsprechende hatte seinen Antrag auf mündliche Verhandlung in einem Schreiben zurückgenommen, das acht Tage vor dem Termin dem Amt, der Einspruchsabteilung jedoch erst nach deren Entscheidung zugegangen war. Die Kammer gelangte in dieser Sache zu folgendem Schluß: Wenn die den Widerruf

eines Patents betreffende Beschwerde als unzulässig verworfen werde und kein anderer zulässiger Antrag vorliege, sei eine Beschwerde gegen die Kostenverteilung gemäß Art. 106 (4) EPÜ grundsätzlich unzulässig, da die Verteilung der Kosten dann der einzige Beschwerdegegenstand sei. Falls jedoch in der angefochtenen Entscheidung die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung nicht berücksichtigt worden und die Entscheidung daher mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet sei, müsse der die Kostenverteilung betreffende Teil der angefochtenen Entscheidung aufgehoben werden.

In **T 753/92** war der Beschwerdegegner I durch die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung nur insoweit beschwert, als die von ihm beantragte Kostenverteilung abgelehnt worden war. Wenn er gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt hätte, wäre diese allein auf die Verteilung der Kosten gerichtet und daher nach Art. 106 (4) EPÜ unzulässig gewesen. Auch ein entsprechender Kostenverteilungsantrag, den der Beschwerdegegner I nur als am Beschwerdeverfahren Beteiligter (Art. 107 EPÜ) stellt, kann nach Auffassung der Kammer nicht zulässig sein, da sonst gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen würde. Ein solcher Antrag ist daher als unzulässig zurückzuweisen.

D. Beschwerdeverfahren

1. Rechtlicher Charakter des Beschwerdeverfahrens

Das Beschwerdeverfahren ist in den Art. 106 EPÜ bis Art. 111 EPÜ, in den R. 64 EPÜ bis R. 67 EPÜ und in den Verfahrensordnungen der Beschwerdekammern besonders geregelt. R. 66 (1) EPÜ spielt dabei eine wichtige Rolle, da sie vorsieht, daß die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden sind, soweit nichts anderes bestimmt ist. Diese analoge Anwendung ist allerdings nicht ohne weiteres in jedem Fall und für jede Vorschrift zulässig (**G 1/94**, ABl. 1994, 787). Es mußten daher Kriterien ausgearbeitet werden, wann eine Analogie zulässig ist und wann nicht. Dafür war es notwendig, den rechtlichen Charakter des Beschwerdeverfahrens zu analysieren.

Das Beschwerdeverfahren ist ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes, unabhängiges Verfahren. Seine Aufgabe besteht darin, ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer davon strikt zu trennenden früheren Entscheidung der erstinstanzlichen Stelle zu fällen (**T 34/90**, ABl. 1992, 454; **G 9/91**, ABl. 1993, 408; **G 10/91**, ABl. 1993, 420; **T 534/89**, ABl. 1994, 464; **T 506/91**). In **T 501/92** (ABl. 1996, 261) leitete die Kammer aus diesem Grundsatz ab, daß prozessuale Anträge oder Verfahrenserklärungen eines Beteiligten während des erstinstanzlichen Verfahrens nicht für ein anschließendes Beschwerdeverfahren gelten und im Beschwerdeverfahren selbst wiederholt werden müssen, um dort eine prozessuale Wirkung zu entfalten.

In **G 1/99** (ABl. 2001, 381), hat die Große Beschwerdekammer festgestellt, daß das Beschwerdeverfahren als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen sei, (s. Nr. 18 der Entscheidungsgründe in **G 9/91**, ABl. 1993, 408 und Nr. 7 der Entscheidungsgründe in **G 8/91**, ABl. 1993, 346, sowie **G 7/91**, ABl. 1993, 356). Auch in einer früheren Sache (**G 1/86**, ABl. 1987, 447) befaßte sich die Große Beschwerdekammer mit derselben Frage. In den

Sachen **G 9/92** und **G 4/93** (beide im ABl. 1994, 875) wurde entschieden, daß die Beschwerde den Umfang eines Beschwerdeverfahrens bestimmt.

Diese Merkmale des Beschwerdeverfahrens dienen nicht nur als Kriterien bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer analogen Anwendung einer Vorschrift im Einzelfall, sondern haben auch allgemeine rechtliche Konsequenzen in mehrfacher Hinsicht. So ergibt sich aus den von der Großen Beschwerdekammer herausgearbeiteten Charakteristika, daß die allgemeinen Grundsätze für Gerichtsverfahren, wie zum Beispiel der Verfügungsgrundsatz, auch im Beschwerdeverfahren gelten (vgl. **G 2/91**, ABl. 1992, 206, **G 8/91**, **G 8/93**, ABl. 1994, 887, **G 9/92** und **G 4/93**), daß die Überprüfung der Entscheidung der ersten Instanz grundsätzlich nur auf der Grundlage der bereits vor der ersten Instanz geltend gemachten Gründe erfolgen kann (**G 9/91**, **G 10/91**) und daß der einleitende Antrag das Verfahren bestimmt (ne ultra petita) (vgl. **G 9/92** und **G 4/93**). Die Große Beschwerdekammer hat außerdem klargestellt, daß die Entscheidungskompetenz der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer im Einspruchsbeschwerdeverfahren nur in dem Umfang besteht, in dem das europäische Patent im Rahmen der Erklärung nach R. 55 c) EPÜ angefochten worden ist. Darüber hinaus fehlt es an einer Entscheidungskompetenz und an der Befugnis, "einen Sachverhalt zu ermitteln" (vgl. **G 9/91**, Nr. 10 und 11 der Entscheidungsgründe). Damit wurde der Anwendungsbereich des Art. 114 (1) EPÜ definiert und die Abgrenzung zwischen der Befugnis, das Verfahren einzuleiten und dessen Gegenstand zu bestimmen, und der Befugnis, den dann relevanten Sachverhalt zu klären, klargestellt. Die einzelnen verfahrensrechtlichen Folgen sowie die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer werden im folgenden näher behandelt.

2. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde

Nach Art. 106 (1) EPÜ hat die Beschwerde aufschiebende Wirkung. Die Juristische Beschwerdekammer ist in **J 28/94** (ABl. 1995, 742) vom 7.12.1994 näher auf die Bedeutung dieser Wirkung eingegangen; in dieser Sache hatte ein Dritter behauptet, daß er Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents habe, und verlangt, das Erteilungsverfahren gemäß R. 13 (1) EPÜ auszusetzen. Die Kammer hob hervor, daß die aufschiebende Wirkung der Beschwerde dafür Sorge, daß die angefochtene Entscheidung so lange keine Rechtswirkung entfalte, bis das Beschwerdeverfahren abgeschlossen sei. Dies sei deshalb gerechtfertigt, weil verhindert werden müsse, daß die Beschwerde infolge der Entfaltung einer solchen Rechtswirkung gegenstandslos werde.

Wenn also die Entscheidung, die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung eines Patents nicht auszusetzen, mit der Beschwerde angefochten wird, so muß die Bekanntmachung bis zum Abschluß des Verfahrens verschoben werden. Erweist es sich - wie in der betreffenden Sache - aus technischen Gründen als unmöglich, die Bekanntmachung auszusetzen, so hat das EPA die Öffentlichkeit mit allen geeigneten Maßnahmen davon zu unterrichten, daß der Hinweis auf die Erteilung ungültig ist (s. auch **T 1/92**, ABl. 1993, 685, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

3. Devolutiveffekt der Beschwerde

Im Beschwerdeverfahren verliert die erste Instanz ihre Zuständigkeit für die

Weiterbehandlung der Anmeldung für alle Vertragsstaaten - die Beschwerde führt nicht dazu, daß ein Teil der Anmeldung in der ersten Instanz anhängig bleibt. Somit tritt eine Rücknahmefiktion nach Art. 110 (3) EPÜ ein, wenn in einem Ex-parte-Beschwerdeverfahren ein Bescheid nach Art. 110 (2) EPÜ unbeantwortet bleibt, auch wenn in der angefochtenen Entscheidung nicht die Anmeldung, sondern nur ein bestimmter Antrag zurückgewiesen wurde. Die Kammer führte aus, selbst wenn es in der angefochtenen Entscheidung nur um die Benennung eines Staats und nicht um die Anmeldung als Ganzes gehe, betreffe die aufschiebende Wirkung der Beschwerde die Anmeldung insgesamt - eingedenk des Grundsatzes der Einheit der Patentanmeldung und des Patents im Verfahren. Da sie durch das EPÜ gebunden sei, könne sie eine Abweichung vom eindeutigen Wortlaut einer Regelung des EPÜ nur dann in Erwägung ziehen, wenn die Regelung gegen eine übergeordnete Norm verstoße oder auf reiner Willkür beruhe. Die Kammer entschied, dies sei nicht der Fall, da die Gültigkeit einer Benennung Bestandteil des Erteilungsverfahrens sei - im Erteilungsbeschuß seien die Staaten anzugeben, für die das Patent erteilt werde (**J 29/94** (ABl. 1998, 147)).

4. Verfahrenssprache

Für das Beschwerdeverfahren gilt die gleiche Sprachenregelung wie in allen Verfahren vor dem EPA. Nach R. 1 (1) EPÜ kann sich jeder Beteiligte im schriftlichen Verfahren jeder Amtssprache bedienen (zur alten Rechtslage vor der Aufhebung von R. 3 EPÜ siehe **T 379/89** und **T 232/85**, ABl. 1986, 19), und nach R. 2 (1) EPÜ kann sich jeder an einer mündlichen Verhandlung 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 der Sache **T 34/90** (ABl. 1992, 454) machte der Beschwerdegegner die vorstehend genannte erforderliche Mitteilung nicht und sorgte auch nicht für die Übersetzung. Der Vertreter des Beschwerdegegners brachte vor, daß er sich im mündlichen Verfahren vor der Einspruchsabteilung rechtmäßig einer anderen Amtssprache bedient habe und es ihm deshalb erlaubt sein müsse, sich im mündlichen Verfahren vor der Kammer derselben Sprache zu bedienen. Damit unterstellte er indirekt, daß das Beschwerdeverfahren nicht mehr als eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens - in diesem Fall des Einspruchsverfahrens - sei. Die Kammer stützte sich auf den Grundsatz, daß das Beschwerdeverfahren für die Zwecke der Entscheidung über die Zulässigkeit der Verwendung einer anderen Amtssprache gemäß R. 2 (1) EPÜ - ebenso wie für andere verfahrenstechnische Belange - keine bloße Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern ein davon getrenntes, unabhängiges Verfahren ist. Folglich dürfe sich der Beteiligte in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nur dann einer anderen Amtssprache bedienen, wenn er die entsprechende Mitteilung wiederholt habe (s. auch die Mitteilung des Vizepräsidenten GD 3, ABl. 1995, 489).

In **J 18/90** (ABl. 1992, 511) erklärte die Kammer, daß auch Organe des EPA im schriftlichen Verfahren und in den Entscheidungen eine andere Amtssprache als die Verfahrenssprache verwenden können, sofern alle Beteiligten hierzu ihr Einverständnis erklärt haben (s. auch **T 788/91**).

In der Sache **T 706/91** war die Beschwerde gemäß R. 1 (1) EPÜ in einer der Amtssprachen, nämlich in Deutsch, abgefaßt worden. In dieser Sprache hatte der Beschwerdeführer auch Textstellen aus den Patentansprüchen und der Beschreibung des in der Verfahrenssprache Französisch abgefaßten europäischen Patents zitiert. Die Kammer hielt diese Bezugnahmen für zulässig.

Siehe dazu auch im Kapitel "Sprachenprivileg", S. 444.

5. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

5.1 Beteiligung am Beschwerdeverfahren

Nach Art. 107 EPÜ sind die Beteiligten an einem erstinstanzlichen Verfahren auch am daran anschließenden Beschwerdeverfahren beteiligt, und zwar auch dann, wenn sie nicht selbst Beschwerde eingelegt haben. Für das Einspruchsverfahren bestimmt Art. 99 (4) EPÜ, daß am Einspruchsverfahren neben dem Patentinhaber die Einsprechenden beteiligt sind. Darüber hinaus sieht Art. 105 EPÜ die Möglichkeit des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers vor.

Für die anderen Verfahren gilt der allgemeine Grundsatz, daß diejenigen am Verfahren beteiligt sind, deren Rechtsinteressen durch die Entscheidung betroffen werden. In **T 811/90** (ABl. 1993, 728) beispielsweise war das Einspruchsverfahren abgeschlossen und die Frist für das Einlegen einer Beschwerde abgelaufen. Nur der Patentinhaber legte Beschwerde ein, aber gegen eine gesonderte Entscheidung über einen den Einspruch betreffenden Punkt. Es wurde entschieden, der andere Beteiligte sei nicht zur Teilnahme am Beschwerdeverfahren berechtigt, da er an der betreffenden Entscheidung nicht beteiligt gewesen sei. In einem Beschwerdeverfahren gegen die Entscheidung, mit der die Rechtsabteilung es ablehnte, das Erteilungsverfahren nach R. 13 EPÜ auszusetzen, ist der Anmelder jedoch als Beteiligter zu behandeln. Der Antrag auf Aussetzung kann vom Erteilungsverfahren nicht getrennt werden. Die Rechtsstellung des Anmelders wird von einer Aussetzung unmittelbar betroffen, da ihm die Rechte aus Art. 64 (1) EPÜ für die Dauer der Aussetzung nicht gewährt werden (**J 33/95**).

Ein Patentanmelder, dem kein rechtliches Gehör gewährt wird, kann, wenn das Erteilungsverfahren auf Antrag eines Dritten nach R. 13 EPÜ ausgesetzt wird, diese Aussetzung sachlich anfechten. Er ist von Gesetzes wegen am Beschwerdeverfahren des Dritten beteiligt, das dieser gegen die Zurückweisung seines Antrags durch das EPA eingeleitet hat (**J 28/94** vom 4.12.1996 (ABl. 1997, 400)).

Wenn ein Beteiligter Beschwerde einlegt, sind gemäß Art. 107 EPÜ alle am erstinstanzlichen Verfahren Beteiligten am Beschwerdeverfahren beteiligt. Das EPÜ enthält keinerlei Bestimmung, die es einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer erlaubt, einen am laufenden Verfahren Beteiligten auszuschließen (**T 838/92**).

In der Sache **T 643/91** wurde die Beschwerde des Einsprechenden 1 als unzulässig abgewiesen. Der Einsprechende 2 legte eine zulässige Beschwerde ein. Der Einsprechende 1 galt nach Ansicht der Kammer als „übriger am Verfahren Beteiligter“ im Sinne von Art. 107

und damit als rechtmäßig am Beschwerdeverfahren des Einsprechenden 2 beteiligt.

Die Kammer entschied in **T 898/91**, daß ein Einsprechender, dessen Einspruch als unzulässig verworfen wurde und der gegen diese Entscheidung nicht Beschwerde eingelegt hat, keinen Anspruch auf Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren des Patentinhabers hat, weil er nicht mehr Beteiligter am Einspruchsverfahren ist, sobald die Entscheidung über die Zulässigkeit seines Einspruchs uneingeschränkt rechtskräftig geworden ist. Wird eine Firma aufgelöst und ist sie somit keine juristische Person mehr, so kann sie nicht länger Beteiligte an einem Verfahren sein. War sie die ursprüngliche Beschwerdeführerin, so ist die Beschwerde infolgedessen erledigt (**T 353/95**).

Dritte, die nach Art. 115 EPÜ Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erheben, sind am Verfahren vor dem EPA nicht beteiligt.

5.2 Übertragung der Parteistellung

Zur Frage der Übertragbarkeit des Einspruchs im Falle einer Betriebsübernahme ist die Entscheidung **G 4/88** (ABl. 1989, 480) ergangen, die die Frage bejaht hat. Die Übertragung der Beteiligtenstellung ist in jeder Lage eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig, wenn sie zusammen mit der Übertragung des Geschäftsbetriebs oder Unternehmensteils erfolgt, in dessen Interesse die Beschwerde eingelegt wurde (**T 659/92** (ABl. 1995, 519)). Die Übertragung ist auch möglich, bevor vom neuen Rechtsinhaber ein Beschwerdeverfahren eingeleitet wird (**T 563/98** in Anwendung von **G 4/88** (ABl. 1989, 480)).

Wird das europäische Patent während des Einspruchsverfahrens umgeschrieben, so tritt der neu im Patentregister eingetragene Patentinhaber sowohl im Einspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. Seine Legitimation kann in diesen Verfahren nicht in Frage gestellt werden (**T 553/90** (ABl. 1993, 666)). Der Übergang der Einsprechendenstellung muß jedoch substantiiert und nachgewiesen werden (**T 670/95**).

In **T 298/97** (ABl. 2002, ***) vertrat die Kammer die Auffassung, daß kommerzielles Interesse am Widerruf eines Patents allein einen Geschäftsnachfolger nicht berechtigt, in ein Einspruchsbeschwerdeverfahren einzutreten und es zu betreiben, wenn es keinen Beweis dafür gibt, daß ihm das Recht dazu zusammen mit dem entsprechenden Geschäftsbetrieb des Einsprechenden übertragen worden ist. Ohne einen solchen Beweis kann die Übertragung des Geschäftsbetriebs eines Einsprechenden an zwei verschiedene Personen keiner von beiden das Recht geben, in den Einspruch oder die Einspruchsbeschwerde einzutreten und sie zu betreiben. Gibt es einen solchen Beweis, so kann nur derjenige, der aufgrund dieses Beweises als Übertragungsempfänger feststeht, ein solches Recht erlangen.

Ein Parteiwechsel für das betreffende Verfahren kann eintreten, wenn die Rechtsnachfolge dem Europäischen Patentamt nachgewiesen wird. Erst dann wird sie diesem gegenüber wirksam (R. 20 (3) EPÜ, R. 61 EPÜ). Eine Zustimmung des Verfahrensgegners zum Parteiwechsel ist nicht erforderlich. Solange der Nachweis des Rechtsübergangs nicht erbracht ist, bleibt die bisherige Partei im Verfahren berechtigt und verpflichtet (**T 870/92**).

5.3 Rechte der Beteiligten

Was die Rechte der Beteiligten im Beschwerdeverfahren angeht, so erkennt die Rechtsprechung das Recht aller Beteiligten auf rechtliches Gehör an (**J 20/85**, ABl. 1987, 102, **J 3/90**, ABl. 1991, 550, **T 18/81**, ABl. 1985, 166, **T 94/84**, ABl. 1986, 337, **T 716/89**, ABl. 1992, 132), das allerdings im Rahmen der Sachdienlichkeit auszuüben ist (vgl. **T 295/87**, ABl. 1990, 470). Außerdem haben die Beteiligten das Recht auf eine mündliche Verhandlung (s. auch S. 308).

In **G 1/86** (ABl. 1987, 447) wurde darüber hinaus die Geltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Verfahrensbeteiligten bei rechtlich vergleichbaren Sachverhalten im Verfahren vor den Beschwerdekammern des EPA anerkannt. Daraus leitete die Entscheidung **T 73/88** (ABl. 1992, 557) das Recht aller Verfahrensbeteiligten auf Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens ab. Liege bereits eine wirksame Beschwerde vor, seien weitere Beschwerden nicht mehr erforderlich, und die für die später eingereichten Beschwerden gezahlten Beschwerdegebühren seien zurückzuerstatten. Dieser Auslegung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist die Große Beschwerdekammer in **G 2/91** (ABl. 1992, 206) nicht gefolgt. Sie war der Auffassung, daß die Stellung von Beteiligten, die Beschwerde eingelegt haben, rechtlich nicht mit der Stellung der übrigen Beteiligten vergleichbar sei. Aus allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts folge nämlich, daß ein Beschwerdeführer über die Anhängigkeit der von ihm eingelegten Beschwerde allein verfügen könne. Art. 107 EPÜ, Satz 2, garantiere den Beteiligten der ersten Instanz, die keine Beschwerde eingelegt haben, lediglich, daß sie an einem **anhängigen** Verfahren beteiligt seien. Ein Beschwerdeberechtigter, der keine Beschwerde einlege, sondern sich auf eine "automatische" Beteiligung am Beschwerdeverfahren beschränke, habe kein selbständiges Recht, das Verfahren fortzusetzen, wenn der Beschwerdeführer die Beschwerde zurückziehe. Dieses Recht erlange er nur durch die Einlegung einer eigenen Beschwerde und die damit zusammenhängende Zahlung der Beschwerdegebühr. Deswegen gebe es auch keinen Grund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr für zeitlich nach der ersten Beschwerde eingelegte Beschwerden, sofern die Voraussetzungen der R. 67 EPÜ nicht gegeben seien. Die damit zusammenhängende Frage, ob Beteiligte, die keine eigene Beschwerde eingelegt haben, Anträge in der Sache stellen können, wurde in den Entscheidungen **G 9/92** und **G 4/93** (beide ABl. 1994, 875) behandelt (s. auch S. 576).

Den Parteien muß gleichermaßen faire Behandlung zuteil werden (**G 9/91**, ABl. 1993, 408, Nr. 2). In **T 1072/93** vertrat die Kammer die Auffassung, daß ihr Freiraum, einen Beteiligten konkret zu beraten, wie ein Einwand ausgeräumt werden könnte, sehr begrenzt ist, auch wenn dieser Einwand von ihr selbst stammt; dies gilt insbesondere für das mehrseitige Verfahren, wo die richterliche Unparteilichkeit oberstes Gebot ist. In **T 253/95** entschied dieselbe Kammer, daß Beschwerdekammern in Inter-partes-Verfahren vollkommen unparteiisch sein müssen. Wird eine Partei vor der mündlichen Verhandlung vor einem möglichen, gegen sie gerichteten Argument gewarnt und darauf hingewiesen, daß die Beweislast weiterhin bei ihr liege, stellt dies nach Ansicht der Kammer eine klare Verletzung des Unparteilichkeitsgrundsatzes dar, auch wenn diese Mitteilung auch an die andere Partei ergeht.

5.4 Beitritt

5.4.1 Zulässigkeit des Beitritts

Ein zulässiger Beitritt zum Einspruchsverfahren setzt nach Art. 105 EPÜ voraus, daß der Beitretende entweder vom Patentinhaber wegen Patentverletzung vor Gericht verklagt wurde oder daß er selbst - nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen - gegen letzteren Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze.

In **T 195/93** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die bloße Tatsache, daß der Patentinhaber eine rechtmäßige schriftliche Warnung verschickt habe, in der er den Beitretenden aufforderte, Herstellung und Verkauf eines in den Schutzbereich des Patents fallenden Erzeugnisses zu unterlassen, nicht als Klageerhebung angesehen werden könne, auch wenn nach nationalem Recht 30 Tage nach Erhalt eines solchen Schreibens Schadensersatz gezahlt werden müsse. Der Beitritt wurde daher als unzulässig verworfen. Auch nach **T 392/97** muß der Beitretende nach Art. 105 EPÜ **zum einen** nachweisen, daß er vom Patentinhaber aufgefordert worden ist, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, **und zum anderen**, daß er selbst Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletzt. Wurde das entsprechende Schreiben nicht an die Gesellschaft gesandt, der die Patentverletzung vorgeworfen wird, sondern an ein mit dieser nicht verbundenes Unternehmen, von dem angenommen wurde, es werde diese Gesellschaft demnächst übernehmen, so ist das erste Erfordernis nicht erfüllt und ihre Beitrittserklärungen sind unzulässig.

Es hat sich die Frage gestellt, bis zu welchem Verfahrensstadium ein Beitritt noch möglich ist.

In **G 1/94** (ABl. 1994, 787) entschied die Große Beschwerdekammer, daß Art. 105 EPÜ auch für Beschwerdeverfahren gilt. Der Begriff „Einspruchsverfahren“ sei nicht auf das Verfahren in erster Instanz beschränkt, sondern könne auch auf das Verfahren in zweiter Instanz bezogen werden. Somit sei auch ein Beitritt während des Beschwerdeverfahrens zulässig. Die Große Beschwerdekammer untersuchte außerdem die damit zusammenhängende Frage, ob der Beitretende alle Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ geltend machen könne, auch wenn diese noch nicht von der Einspruchsabteilung geprüft worden seien. Die Frage wurde bejaht. Werde ein neuer Einspruchsgrund vorgebracht, so sollte der Fall an die erste Instanz zurückverwiesen werden, es sei denn, der Patentinhaber wünsche eine sofortige Entscheidung der Sache durch die Kammer.

Eine Beitrittserklärung, die während der zweimonatigen Frist für die Beschwerdeeinlegung abgegeben wird, hat keine Wirkung, wenn keine Beschwerde eingelegt wird (**G 4/91** (ABl. 1993, 707) siehe Seite 517 für nähere Informationen).

Ausgangspunkt für die Berechnung der Dreimonatsfrist für den Beitritt nach Art. 105 (1) EPÜ ist stets der Zeitpunkt der Erhebung der **ersten** Klage, wenn die einzig in Frage kommende Beitrittsfrist in Lauf gesetzt wird. Die beiden Zeitpunkte, die nach Art. 105 (1) EPÜ, Satz 1 bzw. Satz 2, als Beginn für die Berechnung der dreimonatigen Beitrittsfrist in Frage kommen,

schließen sich gegenseitig aus (**T 296/93** (ABl. 1995, 627)). Siehe auch **T 144/95**.

Werden die Mitteilung des einzigen Beschwerdeführers über die Zurücknahme der Beschwerde und eine Beitrittserklärung am selben Tag per Fax eingereicht, so ist die zeitliche Reihenfolge ihres Eingangs zu berücksichtigen, da die Rücknahme der Beschwerde genau zu dem Zeitpunkt wirksam wird, zu dem die Erklärung über ihre Rücknahme beim EPA eingegangen ist, falls sich dies feststellen läßt, und eine Beitrittserklärung nur dann wirksam ist, wenn das Beschwerdeverfahren bei Einreichung noch anhängig ist (**T 517/97**, ABl. 2000, 515).

5.4.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren

Erfolgt der Beitritt erst im Beschwerdeverfahren, so braucht der Beitretende mehreren Entscheidungen zufolge keine Beschwerdegebühr zu entrichten, wenn er nicht die Stellung eines selbständigen Beschwerdeführers beansprucht (siehe **T 27/92**, **T 471/93** und **T 590/94**). In **T 1011/92** und **T 517/97** (ABl. 2000, 515, Nr. 2) entschied die Kammer, daß ein Beitretender die Gebühr entrichten müsse, wenn er in dem Sinn die Rechtsstellung eines selbständigen Beschwerdeführers erlangen wolle, daß er das Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde durch den ursprünglichen Beschwerdeführer selbständig fortsetzen könne. In der Sache **T 144/95** jedoch, in der im Beschwerdeverfahren eine Beitrittserklärung eingereicht und die Beschwerdegebühr entrichtet wurde, ordnete die Kammer (auf Antrag des Beitretenden) die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an; nach Art. 107 EPÜ könne eine zulässige Beschwerde nur von einem Beteiligten eingelegt werden, der bereits an dem dieser Entscheidung vorausgegangenen Verfahren beteiligt gewesen und durch sie beschwert sei. Sei die Beitrittserklärung im Beschwerdeverfahren eingereicht worden, so habe der Beitretende diese Voraussetzungen nicht erfüllen können und könne (unter Bezugnahme auf **G 1/94** (ABl. 1994, 787)) nicht als Beschwerdeführer betrachtet werden. Während Art. 105 EPÜ eine Ausnahme in bezug auf die Frist für die Entrichtung der Einspruchsgebühr gemäß Art. 99 EPÜ vorsehe, gebe es hinsichtlich der Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr keine entsprechende Ausnahme.

In **T 195/93** vertrat die Kammer die Auffassung, die Tatsache, daß der ursprüngliche Beschwerdeführer seine Beschwerde nach der Beitrittserklärung zurückgezogen habe, könne nicht unmittelbar zur Beendigung des Verfahrens führen; daher setzte sie sich mit der Zulässigkeit des Beitritts auseinander. Der Entscheidung **G 1/94** (ABl. 1994, 787) zufolge könne ein Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens auf jeden der in Art. 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden, also auch auf solche, die vom eigentlichen Beschwerdeführer nicht geltend gemacht worden seien. Eine solche Aussage wäre sinnlos, wenn der Beitritt nicht unabhängig vom Schicksal der Beschwerde zu betrachten wäre. Da der Beitritt unzulässig war, hatte die Kammer jedoch keine Veranlassung, über die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens durch den Beitretenden zu entscheiden.

5.5 Einwendungen Dritter

Nach Art. 115 EPÜ kann nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erheben.

Dieser Dritte ist keine am Verfahren vor dem EPA beteiligte Partei.

Nach **T 908/95** bleibt das Vorbringen eines Dritten unberücksichtigt, wenn er während des Beschwerdeverfahrens auf eine offenkundige Vorbenutzung hinweist, ohne die notwendigen Kriterien ausreichend zu substantiieren, und wenn weitere Untersuchungen nötig sind, die nur im Zusammenwirken mit dem Dritten, der ja nicht am Verfahren beteiligt ist, ausgeführt werden können.

6. Prüfungsumfang

Die Beschwerde ermöglicht es der unterlegenen Partei, die Entscheidung der ersten Instanz anzufechten, und zielt auf die Beseitigung der "Beschwer" durch eine Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung ab. Die Beschwerde stellt den Gegenstand des Verfahrens dar (**G 9/91**, **G 10/91**, Nr. 18 der Entscheidungsgründe, ABl. 1993, 408, **G 9/92**, ABl. 1994, 875). Durch den Antrag des Beschwerdeführers wird die Entscheidungsbefugnis der Beschwerdekammer festgelegt. Der rechtliche und faktische Rahmen, der Grundlage für die angefochtene Entscheidung war, stellt den Rahmen dar, in dem diese Entscheidungsbefugnis ausgeübt werden kann (**G 9/91**, **G 10/91**, insbesondere Nr. 18 der Entscheidungsgründe). Das bedeutet für das Einspruchsverfahren, daß der Antrag des Einsprechenden in erster Instanz den Umfang der Anfechtung des Patents und die zu prüfenden Einspruchsgründe für das Verfahren in erster und in zweiter Instanz festlegt. Darüber hinaus fehlt es an einer Entscheidungskompetenz. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz stellt die Möglichkeit der Prüfung abhängiger Ansprüche, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorhandene Material prima facie in Frage gestellt wird, oder eines neuen Einspruchsgrundes dar, wenn der Patentinhaber seine Zustimmung erteilt (**G 9/91**, **G 10/91**, **T 362/87**, ABl. 1992, 522). Durch den Beschwerdeantrag wird auch der Anwendungsrahmen von Art. 114 (1) EPÜ bestimmt, da es über den Antrag hinaus an der Befugnis fehlt, einen Sachverhalt zu ermitteln (**G 9/92**, Nr. 3, 4 der Entscheidungsgründe).

In einem zulässigen Einspruchsbeschwerdeverfahren hat die Beschwerdekammer auch bei Fehlen eines "Antrags" oder einer Erwiderung des Beschwerdegegners des Inhalts, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung unverändert aufrechtzuerhalten sei, gemäß Art. 110 EPÜ und Art. 111 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob die Beschwerde begründet ist (**T 501/92** (ABl. 1996, 261)). Die Kammer bestätigte auch die Entscheidung **T 34/90** (ABl. 1992, 454), der zufolge im erstinstanzlichen Verfahren abgegebene Verfahrenserklärungen im Beschwerdeverfahren nicht zu berücksichtigen sind.

6.1 Bindung an die Anträge - Verbot der "reformatio in peius"

In den Verfahren **G 9/92** und **G 4/93** (ABl. 1994, 875) wurde in der Vorlage an die Große Beschwerdekammer die Frage aufgeworfen, ob und inwieweit die Beschwerdekammer zu Lasten des Beschwerdeführers im Einspruchsbeschwerdeverfahren von dem Beschwerdeantrag abweichen kann.

Die Große Beschwerdekammer berücksichtigte verschiedene Faktoren. Die Beschwerde zielt auf die Beseitigung der "Beschwer". Da die Einlegung einer Beschwerde befristet sei, wäre es mit dieser Regelung nicht vereinbar, dem nichtbeschwerdeführenden Beteiligten das

unbeschränkte Recht einzuräumen, das Verfahren durch eigene Anträge ohne zeitliche Grenze in eine andere Richtung zu lenken. Die nichtbeschwerdeführende Partei habe als Beschwerdegegnerin die Möglichkeit, all das, was sie für die Verteidigung des vor der ersten Instanz erzielten Ergebnisses für notwendig und zweckmäßig halte, im Beschwerdeverfahren vorzubringen.

Die Große Beschwerdekammer entschied somit wie folgt:

1. Ist der **Patentinhaber** der **alleinige Beschwerdeführer** gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so kann weder die Beschwerdekammer noch der nicht beschwerdeführende Einsprechende als Beteiligter nach Art. 107 EPÜ, Satz 2, die Fassung des Patents gemäß der Zwischenentscheidung in Frage stellen.

2. Ist der **Einsprechende** der **alleinige Beschwerdeführer** gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat. Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter nach Art. 107 EPÜ, Satz 2, vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind (vgl. z. B. **T 321/93**).

In Anwendung der in **G 2/92** und **G 4/93** dargelegten Grundsätze befand die Kammer in **T 856/92**, daß in einem Fall, in dem der Patentinhaber und alleinige Beschwerdeführer nur einige der in der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung für zulässig erachteten Ansprüche anfechte, weder die Beschwerdekammer noch der Einsprechende die vom Beschwerdeführer nicht angefochtenen Ansprüche in Frage stellen könne.

In **T 752/93**, **T 637/96** und **T 1002/95** hatte die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten, und nur der Einsprechende hatte Beschwerde eingelegt. Der nichtbeschwerdeführende Patentinhaber schlug im Beschwerdeverfahren Änderungen vor. In **T 752/93** und **T 1002/95** stellte die Kammer fest, daß von einem nichtbeschwerdeführenden Patentinhaber vorgeschlagene Änderungen nach **G 9/92** von der Beschwerdekammer als unzulässig abgelehnt werden könnten, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich seien, also nicht durch die Beschwerde veranlaßt worden seien. Nach **T 752/93** sollte der Patentinhaber deshalb die Möglichkeit haben, fehlerhafte Änderungen zu berichtigen, wenn sie im weiteren Verfahren aufgegriffen werden. Ähnlich entschied die Kammer in **T 637/96**, daß der Beschwerdegegner/Patentinhaber seinen Antrag wieder auf die Aufrechterhaltung des erteilten Anspruchs richten könne, da die im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderung des Wortlauts des Anspruchs keine Änderung des beanspruchten Gegenstands bewirkt habe (der Ausdruck im erteilten und der im geänderten Anspruch hätten dasselbe bedeutet) und somit eine während des Einspruchsverfahrens unnötig vorgenommene Änderung dargestellt habe. In **T 752/93** und **T 637/96** wurde die Auffassung vertreten, durch die Änderungen habe sich die Lage des einzigen Beschwerdeführers nicht verschlechtert; die Kammer hielt sie daher für sachdienlich und erforderlich. In **T 1002/95** stellte die Kammer fest, daß ein Patentinhaber nach R. 57a EPÜ, die nach dem Erlaß der Entscheidungen **G 9/92** und **G 4/93** in Kraft getreten sei, "sachdienliche und erforderliche"

Änderungen, die durch Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ veranlaßt seien, auch dann vornehmen könne, wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden sei.

Die Grundsätze von **G 9/92** wurden in **T 169/93** auf einen Fall angewandt, in dem das Patent widerrufen, nicht geändert worden war. Der Patentinhaber legte gegen die Entscheidung, das Patent (wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit) zu widerrufen, Beschwerde ein. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung gewesen, die Erfindung sei ausreichend offenbart und neu. Der Beschwerdeführer machte geltend, diese Fragen könnten nicht wiederaufgenommen werden, da keiner der Einsprechenden Beschwerde gegen diese Feststellung eingelegt habe; er stützte sich dabei auf die Entscheidungen **G 9/91** (ABl. 1993, 408), **G 10/91** (ABl. 1993, 420) und **G 9/92** (ABl. 1994, 875). Die Kammer war anderer Ansicht und stellte fest, die Beschwerdegegner könnten nicht Beschwerde einlegen, da sie nach Art. 107 EPÜ nicht beschwert seien, denn ihrem Antrag auf Widerruf sei stattgegeben worden. Da das Patent widerrufen worden sei, sei darüber hinaus eine Verschlechterung für den Beschwerdeführer ausgeschlossen. Mithin stehe es den Beschwerdegegnern offen, schon vor der Einspruchsabteilung behandelte Sachverhalte erneut vorzutragen.

Der Grundsatz der *reformatio in peius* kann nicht dahingehend ausgedehnt werden, daß er auf jede von der Einspruchsabteilung entschiedene Frage einzeln Anwendung findet (**T 327/92**). Siehe auch **T 401/95** und **T 583/95**.

Es gibt begrenzte Ausnahmen vom Verbot der *reformatio in peius*. In **G 1/99** (ABl. 2001, 381) beantwortete die Große Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage in der Vorlageentscheidung **T 315/97** (ABl. 1999, 554): "Muß ein - z. B. durch durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals - geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?"

Die Große Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß ein solcher Anspruch **grundsätzlich** zurückgewiesen werden müsse. Allerdings könne eine Ausnahme gemacht werden, wenn die Einspruchsabteilung eine unzulässige Änderung gutgeheißen habe. Eben dies hatte die Einspruchsabteilung in der betreffenden Sache im Einvernehmen mit dem Patentinhaber getan, der folglich durch die Entscheidung nicht beschwert war und selbst keine Beschwerde einlegen konnte. Der Beschwerdegegner/Patentinhaber hatte im Beschwerdeverfahren einen Hauptantrag eingereicht, der das hinzugefügte (und nicht zulässige) beschränkende Merkmal enthielt, sowie einen Hilfsantrag, in dem dieses Merkmal gestrichen war (wodurch der Anspruch erweitert wurde). Die Große Beschwerdekammer entschied, daß der Hauptantrag zurückgewiesen werden müsse, weil er die Erfordernisse des EPÜ nicht erfülle. Zudem müßte - wenn ungeachtet der besonderen Umstände des Falles der Grundsatz des Verschlechterungsverbots (*reformatio in peius*) anzuwenden wäre - auch der Hilfsantrag zurückgewiesen werden, weil der Einsprechende/Beschwerdeführer durch diesen schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde. Der Kammer bleibe dann nichts anderes übrig, als das Patent zu widerrufen, wobei es für den Patentinhaber keinen Rechtsbehelf mehr gäbe. Somit hätte die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung eine unzulässige Änderung gutgeheißen habe, für den Patentinhaber die unmittelbare Folge, daß er endgültig jeglichen Schutz verlöre. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer

wäre es unbillig, wenn dem Patentinhaber nicht eine faire Gelegenheit gegeben würde, die Folgen einer Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung zu mildern. Zur Beseitigung dieses Mangels sollte der Patentinhaber folgendes beantragen dürfen:

- in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung beschränken;
- falls eine solche Beschränkung nicht möglich ist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ erweitern;
- erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind und selbst wenn der Einsprechende/Beschwerdeführer dadurch schlechtergestellt wird, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern sie nicht gegen Art. 123 (3) EPÜ verstößt.

In einem obiter dictum in **T 239/96** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die reformatio in peius aufgrund des Fehlens einer Bestimmung zur Anschlußbeschwerde nach dem EPÜ nicht völlig ausgeschlossen werden könne, weil sie der Vermeidung unnötiger Streitigkeiten dienen könne und gleichzeitig den Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör befriedige.

6.2 Gegenstandsprüfung im Einspruchsbeschwerdeverfahren

Der Teil des Gegenstands eines Patents, der mit dem Einspruch nicht innerhalb der Neunmonatsfrist angegriffen wird, z. B. einzelne Ansprüche, kann nicht mehr Gegenstand des Verfahrens werden, und zwar weder während des Einspruchs- noch während des Beschwerdeverfahrens. In der Erklärung des Einsprechenden nach R. 55 c) wird der Umfang der Anfechtung des Patents und damit die formale Kompetenz der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer festgelegt (**G 9/91** (ABl. 1993, 408), auch **T 323/94**).

Im Verfahren **T 896/90** wurde entschieden, daß detaillierte Einspruchsgründe zu einem einzelnen erteilten unabhängigen Anspruch nicht bedeuten, daß nur Einspruch gegen diesen Teil des Patents erhoben wird, wenn der Einsprechende angezeigt hat, daß er einen Widerruf des gesamten Patents beantragt. In **T 737/92** war die Kammer allerdings der Auffassung, daß der Einspruch nur in dem Umfang eingelegt sei, in dem Ausführungen gemacht worden seien.

Legen zwei Einsprechende Beschwerden gegen unterschiedliche Anspruchssätze ein und nimmt einer später seine Beschwerde zurück, so wird er Verfahrensbeteiligter nach Art. 107 EPÜ, und der andere Einsprechende wird alleiniger Beschwerdeführer. Der Rahmen der Beschwerde wird durch den Antrag des letzteren abgesteckt, den der nichtbeschwerdeführende Beteiligte nicht überschreiten darf und an den die Kammer gebunden ist (**T 233/93**).

Legt der Patentinhaber gegen den Widerruf des Patents Beschwerde ein, so ist die Kammer durch die Feststellungen der Einspruchsabteilung nicht gebunden; zu untersuchen ist der gesamte Fall einschließlich der Ansprüche, die die Einspruchsabteilung für neu erachtete und

die vom nichtbeschwerdeführenden Einsprechenden angefochten worden sind (**T 396/89**).

Ansprüche, die nach Streichung der Verweisungen in abhängigen Ansprüchen inhaltlich unverändert bleiben, müssen in Inter-partes-Verfahren nicht auf das Vorliegen von Einspruchsgründen geprüft werden, die erstmals in diesen Verfahren erhoben wurden, es sei denn, der Patentinhaber stimmt zu (**T 968/92**).

Wird ein Antrag im Einspruchsverfahren zurückgezogen und ist er somit nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung, so ist ein im Beschwerdeverfahren eingereichter praktisch identischer Antrag nicht Gegenstand der Beschwerde, weil der Beschwerdeführer durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich dieses Antrags nicht beschwert ist (**T 528/93**).

Die Überprüfung und Beseitigung von Unklarheiten der Ansprüche und Beschreibung, die nicht zur Entkräftung der substantiiert vorgebrachten Einspruchsgründe erforderlich sind, gehört nicht zu der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung im Einspruchsbeschwerdeverfahren. Bei Unklarheiten in den Ansprüchen, die nicht in Zusammenhang mit Änderungen der erteilten Unterlagen stehen, sind gemäß Art. 69 EPÜ die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung heranzuziehen und nicht die Ansprüche zu ändern (**T 481/95**).

6.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse

6.3.1 Inter-partes-Verfahren

Hinsichtlich der Einspruchsgründe wird der Umfang der Prüfung durch die Beschwerdekammern von der Einspruchsschrift des Einsprechenden bestimmt. Im Verfahren **G 10/91** (ABl. 1993, 420) legte die Große Beschwerdekammer fest, daß nur die Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden können, die bereits im Einspruchsverfahren geltend gemacht wurden. Neue Einspruchsgründe können nur mit Zustimmung des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden. Sein Entscheidungsrecht besteht unabhängig von der Relevanz der Einspruchsgründe.

Bei der Frage nach den Auswirkungen dieser Entscheidung stießen die Beschwerdekammern auf folgende Probleme: Was bedeutet „Einspruchsgründe“? Wie ist zu verfahren, wenn ein Einspruchsgrund durch die Einspruchsabteilung bereits von Amts wegen geprüft wurde? Wie ist zu verfahren, wenn während des Einspruchsverfahrens ein Einspruchsgrund geltend gemacht, aber von der Einspruchsabteilung aus welchen Gründen auch immer nicht geprüft wurde?

a) Definition des Begriffs „neuer Einspruchsgrund“

In **G 1/95** und **G 7/95** (ABl 1996, 615 und 626) mußte die Große Beschwerdekammer den Rechtsbegriffs "Einspruchsgründe" definieren.

Was die Einführung von neuen Gründen erst im Beschwerdeverfahren angeht, hat die Große Beschwerdekammer ausgeführt, daß die Entscheidung **G 10/91** mit neuem Einspruchsgrund

eine neue Rechtsgrundlage für einen Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents gemeint hat, die weder in der Einspruchsschrift geltend gemacht und substantiiert noch von der Einspruchsabteilung in Anwendung des Art. 114 (1) EPÜ unter Beachtung der in **G 10/91** aufgestellten Grundsätze in das Verfahren eingeführt worden ist. (Gründe 5.4).

Bei einem Einspruch gegen ein Patent, der sich auf Gründe nach Art. 100 a) (d. h. der Gegenstand ist nach den Art. 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig) stützt, in dem aber nur mangelnde Neuheit (Art. 54 EPÜ) und mangelnde erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) substantiiert dargelegt wurden, stellt der Einwand, der Gegenstand des Patents sei nach Art. 52 (1) und (2) EPÜ nicht patentierbar, einen neuen Einspruchsgrund dar und darf somit ohne die Zustimmung des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren nicht geltend gemacht werden (Siehe Vorlageentscheidung **T 937/91** (ABl. 1996, 25)).

Wird ausgehend von im Einspruch genannten Unterlagen nach Art. 100 a) EPÜ wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Anspruchs Einspruch gegen ein Patent erhoben, so ist der Einwand mangelnder Neuheit nach den Art. 52 (1) EPÜ sowie 54 EPÜ ein neuer Einspruchsgrund und darf somit ohne die Zustimmung des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren nicht geltend gemacht werden. Die Behauptung, dem Anspruch mangle es gegenüber dem als nächstliegender Stand der Technik geltenden Dokument an Neuheit, kann jedoch im Rahmen der Entscheidung zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit behandelt werden. (Siehe Vorlageentscheidung **T 514/92** (ABl 1996, 270)).

Die Entscheidungen **T 18/93** sowie **T 796/90** sind hinsichtlich der Definition des Begriffs „neue Einspruchsgründe“ überholt. Als Beispiel für die Anwendung dieser Grundsätze sei die Entscheidung **T 105/94** genannt.

Ein Einwand mangelnder Neuheit ist implizit in einem Einspruchsschriftsatz enthalten, wenn mit dem Einspruch eine ältere europäische Anmeldung eingereicht wird, auch wenn keine Ausführungen zur Neuheit gemacht werden. Ein solcher Stand der Technik kann nämlich nach Art. 56 EPÜ, Satz 2, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden und kann nur im Hinblick auf die Neuheit relevant sein. Er kann deshalb kein neuer Einspruchsgrund im Sinne der Entscheidung **G 7/95** sein (**T 455/94**).

Obwohl Einwendungen bezüglich der Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ nicht ausdrücklich nach R. 55 c) EPÜ geltend gemacht wurden, aber Bestandteil der Entscheidung der Einspruchsabteilung waren, befand die Kammer auch in **T 922/94**, daß der Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ in den rechtlichen Rahmen der angefochtenen Entscheidung falle und sich der Beschwerdeführer bei seinem Antrag, diesen Grund nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen, nicht auf die Entscheidung **G 10/91** berufen könne.

Es läßt sich aus **G 9/91** oder **G 10/91** nicht zweifelsfrei ableiten, ob Einspruchsgründe, die von der Einspruchsabteilung überprüft, aber nur von einem Einsprechenden vorgebracht und von einem anderen Einsprechenden, der einziger Beschwerdeführer ist, im Beschwerdeverfahren aufgegriffen wurden, nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers durch die Kammer geprüft werden können. (**T 758/90**, wo über diese Frage nicht entschieden werden mußte.)

Andere Gesichtspunkte ergeben sich jedoch, wenn geänderte Ansprüche vorgeschlagen werden:

In **G 10/91** (ABl. 1993, 420) wird betont, daß Änderungen in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind. Hatte somit der Beschwerdeführer/Einsprechende erstmals im Beschwerdeverfahren einen Einwand nach Art. 100 b) EPÜ (unzureichende Offenbarung) gegen einen **geänderten** Anspruch erhoben, konnte er die Zustimmung zur Diskussion des neuen Einspruchsgrunds nicht verweigern (**T 27/95**).

In **T 922/94** betonte die Kammer, daß Art. 102 (3) EPÜ in Verbindung mit R. 66 (1) EPÜ den Kammern weitreichende Befugnisse zur Prüfung sämtlicher möglichen Einwände nach dem EPÜ einräume, die sich aus einer **Änderung** der ursprünglich eingereichten Ansprüche ergeben könnten, ob sie nun im Verfahren bereits vorgebracht worden seien oder nicht.

b) Durch die Einspruchsabteilung bereits von Amts wegen geprüfter Einspruchsgrund

Hat eine Einspruchsabteilung einen Einspruchsgrund bereits von Amts wegen geprüft, ist die Beschwerdekammer befugt, über den Einspruchsgrund zu entscheiden (vgl. **T 309/92** und **T 931/91** und **T 1070/96**). In der letztgenannten Entscheidung erklärte die Kammer, da im Beschwerdeverfahren gerichtlich nachgeprüft werden soll, ob die Erstinstanzentscheidung rechtmäßig ist, sei es irrelevant, welcher der Einsprechenden einen bestimmten Einwand erhoben habe und ob eben dieser Einsprechende noch am Verfahren beteiligt sei, sofern sich die angefochtene Entscheidung mit diesem Einwand auseinandergesetzt habe.

Der Hinweis auf Art. 100 c) EPÜ in einer angefochtenen Entscheidung impliziert jedoch noch nicht, daß der entsprechende Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt worden ist, wenn die angefochtene Entscheidung sich nicht eingehend mit diesem Einspruchsgrund auseinandergesetzt hat (**T 128/98**).

c) Während des Einspruchsverfahrens geltend gemachter, aber von der Einspruchsabteilung nicht geprüfter Einspruchsgrund

In der Sache **T 986/93** (ABl. 1996, 215) stellte sich die Frage, ob die Beschwerdekammer berechtigt ist, auch ohne Zustimmung des Patentinhabers einen Einspruchsgrund zu prüfen, der erst nach Ablauf der Einspruchsfrist (d. h. während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung) vorgebracht wurde und von der Einspruchsabteilung unter Berufung auf Art. 114 (2) EPÜ nicht berücksichtigt wurde. Die Kammer entschied, daß sie befugt sei, den Einspruchsgrund zu berücksichtigen, wenn sie zu der Ansicht komme, daß die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nicht richtig ausgeübt hat. Sie legte die Entscheidung in der Sache **G 10/91** dahingehend aus, daß „neue Einspruchsgründe“ all jene Gründe seien, die erst im Beschwerdeverfahren geltend gemacht wurden, und nicht, wie vom Beschwerdeführer behauptet, all jene Gründe, die nicht innerhalb der Einspruchsfrist nach R. 55 c) EPÜ vorgebracht bzw. die von der Einspruchsabteilung unter Berufung auf Art. 114 (2) EPÜ nicht berücksichtigt wurden. Auch wenn die Einspruchsabteilung einen Grund nicht berücksichtigt habe, so sei er doch während des Einspruchsverfahrens vorgebracht worden und damit nicht mehr „neu“. Hinzu komme, daß die Beschwerdekammer befugt sei, die Entscheidung der Einspruchsabteilung, einen Grund nicht zu berücksichtigen, zu prüfen. Hält

sie die Entscheidung der Einspruchsabteilung für falsch, so kann sie den Einspruchsgrund nach eigenem Ermessen erneut prüfen.

In **T 274/95** (ABl. 1997, 99) vertrat die Kammer die Auffassung, ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, sei für den Fall, daß er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden solle, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme **G 10/91** und könne folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden.

6.3.2 Ex-parte-Verfahren

Die Große Beschwerdekammer entschied in **G 10/93** (ABl. 1995, 172), daß in einem Verfahren über die Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist, die Beschwerdekammer die Befugnis hat, zu überprüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. Dies gelte auch für Erfordernisse, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren nicht in Betracht gezogen oder als erfüllt angesehen habe. Die Kammer solle dann gegebenenfalls entscheiden, ob sie in der Sache selbst entscheide oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverweise.

Dies ergebe sich daraus, daß die Überprüfung im Ex-parte-Verfahren keinen streitigen Charakter habe. Hier gehe es um die Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents in einem Verfahren, an dem nur eine Partei - der Anmelder - beteiligt sei. Die zuständigen Instanzen hätten sicherzustellen, daß die Patentierungsvoraussetzungen vorlägen. Deshalb seien die Beschwerdekammern im Ex-parte-Verfahren weder auf die Überprüfung der Gründe der angefochtenen Entscheidung noch auf die dieser Entscheidung zugrundeliegenden Tatsachen und Beweismittel beschränkt und könnten neue Gründe in das Verfahren einbeziehen, obwohl auch im Ex-parte-Verfahren das Verfahren vor den Beschwerdekammern primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt sei.

Diese Entscheidung beruht auf der Vorlage in dem Verfahren **T 933/92**, in dem die Prüfungsabteilung die Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen hatte, sie genüge den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ nicht. Obwohl die Beschwerdekammer die Meinung der Prüfungsabteilung im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ teilte, war sie der Auffassung, daß die Patentanmeldung wegen Fehlens der erfinderischen Tätigkeit zurückzuweisen sei. Nach Meinung der Beschwerdekammer war für das Prüfungsverfahren durch die Entscheidungen **G 9/91** und **G 10/91** nicht entschieden worden, ob eine solche Ergänzung oder ein Austausch von Gründen möglich ist.

Zum Umfang der Prüfungspflicht nach teilweiser Rücknahme der Beschwerde s. Kapitel VII.D.11.1.

6.4 Sachverhaltsprüfung - Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

Die Parteien haben kein Recht, zu bestimmen, aufgrund welchen Sachverhalts die Beschwerdekammer ihre Entscheidung treffen wird. Vielmehr gilt grundsätzlich Art. 114 (1) EPÜ auch im Beschwerdeverfahren. Danach muß die Beschwerdekammer den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln (vgl. **T 89/84**, ABl. 1984, 562, **J 4/85**, ABl. 1986, 205; die erstgenannte Entscheidung ist insoweit überholt, als darin die Auffassung vertreten wurde, für einen Beschwerdeführer bestehe keine Notwendigkeit für eine "parallele Beschwerde").

Die Ermittlungspflicht besteht, wie die Große Beschwerdekammer in **G 8/93** (ABl. 1994, 887) klar hervorgehoben hat, nur dann wenn ein Verfahren anhängig gemacht worden ist (siehe auch **T 690/98**). Schon die Entscheidung **T 328/87** (ABl. 1992, 701) hatte festgestellt, daß die Ermittlung des Sachverhalts nur stattfinden kann, wenn die Beschwerde zulässig ist (Nr. 4 der Entscheidungsgründe am Ende). Dieser Ermittlungspflicht sind dennoch Grenzen gesetzt. Dies gilt zunächst nach Art. 114 (2) EPÜ für den Fall, daß Tatsachen und Beweismittel verspätet vorgebracht werden, und außerdem für den Fall, daß der Einsprechende/Beschwerdegegner seinen Einspruch zurücknimmt. So wurde in **T 34/94** festgestellt: Ist bei einer Rücknahme des Einspruchs der Einsprechende Beschwerdegegner, so kann die Kammer Beweismittel berücksichtigen, die vom Einsprechenden vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden sind. Die Amtsermittlungspflicht gemäß Art. 114 (1) EPÜ geht aber aus verfahrensökonomischen Gründen nicht so weit, daß eine vom Einsprechenden geltend gemachte frühere mündliche Offenbarung geprüft werden muß, wenn die maßgeblichen Tatsachen ohne seine Mitwirkung schwer zu ermitteln sind. Damit wurde die Rechtsprechung der Entscheidungen **T 129/88** (ABl. 1993, 598), **T 830/90** (ABl. 1994, 713), **T 887/90**, **T 420/91** und **T 634/91** bestätigt. Vgl. auch **T 252/93**.

Die Entscheidung **T 182/89** (ABl. 1991, 391) definiert den Inhalt der Ermittlungspflicht: Art. 114 (1) EPÜ ist nicht so auszulegen, als wäre die Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer verpflichtet zu untersuchen, ob von einem Einsprechenden nicht substantiiert vorgetragene Einspruchsgründe begründet sind; vielmehr ist er dahingehend zu verstehen, daß das EPA in die Lage versetzt werden soll, die Einspruchsgründe in vollem Umfang zu überprüfen, die sowohl genannt als auch entsprechend R. 55 c) substantiiert vorgetragen wurden (ebenso **T 441/91** und **T 327/92**).

In **T 60/89** (ABl. 1992, 268) stellte die Kammer folgendes fest: Wenn Sachverhalte, die ohne entsprechenden Nachweis als neuheitsschädlich vorgebracht wurden, lange Zeit zurückliegen und die Sache von den Parteien nicht weiterverfolgt wird, ist die Kammer nach Art. 114 (1) EPÜ nicht verpflichtet, sie von Amts wegen zu ermitteln (s. Nr. 3.1.1 der Entscheidungsgründe). In **T 505/93** sah die Beschwerdekammer sich nicht länger verpflichtet, weitere Untersuchungen durchzuführen, wenn der Einsprechende auf eine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung verzichte, in der der Offenbarungsgehalt einer offenkundigen Vorbenutzung geklärt werden sollte.

Haben die Spruchkörper und/oder Parteien es in der ersten Instanz versäumt, hochrelevantes Material zu berücksichtigen, das in der EPA-Akte eindeutig enthalten ist und mit einem Einspruchsgrund zusammenhängt, so erstreckt sich die Zuständigkeit der Kammer

auch auf die Berichtigung der Erstinstanzentscheidung durch Berücksichtigung dieses Materials, wobei die verfahrensmäßigen Rechte der Parteien auf eine faire und gleiche Behandlung selbstverständlich gewahrt werden müssen. Dies entspricht nicht nur den Entscheidungen **G 9/91** (ABl. 1993, 408) und **G 10/91** (ABl. 1993, 420) der Großen Beschwerdekammer; die Beschwerdekammer als letzte Instanz in Verfahren bezüglich der Erteilung europäischer Patente bzw. ihrer Aufrechterhaltung bei einem Einspruch ist hierzu auch verpflichtet (**T 385/97**). Es dient dem Rechtsfrieden sowie der Akzeptanz der Entscheidungen der Beschwerdekammern und trägt ihrer Bedeutung als der einzigen gerichtlichen Instanz Rechnung, die über die Patentierbarkeit des Patents mit Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten entscheidet, wenn diese Entscheidungen den gesamten, im Beschwerdeverfahren unterbreiteten Streitstoff berücksichtigen. Ein im Beschwerdeverfahren vorgelegtes Dokument sollte daher berücksichtigt werden, wenn es nicht völlig irrelevant ist und seine Berücksichtigung verfahrensökonomisch vertretbar ist (**T 855/96**).

In **T 715/94** war die Kammer der Ansicht, sie sei berechtigt, ein Dokument für neuheitsschädlich zu befinden, das vorgelegt, aber von der Prüfungs- und von der Einspruchsabteilung für nicht relevant gehalten worden war, da die Neuheit bereits angezweifelt und das Dokument in der Einspruchsschrift des Beschwerdeführers genannt worden sei.

6.5 Prüfung der Argumente

Die Kammer stellte fest, daß es sich bei der Frage, ob ein Beteiligter seiner Beweispflicht bezüglich der öffentlichen Zugänglichkeit eines Dokuments nachgekommen ist, um ein Argument und nicht um einen neuen Beschwerdegrund handelt. Die Verbote und Beschränkungen hinsichtlich einer Erweiterung des Umfangs, in dem gegen ein Patent Einspruch eingelegt wird, der Einführung neuer Einspruchsgründe und neuer Tatsachen und Beweismittel bezögen sich nicht auf die Zulassung neuer Argumente. Der Zweck des Beschwerdeverfahrens und insbesondere der mündlichen Verhandlung sei ja gerade, der unterlegenen Partei Gelegenheit zu geben, relevante Aspekte der zu ihrem Nachteil entschiedenen Fragen in ein neues Licht zu rücken und/oder auf Punkte in der Argumentation des erstinstanzlichen Organs hinzuweisen, die zu der sie beschwerenden Entscheidung geführt haben. Dies lasse sich in der Praxis am besten durch Vorbringen neuer Argumente erreichen. Zwar sei es wünschenswert, daß alle relevanten Argumente schon in einem möglichst frühen Verfahrensstadium vorgebracht werden; Art. 108 EPÜ schreibe jedoch nicht vor, daß in der Beschwerdebegründung alle Argumente erschöpfend aufgeführt werden müssen **T 86/94**.

Auch in **T 432/94** wurde dem Beschwerdeführer gestattet, die Aufgabenstellung der Erfindung neu zu formulieren. Die Kammer bezog sich auf Art. 108 EPÜ und erklärte, aus Satz 3 dieses Artikels könne nicht hergeleitet werden, daß ein Beschwerdeführer während des ganzen Beschwerdeverfahrens an die Argumentation gebunden ist, die er in der Beschwerdebegründung vorgebracht hat. Es ginge um ein Zulässigkeitsersfordernis und die im Beschwerdeverfahren zu klärende Streitfrage werde dadurch nicht eingegrenzt.

6.6 Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen

Wird die Art und Weise, in der ein erstinstanzliches Organ sein Ermessen in einer Verfahrensfrage ausgeübt hat, mit der Beschwerde angefochten, so ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage des Falles nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Eine Beschwerdekammer sollte sich 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 nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat (**T 640/91** (ABl. 1994, 918); siehe auch **T 182/88** (ABl. 1990, 287), **T 986/93** (ABl. 1996, 215), **T 237/96** und **G 7/93**).

7. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

Nach Art. 108 (1) EPÜ ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich einzulegen. Sie gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Der Inhalt der Beschwerdeschrift ist in R. 64 EPÜ festgelegt.

Wenn keine Beschwerdeschrift innerhalb der Frist eingereicht wird, stellt sich die Frage, ob die Zahlung der Beschwerdegebühr allein eine wirksame Einlegung der Beschwerde darstellen kann. In **T 275/86** hat die Kammer entschieden, daß die Zahlung der Beschwerdegebühr mit dem Formular EPA 4212 05.80 eine wirksame Beschwerdeeinlegung darstellt, da alle nach R. 64 EPÜ erforderlichen Informationen auch im Formular enthalten sind. Nach der Entscheidung **J 19/90** stellt dagegen die Zahlung einer Beschwerdegebühr allein noch keine wirksame Einlegung einer Beschwerde dar. Dies gilt auch dann, wenn als Zahlungszweck "Beschwerdegebühr" zu einer bestimmten Patentanmeldung angegeben und das Formblatt für die Zahlung von Gebühren und Auslagen verwendet wird. Mit den Entscheidungen **T 371/92** (ABl. 1995, 324), **T 445/98** und **T 778/00** (ABl. 2001, 554), wo das Fehlen eines Hinweises auf R. 65 EPÜ in der Anlage zur Rechtsmittelbelehrung diese weder unvollständig noch irreführend macht, bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, nach der die Zahlung einer Beschwerdegebühr allein noch keine wirksame Einlegung einer Beschwerde darstellt. Außerdem kann die Mitteilung des Aktenzeichens und der zuständigen Beschwerdekammer durch die Geschäftsstelle nicht als Entscheidung im Sinne von R. 69 (2) EPÜ betrachtet werden, mit der die Anhängigkeit der Beschwerde anerkannt wird (**T 371/92** (ABl. 1995, 324)). Siehe auch **T 1100/97** und **T 266/97**.

Wird die Übersetzung einer Beschwerdeschrift in einer Amtssprache des EPA nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt dieses Schriftstück - also die Beschwerdeschrift - gemäß Art. 14 (5) EPÜ als nicht eingegangen und die Beschwerde als nicht eingelegt (**T 323/87**, ABl. 1989, 343).

7.1 Beschwerdefähige Entscheidung

Nach Art. 106 (1) EPÜ erster Satz sind **Entscheidungen** der dort aufgelisteten **Organe** des EPA mit der Beschwerde anfechtbar. Ob ein Dokument eine "Entscheidung" darstellt, hängt von der Substanz seines Inhalts und nicht von seiner Form ab (**J 8/81** (ABl. 1982, 10); siehe auch **J 26/87** (ABl. 1989, 329), **J 13/92** und **T 263/00**). Eine "Entscheidung" setzt eine

begründete Wahl zwischen mehreren rechtlich zulässigen Alternativen voraus (**T 934/91** (ABl. 1994, 184)). Die Beschwerdekammern können nur Beschwerden gegen Entscheidungen anderer Dienststellen des EPA prüfen (**J 12/85** (ABl. 1986, 155)).

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern handelt es sich in den folgenden Fällen nicht um beschwerdefähige Entscheidungen anderer Dienststellen des EPA:

- a) Ein nach R. 89 EPÜ gestellter Antrag auf Berichtigung der angefochtenen Entscheidung. Erst nachdem die erste Instanz über den Antrag entschieden hat, kann die Angelegenheit an eine Beschwerdekammer verwiesen werden (**J 12/85** (ABl. 1986, 155)).
- b) Vorbereitende Handlungen nach Art. 96 (2) EPÜ und R. 51 (3) EPÜ (**T 5/81** (ABl. 1982, 249)).
- c) Eine Entscheidung eines Direktors eines erstinstanzlichen Organs wie z. B. einer Einspruchsabteilung, mit der die Ablehnung eines Mitglieds dieses Organs wegen Besorgnis der Befangenheit zurückgewiesen wird. Die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung kann jedoch mit dieser Begründung im Wege einer Beschwerde gegen deren Endentscheidung oder gegen eine Zwischenentscheidung, in der nach Art. 106 (3) EPÜ die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, angefochten werden (**G 5/91** (ABl. 1992, 617)).
- d) Eine Entscheidung über einen Antrag auf Akteneinsicht durch einen Direktor. Lediglich die mit dem technischen Gutachten (Art. 25 EPÜ) betraute Prüfungsabteilung oder der Formalsachbearbeiter entsprechend der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 (ABl. 1984, 317, geändert und ergänzt in ABl. 1989, 178) ist dafür zuständig. Eine solche Entscheidung ist daher von Anfang an nichtig und die Beschwerde gegen diese "Entscheidung" unzulässig (**J 38/97**). Siehe auch **T 382/92**.
- e) Eine Mitteilung nach R. 69 (1) EPÜ (**J 13/83**).
- f) Ein Schreiben mit dem Briefkopf einer Generaldirektion und der Unterschrift eines Vizepräsidenten des EPA, wenn es seinem Inhalt nach nicht den Charakter einer Entscheidung hat und seiner Form nach nicht von einem der in Art. 21 (1) EPÜ genannten Organe stammt. (**J 2/93** (ABl. 1995, 675)).
- g) Protokolle der mündlichen Verhandlungen (**T 838/92**). Auch eine von Amts wegen erfolgte Berichtigung der Niederschrift einer mündlichen Verhandlung durch die Einspruchsabteilung kann nicht unmittelbar mit der Beschwerde angegriffen werden (**T 231/99**).
- h) Eine Mitteilung der Einspruchsabteilung, in der festgestellt wird, daß ordnungsgemäß Einspruch eingelegt wurde und daß über den Einspruch in der mündlichen Verhandlung entschieden werde (**T 263/00**).

Die Entscheidung **T 26/88** (ABl. 1991, 30), nach der ein Dokument, in dem festgestellt wurde, daß ein Patent nach Art. 102 (4) EPÜ und Art. 102 (5) EPÜ widerrufen war, keine Entscheidung darstellt, ist durch **G 1/90** (ABl. 1991, 275) überholt.

Nach Art. 106 (3) EPÜ ist eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt (Zwischenentscheidung), normalerweise nur mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist. Die Beschwerde ist nach ständiger Praxis gegen Zwischenentscheidungen über die Zulässigkeit des Einspruchs (z. B. im Verfahren **T 10/82**, ABl. 1983, 407) oder Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form zugelassen worden (siehe z.B. **T 247/85** und **T 89/90** (ABl. 1992, 456)).

Eine Beschwerde sei zulässig, wenn sie sich gegen ein Schreiben eines Formalprüfers richtet, das einen Einspruch als unzulässig verwirft, weil er nicht in der 9-Monatsfrist eingelegt wurde. Es ist unerheblich, daß das Schreiben formal betrachtet nicht den Charakter einer "Entscheidung" hat; denn bei der Frage, ob eine Entscheidung vorliegt, käme es nämlich nicht auf die Form des Aktes an, sondern darauf, worum es sich in der Sache handelt. Es spiele auch keine Rolle, daß nicht die Einspruchsabteilung selbst, sondern für diese der Formalprüfer entschieden hat, da dies auf der amtsinternen Geschäftsverteilung beruhe und der Geschäftserleichterung diene (**T 1062/99**).

In der Entscheidung **J 3/95** (ABl. 1997, 493) legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, welche verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung Anträge erfahren sollen, die auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen. Mit der Entscheidung **T 456/90** hatte die Beschwerdekammer ein Patent widerrufen, ohne zu berücksichtigen, daß der Patentinhaber angeboten hatte, etwaige Einwände der Beschwerdeinstanz durch eine Änderung der Ansprüche auszuräumen. Der Patentinhaber hatte daraufhin bei der Kammer zwei Anträge gestellt: Mit dem ersten wollte er eine Wiedereinsetzung und mit dem zweiten die Löschung des Hinweises im europäischen Patentregister erreichen, daß das Patent widerrufen worden war. Der Vorsitzende der Beschwerdekammer, die diese Entscheidung getroffen hatte, und der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident teilten dem Vertreter dann mit, daß diesen Anträgen nicht stattgegeben werden könne, weil die Entscheidung **T 456/90** rechtskräftig sei und nicht mehr revidiert werden könne. Daraufhin legte der Patentinhaber diese beiden Anträge der Rechtsabteilung des EPA vor, die sich jedoch für unzuständig erklärte. Gegen diese Entscheidung der Rechtsabteilung legte der Patentinhaber die Beschwerde ein, die der obengenannten Entscheidung zugrunde liegt.

Die Große Beschwerdekammer antwortete wie folgt (**G 1/97** (ABl. 2000, 322)):

1. Im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens ist es einem gerichtlichen Verfahren vorbehalten, Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA abzielen, als unzulässig zu verwerfen.
2. Die Entscheidung über die Unzulässigkeit obliegt der Beschwerdekammer, die die Entscheidung erlassen hat, deren Überprüfung beantragt wird. Sie kann unverzüglich und ohne prozessuale Formalitäten ergehen.
3. Diese gerichtliche Behandlung ist denjenigen gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Anträgen vorbehalten, die nach dem Tag des

Erlasses der vorliegenden Entscheidung gestellt werden.

4. Hat die Rechtsabteilung des EPA über die Eintragung eines gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Antrags in das europäische Patentregister zu entscheiden, so darf sie diese Eintragung nicht veranlassen, wenn sich herausstellt, daß sich dieser Antrag ungeachtet seiner Form auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützt und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt.

Dieser Entscheidung wurde in **J 16/98** und **J 3/98** gefolgt.

7.2 Zuständige Beschwerdekammer

Zuständigkeit und Zusammensetzung der Beschwerdekammer ergeben sich aus Art. 21 EPÜ. In **G 2/90** (ABl. 1992, 10) wurde klargestellt, daß die Juristische Beschwerdekammer gemäß Art. 21 (3) c) EPÜ nur für Beschwerden gegen Entscheidungen zuständig ist, die von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden sind, sofern die Entscheidung nicht die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft. In allen anderen Fällen, nämlich denen des Art. 21 (3) a) sowie (3) b) und (4) EPÜ ist die Technische Beschwerdekammer zuständig. Die Vorschriften über Zuständigkeit und Zusammensetzung in Art. 21 (3) und (4) EPÜ werden durch R. 9 (3) EPÜ nicht beeinflusst.

Für eine Beschwerde gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach R. 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, ist eine Technische Beschwerdekammer zuständig (**G 8/95** (ABl. 1996, 481), in Abkehr von **J 30/94**).

Eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der diese einen nach Erteilung des Patents eingereichten Antrag auf Berichtigung nach R. 88 EPÜ abgelehnt hatte, ist durch die Juristische Beschwerdekammer zu entscheiden. Zunächst mußte geklärt werden, ob ein Antrag nach R. 88 EPÜ nach der Erteilung gestellt werden kann. Es handelt sich hier um eine reine Rechtsfrage, die mit der Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder der Erteilung eines europäischen Patents nichts zu tun hat. Die Kammer befand, daß diese Entscheidung mit der in der Entscheidung **G 8/95** vertretenen Auffassung in Einklang steht, da bei der Beantwortung der vorab zu klärenden Frage die Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, gänzlich außer Betracht bleibt (**J 42/92**).

7.3 Beschwerdeberechtigung

7.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung

Nach Art. 107 EPÜ steht die Beschwerde gegen eine Entscheidung nur demjenigen zu, der am Verfahren beteiligt war, das zur Entscheidung geführt hat.

In **J 1/92** wurde die Beschwerde als unzulässig zurückgewiesen, da sie nicht im Namen der durch die angefochtene Entscheidung beschwerten Verfahrensbeteiligten, sondern im Namen von deren Vertreter eingelegt worden war.

In der Sache **T 340/92** war die beschwerdeführende Partei eine Firma, die offensichtlich in der Beschwerdeschrift nur irrtümlich genannt wurde. Tatsächlicher Einsprechender war eine Tochtergesellschaft. Der tatsächliche Beschwerdeführer war der einzige durch die Zurückweisung des Einspruchs beschwerte Verfahrensbeteiligte und war über seinen in der Beschwerdeschrift namentlich erwähnten Vertreter einfach zu identifizieren. Die Kammer war der Ansicht, daß ein solcher Mangel nach R. 65 (2) EPÜ beseitigt werden könne.

In **T 272/95** (ABl. 1999, 590) legte die Kammer die folgenden Fragen der Großen Beschwerdekammer vor:

1. Ist ein Einspruch zulässig, der ansonsten den Erfordernissen des Art. 99 EPÜ und der R. 55 EPÜ genügt, wenn er von mehreren Personen gemeinsam eingelegt und nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird?
2. Wird die Frage 1 bejaht und wurde in der Einspruchsschrift nach R. 100 (1) EPÜ ein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, ist dann eine Beschwerde rechtswirksam, auch wenn sie nicht von dieser Person eingelegt wird?
3. Werden die Fragen 1 und 2 bejaht, welche etwaigen anderen Erfordernisse müssen zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers bei einem gemeinsamen Einspruch bzw. einer gemeinsamen Beschwerde erfüllt sein?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/99** anhängig.

7.3.2 Materielle Beschwerdeberechtigung

Nach Art. 107 EPÜ sind alle Verfahrensbeteiligten berechtigt, Beschwerde zu erheben, die durch eine Entscheidung beschwert sind. Ein Verfahrensbeteiligter gilt dann als beschwert, wenn die Entscheidung seinem Hauptantrag oder den dem stattgegebenen Hilfsantrag vorausgehenden Hilfsanträgen nicht stattgibt (**T 234/89**, ABl. 1989, 79; **T 392/91**). Dies gilt nicht, wenn der Patentinhaber seinen Hauptantrag oder vorausgehende Hilfsanträge zurückzieht und sich mit dem stattgegebenen Hilfsantrag einverstanden erklärt (**T 506/91**, **T 528/93** und **T 613/97**). In diesen Fällen war das Patent durch die Einspruchsabteilung in geänderter Form aufrechterhalten worden. Zum Zusammenhang Hauptantrag/Hilfsanträge siehe auch Seite 386. Um festzustellen, ob eine Beschwerde vorliegt, ist nicht nur das Begehren des Verfahrensbeteiligten mit dem Inhalt der Entscheidung zu vergleichen, sondern auch zu überprüfen, ob der Verfahrensbeteiligte zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Entscheidung und der Einlegung der Beschwerde beschwert war (vgl. **T 244/85**, ABl. 1988, 216).

In **T 298/97** (ABl. 2002, ***) stellte die Kammer weiter fest, daß die Beschwerde nicht zulässig ist, wenn die Beschwerde von einer beschwerten Verfahrensbeteiligten eingelegt, die Beschwerdebegründung aber von einer natürlichen oder juristischen Person eingereicht wird, die - obwohl mit der beschwerten Beteiligten wirtschaftlich verbunden - nicht selbst die beschwerte Beteiligte ist.

a) Anmelder

So wurde in der Entscheidung **J 12/83** (ABl. 1985, 6) festgestellt, daß ein europäischer Patentanmelder durch die Entscheidung zur Erteilung des Patents "beschwert" im Sinne des Art. 107 EPÜ sein kann, wenn das Patent in einer Fassung erteilt wird, mit der er nicht gemäß Art. 97 (2) a) EPÜ und R. 51 (4) EPÜ einverstanden ist, und in **J 12/85** (ABl. 1986, 155), daß ein europäischer Patentanmelder nur dann durch eine Entscheidung zur Erteilung des Patents im Sinne des Art. 107 EPÜ "beschwert" ist, wenn die Entscheidung nicht mit dem übereinstimmt, was er ausdrücklich beantragt hat (vgl. auch **T 114/82**, **T 115/82** (beide in ABl. 1983, 323) und **T 1/92** (ABl. 1993, 685)). In **J 5/79** (ABl. 1980, 71) wurde festgestellt, daß ein Anmelder, dessen Prioritätsrecht wegen Nichteinreichung der Prioritätsunterlagen für erloschen erklärt wurde, durch die Entscheidung nicht mehr beschwert ist, wenn er vor Veröffentlichung der Anmeldung in den vorigen Stand wiedereingesetzt wurde.

Ein Anmelder war "beschwert" und somit beschwerdeberechtigt, weil die Prüfungsabteilung zwar Abhilfe gewährte, aber die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ablehnte (**J 32/95** (ABl. 1999, 713)).

Unter der Begründung, auf die eine Abhilfeentscheidung gestützt ist, sind nicht nur die rechtlichen Gründe der Entscheidung zu verstehen, sondern auch die faktischen Gründe, auf denen die rechtlichen Gründe basieren. In **T 142/96** wurde entschieden, daß ein Anmelder auch beschwert ist, wenn er durch die faktischen Gründe beschwert ist.

b) Patentinhaber

In der Entscheidung **T 73/88** (ABl. 1992, 557) stellte die Kammer folgendes klar: Wird im Einspruchsverfahren dem Antrag eines Patentinhabers auf Aufrechterhaltung des Patents von der Einspruchsabteilung stattgegeben, so steht ihm gegen eine ihn belastende Feststellung in der Entscheidungsbegründung (hier: zu seinem Prioritätsanspruch) keine Beschwerde zu, weil er durch die Entscheidung nicht im Sinne des Art. 107 EPÜ beschwert ist.

In **T 457/89** war die Kammer der Auffassung, daß auch der Beschwerdeführer/Patentinhaber durch die Widerrufsentscheidung analog zu **G 1/88**, ABl. 1989, 189, beschwert sei, obwohl er auf eine Aufforderung der Einspruchsabteilung gemäß Art. 101 (2) EPÜ und R. 58 (1) bis (3) EPÜ hin zu einem Bescheid nicht innerhalb einer bestimmten Frist Stellung genommen hatte. Nach der Entscheidung **G 1/88** werde nämlich im EPÜ ein eventueller Rechtsverlust als Folge einer Unterlassung immer ausdrücklich angegeben. In Art. 101(2) EPÜ sei jedoch ein solcher Rechtsverlust nicht vorgesehen.

c) Einsprechender

In R. 58 (4) EPÜ ist folgendes bestimmt: Bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschließt, teilt sie den Beteiligten ihre Absicht mit und fordert sie auf, Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung nicht einverstanden sind.

Die Anwendung dieser Regel durch die Erstinstanz (vgl. Richtlinien vom März 1985, D-VI, 6.2.1) und die Kammern in verschiedenen Beschwerdeverfahren führte in **T 271/85** (ABl. 1988, 341) zu einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer. In **T 244/85** beispielsweise

war die Kammer der Meinung gewesen, Schweigen auf die Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ sei mit einer Zustimmung zur vorgeschlagenen Fassung des Patents gleichzusetzen; die Beschwerde eines Einsprechenden, der sein Nichteinverständnis mit der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht innerhalb der Frist nach R. 58 (4) EPÜ erkläre, sei mangels Beschwer unzulässig. Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage lautete wie folgt: "Ist die Beschwerde eines Einsprechenden zulässig, der nach Zustellung der Mitteilung gemäß R. 58 (4) EPÜ es unterläßt, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn er mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden ist?" (Die Frist beträgt jetzt zwei Monate).

In **G 1/88** (ABl. 1989, 189) hat die Große Beschwerdekammer entschieden, daß die Beschwerde eines Einsprechenden nicht deswegen wegen mangelnder Beschwer unzulässig ist, weil dieser es unterlassen hat, fristgerecht auf eine Aufforderung nach R. 58 (4) EPÜ zu der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, Stellung zu nehmen.

Eine Wertung des Schweigens als Zustimmung käme praktisch einer Wertung als Rücknahme des Einspruchs gleich. In das Schweigen würde somit ein Verzicht auf das Beschwerderecht hineingelegt. Rechtsverzicht dürfe aber nicht ohne weiteres vermutet werden. Eine Wertung des Schweigens als Verzicht würde auch einer systematischen Auslegung des EPÜ widersprechen. Sie würde nämlich nicht in Einklang stehen mit der Gesetzessprache des Übereinkommens und der Art und Weise, wie das Übereinkommen Rechtsverluste behandelt. Solle die Rechtsfolge einer Unterlassung ein Rechtsverlust sein, so werde dies ausdrücklich gesagt. Ferner sei zu bedenken, daß für jedwede Auslegung der Ausführungsordnung im Hinblick auf Art. 164 (2) EPÜ der Grundsatz der konventionskonformen Auslegung gelte. Danach sei derjenigen Auslegung der Ausführungsordnung der Vorzug zu geben, die am ehesten den Grundsätzen des Übereinkommens entspreche. Ein Grundsatz des Übereinkommens sei aber die Gewährung von Rechtsschutz durch mindestens eine richterliche Instanz. Daher sei es geboten, die Ausführungsordnung so auszulegen, daß durch die Anwendung von R. 58 (4) EPÜ das Beschwerderecht nach Art. 106 EPÜ und Art. 107 EPÜ nicht beeinträchtigt werde. Die teleologische Auslegung, also die Auslegung nach dem Sinn und Zweck des Verfahrens nach R. 58 (4) EPÜ, führe zum selben Ziel.

In der Sache **T 156/90** hatte der Einsprechende erklärt, daß er mit der Aufrechterhaltung des Patents einverstanden sei, falls eine näher spezifizierte Änderung der Ansprüche erfolge. Der Patentinhaber änderte die Ansprüche entsprechend. Dennoch legte der Einsprechende Beschwerde gegen die das Patent in geändertem Umfang aufrechterhaltende Zwischenentscheidung ein, mit dem Argument, er könne seine Zustimmung nicht länger aufrechterhalten. Die Beschwerde wurde als unzulässig verworfen.

Andererseits hatte der Einsprechende im Verfahren **T 266/92** im Einspruchsverfahren erklärt, er werde seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknehmen, falls der Patentinhaber sein Einverständnis mit einer geänderten Fassung des Patents erkläre, was auch geschah. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent in geänderter Fassung aufrecht. Gegen diese Entscheidung legte der Einsprechende Beschwerde ein mit dem Antrag, das Patent zu widerrufen. Der Patentinhaber war der Auffassung, der Einsprechende sei nicht beschwert,

weil er durch die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung implizit die Fassung des Patents genehmigt habe. Die Beschwerdekammer war der Auffassung, daß durch die Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung nicht automatisch auch alle anderen Anträge zurückgenommen würden. Es könne außer der Einverständniserklärung noch andere Gründe geben, weshalb ein Beteiligter, der ursprünglich eine mündliche Verhandlung beantragt habe, daran nicht mehr interessiert sei, z. B. den Wunsch nach Kostenersparnis oder nach einer Beschleunigung des Entscheidungsprozesses. Die Kammer gelangte dementsprechend zu dem Schluß, daß der Beschwerdeführer durch die Entscheidung im Sinne des Art. 107 EPÜ beschwert sei und ihm daher die Beschwerde zustehe.

Die Beschwerdekammer untersuchte in **T 299/89** den Umfang der Beschwerdeberechtigung eines Einsprechenden, der mit seinem Einspruch nur einen Teilwiderruf, mit der Beschwerde jedoch den Widerruf des gesamten Patents begehrte. Die Beschwerdeberechtigung sei durch den Umfang des Einspruchsantrags bestimmt. Für ein darüber hinausgehendes Beschwerdebegehren fehle die Beschwer im Sinne des Art. 107 EPÜ.

Ein Einsprechender ist nicht beschwert, wenn die Einspruchsabteilung in eine Widerrufsentscheidung als obiter dicta dem Patentinhaber zum Vorteil gereichende Gründe aufnimmt, die eine Zurückverweisung verhindern könnten, falls der Widerruf im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird (**T 473/98** (ABl. 2001, 231)).

In **T 273/90** gelangte die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß eine rechtliche Unsicherheit, die sich aus der unzureichenden Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche ergibt, eine ausreichende Beschwer nach Art. 107 EPÜ darstellt, da die wirtschaftlichen Interessen des Beschwerdeführers beeinträchtigt werden können (so auch **T 996/92**).

In **T 833/90** hat die Kammer entschieden, daß zugunsten der Zulässigkeit der Beschwerde zu entscheiden ist, wenn nicht klar und nicht feststellbar ist, ob der Einsprechende und Beschwerdeführer der Aufrechterhaltung des Patents zugestimmt hat.

7.4 Form und Frist der Beschwerde

Nach Art. 108 EPÜ ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich einzulegen. Nach R. 64 a) EPÜ muß die Beschwerdeschrift Namen und Anschrift des Beschwerdeführers enthalten und nach R. 64 b) EPÜ einen Antrag, der die angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird.

Eine Beschwerdeschrift entspricht nur dann Art. 108 EPÜ, Satz 1 und R. 64 b) EPÜ, wenn in ihr die definitive Absicht zum Ausdruck kommt, eine beschwerdefähige Entscheidung anzufechten. Eine Beschwerde, die hilfsweise unter der Bedingung eingelegt wird, daß dem Hauptantrag von der ersten Instanz nicht stattgegeben wird, ist deshalb unzulässig. Es muß nämlich Rechtssicherheit in der Frage bestehen, ob eine Entscheidung angefochten wird, und zwar in Anbetracht erstens der Frist gemäß Art. 108 EPÜ, zweitens der weiteren Schritte, die die erste Instanz gemäß Art. 109 EPÜ unternehmen muß, und vor allem in Anbetracht der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gemäß Art. 106 (1) EPÜ (**J 16/94** (ABl. 1997, 331),

bestätigt durch **T 460/95** (ABl. 1998, 588)).

7.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

a) Regel 64 a) EPÜ

In **T 483/90** entschied die Beschwerdekammer, daß der Beschwerdeführer ausreichend identifiziert sei, wenn zwar in der Beschwerdeschrift sein Name falsch angegeben sei und seine Adresse fehle, die Nummer des streitigen Patents sowie Name und Adresse des Vertreters allerdings mit denen des Vorverfahrens übereinstimmten und der Beschwerdeführer als der frühere Einsprechende bezeichnet werde. In **T 1/97** befand die Kammer, die Beschwerdeschrift müsse den richtigen Namen des Beschwerdeführers enthalten. Sei dies nicht der Fall, so könne der Mangel gemäß R. 65 (2) EPÜ beseitigt werden.

In der Sache **T 613/91** fehlte die genaue Adresse des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift, sie war jedoch den Parteien und der Kammer aus dem Einspruchsverfahren bekannt. Die Kammer hielt die Identifizierung für ausreichend im Sinne von R. 64 a) EPÜ.

In der Sache **T 867/91** gab die Beschwerdeschrift das Streitpatent mit seiner Nummer und die angefochtene Entscheidung mit dem Datum ihres Ergehens an. Sie enthielt ferner den Namen des Patentinhabers sowie Name und Anschrift des Vertreters des Beschwerdeführers. Nicht enthalten war die Anschrift des Beschwerdeführers, und es war nicht ausdrücklich erwähnt, daß der Patentinhaber der Beschwerdeführer war. Nach Auffassung der Kammer waren die Erfordernisse der R. 64 a) EPÜ erfüllt, da die Beschwerdeschrift genügend Informationen enthielt, um den Beschwerdeführer samt Anschrift zu identifizieren.

Dagegen ist die Berichtigung des Namens des Beschwerdeführers, durch die eine andere natürliche oder juristische Person an die Stelle der in der Beschwerdeschrift angegebenen Person treten soll, nach R. 65 (2) EPÜ in Verbindung mit R. 64 a) EPÜ zulässig, wenn die wirkliche Absicht darin bestand, die Beschwerde im Namen dieser Person einzulegen, und den Angaben in der Beschwerdeschrift, erforderlichenfalls mit Hilfe sonstiger aktenkundiger Informationen, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entnommen werden konnte, daß die Beschwerde im Namen dieser Person hätte eingelegt werden sollen (**T 97/98** (ABl. 2002, ***)).

b) Regel 64 b) EPÜ

Ist der Umfang des Antrags in der Beschwerdeschrift nicht ausdrücklich aufgeführt, so wird geprüft, ob er sich aus dem gesamten Vorbringen des Beschwerdeführers ergibt (vgl. **T 7/81**, ABl. 1983, 98, und **T 32/81**, ABl. 1982, 225, s. auch **T 932/93**, **T 372/94**).

In der Sache **T 85/88** hatte der Beschwerdeführer fristgerecht eine Beschwerdeschrift eingereicht. Der nach R. 64 EPÜ erforderliche Antrag mit der Angabe, in welchem Umfang die angefochtene Entscheidung geändert oder aufgehoben werden soll, wurde erst nach

Ablauf der Beschwerdefrist gestellt. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß der erforderliche Antrag auch durch sachgerechte Auslegung der Beschwerdeschrift aus dem objektiven Erklärungswert entnehmbar war (s. auch **T 1/88**).

Mit den Entscheidungen **T 631/91**, **T 727/91** und **T 273/92** wurde der Grundsatz bestätigt, daß der Umfang der Beschwerde aus dem gesamten Vorbringen des Beschwerdeführers ermittelt werden kann, wenn der im Beschwerdeverfahren gestellte Antrag keine Angaben darüber enthält. Da anderweitige Angaben im Vorbringen der Beschwerdeführer gefehlt hatten, gingen die Kammern davon aus, daß die Beschwerdeführer einen Antrag, der dem im Einspruchsverfahren gestellten entspricht, auch im Beschwerdeverfahren stellen wollte (vgl. auch **T 925/91**, ABl. 1995, 469; **T 281/95**).

Dieser Grundsatz gilt nach der Entscheidung **T 194/90** auch dann, wenn der Beschwerdeführer/Patentinhaber gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen, ohne förmliche Antragstellung hinsichtlich des Umfangs seines Begehrens Beschwerde erhebt. Dies ist als unverändertes Festhalten an dem in der Einspruchserwiderung gestellten Antrag auszulegen.

In der Sache **T 632/91** war in der Beschwerdeschrift nicht ausdrücklich angegeben, in welchem Umfang die angefochtene Entscheidung geändert oder aufgehoben werden sollte. Gegenstand der betreffenden Entscheidung war die Zurückweisung der seinerzeit anhängigen einzigen Fassung der Patentanmeldung. Nach Meinung der Kammer mußte die Formulierung "Hiermit legen wir gegen die Entscheidung Beschwerde ein ..." zwangsläufig als Antrag verstanden werden, die angefochtene Entscheidung in vollem Umfang aufzuheben und auf der Basis der Unterlagen der europäischen Patentanmeldung, auf die sich die angefochtene Entscheidung bezog, ein Patent zu erteilen. Die Kammer gelangte daher zu dem Ergebnis, daß die Beschwerde die Erfordernisse der R. 64 b) EPÜ erfüllte und zulässig war.

Laut der Entscheidung **T 445/97** reicht es für die Zulässigkeit der Beschwerde aus, wenn Anträge gestellt und Gründe vorgebracht werden, warum die angefochtene Entscheidung nicht den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträgen entspricht.

7.4.2 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde

In **T 389/86** (ABl. 1988, 87) hat die Beschwerdekammer geklärt, daß eine Beschwerde, die nach Verkündung einer Entscheidung in einer mündlichen Verhandlung, aber vor Zustellung der schriftlich begründeten Entscheidung eingelegt wird, die Frist nach Art. 108 EPÜ, Satz 1, wahrt.

7.5 Beschwerdebegründung

Die Beschwerde ist nach Art. 108 EPÜ, Satz 3, zu begründen.

7.5.1 Allgemeine Grundsätze

In zwei Grundsatzentscheidungen haben die Beschwerdekammern die Anforderungen an

eine ausreichende Beschwerdebegründung näher präzisiert.

In **T 220/83** (ABl. 1986, 249) wurde festgestellt, daß die Beschwerdebegründung die rechtlichen und tatsächlichen Gründe angeben muß, aus denen sich die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung ergibt. Der Beschwerdeführer muß seine Argumente so deutlich und genau vorbringen, daß die Kammer und die Gegenpartei ohne eigene Ermittlungen unmittelbar verstehen können, warum die Entscheidung falsch sein soll und auf welche Tatsachen der Beschwerdeführer seine Argumente stützt. Genau zitierte Literaturstellen werden zwar Teil der Begründung, reichen allerdings allein nicht aus, um eine ausreichende Begründung darzustellen. Dieser Grundsatz wurde in vielen Entscheidungen ausdrücklich bestätigt, wie z. B. in **T 250/89** (ABl. 1992, 355), **T 1/88**, **T 145/88** (ABl. 1991, 251), **T 102/91**, **T 706/91**, **T 493/95**, **T 283/97** und **T 500/97**.

In **T 213/85** (ABl. 1987, 482) wurde außerdem die Auffassung vertreten, daß sich eine für die Zulässigkeit einer Beschwerde ausreichende Begründung mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen müsse. Sei ein Einspruch wegen ungenügender Begründung als unzulässig verworfen worden und setze sich die Beschwerdebegründung allein mit der Patentierbarkeit auseinander, ohne die Zulässigkeit des Einspruchs darzulegen, so sei die Beschwerde mangels ausreichender Begründung unzulässig (so auch **T 169/89**).

In der Zwischenzeit sind diese Grundsätze in anderen Entscheidungen erweitert oder angewandt worden.

Eine Begründung kann im Sinne von Art. 108 EPÜ, Satz 3, auch dann als ausreichend angesehen werden, wenn ein neuer Tatbestand vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche Grundlage entzieht. Das gilt auch dann, wenn die Einspruchsgründe auf einen neuen Sachverhalt gestützt werden und eine Auseinandersetzung mit den Gründen der Entscheidung der Einspruchsabteilung vollständig fehlt (**T 252/95**).

In dem Verfahren **T 45/92** rügte der Beschwerdeführer die Unrichtigkeit der vorinstanzlichen Entscheidung wegen eines darin enthaltenen Fehlers bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Die Kammer hielt die Beschwerde wegen fehlender Begründung für unzulässig, da ihrer Meinung nach der gerügte Fehler nicht so gravierend war und sich die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit in der angefochtenen Entscheidung nur unter anderem auf den Beurteilungsfehler stützte. Auf die anderen Erwägungen zur erfinderischen Tätigkeit sei der Beschwerdeführer nicht eingegangen.

In der Sache **T 3/95** hatte die Einspruchsabteilung den auf Art. 100 a) EPÜ gestützten Einspruch zurückgewiesen. Der Einsprechende stützte seine Beschwerde auf das Argument, daß die Aufgabe weder offenbart noch gelöst werde und die Erfordernisse nach Art. 83 EPÜ nicht erfüllt seien. Die Kammer erklärte die Beschwerde für zulässig, da sich das zweite Argument, auch wenn es direkt auf Art. 83 EPÜ verwies, nicht ausschließlich auf das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung, sondern auch auf die erfinderische Tätigkeit bezog, da nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zunächst die zu lösende technische Aufgabe nach objektiven Kriterien zu bestimmen ist, d. h. so, daß es glaubhaft ist, daß diese Aufgabe durch die beanspruchte Erfindung gelöst wird.

Es steht der Zulässigkeit der Beschwerde nicht entgegen, wenn in der Beschwerdebegründung den Einlassungen vor der Einspruchsabteilung nichts hinzugefügt wird. Würde für die Zulässigkeit einer Beschwerde zur Voraussetzung gemacht, daß neue Argumente vorgetragen werden, so würde damit impliziert, daß die angefochtene Entscheidung richtig gewesen sei. Ebenso wenig sei es erforderlich, daß die Beschwerde große Erfolgsaussichten habe. Darüber hinaus könne die nachträgliche Zurücknahme eines relevanten Einwands, der bereits in der Beschwerdebegründung substantiiert wurde, die Zulässigkeit der eingelegten Beschwerde nicht rückwirkend beeinträchtigen (**T 644/97**). Irrelevanz und mangelnde Stichhaltigkeit könnten zwar einen erfolglosen Ausgang der Beschwerde bewirken, sie aber nicht unzulässig machen (**T 65/96**).

7.5.2 Ausnahmen von diesen Grundsätzen

In einigen Fällen haben die Kammern Beschwerden zugelassen, auch wenn deren Begründungen die oben dargestellten Anforderungen nicht erfüllten.

a) Beschwerde ohne ausführliche Begründung

Im Verfahren **J 22/86** (ABl. 1887, 280) entschied die Kammer, daß eine Begründung auch bei nicht vollständigem Inhalt ausreichend sein kann, wenn sich aus der angefochtenen Entscheidung und der Begründung für die Kammer eindeutig ergibt, daß die Entscheidung aufgehoben werden soll.

In der Sache **T 1/88** hielt die Kammer gemäß den Kriterien der Entscheidungen **T 220/83** und **T 213/85** eine Beschwerdebegründung für ausreichend, in der behauptet wurde, daß ein Dokument nicht angemessen gewürdigt worden sei, das nach Meinung des Beschwerdeführers zeigte, daß das Verfahren des Streitpatents nahegelegen habe. Auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit, auf der die angefochtene Entscheidung basierte, wurde jedoch nicht eingegangen.

Im Fall **T 925/91** (ABl. 1995, 469) hat die Kammer folgendes ausgeführt: Hat die Einspruchsabteilung eine Prüfung in der Sache vorgenommen, aber den Einspruch als unzulässig verworfen, und ist der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung nur auf die sachliche Argumentation eingegangen, so ist grundsätzlich die Beschwerdebegründung nicht ausreichend (vgl. **T 213/85**, **T 169/89** und **T 534/89**). Da allerdings ein falsches und irreführendes Verhalten der Einspruchsabteilung vorliegt (sie hatte eine Prüfung in der Sache vorgenommen, obwohl sie den Einspruch für unzulässig hielt), gebietet das Prinzip von Treu und Glauben (**G 5/88**), daß die Beschwerde trotzdem zugelassen wird.

Im Verfahren **T 574/91** hatte der Beschwerdeführer lediglich vorgetragen, daß die Einspruchsabteilung „den Kern der Sache verfehlt habe“, ohne sich jedoch mit der Begründung der Entscheidung auseinanderzusetzen. Die Kammer betrachtete diese Beschwerdebegründung als zulässig, obwohl sie auf keines der Argumente der angefochtenen Entscheidung einging und obwohl das einzige vorgetragene Argument in keinem Zusammenhang mit der Entscheidung stand. Da der Beschwerdeführer keine speziellen Einwände geltend gemacht hatte, beschränkte sich die Beschwerde in diesem Fall

auf eine Überprüfung der Gründe für den Widerruf des Patents.

In **T 961/93** war die Kammer der Auffassung, daß die Beschwerde des Einsprechenden ausreichend begründet ist, wenn der einzige Grund für die Beschwerde darin liegt, daß der Patentinhaber beantragt, das Patent zu widerrufen (s. auch **T 459/88**, ABl. 1990, 425).

Im Fall **T 898/96** war der Anmelder mit der ihm gemäß R. 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung des Patents nicht einverstanden, sondern beantragte die Erteilung des Patents auf der Grundlage einer geänderten Fassung. Die Prüfungsabteilung wies daraufhin die Anmeldung zurück. Im Beschwerdeverfahren erklärte der Anmelder folgendes: "Diese Beschwerde wird damit begründet, daß die Erteilung eines Patents nunmehr aufgrund der Fassung beantragt wird, die zuvor zugelassen war (siehe Entscheidung **T 139/87**, ABl. 1990, 69)." Die Kammer befand, daß die Beschwerde zulässig sei.

b) Beschwerde beruht ausschließlich auf Tatsachen, die schon zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Verfahrens existierten, aber dort nicht vorgebracht wurden (neuer Sachvortrag)

In **T 611/90** (ABl. 1993, 50) griff die Beschwerdebegründung die Neuheit aufgrund einer erst im Beschwerdeverfahren geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung an und setzte sich mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung nicht auseinander. Die Kammer war der Auffassung, daß die Beschwerde zulässig war, weil die neue Begründung unter denselben Einspruchsgrund fiel, auf dem die Entscheidung basierte, obwohl sie auf deren Begründung nicht einging (s. auch **T 938/91**, **T 3/92**, **T 219/92**, **T 229/92**, **T 847/93**, **T 708/95**, **T 191/96**).

Wenn eine Beschwerde allerdings keinen Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung (mangelnde erfinderische Tätigkeit) aufweist und sich, gestützt auf eine neue Entgegnung, nur auf einen neuen Einspruchsgrund (mangelnde Neuheit) bezieht, widerspricht dies den in **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408 und 420) aufgestellten Grundsätzen, wonach der rechtliche und faktische Rahmen bei einer Beschwerde derselbe sein muß wie beim Einspruchsverfahren. Sie kommt einem neuen Einspruch gleich und ist somit unzulässig (**T 1007/95**, ABl. 1999, 733).

c) Beschwerde beruht ausschließlich auf Beweismitteln, die im Beschwerdestadium erstmals angezogen wurden, auch wenn sie zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Verfahrens schon existierten und bekannt waren.

In der Sache **T 389/95** wurde wegen bereits existierender Einspruchsgründe Beschwerde erhoben aber diese einzig und allein auf neue, in der Beschwerdebegründung erstmals vorgebrachte Beweismittel gestützt. Die Kammer hielt die Beschwerde für zulässig, da die objektive Beurteilung des neu vorgebrachten Tatsachenrahmens feststehender Bestandteil der materiellrechtlichen Prüfung der Beschwerde ist. Nach Ansicht der Kammer folgt aus der Entscheidung im Verfahren **G 10/91**, im Beschwerdeverfahren mit Zustimmung des Patentinhabers sogar neue Einspruchsgründe zuzulassen, daß eine Beschwerde, die sich ausschließlich auf solche Gründe stützt, nicht ipso facto unzulässig ist. Daraus folgt, daß eine Beschwerde, die auf der gleichen rechtlichen Grundlage beruht, auch wenn sie völlig neue Sachverhalte einführt, ebenfalls zulässig sein kann.

d) Beschwerde beruht ausschließlich auf neuen Anträgen

Die Beschwerdekammer kam in **T 729/90** zu der Ansicht, daß eine Beschwerde zulässig sein kann, wenn sich zwar aus der Begründung nicht ergibt, warum die angefochtene Entscheidung falsch sein soll, aber in den Hilfsanträgen Ansprüche vorgeschlagen werden, die die Einwände der ersten Instanz ausräumen (vgl. auch **T 105/87** und **T 563/91**). Zur Frage, ob der Beschwerdeführer beschwert ist, siehe auch Kapitel VII.D.7.3.2.

In **T 162/97** wurde entschieden, daß eine Beschwerde, in der die Aufrechterhaltung des Streitpatents in vollem Umfang beantragt wird, auch dann zulässig sei, wenn ein neuer, geänderter Anspruch eingereicht werde. Aus der Beschwerdebegründung gehe eindeutig die Auffassung des Beschwerdeführers hervor, daß die Begründung der angefochtenen Entscheidung angesichts des geänderten Anspruchs nicht mehr gültig sei. Außerdem werde in der Beschwerdebegründung ausdrücklich auf einen Kausalzusammenhang zwischen dem geänderten Anspruch und der Begründung der angefochtenen Entscheidung hingewiesen.

Wird allerdings eine Anmeldung nach Art. 97 und R. 51 (5) EPÜ mit der Begründung zurückgewiesen, der Anmelder habe innerhalb der Frist nach R. 51 (4) EPÜ weder sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mitgeteilt noch innerhalb dieser Frist Änderungen im Sinne der R. 51 (5) EPÜ vorgeschlagen, so ist eine Beschwerdebegründung unzulässig, in der es nur um die Fragen der Zulässigkeit und Gewährbarkeit neuer, zusammen mit der Begründung eingereichter Ansprüche geht (**T 733/98**).

7.5.3 Änderung der Umstände nach Erlaß der angefochtenen Entscheidung

Die obengenannten Grundsätze können in den Fällen nicht angewandt werden, in denen sich die Sachlage nach Erlaß der angefochtenen Entscheidung geändert hat, so daß die Entscheidung von Gründen getragen wird, die nicht mehr richtig sind.

Im Verfahren **J ..87** (ABl. 1988, 323) erachtete die Kammer die Begründung, die der Beschwerdeführer vorbrachte, als hinreichende Beschwerdebegründung, obwohl ihr neue Tatsachen zugrunde lagen, die besser an die erste Instanz verwiesen worden wären, da die angefochtene Entscheidung im Falle der Bestätigung der neuen Tatsachen keine rechtliche Grundlage mehr gehabt hätte.

In den Entscheidungen **J 2/87** (ABl. 1988, 330) und **T 195/90** waren die Kammern der Auffassung, daß die Mindestanforderungen des Art. 108 EPÜ erfüllt sind, wenn die Beschwerdeschrift so aufgefaßt werden kann, daß sie einen Antrag auf Aufhebung der betreffenden Entscheidung mit der Begründung enthält, diese sei nicht mehr gerechtfertigt, weil die in einer früheren Mitteilung des EPA genannten Bedingungen inzwischen erfüllt worden seien.

Die Umstände müssen sich allerdings zum Zeitpunkt der Beschwerdebegründung bereits geändert haben. So reicht es nach der Entscheidung **T 22/88** (ABl. 1993, 143) nicht aus, wenn die Beschwerdebegründung in einer schriftlichen Erklärung besteht, in der lediglich angekündigt wird, daß der Beschwerdeführer eine versäumte Handlung nachholen werde.

Nach **T 387/88** ist es dagegen ausreichend, wenn mitgeteilt wird, daß die Handlung vorgenommen worden ist, auf deren Säumnis die Entscheidung basierte.

7.5.4 Verweis auf vorheriges Vorbringen

Die Kammern waren oft mit der Frage konfrontiert, ob eine Beschwerdebegründung ausreichend ist, die auf ein Vorbringen verweist, das schon der ersten Instanz vorgelegt wurde. Prinzipiell wird eine Begründung, die pauschal auf vorheriges Vorbringen verweist, als nicht ausreichend angesehen (vgl. **T 254/88**, **T 432/88**, **T 90/90**, **T 154/90**, ABl. 1993, 505, **T 287/90**, **T 188/92**, **T 646/92**). In den wenigen Entscheidungen, wo solche Vorbringen als mögliche Begründung für eine zulässige Beschwerde anerkannt werden, handelt es sich um spezielle Fälle, in denen sich das Vorbringen in der Vorinstanz bereits in ausreichendem Maß mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzt. Ob eine Beschwerdebegründung im Einzelfall den Mindestanforderungen des Art. 108 EPÜ entspricht, kann nur aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus entschieden werden (**T 165/00**).

Einige frühere Entscheidungen ließen allerdings eine solche Begründung zu, z.B. **T 355/86** und **T 140/88**. In der Sache **T 725/89** wurde ein vorher an die Einspruchsabteilung gerichteter Schriftsatz zum Gegenstand der Beschwerdebegründung gemacht. Dieser Schriftsatz war vor Absendung der schriftlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung bei ihr eingegangen und nahm zu dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung Stellung. Die Kammer akzeptierte diese Art der Beschwerdebegründung.

7.5.5 Verweis auf andere Dokumente

In einigen Fällen tauchte die Frage auf, ob der Verweis auf andere Dokumente eine ausreichende Beschwerdebegründung darstellt.

Wird in der Begründung auf eine Passage in der Beschreibung hingewiesen, ohne daß Ausführungen zur Gewährbarkeit des Anspruchs gemacht werden, so ist die Begründung gemäß der Entscheidung **T 145/88** (ABl. 1991, 251) unzulässig.

In einem Fall, in dem der Beschwerdeführer mangelnde erfinderische Tätigkeit beanstandet, aber nur pauschal auf einige Dokumente hingewiesen hatte, wurde die Begründung jedoch für ausreichend befunden, da ersichtlich sei, was der Beschwerdeführer aus diesen Dokumenten herleiten wolle (**T 869/91**).

8. Abschluß des Entscheidungsfindungsprozesses

8.1 Abschluß der sachlichen Debatte

Im EPÜ ist nicht geregelt, wann die sachliche Debatte als abgeschlossen gelten soll. Vor allem wenn eine mündliche Verhandlung stattfindet, die ohne Verkündung einer Entscheidung endet, ist oft zu entscheiden, ob Schriftsätze, die danach noch eingereicht werden, zu berücksichtigen sind oder nicht. Hierbei sind folgende Situationen zu unterscheiden:

a) Die Kammer verkündet ihre Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung nicht, sondern behält sich das Recht vor, später eine schriftliche Entscheidung zu treffen, wobei sie die sachliche Debatte aber nicht ausdrücklich für beendet erklärt.

b) Die Kammer erklärt die sachliche Debatte am Ende der mündlichen Verhandlung für beendet und teilt mit, daß die Entscheidung schriftlich ergehen wird.

Im ersten Fall gehen die Kammern im allgemeinen davon aus, daß Schriftsätze, die nach der mündlichen Verhandlung eingereicht werden, verspätet vorgebracht werden und nur dann berücksichtigt werden können, wenn sie sachdienlich sind (Art. 114(2) EPÜ); siehe z. B. **T 456/90** und **T 253/92**.

Im zweiten Fall werden von den Kammern zwei Lösungen praktiziert. Die eine, die etwa in **T 762/90** gewählt wurde, besteht darin, in der Entscheidung unter "Sachverhalt und Anträge" festzuhalten, daß nach Beendigung der sachlichen Debatte ein Schriftsatz eingereicht wurde, den die Kammer aber unberücksichtigt lasse. Der Schriftsatz wird automatisch aus der Akte ausgeschlossen. So wurde auch in der Entscheidung **T 411/91** verfahren.

Die andere Lösung wurde in **T 595/90** (ABl. 1994, 695) gewählt; ihr zufolge kann ein nach Beendigung der sachlichen Debatte in der mündlichen Verhandlung eingereichter Schriftsatz nicht berücksichtigt werden, es sei denn, die Kammer würde die Debatte wieder eröffnen. Diese Lösung impliziert, daß der Schriftsatz geprüft wird.

8.2 Entscheidung nach Lage der Akte

In der Entscheidung **T 784/91** hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß es als Einverständnis mit einer Entscheidung nach Lage der Akte zu deuten ist, wenn in einem Ex-parte-Verfahren der Beschwerdeführer zu verstehen gibt, daß er nicht wünscht, sich zu der Sache zu äußern.

8.3 Verfahren nach Erlaß der Entscheidung

In der Entscheidung **T 843/91** vom 17.3.1993 (ABl. 1994, 818) wurde festgestellt, daß die Kammer nach Ergehen der Entscheidung nicht mehr dazu befugt oder dafür zuständig sei, über die Abfassung der schriftlichen Entscheidung hinaus noch weiter tätig zu werden (siehe auch **T 296/93** (ABl. 1995, 627), in der die Kammer einige nach Verkündung der Entscheidung eingereichte Schriftsätze unberücksichtigt ließ und **T 515/94**). In **T 304/92** wurde der Antrag des Beschwerdegegners, neue Ansprüche vorlegen zu dürfen, nachdem der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer verkündet hatte, zurückgewiesen; in der Darlegung des Sachverhalts wurde dies aber festgehalten.

In **T 212/88** (ABl. 1992, 28) jedoch war ein Antrag auf Kostenverteilung, der nach Verkündung der Sachentscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung gestellt worden war, ausnahmsweise berücksichtigt worden. Die Übung der Beschwerdekammern gehe zwar dahin, daß alle Anträge der Beteiligten, einschließlich etwaiger Anträge zu den Kosten, vor der Verkündung der Entscheidung in der mündlichen Verhandlung zu stellen seien; diese Übung sei aber nie veröffentlicht worden, und daher hätten die Beteiligten oder ihre Vertreter

sie auch nicht kennen können. In **T 598/92** wurde ein Fehler in einem Anspruch auf Antrag des Beschwerdeführers einen Tag nach der Verkündung der Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung berichtigt.

8.4 Zwischenentscheidungen der Beschwerdekammern

Die Zulässigkeit einer Beschwerde kann in einer Zwischenentscheidung festgestellt werden. Art. 110 (1) EPÜ und R. 65 EPÜ zeigen, daß die Beschwerdekammer die Zulässigkeit der Beschwerde zu prüfen hat, bevor sie mit der sachlichen Prüfung beginnt. Eine Zwischenentscheidung kann zweckmäßig sein, weil die die Zulässigkeit betreffenden Rechtsfragen von allgemeiner Bedeutung sind und einer raschen Entscheidung bedürfen (**T 152/82** (ABl. 1984, 301), siehe auch **T 109/86** vom 20.7.1987).

Zwischenentscheidungen haben die Beschwerdekammern auch erlassen bezüglich der Wiedereinsetzung in die Beschwerdefristen (**T 315/87** vom 14.2.1989, **T 369/91**, ABl. 1993, 561), bezüglich der Zulässigkeit eines Einspruchs (**T 152/95** vom 3.7.1996) sowie zur schnellen Information der Öffentlichkeit vor einer endgültigen Entscheidung der Beschwerdekammer über einen wegen der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde unrichtigen Hinweis auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt (**J 28/94**, ABl. 1995, 742). Eine Entscheidung, mit der eine Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wird, ist ebenfalls eine Zwischenentscheidung.

9. Zurückverweisung an die erste Instanz

Nach Art. 111 (1) EPÜ steht es im Ermessen der Beschwerdekammer, ob sie in der Sache selbst entscheidet oder ob sie an die Instanz zurückverweist, die die Entscheidung erlassen hat. Die Kriterien für diese Ermessensausübung haben die Beschwerdekammern wie folgt entwickelt:

Wird ein Dokument erstmals im Beschwerdeverfahren vorgelegt und wegen seiner Relevanz zugelassen, so wird normalerweise an die erste Instanz zurückverwiesen (vgl. z. B. **T 28/81**, **T 147/84**, **T 258/84**, ABl. 1987, 119, **T 273/84**, ABl. 1986, 346, **T 170/86**, **T 198/87**, **T 205/87**, **T 215/88**, **T 611/90**, ABl. 1993, 50).

Ist allerdings die Verspätung nicht gerechtfertigt und führt die Entgegenhaltung zu einer für die vorlegende Partei ungünstigen Entscheidung, dann wird die Zurückverweisung nicht angeordnet, da ein Instanzenverlust in so einem Fall nicht unbillig ist (vgl. **T 416/87**, ABl. 1990, 415, **T 626/88** und **T 527/93**).

Werden keine neuen Dokumente vorgelegt, sondern nur neue Gesichtspunkte geltend gemacht, oder werden Ansprüche gemäß einem Hilfsantrag aufrechterhalten, denen schon die erste Instanz positiv gegenüberstand, so gebietet das Prinzip der Verfahrensökonomie, daß auf eine Zurückverweisung verzichtet wird (**T 5/89**, ABl. 1992, 348, **T 392/89** vom 3.7.1990 und **T 137/90**).

Die Zulassung von Anspruchsänderungen im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung ist nach R. 86 (3) EPÜ, Satz 2,

Ermessenssache. Werden im Beschwerdeverfahren wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen vorgeschlagen, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machen, so ist die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Auf diese Weise bleibt dem Anmelder das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz erhalten, die sich sowohl auf die Ausübung des Ermessens nach R. 86 (3) EPÜ als auch auf die formale Zulässigkeit und sachliche Gewährbarkeit der geänderten Ansprüche beziehen kann (s. dazu die grundlegende Entscheidung **T 63/86**, ABl. 1988, 224). Mehrere Beschwerdekammern folgten dieser Rechtsprechung in ihren Entscheidungen **T 200/86**, **T 296/86**, **T 98/88**, **T 423/88**, **T 501/88**, **T 47/90** (ABl. 1991, 486).

Die Zurückverweisung an die erste Instanz wird in der Regel auch angeordnet, wenn im erstinstanzlichen Verfahren ein wesentlicher Verfahrensfehler begangen worden ist (**T 125/91** und **T 135/96**); dies gilt auch dann, wenn der Fehler nur einen der beiden Einsprechenden berührt (**T 125/91**). Nach Art. 10 VOBK hat die Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen, wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist, es sei denn, daß besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen (**T 135/96**). Ein Verletzungsverfahren vor einem deutschen Gericht ist der Entscheidung **T 914/98** zufolge kein besonderer Grund; die Kammer urteilte, daß das grundlegende Recht der Beschwerdeführer auf rechtliches Gehör vor der Einspruchsabteilung mehr wiege als jeglicher Vorteil, der sich für die Beschwerdegegner daraus ergeben könnte, daß die Kammer die Sache abschließend behandelte, anstatt sie zurückzuverweisen.

Eine Zurückverweisung ist jedoch nicht in allen Fällen angezeigt:

Trotz eines wesentlichen Verfahrensfehlers seitens der Einspruchsabteilung entschied die Kammer in **T 679/97**, die Angelegenheit in Anbetracht des Interesses der Beteiligten an einer abschließenden Entscheidung nicht zurückzuverweisen.

In **T 274/88** wurde die Auffassung vertreten, daß eine Sache normalerweise an die erste Instanz zurückzuverweisen ist, auch wenn ein in der ersten Instanz gerügter Mangel während des Beschwerdeverfahrens beseitigt wird. Die Kammer hat jedoch im vorliegenden Ex-parte-Verfahren von einer Rückverweisung abgesehen, da der Gegenstand der Anmeldung nach Beseitigung des Mangels patentfähig war, der Beschwerdeführer auf sein Recht auf zwei Instanzen ausdrücklich verzichtet hatte und die Prüfungsabteilung zu erkennen gegeben hatte, daß sie der Frage der Patentfähigkeit positiv gegenüberstand.

Es scheint auch kein absolutes Recht auf zwei Rechtsinstanzen zu geben. In der Sache **T 83/97** entschied die Kammer, daß die Beschwerdeinstanz nicht verpflichtet ist, bei jedem Vorbringen eines neuen Sachverhalts zurückzuverweisen, d. h., daß die Beteiligten nicht in jeder einzelnen Verfahrenssituation ein absolutes Recht auf zwei Instanzen haben. (Die Kammer befand aber, daß ein Verstoß gegen Art. 113 EPÜ vorgelegen hätte, wenn abschließend über alle offenen Fragen gegen die Anträge der Beteiligten entschieden worden wäre, die über die Möglichkeit eines solchen Verfahrens nicht vorgewarnt worden waren, so daß sie entsprechend der langjährigen Praxis der Beschwerdekammern entschied, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen.)

Ähnlich befand die Kammer in der Sache **T 249/93**, daß es im Ermessen der Kammer stehe,

die Angelegenheit zurückzuverweisen. Wenn eine Zurückverweisung bedeuten würde, daß eine endgültige Entscheidung erst nach Erlöschen des Patents getroffen würde, wäre die Kammer geneigt, selbst zu entscheiden, falls keine triftigen Gründe dagegen sprächen.

Auch Art. 32 TRIPS beschränkt nicht das Ermessen der Kammer bezüglich einer Zurückverweisung. In **T 557/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß Art. 32 TRIPS (der die Möglichkeit vorsehe, jegliche Entscheidung auf Widerruf eines Patents gerichtlich zu überprüfen) die überprüfende Instanz nicht dazu verpflichte, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen, wenn die erste Instanz das Patent nicht widerrufen habe und die überprüfende Instanz von der Entscheidung der ersten Instanz abweichen wolle. Nach Art. 111 EPÜ sei die Kammer in jedem Fall befugt, in der Sache zu entscheiden; es liefe jedenfalls den meisten Rechtssystemen der Vertragsstaaten des EPÜ zuwider, wenn die Befugnisse der überprüfenden Instanz so eingeschränkt würden, daß sie - je nach dem Ausgang der angefochtenen Entscheidung - gezwungen wäre, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen. Auch sei nicht davon auszugehen, daß die Staaten, die das TRIPS-Übereinkommen ausgehandelt hätten, die Einführung einer solchen Beschränkung beabsichtigt hätten.

Das Prinzip der Verfahrensökonomie gebietet es, möglichst davon abzusehen, die Sache zur Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche an die erste Instanz zurückzuverweisen, obwohl Art. 111 (1) EPÜ es zuläßt (**T 977/94**).

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 auch **T 915/98**. In **T 275/99** stellte die Kammer fest, rein verfahrensrechtlich sei nichts dagegen einzuwenden, daß die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung die Frage der erfinderischen Tätigkeit offengelassen habe; die Sache wurde zurückverwiesen.

Obwohl es Beschwerdeführer wie auch Beschwerdegegner vorgezogen hätten, wenn die Kammer in der Sache endgültig entschieden hätte, anstatt sie an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, lehnte die Kammer in **T 869/98** dies mit dem Hinweis ab, es sei normalerweise nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, Fragen zu prüfen und zu entscheiden, die erstmals im Beschwerdeverfahren aufgeworfen worden seien. Da im schriftlichen Beschwerdeverfahren keinerlei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erfolgt sei, hielt es die Kammer für angemessen, die Sache in Ausübung des ihr gemäß Art. 111 (1) EPÜ zustehenden Ermessens zur Fortsetzung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Demgegenüber hielt die Kammer in **T 887/98** eine Zurückverweisung insofern für nicht gerechtfertigt, als dem Anmelder/Beschwerdeführer zwei Instanzen zur Verfügung gestanden hätten und er reichlich Zeit gehabt hatte, ein Dokument (D2) vor der mündlichen Verhandlung zu studieren. Darüber hinaus habe die Prüfungsabteilung aufgrund eines anderen Dokuments auf mangelnde erfinderische Tätigkeit erkannt, so daß die Einführung von D2 in

die Auseinandersetzung vor dieser Instanz an deren Entscheidung nichts ändern konnte. Aus diesen Gründen sowie aus Gründen der Verfahrensökonomie wies die Kammer das Zurückverweisungsgesuch des Beschwerdeführers zurück.

10. Bindungswirkung

10.1 Allgemeine Grundsätze

Gemäß Art. 111 (2) EPÜ sind die erstinstanzlichen Organe des EPA an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden, wenn diese die Angelegenheit an das Organ zurückverweist, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, soweit der Tatbestand derselbe ist.

Das Problem der Bindung an eine frühere Entscheidung einer Beschwerdekammer stellt sich auch in Zusammenhang mit einer Zurückverweisung und anschließenden Beschwerde gegen die Entscheidung, die daraufhin ergeht.

Die Beschwerdekammern sind der Meinung, daß eine Bindung auch in diesem Fall besteht (vgl. z. B. **T 21/89**, **T 78/89**, **T 55/90**, **T 757/91**, **T 113/92**, **T 1063/92**, **T 153/93**). Begründet wird dies oft mit dem Argument, daß die Entscheidungen der Beschwerdekammern abschließend und unanfechtbar sind, so daß kein Organ des EPA, auch keine Beschwerdekammer, erneut über einen bereits entschiedenen Tatbestand entscheiden kann.

In der Sache **T 690/91** wurde dies damit begründet, daß eine solche Bindung auch für alle folgenden Beschwerdeverfahren gilt, da die Kammer nach Art. 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Abteilung tätig wird, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat.

Entscheidungen der Beschwerdekammern sind rechtskräftig, da eine Entscheidung nur dann angefochten werden kann, wenn dies ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist. Das EPÜ sieht aber nirgendwo ein Rechtsmittel gegen die Entscheidungen der Beschwerdekammern vor (siehe Art. 21 (1) EPÜ und Art. 106 (1) EPÜ für beschwerdefähige Entscheidungen. Nachdem die zuerst befaßte Beschwerdekammer ihre Entscheidung gefällt hatte, wurden Inhalt und Wortlaut der Patentansprüche zur res judicata und konnten im Verfahren vor dem EPA nicht mehr geändert werden (**T 843/91** vom 17.3.93 (ABl. 1994, 818); siehe auch **T 153/93**).

Daß die Beschwerdekammern Gerichte sind, wurde schon in **G 1/86** festgestellt (ABl. 1987, 447, Nr. 14 der Entscheidungsgründe, deutsche und französische Fassung - die Kammer hielt die englische Übersetzung "act as courts" für ungenau).

Die ratio einer Entscheidung nach Art. 111 (2) EPÜ ist der die Entscheidung tragende Grund, also mit anderen Worten der für das Ergebnis der rechtlichen Beurteilung ausschlaggebende Sachverhalt eines Falls (**T 934/91** (ABl. 1994, 184)). Die rechtliche Beurteilung ist nicht in der Entscheidungsformel, sondern im Abschnitt "Entscheidungsgründe" enthalten; daher ist es für die Bindungswirkung der betreffenden Entscheidung irrelevant, daß eine bestimmte Frage in der Entscheidungsformel nicht erwähnt ist (**T 436/95**).

"Res judicata" bezeichnet eine Sache, über die ein zuständiges Gericht rechtskräftig entschieden hat, womit die Rechte der Parteien und der mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen in dieser Sache endgültig festgelegt sind; ein solches rechtskräftiges Urteil steht somit als absolutes Hindernis einer weiteren Klage entgegen, die denselben Anspruch, Antrag oder Klagegrund betrifft und an der dieselben Parteien oder mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen beteiligt sind (**T 934/91** (ABl. 1994, 184)). Eine Beschwerdekammerentscheidung entfaltet allerdings nur dann die Bindungswirkung des Art. 111 (2) EPÜ, wenn die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen wird (**T 288/92**; siehe auch **J 27/94** (ABl. 1995, 831)). Auch hat eine Entscheidung einer Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung für das nachfolgende Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren weder nach dem EPÜ noch nach dem Grundsatz der res judicata eine Bindungswirkung (**T 167/93** (ABl. 1997, 229)). Die Bindungswirkung ist auch nicht auf Fälle beschränkt, in denen die Zusammensetzung der Kammern unverändert geblieben ist (**T 436/95**).

Äußert sich die Kammer in der Entscheidung über die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz nicht zur Frage der Anpassung der Beschreibung, so bedeutet dies nicht zwangsläufig, daß keine Anpassung erforderlich ist, sondern lediglich, daß man dies nicht erwogen bzw. entschieden hat. Der Punkt ist deshalb nicht res judicata und kann somit in einem späteren Beschwerdeverfahren zur Sprache gebracht werden (**T 636/97**).

10.2 Art der Zurückverweisung

Die Rechtswirkungen von Art. 111 (2) EPÜ haben je nach Art der Zurückverweisung unterschiedliche Reichweite.

10.2.1 Zurückverweisung nur zur Anpassung der Beschreibung

In **T 757/91** entschied die Kammer wie folgt: Wenn nach der Zurückverweisung nur noch die Beschreibung an die von der Beschwerdekammer für patentierbar erachteten Ansprüche habe angepaßt werden müssen, könne nur noch die Beschreibungsanpassung Gegenstand eines erneuten Beschwerdeverfahrens sein. Inhalt und Fassung der Patentansprüche seien mit dem Erlaß der ersten Beschwerdekammerentscheidung res iudicata und im Verfahren vor dem EPA nicht mehr abänderbar (s. auch **T 55/90**, **T 843/91**, **T 113/92** vom 5.8.93, ABl. 1994, 832).

Die Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung eröffnet für einen Einsprechenden nicht die Möglichkeit, durch eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung nach der Zurückverweisung die materiellrechtliche Patentfähigkeit wieder in Frage zu stellen, da über diese und den Umfang des Patents abschließend entschieden worden ist (**T 1063/92**).

Bei der Zurückverweisung hatte die Kammer nicht erwähnt, daß die Beschreibung angepaßt werden müßte. Der Patentinhaber schlug Änderungen der Beschreibung vor, denen die Einspruchsabteilung zustimmte. Der Einsprechende legte dagegen Beschwerde ein und griff die Neuheit und die Klarheit der Patentansprüche an, über die die Beschwerdekammer bereits eine Entscheidung getroffen hatte. In **T 153/93** folgte die Kammer der Entscheidung

T 843/91 vom 5.8.1993 (ABl. 1994, 832), der zufolge alle Tatsachenfeststellungen, die Voraussetzung für die endgültig verbindlichen Teile der Entscheidung sind, *res judicata* seien, was bedeute, daß neues Vorbringen, mit dem diese Tatsachen in Zweifel gezogen werden sollten, weder von der Einspruchsabteilung noch von der Beschwerdekammer berücksichtigt werden könnte.

10.2.2 Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens

Wenn eine Beschwerdekammer in einer Entscheidung einen bestimmten beanspruchten Gegenstand als nicht gewährbar zurückgewiesen und die Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage eines Hilfsantrags zurückverwiesen hat, besteht die Rechtswirkung des Art. 111 (2) EPÜ darin, daß die Prüfung der Gewährbarkeit des zurückgewiesenen Gegenstands anschließend weder von der Prüfungsabteilung bei der weiteren Behandlung der Sache noch von der Beschwerdekammer bei einem etwaigen späteren Beschwerdeverfahren wiederaufgenommen werden kann (**T 79/89** (ABl. 1992, 283), s. auch **T 21/89**).

Eine Beschwerdekammer ist im zweiten von zwei aufeinanderfolgenden Ex-parte-Beschwerdeverfahren im Hinblick auf Tatsachen, die gleich geblieben sind, an die *ratio decidendi* der Entscheidung im ersten Beschwerdeverfahren gebunden. Wird im zweiten Verfahren der Anspruch geändert, besteht jedoch kein Zusammenhang zwischen dem geänderten Merkmal und den Feststellungen, die in der ersten Beschwerdekammerentscheidung gemacht worden sind, dann ist davon auszugehen, daß der Sachverhalt gleichgeblieben und die erste Entscheidung somit bindend ist (**T 690/91**).

Verweist eine Beschwerdekammer eine Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an das Organ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist dieses Organ nach Art. 111 (2) EPÜ durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist. Jedoch ist die Einspruchsabteilung nach der Erteilung rechtlich keineswegs an die frühere Beschwerdekammerentscheidung über eine Beschwerde von der Prüfungsabteilung gebunden, auch nicht insoweit, als der Tatbestand derselbe ist; sie sollte aber nicht von einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer abweichen, wenn der Tatbestand derselbe ist, es sei denn, es sprechen ganz eindeutige Gründe dafür (**T 26/93**).

Im der Zurückweisung zur Fortsetzung des Verfahrens nachfolgenden Einspruchsverfahren kann sich die tatsächliche Grundlage einer Beschwerdeentscheidung durch eine Änderung der Patentansprüche verändern. In diesem Fall ist die Bindung nach Art. 111 (2) EPÜ nicht mehr gegeben. Anders verhält sich die Sache, wenn die Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung erfolgt; in diesem Fall ist die Vorinstanz an die rechtliche Beurteilung, die der Entscheidung der Beschwerdekammer zugrunde liegt, gebunden, und über die Patentfähigkeit der Patentansprüche ist endgültig entschieden, auch wenn sich der Tatbestand geändert hat (**T 27/94**).

In Art. 111 (2) EPÜ wird eindeutig festgestellt, daß die erste Instanz und die Beschwerdekammer, die erneut mit dem Fall befaßt wird, nur durch die rechtliche Beurteilung der Zurückverweisungsentscheidung gebunden sind, "soweit der Tatbestand derselbe ist".

Infolgedessen ist die Einspruchsabteilung nicht durch die erste Entscheidung gebunden, wenn neue Ansprüche eingereicht werden, die nicht unvereinbar sind mit der in dieser Entscheidung enthaltenen rechtlichen Beurteilung. Die Kammer betonte, daß der Fall anders gelagert wäre, wenn sie die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache mit der Anordnung an die erste Instanz zurückverwiesen hätte, das Patent mit den von der Kammer festgelegten Ansprüchen aufrechtzuerhalten. In diesem Fall wäre die erste Instanz nicht befugt gewesen, eine Änderung der Ansprüche zuzulassen, da diese Bestandteil der res judicata der Beschwerdekammerentscheidung gewesen wären (**T 609/94**).

In **T 255/92** wurde die Sache von der Kammer selbst "zur Fortsetzung des Verfahrens" zurückverwiesen. Die Kammer hob hervor: "Der Klarstellung halber wird darauf hingewiesen, daß die Prüfungsabteilung nach Art. 111 (2) EPÜ nur insoweit an die vorliegende Entscheidung gebunden ist, als hierin entschieden wurde, daß der Gegenstand des Anspruchs 1, der in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung am 15.10.1991 geändert wurde, gegenüber dem in dieser Entscheidung berücksichtigten Stand der Technik erfinderisch ist" (ebenso **T 366/92**).

Siehe auch **T 720/93** zu der Frage, inwiefern sich eine Beschwerdekammer durch eine frühere Kammerentscheidung in derselben Sache gebunden fühle. Der vor der Kammer anhängige Anspruch stellte zwar einen anderen Tatbestand dar als im ersten Verfahren, da es sich um einen Anspruch einer anderen Kategorie handelte, der teilweise andere Merkmale aufwies, aber die Kammer war der Meinung, daß einige Feststellungen in der ersten Entscheidung für das zweite Verfahren bindend seien.

11. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

Nach dem EPÜ ist es möglich, die Patentanmeldung, den Einspruch und die Beschwerde zurückzunehmen. Nach der Entscheidung **J 19/82** (ABl. 1984, 6) ist auch eine Teilrücknahme möglich. Die Folgen einer solchen Erklärung für ein anhängiges Beschwerdeverfahren werden im folgenden untersucht.

11.1 Rücknahme der Beschwerde

In den Entscheidungen **G 7/91** und **G 8/91** (ABl. 1993, 356, 346) hat die Große Beschwerdekammer festgestellt, daß durch die Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers, sei es im Ex-parte- oder Inter-partes-Verfahren, das Beschwerdeverfahren beendet wird, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen Sachfragen angeht. Die Große Beschwerdekammer war der Ansicht, daß es nach Art. 114 (1) EPÜ nicht zulässig sei, das Verfahren fortzusetzen, wenn die Beschwerde zurückgenommen wurde. Dies ergibt sich aus der ratio legis des EPÜ. Würde Art. 114 (1) EPÜ automatisch für jede Rücknahme gelten, so wäre die in R. 60 (2) EPÜ gemachte Ausnahme für Einsprüche überflüssig. Die Rücknahme sei auch kein Antrag im Sinne von Art. 114 (1) EPÜ, 2. Halbsatz, auf den das EPA bei der Ermittlung des Sachverhalts nicht beschränkt ist. Vielmehr stelle die Rücknahme eine Verfahrenshandlung dar, die keine Zustimmung der betreffenden Beschwerdekammer erfordere (Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Das Beschwerdeverfahren habe verwaltungsgerichtlichen Charakter, so daß eine Ausnahme von allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen wie dem

„Verfügungsgrundsatz“ viel stärker begründet werden müsse als im Verwaltungsverfahren. Gegen diese Auslegung sprechen weder Art. 114 (1) EPÜ noch das Interesse der Öffentlichkeit bzw. des Beschwerdegegners. Art. 114 (1) EPÜ sei auf die Ermittlung des Sachverhalts beschränkt. Das Interesse der Öffentlichkeit hingegen werde vornehmlich durch das Einspruchsverfahren gewahrt. Es könne also angenommen werden, daß das Patent diejenigen nicht störe, die keinen Einspruch eingelegt hätten. Somit sei es nicht notwendig, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, um deren Interessen zu wahren. Die Interessen des Beschwerdegegners seien ebensowenig schutzwürdig, wenn er keine eigene Beschwerde eingelegt habe, wie in der Entscheidung **G 2/91** (ABl. 1992, 206) ausführlich dargelegt werde. Schließlich wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, daß durch die Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung der Beschwerde hinfällig und die Entscheidung der Einspruchsabteilung somit rechtskräftig wird, soweit dies die Sachfrage betrifft.

Erklärt der einzige Beschwerdeführer die Rücknahme der Beschwerde, so ist die Beschwerdekammer nach **T 659/92** (ABl. 1995, 519) befugt, über die zwischen den Parteien strittige Frage zu entscheiden, ob die Rücknahme rechtswirksam erfolgt ist.

Nach Rücknahme der Beschwerde ist es zulässig, noch über Nebenfragen zu entscheiden (**T 85/84**). So hat die Beschwerdekammer in den Entscheidungen **J 12/86** (ABl. 1988, 83), **T 41/82** (ABl. 1982, 256) und **T 773/91** einen nach Rücknahme der Beschwerde gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr und in den Verfahren **T 117/86** (ABl. 1989, 401), **T 323/89** (ABl. 1992, 169), **T 614/89** und **T 765/89** einen Antrag auf Kostenverteilung behandelt.

Laut **T 195/93** kann die Tatsache, daß der Beschwerdeführer die Beschwerde nach Einreichung einer Beitrittserklärung zurücknimmt, nicht unmittelbar zur Beendigung des Verfahrens führen. Die Kammer muß sich mit der Zulässigkeit des Beitritts auseinandersetzen (s. oben, VII.D.5.4.1).

Die teilweise Rücknahme der Beschwerde durch den einzigen Beschwerdeführer (Einsprechender) nach im Beschwerdeverfahren erfolgter und nach Art. 123 EPÜ zulässiger Beschränkung des Patentgegenstandes hat zur Folge, daß die Beschwerdekammer ihre Befugnis zur materiellrechtlichen Überprüfung des verbleibenden, beschränkten Gegenstandes verliert. Das Patent ist somit in dieser Fassung zu erteilen (**T 6/92**).

11.2 Rücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens

Wird der Einspruch während des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen, so sind die Folgen unterschiedlich, je nachdem, ob der Einsprechende im Beschwerdeverfahren Beschwerdeführer oder Beschwerdegegner ist.

In **G 8/93** war die Große Beschwerdekammer der Auffassung, daß das Beschwerdeverfahren unmittelbar beendet sei, wenn der **Einsprechende**, der einzige **Beschwerdeführer** ist, eine Erklärung einreiche, daß er den Einspruch zurückziehe. Dies gelte unabhängig davon, ob der Patentinhaber sein Einverständnis erklärt habe. Das Verfahren wird auch dann beendet, wenn nach Ansicht der Kammer die Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung des Patents

nach dem EPÜ nicht gegeben sind. Die Große Beschwerdekammer unterstrich damit nochmals, daß ein Unterschied besteht zwischen der Befugnis, ein Verfahren einzuleiten und fortzusetzen, und der Befugnis, in einem anhängigen Verfahren den Sachverhalt zu klären. Nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer liegt erstgenannte Befugnis **ausschließlich** beim Beschwerdeführer, während die letztgenannte Befugnis nach Art. 114 EPÜ von der Kammer ausgeübt werden kann, wenn ein Verfahren anhängig ist.

Damit wurde die frühere Rechtsprechung bestätigt (s. **T 117/86** (ABl. 1989, 401), **T 129/88** (ABl. 1993, 598), **T 323/89** (ABl. 1992, 169), **T 381/89** and **T 678/90**). Alle Erklärungen, die nach Rücknahme des Einspruchs eingereicht werden, sind unerheblich (vgl. **T 381/89**). Die Entscheidung in der Sache **T 544/89** ist somit überholt.

Ist der **Einsprechende** hingegen **Beschwerdegegner**, so hat die Rücknahme des Einspruchs nach ständiger Rechtsprechung keinen Einfluß auf das Beschwerdeverfahren (vgl. **T 135/86**, **T 362/86**, **T 373/87**, **T 194/90**, **T 629/90** ABl. 1992, 654, **T 138/91**, **T 329/92**, **T 627/92**, **T 78/95**). Allerdings hat die Rücknahme des Einspruchs durch den Beschwerdegegner gemäß der Entscheidung in der Sache **T 789/89** (ABl. 1994, 482) zur Folge, daß der Beschwerdegegner hinsichtlich der Sachfragen nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt ist. Hinsichtlich der Kostenverteilung bleibt er jedoch am Verfahren beteiligt (bestätigt durch **T 92/92**, **T 884/91**, **329/92**). In **T 484/89** wurde hingegen die Meinung vertreten, daß der Beschwerdegegner am Verfahren beteiligt bleibe, auch wenn er zu einer aktiven Verfahrensbeteiligung nicht verpflichtet sei. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird nicht von Amts wegen geprüft, sondern als Ergebnis der Beschwerde, d. h. auf der Grundlage des Antrags des Beschwerdeführers, die streitige Entscheidung aufzuheben (**T 958/92**).

Zu den Folgen der Rücknahme des Einspruchs für die Amtsermittlungsbefugnis der Beschwerdekammer, siehe Kapitel VII.D.6.4 „Sachverhaltsprüfung“.

11.3 Antrag auf Widerruf des Patents

Ist der Einsprechende Beschwerdeführer und erklärt der Patentinhaber, daß er der Fassung, in der das Patent erteilt wurde, nicht länger zustimmt und auch keine geänderte Fassung vorlegen wird, so wird das Beschwerdeverfahren nach ständiger Rechtsprechung mit einer Entscheidung beendet, die den Widerruf des Patents verfügt, ohne auf die materiellrechtlichen Fragen einzugehen. Dieser Entscheidung liegt Art. 113 (2) EPÜ zugrunde, wonach das Patent nur in einer Fassung aufrechterhalten werden kann, die vom Patentinhaber gebilligt wurde (vgl. Kapitel VI.I.2). Liegt keine solche Fassung vor, ist eine materiellrechtliche Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Patents nicht gegeben (**T 73/94** ABl. 1985, 241, **T 230/84**, **T 157/85**). Diese Rechtsfolge tritt unabhängig von der Formulierung ein, die der Patentinhaber benutzt (siehe z. B. **T 237/86** ABl. 1988, 261: „Wir verzichten hiermit auf das Patent,“ oder **T 92/88**: „Das Patent erlischt hiermit in allen genannten Ländern“).

Der Antrag auf Widerruf kann als Entzug des Einverständnisses mit der erteilten Fassung des Anspruchs ausgelegt werden (vgl. **T 186/84** ABl. 1986, 79, **T 315/91**, **T 370/91**, **T 936/91** und **T 820/94**).

So sollte auch die Erklärung, die Anmeldung zurückzunehmen, als Widerruf der Zustimmung zur Fassung des Patents nach Art. 113 (2) EPÜ ausgelegt werden (vgl. **T 264/84**, **T 415/87**, **T 68/90**, **T 322/91**).

In **T 347/90** war der **Patentinhaber Beschwerdeführer**. Er erklärte während des Beschwerdeverfahrens, daß er seine Anmeldung zurücknehme. Die Kammer interpretierte die Erklärung in diesem Fall als Antrag auf Widerruf des Patents, wies die Beschwerde, ohne auf die Sachfragen einzugehen, zurück und bestätigte damit den in der ersten Instanz ausgesprochenen Widerruf des Patents. In der Sache **T 18/92** hatte der Patentinhaber/Beschwerdeführer den Widerruf des Patents ausdrücklich beantragt. Die Kammer legte dies als Rücknahme der Beschwerde aus. Durch die Rücknahme der Beschwerde wurde die Widerrufsentscheidung der ersten Instanz wieder wirksam. In **T 481/96** prüfte die Kammer die zwei Lösungen und schloß sich der Entscheidung **T 18/92** an.

Erklärt der Beschwerdegegner/Patentinhaber, daß das Patent "an" einem bestimmten Tag fallengelassen worden sei, so kann eine solche Erklärung nicht als Antrag auf Widerruf des Patents gewertet werden, weil darin nicht gesagt wird, daß das Patent von Anfang an fallengelassen worden ist. Die Rechtsprechung zu Widerrufsansprüchen ist daher hier nicht anwendbar, und die Beschwerde muß sachlich geprüft werden (**T 973/92**).

11.4 Patent in allen Vertragsstaaten erloschen

In der Entscheidung **T 329/88** hat die Beschwerdekammer R. 60 (1) EPÜ analog auf das Beschwerdeverfahren angewandt und es ohne eine Entscheidung in der Sache beendet, da das europäische Patent während des Beschwerdeverfahrens in allen benannten Vertragsstaaten erloschen war. Der Einsprechende/Beschwerdeführer hatte die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nicht beantragt (ebenso **T 762/89**, **T 714/93**, **T 165/95**). Hierzu ist anzumerken, daß bei Einstellung des Verfahrens keine einem Widerruf entsprechende Rückwirkung nach Art. 68 EPÜ eintritt. Die Einstellung des Verfahrens beruht vielmehr darauf, daß das Patent bereits - ex nunc - jeweils mit Wirkung in den benannten Vertragsstaaten erloschen ist.

Bezweifelt der Beschwerdeführer/Einsprechende jedoch, daß das Patent - wie vom Beschwerdegegner/Patentinhaber behauptet - erloschen ist bzw. daß darauf verzichtet wurde, so muß das Erlöschen beim EPA eingetragen oder eindeutig bewiesen werden. Andernfalls ist die R. 60 (1) EPÜ nicht erfüllt, und das Beschwerdeverfahren wird fortgesetzt (**T 833/94**).

12. Abhilfe

In Ex-parte-Verfahren muß das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, gemäß Art. 109 (1) EPÜ der Beschwerde abhelfen, wenn es sie für zulässig und begründet erachtet.

In **T 139/87** (ABl. 1990, 68) hat die Beschwerdekammer klargestellt, daß die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders als begründet im Sinne des Art. 109 (1) EPÜ angesehen werden muß, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig

gegenstandslos machen. In diesem Fall **muß** das Organ, das die angefochtene Entscheidung getroffen hat, der Beschwerde abhelfen. Andere Mängel, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, stehen der Abhilfe nicht entgegen (vgl. auch **T 47/90**, ABl. 1991, 486, **T 690/90**, **T 1042/92**, **T 1097/92**, **T 219/93**, **T 647/93**, ABl. 1995, 132, **T 648/94**, **T 794/95**).

Jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende - Verletzung des Art. 113 (2) EPÜ ist prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten. Ein Verfahrensmangel liegt grundsätzlich immer vor, wenn die Prüfungsabteilung von der Möglichkeit einer Abhilfe nach Art. 109 EPÜ keinen Gebrauch macht, nachdem sie in der Beschwerdebegründung auf den Fehler hingewiesen worden ist (**T 647/93** (AbI. 1995, 132)). Siehe auch **T 685/98** (AbI. 1999, 346).

In **T 473/91** (AbI. 1993, 630) wurde betont, daß die im Rahmen des Art. 109 EPÜ zu klärende Frage der Zulässigkeit nur dann in die Zuständigkeit der Erstinstanz fällt, wenn sie unmittelbar anhand des bloßen Beschwerdevorbringens entschieden werden kann. Für einen Antrag auf Wiedereinsetzung in eine die Beschwerde selbst betreffende Frist ist demnach ausschließlich die Beschwerdeinstanz zuständig.

Eine Überprüfung der Zulässigkeit und der Begründetheit kann nur dann durchgeführt werden, wenn nach Einlegung einer gültigen Beschwerde dem erstinstanzlichen Organ die gemäß Art. 108 EPÜ erforderlichen Schriftsätze vorliegen. In **T 41/97** hatte die Prüfungsabteilung **vor** Eingang der Beschwerdebegründung bzw. vor Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist entschieden, daß der Beschwerde nicht abgeholfen wird. Dies wurde als Verfahrensfehler gewertet.

In **T 691/91** hatte der Anmelder Beschwerde eingelegt; daraufhin stellte die Prüfungsabteilung ein Schriftstück aus, wobei sie das Formblatt 2702 verwendete, das normalerweise bei Abhilfe benutzt wird und mit "Entscheidung über die Abhilfe der Beschwerde" überschrieben ist, worin einige formelle Korrekturen durchgeführt wurden, aber sonst die Entscheidung und die Entscheidungsgründe aufrechterhalten worden sind. Der Anmelder reichte erneut Beschwerde ein. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das mit "Entscheidung über die Abhilfe der Beschwerde" überschriebene Schriftstück eine abschließende Maßnahme der Prüfungsabteilung mit der Folge sei, daß der Beschwerdeführer aller Rechte an der Erfindung verlustig gehe. Deshalb sei die Beschwerde zulässig. Ferner liege auch ein Verfahrensmangel vor. In Art. 109 EPÜ seien zwei rechtlich zulässige Alternativen vorgesehen, nämlich die angefochtene Entscheidung aufrechtzuerhalten oder aufzuheben. Im vorliegenden Fall habe sich die Prüfungsabteilung für eine dritte Möglichkeit entschieden, nämlich die Aufrechterhaltung der früheren Entscheidung durch Erlass einer Entscheidung im Wege der Abhilfe. Diese Alternative sei durch Art. 109 EPÜ nicht gedeckt.

Auch auf Einwände, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung sind, kann Art. 109 EPÜ Anwendung finden. Eine Abhilfe ist zudem angezeigt, wenn der Beschwerdeführer nicht mehr die Erteilung eines Patents auf der Grundlage einer Fassung anstrebt, die der von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen entspricht, und wenn wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden, die eindeutig darauf abzielen, die in der angefochtenen Entscheidung

erhobenen Einwände auszuräumen, so daß die Prüfung auf einer neuen Grundlage fortgesetzt werden muß (**T 180/95**).

In **T 615/95** war nach Auffassung der Prüfungsabteilung Abhilfe nur unter der Bedingung möglich, daß mehrere Einwände ausgeräumt würden. Diese Einwände hatten nichts mit den Zurückweisungsgründen zu tun und standen eindeutig nicht im Zusammenhang mit der angefochtenen Entscheidung. Die Kammer betonte, daß dieses Vorgehen keine Rechtsgrundlage habe.

In **T 919/95** war der Beschwerdeführer der Auffassung, daß die Abhilfeentscheidung nur in einer Stattgabe bestehen kann. Eine "kassatorische Abhilfe", die lediglich die angefochtene Entscheidung beseitigt und das zunächst abgeschlossene Verfahren wiedereröffnet, sei mit dem EPÜ nicht zu vereinbaren. Eine Abhilfe müsse eine "reformatorische Abhilfe" sein, also dem Beschwerdeführer etwas gewähren, was ihm mit der angefochtenen Entscheidung abgeschlagen worden sei. Die Kammer erklärte, daß die Voraussetzungen des Art. 109 EPÜ erfüllt sind, wenn durch das zulässige Beschwerdevorbringen der Grund für die angefochtene Entscheidung entfallen ist, insofern als nach Aufhebung der angefochtenen Entscheidung entweder der Erlass der beantragten Entscheidung erfolgen kann oder das Verfahren fortzusetzen ist, da eine weitere Prüfung von neuen Gründen bzw. Tatsachen erforderlich wird. Im letzteren Fall ist eine spätere Zurückweisungsentscheidung nicht ausgeschlossen. Zweck der Abhilfe ist eine Beschleunigung des Verfahrens. Hebt die Prüfungsabteilung eine Entscheidung nach Art. 109 EPÜ auf, nur um ein Patent nach einem Hilfsantrag zu erteilen, obwohl der Anmelder auf seinem Hauptantrag besteht, so wird dadurch das Verfahren nicht beschleunigt, sondern sogar verzögert. Darin liegt daher ein wesentlicher Verfahrensmangel. In **T 142/96** befand die Kammer, daß die Praxis der Wiederaufnahme der Prüfung nach der Abhilfe gegen den Art. 109 EPÜ zugrunde liegenden Grundsatz der Verfahrensökonomie verstoße und somit einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle.

Gemäß Art. 109 (2) EPÜ ist eine Beschwerde, der innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung nicht abgeholfen wird, unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen ist (**T 939/95** (ABl. 1998, 481)). Die für den Fall zuständige Instanz ist deshalb aufgrund des Art. 109 (2) EPÜ verpflichtet, vor Ablauf der Einmonatsfrist über die Abhilfe gesondert zu entscheiden, sobald sie erkennt, daß eine Entscheidung über etwaige weitere Streitfragen, die im Zuge der Beschwerde auftreten - z. B. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr -, innerhalb dieser Frist nicht möglich ist. Im Zuge einer späteren Änderung des Art. 109 EPÜ ist die Frist auf drei Monate verlängert worden (ABl. 1999, 1).

In **T 647/99** legte der Beschwerdeführer gegen die Zurückweisung seiner Patentanmeldung Beschwerde ein; er beantragte auch gemäß R. 67 EPÜ die Erstattung der Beschwerdegebühr. Die Prüfungsabteilung half der Beschwerde gemäß Art. 109 (1) EPÜ ab, wies aber den Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebühr zurück, der nach **J 32/95** (ABl. 1999, 713) zum einzigen Gegenstand des anschließenden Beschwerdeverfahrens vor der Technischen Beschwerdekammer wurde.

13. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Nach Art. 112 (1) EPÜ steht die Vorlage an die Große Beschwerdekammer im Ermessen der Beschwerdekammern, wenn sie für die Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung erforderlich erscheint oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. In **T 184/91** wurde klargestellt, daß der Großen Beschwerdekammer nur Fragen zu einem besonderen Punkt vorgelegt werden können, aber nicht der ganze Fall.

Im folgenden werden hauptsächlich die Entscheidungen behandelt, in denen der Antrag auf Vorlage abgelehnt wurde, da die anderen Fälle an der jeweils relevanten Stelle schon behandelt sind.

a) Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung

Die Kammern lehnen einen Antrag auf Vorlage grundsätzlich immer dann ab, wenn keine widersprüchliche Rechtsprechung vorliegt und sie keinen Grund sehen, von den früheren Entscheidungen abzuweichen (vgl. z. B. **T 170/83**, ABl. 1984, 605, **T 162/85**, **T 58/87**, **T 5/89**, **T 315/89**, **T 37/90**, **T 323/90**, **T 688/90**, **T 506/91**, **J 47/92**, ABl. 1995, 180, **T 473/92**, **T 952/92**, **T 702/93**).

Ein Widerspruch ist grundsätzlich nicht gegeben, wenn zwar dieselbe Norm unterschiedlich angewandt wurde, dies aber durch unterschiedliche Tatsachen gerechtfertigt war (**T 143/91**).

Nach der Entscheidung **T 373/87** liegt auch keine widersprüchliche Rechtsprechung vor, wenn eine einzige, nicht bestätigte Entscheidung von einer durch mehrere Entscheidungen gefestigten Rechtsprechung abweicht.

b) Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

In bestimmten Fällen besteht nach Meinung der Kammer in der Sache **T 601/92** kein allgemeines Interesse an der Klärung einer Frage, und sie hat somit keine grundsätzliche Bedeutung.

Ein rein theoretisches Interesse an der Beantwortung einer Frage kann eine Vorlage nicht rechtfertigen (**T 835/90**). Nach der Entscheidung **T 118/89** sind hypothetische Fragen nicht vorzulegen. Außerdem muß es sich um eine rechtliche und nicht um eine reine Tatsachenfrage handeln. Derselben Meinung waren die Kammern in den Entscheidungen **T 373/87** und **T 939/92**. Eine technische Frage kann ebensowenig vorgelegt werden. Dies wurde in der Sache **T 181/82** (ABl. 1984, 401) entschieden, in der beantragt wurde, die Frage vorzulegen, ob ein Fachmann den technischen Inhalt eines Dokuments des Standes der Technik ohne weiteres anhand seiner Kenntnisse verstehen würde (siehe auch **T 219/83**, ABl. 1986, 211, **T 82/93**, ABl. 1996, 274). Ist eine generelle Antwort auf eine Frage nicht möglich, so kann sie nicht vorgelegt werden. So entschied die Kammer im Fall **T 972/91**, in dem die Partei beantragt hatte, der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, wie man einen Patentanspruch hinsichtlich des Inhalts der technischen Lehre interpretieren und verstehen soll.

Die Kammern haben Fragen nicht vorgelegt, wenn die Voraussetzung, auf der die Frage basierte, ihrer Meinung nach nicht gegeben war (so z. B. in **T 727/89**, wo die Frage voraussetzte, daß der Anspruch nicht neu war, und die Kammer der Meinung war, daß er neu sei; **T 162/90**, **T 921/91**).

Will die Kammer zugunsten der Partei entscheiden, die den Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer gestellt hat, so lehnt sie grundsätzlich den Antrag auf Vorlage ab (s. **T 461/88**, ABl. 1993, 295, **T 301/87**, ABl. 1990, 335, **T 648/88**, **T 180/92**, **T 469/92**).

Nach der Entscheidung **T 26/88** (ABl. 1991, 30) liegt keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vor, wenn sich die Rechtslage, die der Frage zugrunde lag, inzwischen geändert hat, so daß sie sich nur noch in wenigen Fällen stellen wird.

Der Entscheidung **T 247/85** zufolge ist die Frage, auf welche Weise dargelegt werden muß, daß eine Beschwerde gegen eine Zwischenentscheidung zugelassen ist, keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.

Auch wenn eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt, haben sie die Kammern dann nicht vorgelegt, wenn sie sie selbst ohne Zweifel entscheiden konnten (vgl. **J 5/81**, ABl. 1982, 155, **T 198/88**, ABl. 1991, 254, **T 579/88**, **T 708/90**), oder wenn die Frage für die Entscheidung des konkreten Falles nicht relevant war (vgl. z. B. **J 7/90**, ABl. 1993, 133, **J 16/90**, ABl. 1992, 260, **J 14/91**, ABl. 1993, 479, **T 72/89**, **T 583/89**, **T 676/90**, **T 297/91**, **T 485/91**, **T 860/91**).

Da die Frage von der Großen Beschwerdekammer schon entschieden worden war, wurde in der Sache **T 82/93** (ABl. 1996, 274) keine Vorlage zugelassen. In der Entscheidung **T 297/88** beschäftigte sich die Kammer ausführlich mit der Frage, wann eine Frage vorgelegt werden kann, die von der Großen Beschwerdekammer schon entschieden wurde. Sie war der Meinung, daß grundsätzlich jede Antwort der Großen Beschwerdekammer auf eine Rechtsfrage in Frage gestellt werden darf, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind: Die Argumentation der angegriffenen Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist so mangelhaft, daß Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung als solcher unausweichlich sind; oder die Argumentation geht von falschen Voraussetzungen aus, so daß sich aus diesem Grunde Zweifel an der gezogenen Schlußfolgerung aufdrängen; oder wenn zwar die Voraussetzungen stimmen und die Argumentation schlüssig ist, so daß auch die Schlußfolgerung richtig sein muß, aber seither eingetretene rechtliche bzw. technische Entwicklungen es im öffentlichen Interesse wünschenswert erscheinen lassen können, die Frage nochmals durch die Große Beschwerdekammer prüfen zu lassen.

In der Sache **T 208/88** vom 20.7.1988 wurde die Frage vorgelegt, obwohl sie schon in einem anderen Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer anhängig war, weil sich neue Gesichtspunkte in diesem Verfahren ergaben, die für die Entscheidung nützlich waren. Auch in der Sache **J 15/90** wurde vorgelegt, obwohl die Frage schon anhängig war, weil die Kammer der Großen Beschwerdekammer die Möglichkeit geben wollte, eine weitere Fallkonstellation zu berücksichtigen, die von der Lösung der Frage betroffen sein konnte. In **T 803/93** (ABl. 1996, 204) legte die Kammer die Frage vor, ob ein nicht zugelassener Vertreter in technischen Fragen vor der Kammer auftreten kann. Sie vervollständigte damit

die vor der Großen Beschwerdekammer bereits anhängige Frage, ob dies für rechtliche Fragen möglich sei. In **T 184/91** wurde eine schon anhängige Frage erneut vorgelegt, um den Parteien in diesem Verfahren die Möglichkeit zu geben, im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer Stellung zu nehmen.

Eine Beschwerdekammer kann der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen nur dann vorlegen, wenn bei ihr "ein Verfahren anhängig ist" und bevor sie über die Streitpunkte in der Beschwerde entscheidet, in deren Zusammenhang sich diese Rechtsfragen stellen. Rechtsfragen im Zusammenhang mit Streitpunkten, über die die Kammer im früheren Verfahren vor der Zurückverweisung bereits entschieden hatte und die daher *res judicata* sind, können der Großen Beschwerdekammer nicht vorgelegt werden (**T 79/89** (ABl. 1992, 283)).

13.1 Aussetzung des Verfahrens in erster Instanz nach Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Hängt eine Entscheidung der Prüfungsabteilung völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über eine ihr nach Art. 112 EPÜ vorgelegte Rechtsfrage ab und ist dies der Prüfungsabteilung bekannt, so ist die Weiterbearbeitung der Anmeldung bis zur Klärung der Rechtsfrage durch die Große Beschwerdekammer auszusetzen. Wird dies unterlassen, so liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler im Sinne der R. 67 EPÜ vor (**T 166/84** (ABl. 1984, 489)).

14. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

14.1 Zulässigkeit der Einreichung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren

Für das Beschwerdeverfahren sind keine besondere Regelungen über die Einreichung von geänderten Ansprüchen vorgesehen. Nach R. 66 (1) EPÜ muß die Beschwerdekammer daher die Vorschriften anwenden, die für das Verfahren vor der Stelle gelten, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat. Das sind R. 86 (3) EPÜ für das Prüfungsverfahren und R. 57a EPÜ für das Einspruchsverfahren (**T 63/86**, ABl. 1988, 224). In R. 86 (3) EPÜ findet der Grundsatz, daß insbesondere im Interesse der Öffentlichkeit und der Parteien eine zügige Erledigung der Verfahren vor dem EPA geboten ist, seine klarste Ausprägung. Obwohl in dieser deutlichen Form in Art. 101 EPÜ und Art. 110 EPÜ nicht enthalten, gilt dieses Prinzip grundsätzlich auch im Einspruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren (**T 833/90**). In einigen Entscheidungen wurde auf Art. 11 (3) VOBK verwiesen, wonach eine mündliche Verhandlung vor der Kammer zur Entscheidungsreife führen sollte (**T 626/90**, **T 48/91**, **T 1150/97**, **T 1071/97**).

In **T 840/93** (ABl. 1996, 335) wies die Kammer darauf hin, daß, wie von der Großen Beschwerdekammer in der Sache **G 9/91** (ABl. 1993, 408) festgestellt, der Hauptzweck des Inter-partes-Beschwerdeverfahrens darin bestehe, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der ersten Instanz sachlich anzufechten. Mithin stehe es einem vor der Einspruchsabteilung unterlegenen Patentinhaber zu, die zurückgewiesenen Anträge von der Beschwerdekammer überprüfen zu lassen. Die Kammer kam ferner zu dem Schluß,

daß es mit dem Zweck des Beschwerdeverfahrens nicht vereinbar sei, wenn eine Beschwerde eingelegt werde, die nicht nur die Aufhebung der Entscheidung über einen von der Einspruchsabteilung bereits geprüften Antrag bezwecke, sondern sich zudem auf neue Anträge stütze, in denen von der Einspruchsabteilung nicht geprüfte Fragen aufgeworfen würden. Die Zulassung geänderter Anträge sei nur dann gerechtfertigt, wenn der Patentinhaber sonst keinerlei Möglichkeit hätte, noch ein Patent zu erhalten. Treffe allerdings das Argument der "letztmöglichen Chance" nicht zu, so solle sich die Kammer auf ihre Rolle als überprüfende Instanz beschränken und nur über Anträge entscheiden, die von der Einspruchsabteilung bereits geprüft worden seien (s. auch **T 25/91**).

Die Kammern lassen in einigen Fällen geänderte Anträge oder Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren zu, sofern es sich bei diesen Anträgen um ernstzunehmende Versuche zur Ausräumung erhobener Einwände handelt oder die verspätete Einreichung begründet ist und ihre Zulässigkeit festgestellt werden kann, ohne daß die Kammer hierzu Ermittlungen anstellen muß (**T 95/83**, ABl. 1985, 75; **T 153/85**, ABl. 1988, 1; **T 406/86**, ABl. 1989, 302, **T 295/87**, ABl. 1990, 470; **T 381/87**, ABl. 1990, 213; **T 831/92**).

In der Sache **T 382/97** legte die Beschwerdeführerin zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vier geänderte Anspruchssätze als Hilfsanträge 4 bis 7 vor.

Die Kammer befand, daß die Vorlage zusätzlicher Hilfsanträge bei unveränderter Aufrechterhaltung bereits anhängiger Hilfsanträge kaum als eine Änderung bereits vorhandener Anträge betrachtet werden kann, sondern als Vorlage neuer Anträge gilt, die in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens grundsätzlich nicht wünschenswert ist. Außerdem sollte eine Änderung in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens möglichst wenig zusätzlichen Aufwand für die andere Beteiligte und die Kammer verursachen. Durch die Vorlage neuer Anträge ohne Abgabe einer Erklärung zu ihrer Notwendigkeit oder zur Zulässigkeit der bereits anhängigen Anträge hat die Beschwerdeführerin den Arbeitsanfall im Zusammenhang mit dieser Sache ungebührlich vervielfacht. Die Anträge wurden für nicht zulässig erachtet.

In der Sache **T 577/97** reichte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) im mündlichen Verfahren vor der Beschwerdekammer als Hilfsantrag einen geänderten Anspruchssatz ein. Der Beschwerdeführer bestritt die Zulässigkeit des Hilfsantrags, da dieser verspätet eingereicht worden sei.

Die Kammer stellte fest, bei Einreichung von geänderten Ansprüchen im Einspruchsverfahren seien Art. 123 EPÜ und R. 57a EPÜ einschlägig, die hierfür keine Frist vorsähen. Die Kammer sei demnach befugt, nach freiem Ermessen geänderte Ansprüche in jedem Stadium des Beschwerdeverfahrens zuzulassen. Das in der Rechtsprechung allgemein angewandte Kriterium, wonach ein Anspruch eindeutig gewährbar sein muß, konnte nach Ansicht der Kammer bei ihrer Ermessensausübung außer acht gelassen werden. Das EPÜ biete keine Grundlage dafür, Hilfsanträge im mündlichen Verfahren deswegen zurückzuweisen, weil die neuen Ansprüche auf den ersten Blick "nicht eindeutig gewährbar" seien. Im Gegensatz zum Prüfungsverfahren, in dem Änderungen nach Ablauf der in der ersten Mitteilung des EPA gesetzten Frist nach R. 86 (3) EPÜ vom EPA genehmigt werden müssen, stelle R. 57a EPÜ

kein derartiges Erfordernis auf. Daher sollte das Ermessen, Hilfsanträge nicht zuzulassen, grundsätzlich auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben, in denen die Einreichung eines Hilfsantrags als Mißbrauch von Verfahrensrechten zu werten ist.

14.2 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche

Die Kammern haben im Laufe der Zeit Kriterien entwickelt, anhand derer die Zulässigkeit geänderter Anträge eingeschränkt werden soll (siehe jedoch oben **T 577/97**).

In der Entscheidung **T 648/96** bekräftigte die Beschwerdekammer, daß die für das Beschwerdeverfahren angewandten Grundsätze bezüglich kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung eingereichter Ansprüche ebenfalls für das **Verfahren vor der Einspruchsabteilung** gelten (s. dazu auf S. 542 ff.).

14.2.1 Zeitpunkt der Einreichung

Der Zeitpunkt der Einreichung von geänderten Ansprüchen oder Hilfsanträgen im Zusammenspiel mit der Schwierigkeit der Prüfung ist ein wichtiges Beurteilungskriterium für ihre verfahrensmäßige Berücksichtigung.

In den Entscheidungen **T 51/90** und **T 270/90** (ABl. 1993, 725) wurde festgestellt, daß aus Gründen der Fairneß im Beschwerdeverfahren vorgebrachte neue Ansprüche mindestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht werden müssen, es sei denn, sie seien so klar und einfach, daß sie ohne weiteres verständlich und gewährbar seien.

In **T 831/92** entschied die Kammer, daß es dem Grundsatz der Fairneß im Verfahren widerspreche, wenn im Einspruchsverfahren während einer mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer ein Hilfsantrag gestellt werde. Für einen Einsprechenden sei es schwierig, auf einen nicht rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrag einzugehen, und eine Vertagung - sogar auf einen anderen Tag, damit weitere Ermittlungen angestellt werden können - wäre möglicherweise angebracht, falls dem Antrag stattgegeben würde.

In **T 95/83** (ABl. 1985, 75) entschied die Beschwerdekammer, daß Änderungen, die nicht rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sind, von der Kammer in der Verhandlung nur dann sachlich berücksichtigt werden sollten, wenn für die Änderung und ihre verspätete Einreichung ein triftiger Grund vorliegt (s. auch **T 153/85**, ABl. 1988, 1).

In den Verfahren **T 482/89** (ABl. 1992, 646), **T 543/89**, **T 297/91** und **T 252/92** berücksichtigten die Beschwerdekammern Ansprüche, die erst zu Beginn oder im Laufe der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden, da sie ohne weiteres erkennbar gewährbar waren.

In **T 406/86** (ABl. 1989, 302) reichte die Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren Änderungsvorschläge zu einem Zeitpunkt ein, zu dem die Prüfung der Beschwerde gemäß Art. 110 EPÜ praktisch abgeschlossen war und ein Entscheidungsentwurf bereits vorlag. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Zulassung dieser Änderungen die zügige

Verfahrensführung beeinträchtigen und möglicherweise auch die Rechte Dritter berühren würde. Sie räumte ein, daß sich in Ausnahmefällen eine andere Beurteilung aufdrängen könnte, z. B. wenn die Gewährbarkeit der geänderten Fassung sofort erkennbar wäre (s. auch **T 304/92**).

In **T 794/94** stellte die Kammer fest, daß bei Patenten **im Bereich der Gentechnik** manchmal außergewöhnliche Probleme auftreten, die die Formulierung eines passenden Antrags erschweren und daher als besondere Umstände zu werten sind, die die verspätete Einreichung von Anträgen rechtfertigen, mit denen bereits eingehend geprüfte Einwände ausgeräumt werden sollen. Jedoch besteht kein Anspruch darauf, Anträge, die die Kammer für unzulässig oder nicht gewährbar hielt, immer wieder durch neue Anträge zu ersetzen. Ein Antrag habe bessere Chancen, noch in einem sehr späten Stadium zugelassen zu werden, wenn schnell geprüft werden könne, ob er den Anforderungen der Art. 123 und 84 EPÜ genüge, und notwendig sei, um einen Einspruchsgrund auszuräumen, und diesen Zweck erfülle. Daher sei es empfehlenswert, nicht nur eine Reinschrift der geänderten Ansprüche einzureichen, sondern auch eine Kopie der erteilten Ansprüche, der zu entnehmen sei, durch welche Hinzufügungen und Streichungen von Wörtern die Ansprüche des neuen Antrags aus den erteilten Ansprüchen abzuleiten seien. Ferner sollten für jede Änderung alle Stellen in der ursprünglichen Beschreibung angegeben werden, die als Grundlage für diese Änderung dienen sollten, und es sollte angegeben werden, welcher Einspruchsgrund damit ausgeräumt werden solle. Die Hinzufügung von abhängigen Ansprüchen, die keinem der erteilten Ansprüche entsprächen, einen Einspruchsgrund nicht ausräumen könne und zu neuen Einwänden und Fragen Anlaß geben könnte, über die beraten werden müßte, könne nicht notwendig und zweckmäßig sein, und ein Antrag mit zusätzlichen abhängigen Ansprüchen werde daher wahrscheinlich nicht im Verfahren zugelassen.

In der Sache **T 1148/97** war der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgelegt worden.

Die Kammer war der Auffassung, daß Ansprüche, die in einem sehr späten Verfahrensstadium vorgelegt wurden, noch zugelassen werden können, wenn die im Anspruchswortlaut vorgenommenen Änderungen den beanspruchten Gegenstand in seinem Schutzzumfang so beschränken, daß ein Widerruf des Patents vermieden werden kann und eine Aufrechterhaltung des Patents mit geänderter Fassung bei zügiger Verfahrensführung erreichbar ist.

14.2.2 Schwierigkeit der Prüfung

Nach **T 570/96** können Anspruchsfassungen, die keine sachlichen Änderungen beinhalten oder nur eine Beschränkung darstellen, insbesondere dann, wenn die Kammer einen Erfolg solcher Anträge nicht von vornherein als aussichtslos erachtet, ggf. auch noch in der mündlichen Verhandlung vorgelegt und zugelassen werden, wenn hierdurch bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit keine Überlegungen anzustellen sind, die nicht schon aufgrund der früher geltenden Anspruchsfassungen möglich gewesen wären (siehe auch **T 252/92**, **T 297/91**, **T 119/95**).

In den folgenden Entscheidungen wurden die verspäteten Ansprüche nicht berücksichtigt, da sie erst kurz vor oder in der mündlichen Verhandlung eingereicht wurden, und nicht klar

gewährbar waren:

In **T 92/93** enthielt der alternative Anspruchssatz neue Ansprüche mit Gegenständen, die zuvor nicht beansprucht worden waren. Nach Auffassung der Kammer waren die Ansprüche nicht eindeutig gewährbar in dem Sinn, daß für die Kammer rasch erkennbar gewesen wäre, daß sie keinerlei Anlaß zu Einwänden geben und überdies alle noch offenen Einwände nach dem EPÜ ausräumen. Andere Fälle sind **T 631/92**, **T 655/93**, **T 644/89**, **T 443/87**, **T 110/85**, **T 401/95**.

In der Entscheidung **T 25/91** ließ die Kammer die geänderten Ansprüche nicht zu, weil eindeutig erkennbar gewesen sei, daß sie grundlegend von den bisher aufrechterhaltenen abwichen (s. auch **T 234/92**, wo ein Merkmal aus der Beschreibung in Anspruch 1 eingeführt wurde und dies möglicherweise eine Zusatzrecherche erfordert hätte, sowie **T 1105/98**, wo eine Zusatzrecherche nötig war).

In **T 48/91** wies die Kammer die geänderten Ansprüche als unzulässig zurück, da sie zusätzliche Merkmale enthielten, deren Auswirkung entweder ungewiß sei oder ohne weitere Ermittlungen - wie etwa ordentliche Vergleichsversuche - gar nicht beurteilt werden könne.

In **T 17/97** ging die Kammer davon aus, daß Anspruchsänderungen nur dann notwendig und zweckmäßig sind, wenn sie durch Einspruchsgründe gemäß Art. 100 EPÜ gerechtfertigt sind.

14.2.3 Gründe für die späte Einreichung

Ein weiteres Beurteilungskriterium ist der Grund für die späte Einreichung der Anträge.

a) Von Entwicklungen während des Verfahrens veranlaßten Änderungen.

Die Kammern lassen im allgemeinen Änderungen zu, die auf Bemerkungen des Berichterstatters oder des anderen Beteiligten hin eingereicht worden sind (s. **T 38/89**, **T 459/91**, **T 933/91**, **T 1059/92**, **T 69/94**, **T 240/94**).

In **T 626/90** beschloß die Kammer, beide vom Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anspruchssätze zu berücksichtigen. Nach Überzeugung der Kammer wurde mit den neuen Fassungen der Ansprüche redlich versucht, die Einwände der Beschwerdeführer gegen die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens zu entkräften, wobei von einer unbilligen Überraschung der Beschwerdeführer nicht die Rede sein konnte, weil es sich bei den Änderungen in beiden Anträgen lediglich um eine Beschränkung des beanspruchten Gegenstands auf die im Streitpatent beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung handelte.

In **T 833/90** entschied die Kammer, daß das Argument, wonach die vorgenommene Einschränkung technisch nicht notwendig war, nicht als Rechtfertigung akzeptiert werden könne, da der technische Sachverhalt unverändert geblieben war.

In der Entscheidung **T 152/95** berücksichtigte die Beschwerdekammer die von dem Beschwerdegegner (Patentinhaber) erst während der mündlichen Verhandlung vorgelegten

Hilfsanträge, da über die Relevanz eines Dokuments abweichend von der Vorinstanz erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer entschieden und damit mangelnde erfinderische Tätigkeit für den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag festgestellt wurde. Da die vorgelegten Anspruchsfassungen noch überprüft werden mußten, entschied die Kammer, insoweit das Verfahren schriftlich fortzusetzen und zu den Hilfsanträgen eine separate Entscheidung zu erlassen.

In **T 610/94** legte der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung einen neuen Anspruchssatz vor. Er brachte vor, daß er den Anspruch 1 wegen des erst kurz vor der Verhandlung genannten Standes der Technik aus D12 eingeschränkt habe und daß die neuen Ansprüche den von der Kammer in der Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung genannten Mängeln Rechnung tragen würden. Der Beschwerdegegner machte geltend, daß er durch die spät vorgelegten Ansprüche überrascht worden sei. Die Kammer entschied, die neuen Ansprüche zuzulassen und die mündliche Verhandlung nach einer Unterbrechung von etwa eineinhalb Stunden fortzusetzen. In ihrer Entscheidung wies sie darauf hin, daß der Beschwerdegegner mit einem geänderten eingeschränkten Anspruch rechnen müssen, da D12 von ihm selbst kurz vor der mündlichen Verhandlung erstmalig genannt worden sei. Die Beschwerdekammer hielt den neuen Anspruch für gewährbar und stellte fest, daß bei einer solchen Sachlage derartige Änderungen regelmäßig auch noch in der mündlichen Verhandlung zuzulassen sind.

In **T 231/95** wurde der Hilfsantrag 2 erst am Ende der mündlichen Verhandlung eingereicht mit der Begründung, daß sich die Notwendigkeit einer weiteren Einschränkung des beanspruchten Gegenstandes erst während der mündlichen Verhandlung gezeigt habe. Die Kammer stellte jedoch fest, daß sich die Diskussionen in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen auf die schon vorher im schriftlichen Verfahren vorgebrachten Einwände beschränkt hatten, ohne daß irgendwelche überraschenden neuen Aspekte aufgeworfen wurden, die eine für den Beschwerdegegner neue Sachlage hätten begründen können. Für die verspätete Einreichung lag daher kein triftiger Grund vor.

In **T 240/94** war die verspätete Einreichung unvermeidlich gewesen, da mehrere Umstände zusammengekommen waren; unter anderem war die Frist, die die Kammer in ihrer Ladung zur mündlichen Verhandlung gesetzt hatte, relativ kurz gewesen, in der Anlage zur Ladung war einer der technischen Vorteile der Erfindung, die der Beschwerdeführer angeführt hatte, unerwartet negativ beurteilt worden, wegen der Weihnachtszeit hatte es Kommunikations-schwierigkeiten gegeben, und der technische Sachverständige des Mandanten war nicht erreichbar gewesen. Die Kammer beschloß, den neuen Antrag zuzulassen, obwohl die hilfsweise vorgeschlagene Änderung neu in das Verfahren eingeführt wurde und für die Beschwerdegegner zwangsläufig überraschend kam. Folglich mußte den Vertretern der Beschwerdegegner auch Zeit für eine Rücksprache mit ihren Mandanten und die Vorbereitung einer entsprechenden Antwort eingeräumt werden. Die Kammer beschloß daher in der mündlichen Verhandlung, das Verfahren - soweit es den Hilfsantrag betraf - schriftlich fortzusetzen.

In **T 206/93** beantragte der Beschwerdeführer eine weitere Gelegenheit zur Einreichung neuer Ansprüche, falls die in der Akte enthaltenen, verspätet eingereichten und nicht eindeutig gewährbaren Ansprüche nach der Erörterung nicht akzeptiert werden sollten. Die

Kammer lehnte dies als einen Hilfsantrag ohne Spezifizierung der zur erörternden Ansprüche ab. Wäre dem Antrag stattgegeben worden, hätten die Beschwerdegegner unzumutbare Schwierigkeiten damit gehabt, sich auf die neuen Ansprüche einzustellen, und eine etwaige Vertagung hätte das Verfahren auf nicht zu vertretende Weise verzögert. Besondere Umstände, die eine andere Schlußfolgerung hätten rechtfertigen können, wurden von der Kammer nicht festgestellt und vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht. Die Kammer entschied, daß die Einreichung dieses nicht näher spezifizierten Antrags mit einer ordnungsgemäßen Verfahrensweise nicht in Einklang zu bringen war, und wies ihn daher zurück.

b) Partei- oder Vertreterwechsel

In **T 408/91** reichte der Vertreter des neuen Patentinhabers bei Eröffnung der mündlichen Verhandlung geänderte Ansprüche ein. Die Kammer stellte fest, daß in dem betreffenden Fall die verspätete Einreichung gerechtfertigt erscheine, da die Übertragung des Patents lange nach Einreichung der Beschwerdebegründung erfolgt sei und mit den Ansprüchen nach dem neuen Antrag offensichtlich ernsthaft versucht werde, die Gründe auszuräumen, aus denen die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen habe.

In der Entscheidung **T 830/90** ließ die Kammer den Vertreterwechsel nicht als Rechtfertigung für die verspätete Einreichung der Anträge gelten. Derselben Meinung war die Kammer in der Entscheidung **T 382/97**, wonach ein solcher Fall nur anders entschieden werden könnte, wenn der Vertreterwechsel nachweislich aufgrund besonderer und außergewöhnlicher Umstände erforderlich war.

In der Sache **T 1032/96** entschied die Kammer, daß die späte Übertragung des Falls an den betreffenden Vertreter wegen der Erkrankung eines Kollegen kein ausreichender Rechtfertigungsgrund dafür sei, daß ein Anspruchssatz nur drei Tage vor dem Termin der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sei. Die Ansprüche wurden als verspätet angesehen und nicht im Verfahren zugelassen.

c) Verfahrensexterne Umstände

Von den Parteien werden manchmal verfahrensexterne Umstände als Rechtfertigung für die Änderung der Ansprüche geltend gemacht. Diese Rechtfertigungsgründe werden von den Kammern nicht akzeptiert: Vgl. **T 160/89** (starke Arbeitsbelastung); **T 148/92** (Zweifel hinsichtlich der endgültigen Ausführung der Erfindung bzw. eine intensive Reisetätigkeit der Beschwerdeführer); **T 626/90** (keine rechtzeitige Anweisungen); **T 583/93** (ABl. 1996, 496) (mangelnde Kommunikation zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer); **T 575/94** (neue Anweisungen).

14.3 Nichtberücksichtigung geänderter Ansprüche bei anhängigen Teilanmeldungen

In **T 840/93** (ABl. 1996, 335) vertrat die Kammer die Auffassung, daß angesichts der Entscheidungen **G 9/91** und **G 10/91** (ABl. 1993, 408, 420), in denen es um den Zweck des Beschwerdeverfahrens ging, den in einem späten Stadium der Beschwerde eingereichten Ansprüchen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse, wenn noch Teilan-

meldungen anhängig seien. Sei der Unterschied zwischen den Gegenständen der Teilanmeldungen nicht eindeutig und seien einige bei der ersten Instanz noch anhängig, so sei es nicht sachdienlich, in der mündlichen Verhandlung im Einspruchsbeschwerdeverfahren neue Ansprüche zuzulassen, die weder sofort gewährt werden könnten noch ernstzunehmende Versuche darstellten, erhobene Einwände auszuräumen.

In **T 28/92** war die Gewährbarkeit der Ansprüche nicht sofort erkennbar und die Alternative, die Anträge zuzulassen, die Sache aber zur weiteren Bearbeitung an die erste Instanz zurückzuverweisen, nicht annehmbar, zumal auch noch Teilanmeldungen der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung anhängig waren. Die Kammer wollte nicht die Zahl der Verfahren erhöhen, deren Gegenstand bereits in ganz ähnlicher Form von verschiedenen anderen Instanzen des EPA behandelt wird.

14.4 Zurückverweisung an die erste Instanz wegen wesentlicher Anspruchsänderungen

Werden im Beschwerdeverfahren wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen vorgeschlagen, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machen, so ist die Sache nach der Entscheidung **T 63/86** (ABl. 1988, 224) an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, damit diese nach Ausübung ihres Ermessens nach R. 86 (3) EPÜ gegebenenfalls die Prüfung vornehmen kann. Auf diese Weise bleibt dem Anmelder das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz erhalten, die sich sowohl auf die Ausübung des Ermessens nach R. 86 (3) EPÜ als auch auf die formale Zulässigkeit und sachliche Gewährbarkeit der geänderten Ansprüche beziehen kann (**T 341/86**, **T 47/90**, ABl. 1991, 486, **T 184/91**, **T 919/91**, **T 599/92**, **T 1032/92**, **T 1067/92**, **T 96/93**, **T 186/93**).

In **T 746/91** wandte die Kammer die in **T 63/86** aufgestellten Grundsätze an und verwies die Sache an die Einspruchsabteilung zurück mit der Auflage, zu prüfen und zu entscheiden, ob das Ermessen zugunsten der Beschwerdeführerin ausgeübt werden sollte und, wenn ja, ob die Ansprüche die Bestimmungen des EPÜ erfüllen. Die Kammer trug mit dieser Entscheidung den besonderen Umständen des betreffenden Falls Rechnung. Das Einspruchsverfahren war nämlich relativ zügig und ohne mündliche Verhandlung durchgeführt worden, so daß dem Grundsatz Genüge getan war, wonach so schnell wie möglich festgestellt werden muß, ob ein Patent aufrechterhalten wird oder nicht. Außerdem waren die geänderten Ansprüche bereits zusammen mit der Beschwerdebegründung, also im frühestmöglichen Stadium des Beschwerdeverfahrens, eingereicht worden.

Wie die Kammer in der Sache **T 462/94** feststellte, sollten die Beteiligten in einer Sache, bei der im Beschwerdeverfahren durch Änderungen eine völlig neue Situation geschaffen wird, die Gelegenheit erhalten, ihre Ansprüche und Vorbringen vor zwei Instanzen geltend zu machen. Die Sache wurde zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückverwiesen.

In der Entscheidung **T 125/94** verwies die Kammer die Sache an die erste Instanz zurück, weil die geänderten Ansprüche nicht nur den faktischen Rahmen der angefochtenen Entscheidung wesentlich veränderten, sondern zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik möglicherweise eine Recherche in einer weiteren Klassifikationseinheit

erforderlich machten.

15. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

15.1 Allgemeines

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

Der mit "und die Rückzahlung" beginnende Satzteil bezieht sich - im Zusammenhang gelesen - sowohl auf die Abhilfe als auch auf die Beschwerde. Das heißt, für jede dieser Verfahrensstufen gilt als Voraussetzung, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegen muß und daß das Entscheidungsorgan - die Prüfungsabteilung oder die Kammer - die Rückzahlung für billig erachtet (**T 939/95** ABl. 1998, 481).

Auch ohne Antrag prüfen die Beschwerdekammern in bestimmten Fällen, ob eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (**J 7/82**, ABl. 1982, 391, **T 271/85** vom 22.03.1989, **T 346/88**, **T 598/88**, **T 484/90**, ABl. 1993, 448). Die Beschwerdekammern sind jedoch nicht berechtigt, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, wenn die Bedingungen der R. 67 EPÜ nicht erfüllt sind (**T 41/82**, ABl. 1982, 256).

Es ist auch darauf zu achten, daß R. 67 EPÜ nur bei einem Verfahrensmangel gilt, der der Instanz anzulasten ist, deren Entscheidung angefochten wird. So bestand in der Sache **T 469/92** der geltend gemachte Verfahrensmangel nicht in einer Handlung der Einspruchsabteilung, gegen deren Entscheidung sich die Beschwerde richtete, sondern in einer Handlung der Prüfungsabteilung. Unter diesen Umständen wäre die Beschwerdekammer nicht einmal dann befugt, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, wenn die Handlung gegen die Verfahrenserfordernisse des EPÜ verstoßen würde.

Bei Unzulässigkeit oder Rücknahme einer Beschwerde sieht das Übereinkommen keine **Rückzahlung** der Beschwerdegebühr vor (s. z.B. **T 372/99** und **T 543/99**). Hingegen wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn eine Beschwerde wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr gemäß Art. 108 EPÜ, Satz 2, **als nicht eingelegt gilt**. In diesem Fall ist diese Gebühr von Amts wegen zurückzuzahlen, da die Einlegung der Beschwerde nicht rechtswirksam wurde und somit die Beschwerdegebühr grundlos entrichtet worden ist (s. **J 21/80**, ABl. 1981, 101, **J 16/82**, ABl. 1983, 262, **T 324/90**, ABl. 1993, 33, **T 239/92**); zur Unterscheidung zwischen dem Vorliegen und der Zulässigkeit einer Beschwerde siehe z. B. **T 445/98**, **T 460/95** Entscheidungsgründe 4 ff, s. auch **T 778/00**, ABl. 2001, 554).

In **T 323/87** (ABl. 1989, 343) ist die in Art. 14 (5) EPÜ vorgesehene Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht worden, so daß die Beschwerde als nicht eingelegt galt. Eine bereits entrichtete Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

Die Beschwerdegebühr kann nicht zurückgezahlt werden, wenn die Beschwerde als unzulässig verworfen wurde, weil die Beschwerdebegründung nicht oder zu spät eingereicht worden ist (**T 13/82**, ABl. 1983, 411, **T 324/90**, ABl. 1993, 33). Dies gilt auch für den Fall, daß absichtlich keine Beschwerdebegründung eingereicht worden ist, um die Beschwerde unzulässig zu machen (**T 89/84**, ABl. 1984, 562), oder daß die Beschwerde nach ordnungsgemäßer Einreichung der Beschwerdeschrift und fristgerechter Entrichtung der Beschwerdegebühr vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung zurückgenommen wird (**J 12/86**, ABl. 1988, 83). In **T 773/91** hatte der einzige Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgenommen, bevor die Beschwerdekammer die Sach- und Rechtslage geprüft hatte. Die Kammer entschied, daß die Rückzahlung der Gebühr nicht erfolgen könne, da die Beschwerde wirksam eingelegt worden sei.

15.2 Stattgabe der Beschwerde

R. 67 EPÜ verlangt als eine Voraussetzung der Rückzahlung, daß der Beschwerde stattgegeben wird, d. h. daß die Beschwerde Erfolg hatte. Aus dem Wortlaut und Zweck der Bestimmung ergibt sich unzweideutig, daß unter "Stattgabe" zu verstehen ist, daß die Beschwerdekammer zumindest im wesentlichen dem Rechtsbegehren des Beschwerdeführers "folgt", mit anderen Worten, daß sie seinen Anträgen stattgibt (**J 37/89**, ABl. 1993, 201). In **J 18/84** (ABl. 1987, 215) ordnete die Juristische Beschwerdekammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an und wies darauf hin, daß dem nicht entgegensteht, daß der Beschwerde in der Sache nur beschränkt stattgegeben wurde.

15.3 Billigkeit

In einigen Entscheidungen wurde zu dem Begriff der "Billigkeit" im Sinne von R. 67 EPÜ Stellung genommen.

In **J 22/85** (ABl. 1987, 455) hielt es die Kammer nicht für billig, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, weil der Beschwerdeführer es unterlassen hatte, bereits im Verfahren vor der Eingangsstelle die erst im Beschwerdeverfahren vorgelegten Beweismittel geltend zu machen.

In **T 893/90** stützte sich die angefochtene Zurückweisung der Anmeldung wegen mangelnder Neuheit in erster Linie auf die Entgegenhaltung 1, zu der Stellung zu nehmen dem Beschwerdeführer - anders als bei Entgegenhaltung 2 - ausreichend Gelegenheit gegeben worden war. Die Kammer stellte fest, daß die angefochtene Entscheidung selbst dann umfassend begründet war, wenn die Ausführungen zur Entgegenhaltung 2 außer acht gelassen werden; es bestehe daher keine so enge Verbindung zwischen dem durch die Stützung auf die Entgegenhaltung 2 bedingten Verfahrensmangel und dem Erfordernis der Entrichtung einer Beschwerdegebühr, daß eine Rückzahlung dieser Gebühr der Billigkeit entsprechen würde. (Wenn der Beschwerdeführer keine andere Wahl hatte, als Beschwerde wegen anderer, nicht mit einem Verfahrensmangel behafteter Fragen einzulegen, s. **T 4/98** (ABl. 2002, ***)).

In **T 41/97** entsprach es nicht der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, da der Verfahrensfehler (das Ablehnen der Abhilfe vor Eingang der Beschwerdebegründung bzw.

vor Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist) nicht ursächlich für das Einlegen der Beschwerde war. In **T 1198/97** und **T 1101/92** stellte die Kammer einen Kausalzusammenhang zwischen dem verletzten Recht des Beschwerdeführers auf Anhörung und der Notwendigkeit, Beschwerde einzulegen, fest und befand, daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr somit der Billigkeit entsprach.

In **T 601/92** hatte die Einspruchsabteilung zu dem vom Patentinhaber rechtzeitig vor der Verkündung der Entscheidung vorgelegten Hilfsantrag 5 weder in einem Bescheid noch in ihrer Entscheidung Stellung genommen. Weil dem im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsantrag 2, der dem Hilfsantrag 5 vorging, stattgegeben wurde, sah die Beschwerdekammer daher trotz des Verfahrensfehlers keine Veranlassung, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, da dies im vorliegenden Fall nicht der Billigkeit entsprach.

In dem Verfahren **T 219/93** verwies die Kammer die Sache an die Vorinstanz zurück, da eine Abhilfe gemäß Art. 109 EPÜ eindeutig geboten gewesen war. Die angefochtene Entscheidung war außerdem in einem Punkt nicht ausreichend im Sinne von R. 68 (2) EPÜ begründet. Die Kammer sah jedoch von der Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab, da die Zurückweisung der Anmeldung überwiegend aus anderen Gründen erfolgt war und die Kammer in diesem Fall den Verfahrensmangel nicht als so wesentlich im Sinne von R. 67 EPÜ einstufte, daß die Rückzahlung billig gewesen wäre. In **T 167/96** entsprach die angefochtene Entscheidung nicht den an eine begründete Entscheidung zu stellenden Mindestanforderungen. Obwohl kein Zweifel daran bestand, daß das Fehlen einer Begründung ein wesentlicher Verfahrensmangel war, hielt die Kammer eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr für unbillig. Aus der Akte ging nämlich klar hervor, daß die erste Instanz dem Patentinhaber reichlich Zeit für die Einreichung geeigneter Änderungen gelassen, von ihm aber keine Antwort erhalten hatte. Erst im Beschwerdeverfahren legte er dann Änderungen vor, die seines Erachtens die noch bestehenden Einwände ausräumten. Nach Ansicht der Kammer benutzte der Beschwerdeführer das Beschwerdeverfahren, um notwendige Änderungen zu Punkten einzureichen, um deren Klärung sich die Einspruchsabteilung jahrelang vergeblich bemüht hatte. Die Entscheidung wurde aufgehoben und die Angelegenheit gemäß Art. 10 VOBK an die erste Instanz zurückverwiesen (s. auch **T 908/91**).

Im Fall **J 18/96** (ABl. 1998, 403) mißachtete die Eingangsstelle die Vorschriften über die Eingangsprüfung. Das Verfahren hatte daher an einem Verfahrensmangel gelitten. Obwohl der Beschwerde unter anderem wegen eines Verfahrensmangels stattgegeben wurde, entsprach die Rückerstattung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit, weil die Beschwerdeführerin selbst den Anlaß für das mißglückte Verfahren vor der Eingangsstelle gegeben hatte.

In einigen Entscheidungen wurde hingegen die Rückerstattung der Beschwerdegebühr im jeweiligen Fall aus Billigkeitsgründen für gerechtfertigt gehalten. Dies war z. B. in der Entscheidung **J 30/94** der Fall, in der die Kammer feststellte, daß bei einer Rücknahme der Beschwerde **in Ausnahmefällen** eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden könne, wenn die Beschwerde nicht innerhalb einer angemessenen Zeit, nachdem die erste Instanz entschieden habe, ihr nicht abzuweichen, der Beschwerdekammer vorgelegt

werde. In der betreffenden Sache war dies erst sieben Jahre nach Einlegung der Beschwerde geschehen.

Im Fall **T 552/97** legten der Patentinhaber sowie der Einsprechende 2 Beschwerde ein gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent genüge unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens. In der schriftlich abgefaßten Entscheidung wurde festgestellt, der Patentinhaber habe seinen Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung zurückgezogen. Die Kammer stellte jedoch fest, daß diese Annahme der Einspruchsabteilung falsch war. Da über den vermeintlich zurückgezogenen Hauptantrag nicht entschieden wurde, lag ein Verstoß gegen Art. 113 (2) EPÜ und somit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde angeordnet. Die Kammer ordnete auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, die der Einsprechende 2 entrichtet hatte, da dessen Beschwerde wegen der Zurückverweisung an die erste Instanz infolge des Verfahrensmangels nicht mehr gehört werden konnte. Die Kammer legte dabei R. 67 EPÜ, insbesondere im Hinblick auf deren englischsprachige Fassung, so aus, daß bei Vorliegen mehrerer Beschwerden die Beschwerdegebühr eines jeden Beschwerdeführers zurückgezahlt werden könne, wenn das der Billigkeit entspreche.

In **J 38/97** beantragte der Beschwerdeführer Einsicht in die gesamte Akte und beanstandete, daß ein technisches Gutachten nach Art. 25 EPÜ in der ihm zugänglich gemachten Akte nicht enthalten sei. Er wurde darüber unterrichtet, daß solche Gutachten nach Art. 128 (4) EPÜ von der Akteneinsicht ausgenommen seien. Die ausdrücklich beantragte beschwerdefähige Entscheidung wurde nicht von der zuständigen Prüfungsabteilung getroffen, sondern bestand in einem von einem Direktor in der GD 2 unterzeichneten Schreiben. Da es sich nicht um eine Entscheidung eines der in Art. 106 (1) EPÜ erschöpfend aufgezählten Organe handle, war die Beschwerde unzulässig. Da der Beschwerdeführer eine beschwerdefähige Entscheidung beantragt hatte, konnte er nach Ansicht der Kammer zu Recht erwarten, daß die angefochtene Entscheidung vom zuständigen Organ und nicht von einer dazu nicht berechtigten Person getroffen würde. In Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben, der zwischen dem EPA und den Anmeldern gelte, entspreche es bei dieser Sachlage der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

15.4 Wesentlicher Verfahrensmangel

15.4.1 Definition

Nach R. 67 EPÜ ist eine der Voraussetzungen für die Rückzahlung das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels. Unter "wesentlichem Verfahrensmangel" versteht man grundsätzlich einen das gesamte Verfahren beeinträchtigenden objektiven Fehler (**J 7/83**, ABl. 1984, 211). Nach **J 6/79** (ABl. 1980, 225) liegt ein "wesentlicher Verfahrensmangel" vor, wenn Verfahrensregeln nicht in der in dem Übereinkommen vorgeschriebenen Weise angewendet worden sind, aber auch dann, wenn das EPA eine falsche Information über die Anwendung von Verfahrensregeln gibt, die bei ihrer Befolgung dieselben Folgen nach sich zieht wie die falsche Anwendung dieser Regeln.

In **J 14/99** sowie in **J 15/99**, **J 21/98** (ABl. 2000, 406), **J 22/98** und **J 6/99** wurde entschieden, daß ein Verfahrensmangel, der bei der Entscheidung keinerlei Rolle gespielt habe, nicht als

wesentlich gelten könne.

In **T 5/81** (ABl. 1982, 249) wurde festgestellt, daß ein geltend gemachter Mangel, der einen Teil der Entscheidung betrifft, bei dem es sich nicht um die die Entscheidung tragenden Gründe handelt (*ratio decidendi*), nicht als wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der R. 67 EPÜ gelten kann.

In **T 712/97** vertrat die Kammer die Ansicht, daß die Einspruchsabteilung den Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin zwar in Betracht gezogen hatte, ihm aber nicht in einer für die Beschwerdeführerin nachteiligen Art und Weise gefolgt sei. Die Ablehnung, den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Bericht ins Verfahren zuzulassen, stellt zwar eine Verletzung des der Beschwerdeführerin zustehenden Rechts dar, sich zu dem Bericht der Beschwerdegegnerin zu äußern. Diese Ablehnung hatte jedoch keinen Einfluß auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung. Da sich somit die Nichtzulassung nicht materiell auf den Ausgang des Verfahrens auswirkte, konnte sie nicht als wesentlicher Verfahrensmangel angesehen werden.

In **T 682/91** hob die Beschwerdekammer hervor, daß ein Verfahrensmangel, durch den niemand beschwert sei, nicht als wesentlich eingestuft werden könne. Die Schwere des Verfahrensmangels leite sich aus den mit ihm verbundenen Nachteilen ab.

15.4.2 Antrag auf Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

Grundsätzlich stellt die Nichtgewährung des Antrags auf mündliche Verhandlung eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs dar, welche die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (**T 283/88**, **T 598/88**, **T 668/89**, **T 663/90**, **T 766/90**, **T 795/91**, **T 35/92**, **T 686/92**).

Auch in der Sache **T 405/96** wurde entschieden, daß die Nichtanberaumung einer mündlichen Verhandlung selbst dann einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, wenn der diesbezügliche Antrag im Amt verlegt wurde und mithin die erste Instanz davon keine Kenntnis hatte, aber nachweislich feststeht, daß das Antragsschreiben beim Amt eingegangen war, weil der Beschwerdeführer eine Empfangsbescheinigung des Amts vorlegen konnte. Daß die erste Instanz für den Verlust nicht verantwortlich gemacht werden konnte, spielte nach Ansicht der Kammer dabei keine Rolle. Die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung die vom Beschwerdeführer eindeutig beantragte mündliche Verhandlung infolge eines Versehens nicht abhielt, wurde auch als wesentlicher Verfahrensmangel betrachtet (**T 671/95**).

Das Unterbleiben der Ladung der Beteiligten zu einer mündlichen Verhandlung wird in den Entscheidungen **T 209/88** und **T 93/88** als wesentlicher Verfahrensmangel gewertet. In **T 560/88** stellte die Beschwerdekammer fest, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, wenn dem eindeutigen Hilfsantrag des Beschwerdeführers, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, nicht stattgegeben wird (s. auch **T 543/92**).

In **T 19/87** (ABl. 1988, 268) war die Kammer hingegen der Auffassung, daß die - wenn auch falsche - Feststellung in einer Entscheidung, daß keine mündliche Verhandlung beantragt worden sei, kein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der R. 67 EPÜ, sondern ein Fehler

in der Beurteilung sei. Auch das Unterlassen einer Rückfrage zur Klärung, ob eine mündliche Verhandlung beantragt worden sei, stelle keinen Verfahrensmangel dar.

In den Entscheidungen **T 182/90** (ABl. 1994, 641), **T 119/91**, **T 523/91**, **T 366/92** und **T 397/94** wiesen die Beschwerdekammern aber darauf hin, daß **kein** wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von R. 67 EPÜ gegeben ist, wenn ein Antrag auf ein persönliches oder telefonisches Gespräch (Interview) mit dem beauftragten Prüfer übergangen wurde. Der Prüfer hat die in sein Ermessen gestellte Entscheidung über eine solche formlose Rücksprache entsprechend den Richtlinien unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls zu treffen (s. Richtlinien C-VI, 4.4 und 6. und **T 300/89**, ABl. 1991, 480).

15.4.3 Anspruch auf rechtliches Gehör

In den Entscheidungen **J 14/82** (ABl. 1983, 121), **T 716/89** (ABl. 1992, 132), **T 197/91**, **T 640/91** (ABl. 1994, 918), **T 734/91**, **T 880/91**, **T 392/92**, **T 892/92** (ABl. 1994, 664), **T 951/92** (ABl. 1996, 53), **T 1045/92**, **T 220/93**, **T 479/94** und **T 1101/92** wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, da ein Verstoß gegen den in Art. 113 (1) EPÜ verankerten Grundsatz des rechtlichen Gehörs vorlag, insbesondere wegen fehlender Möglichkeit der Stellungnahme zu den Gründen der angefochtenen Entscheidung.

In **T 18/81** (ABl. 1985, 166) führte die Beschwerdekammer aus, daß der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt sei, wenn sich die Zurückweisungsentscheidung im wesentlichen auf Druckschriften stützt, die vom Anmelder zu seinen Gunsten angezogen, in der Entscheidung aber gegen ihn verwendet werden, ohne daß er vorher Gelegenheit gehabt hätte, sich dazu zu äußern.

In **J 7/82** (ABl. 1982, 391) ordnete die Kammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, da die angefochtene Entscheidung keines der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumente berücksichtigt und sich auf einen Grund gestützt hat, zu dem er sich nicht hatte äußern können. In diesem Zusammenhang wurde in **T 197/88** (ABl. 1989, 412) ausgeführt, daß die Überrumpelung eines Beteiligten einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle.

In **T 783/89** wurde den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung nur 10 Minuten Zeit gegeben, sich mit einer neuen Fassung des Hauptanspruchs zu befassen. Die Kammer führte aus, daß die Beschwerdeführer mit dieser Vorgehensweise überrascht worden seien und damit ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen habe.

In den Verfahren **T 543/92** und **T 89/94** wurden unbeabsichtigterweise die mit einem Schriftsatz vorgelegten geänderten Ansprüche durch die Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde angeordnet.

Die Beschwerdekammer hielt in ihrer Entscheidung **T 740/94** die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht auf einen Einwand eingegangen war, der aufgrund des Art. 100 b) EPÜ gegen einen geänderten Anspruch erhoben worden war, ganz klar für einen wesentlichen Verfahrensmangel (s. **G 10/91**, Nr. 19 der Entscheidungsgründe).

In der Sache **T 33/93** argumentierte der Beschwerdeführer, daß die angefochtene Entscheidung auf einem wesentlichen Verfahrensmangel beruhe, da darin erstmals auf eine Entscheidung einer Beschwerdekammer Bezug genommen werde, zu der er sich nicht habe äußern können. Die Kammer stellte fest, daß die Bezugnahme auf die Entscheidung zur Stützung des Zurückweisungsbeschlusses kein neuer Grund und kein neues Beweismittel im Sinne des Art. 113 (1) EPÜ, sondern lediglich eine Wiederholung von Argumenten sei, da damit nur die dem Beschwerdeführer ordnungsgemäß zur Kenntnis gebrachte Auffassung bestätigt werde. Im Verfahren **T 990/91** entschied die Kammer, daß die fehlende Gelegenheit zur Stellungnahme nicht als wesentlicher Verfahrensmangel angesehen werden könne, weil die Prüfungsabteilung das neue Argument nicht hätte vorbringen müssen, um die Anmeldung zurückweisen zu können.

In **T 238/94** stellte die Kammer fest, daß die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zwar nirgends direkt auf das Vorbringen des Beschwerdeführers zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit Bezug genommen hatte, aber sehr wohl auf die Offenbarung aller vom Beschwerdeführer und vom Beschwerdegegner angezogenen Dokumente und auch auf mögliche Kombinationen ihrer Lehren eingegangen war. Auf diese Weise wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers nach Auffassung der Kammer bei der Entscheidungsfindung zumindest indirekt berücksichtigt (s. auch **T 1004/96**).

In **T 666/90** wurde eine nicht erfolgte Klarstellung der Antragslage in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung als wesentlicher Verfahrensmangel gewertet.

In den Verfahren **T 666/90**, **T 543/92**, **T 647/93** (ABl. 1995, 132) und **T 89/94** wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, weil eine Verletzung der Bestimmung des Art. 113 (2) EPÜ vorlag, nach der sich das EPA 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 hat (zu Art. 113 (2) EPÜ s. auch die Entscheidung **T 898/96**, s. VII.D.7; VII.D.15.5).

In **T 960/94** hatte sich die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung im Zeitraum zwischen der mündlichen Verkündung der Entscheidung und deren schriftlicher Abfassung geändert. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß der Erlaß der schriftlichen Entscheidung durch eine Einspruchsabteilung, deren erstes Mitglied am Tag der mündlichen Verhandlung nicht anwesend gewesen sei, sowohl im Hinblick auf Art. 113 (1) EPÜ, als auch Art. 116 EPÜ einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle, da sie namens eines ersten Mitglieds erlassen worden war, vor welchem den Parteien keinerlei Gelegenheit eingeräumt worden war, sich in der mündlichen Verhandlung zu äußern. Die schriftliche Entscheidung mußte aufgehoben werden. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühren beider Beschwerdeführer wurde angeordnet.

15.4.4 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In mehreren Entscheidungen wurde das Fehlen einer ausreichenden Begründung in der angefochtenen Entscheidung nach R. 68 (2) EPÜ als ein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel angesehen (**T 493/88**, ABl. 1991, 380, **T 522/90**, **T 360/91**, **T 392/91**, **T 142/95**, **T 648/96**). In **T 292/90** wurde

ausgeführt, die Begründung solle es dem Beschwerdeführer und der Kammer ermöglichen zu verstehen, ob die Entscheidung gerechtfertigt sei oder nicht (s. auch **T 52/90**).

In **T 740/93** war die Kammer der Auffassung, daß begründete Entscheidungen zumindest eine kurze wertende Stellungnahme zu den im Verfahren vorgebrachten strittigen Schlüsselfragen enthalten sollen, sofern sich diese nicht aus der Gesamtbegründung ergibt, damit die betreffende Partei weiß, weshalb ihr Vorbringen die Kammer nicht überzeugen konnte (s. auch **T 921/94**). Dies gilt insbesondere für Fälle wie dem hier vorliegenden, der von einer anderen Beschwerdekammer wegen eines Verfahrensmangels mit der Auflage an die erste Instanz zurückverwiesen worden war, daß die Angelegenheit von einer ordnungsgemäß besetzten Einspruchsabteilung weiterbehandelt werden soll. Da die zweite Entscheidung mit der ersten nahezu identisch war, erfüllte sie die Anforderungen der R. 68 (2) EPÜ insofern nicht, als sie nicht ausreichend begründet war, was wiederum einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte. Im Zusammenhang mit der Sache **T 850/95** (ABl. 1997, 152) stellte die Kammer fest, daß das für die Ablehnung der Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen verwendete Formblatt (R. 89 EPÜ) eine vordruckte Begründung enthält, die sehr allgemein gehalten ist und zudem offensichtlich nicht die Möglichkeit vorsieht, detailliertere Gründe unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Falls hinzuzufügen, was der Prüfungsabteilung leicht den Eindruck vermittelt, daß eine weitere, ausführlichere Begründung nicht nötig ist. Auch die Richtlinien enthalten keinen Anhaltspunkt dafür, daß eine ausführliche Begründung erforderlich ist. Eine ordnungsgemäß begründete Entscheidung hätte eine breitere, auf Tatsachen beruhende Grundlage für dieses Beschwerdeverfahren geschaffen und sowohl dem Beschwerdeführer als auch der Kammer geholfen. Nach Auffassung der Kammer wäre die Prüfungsabteilung verpflichtet gewesen, die Entscheidung über den Berichtigungsantrag materiellrechtlich zu begründen und auf den konkreten Sachverhalt dieses Falls einzugehen. Deshalb entschied sie, daß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

In **T 859/97** vertrat die Kammer den Standpunkt, daß es für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung nach Art. 97 (1) EPÜ ausreicht, wenn nach Ansicht der Prüfungsabteilung auch nur ein einzelner Grund der Erteilung eines europäischen Patents entgegensteht. Im vorliegenden Fall sah sich die Prüfungsabteilung außerstande, ein Patent zu erteilen, da nach ihrer Auffassung der Gegenstand des Anspruchs 7 nicht neu war. Die Prüfungsabteilung war mithin nicht verpflichtet, zur Patentierbarkeit der Ansprüche 1 bis 6 Stellung zu nehmen. Die Erfordernisse der R. 67 EPÜ waren nicht erfüllt.

In **T 177/98** stellte die Kammer fest, daß nach Art. 113 EPÜ und R. 68 (2) EPÜ Entscheidungen des EPA nur "auf Gründe gestützt werden [dürfen], zu denen die Beteiligten sich äußern konnten" und "zu begründen" sind. Anders als vom Beschwerdeführer behauptet, sind die Instanzen des Amts bei ihren Entscheidungen also nicht verpflichtet, die Argumente der Beteiligten im einzelnen zu berücksichtigen und zu jeder im Verfahren vorgebrachten Kombination des Stands der Technik Stellung zu nehmen, sondern müssen sich lediglich mit den von den Parteien geltend gemachten Einspruchsgründen nach Art. 100 EPÜ befassen. Im vorliegenden Fall, in dem es um eine Vielzahl von Dokumenten und Argumenten ging, hielt die Einspruchsabteilung nicht alle Argumente für sehr wichtig und erörterte sie deshalb nicht alle in ihrer schriftlichen Entscheidung. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß es Aufgabe jedes Entscheidungsorgans sei, die relevanten Argumente zu

erfassen und auf sie einzugehen. Je umfangreicher aber das Material und je zahlreicher die Argumente, um so wahrscheinlicher werde es, daß eine Auswahl nach der Relevanz der Argumente getroffen werde. Dies sei eine Ermessensfrage.

Die Entscheidung, die zwei am Vortag der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträge unberücksichtigt zu lassen, begründete die Prüfungsabteilung allein damit, daß sie nach R. 71a EPÜ verspätet eingereicht worden seien. Nach Auffassung der Kammer, in **T 755/96** (ABl. 2000, 174), kann diese Begründung der Prüfungsabteilung für die Nichtberücksichtigung der beiden Anträge aber nicht als ausreichender Grund für die Ermessensausübung betrachtet werden; sie stellt vielmehr lediglich einen Hinweis auf das der Prüfungsabteilung in R. 71a EPÜ eingeräumte Ermessen dar.

Zur Nichtberücksichtigung des in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrags stellte die Prüfungsabteilung in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung lediglich fest, daß dieser Antrag nicht aus dem Stegreif beurteilt werden könne. Diese Feststellung ist jedoch eine bloße Behauptung, die weder durch rechtliche noch durch faktische Gründe gestützt wird.

Deshalb können diese Argumente keine ausreichende Grundlage für einen Beschluß zur Ausübung des Ermessens nach R. 71a EPÜ bieten. Die Kammer ist daher zu dem Schluß gelangt, daß die angefochtene Entscheidung nicht gemäß R. 68 (2) EPÜ begründet wurde.

In der Entscheidung **T 75/91** stellte die Kammer fest, daß der Leser der angefochtenen Entscheidung entnehmen könne, welcher Gedankengang zur Zurückweisung der Anmeldung geführt habe. Ob diese Begründung überzeugend sei und sich die Kammer ihr anschließen müsse, sei eine andere Frage und habe nichts mit einem wesentlichen Verfahrensmangel zu tun. Auch in **T 856/91** war die Kammer der Auffassung, daß es nach R. 68 (2) EPÜ genüge, daß die Entscheidung irgendeine Begründung enthalte, auch wenn diese eine unvollständige und mangelhafte ist. Der Antrag auf Rückzahlung wurde daher zurückgewiesen (s. auch **T 735/90**, **T 153/89**, **T 647/93**, ABl. 1995, 132).

15.4.5 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz

In einigen Entscheidungen wurde dazu Stellung genommen, ob eine Fehlbeurteilung der ersten Instanz einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (**T 19/87**, ABl. 1988, 268, **T 863/93**).

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß in der Anwendung einer falschen Verfahrensweise kein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel liegt, wenn im EPÜ nicht eindeutig vorgeschrieben ist, wie in einer bestimmten Situation zu verfahren ist und wenn hierzu noch keine gefestigte Rechtsprechung vorliegt (**T 234/86**, ABl. 1989, 79).

In **T 208/88** (ABl. 1992, 22) wurde dem noch hinzugefügt, daß das Abweichen von einer zunächst vereinzelt dastehenden Beschwerdeentscheidung im Gegensatz zu einem Abweichen von gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdeinstanz nicht als wesentlicher Verfahrensmangel anzusehen sei. Die Tatsache, daß eine Kammer in der Sache anders

entscheide als die erste Instanz, bedeute nicht, daß das Vorgehen der ersten Instanz mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behaftet sei (**T 87/88**, ABl. 1993, 430, **T 538/89**, **T 182/92**). In **T 208/00** fügte die Kammer hinzu, daß der ersten Instanz in der Ausübung ihres Ermessens ein gewisser Freiraum zuzugestehen sei. Im vorliegenden Fall habe sie den Freiraum nicht in offensichtlich unangemessener Weise überschritten, sodaß es nicht der Billigkeit entspreche, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, zumal nach allgemeiner Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht einmal "eine grobe Fehlbeurteilung" der ersten Instanz als eine die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigende Sachlage angesehen werde.

In der Sache **T 367/91** befand die Kammer, daß eine Entscheidung, die ausschließlich auf einer falschen Beurteilung des Standes der Technik und/oder der beanspruchten Erfindung beruhe, zwar einen wesentlichen Irrtum enthalte, aber daß dies kein Verfahrensmangel sei (s. auch **T 144/94**).

In **T 17/97** war der Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr darauf gegründet, daß die Einspruchsabteilung das Dokument (5) gemäß Art. 114 (2) EPÜ und R. 71a (1) EPÜ nicht berücksichtigt hatte. Nach Auffassung der Kammer beruhte dies auf einer Fehleinschätzung der Relevanz des Dokuments (5). Eine solche Fehldeutung war naturgemäß kein Verfahrensmangel nach R. 69 EPÜ.

Ein Verfahrensmangel liegt auch nicht vor bei der unrichtigen Feststellung in der Entscheidung der Prüfungsabteilung, Anspruch 1 sei nicht deutlich genug gefaßt im Sinne des Art. 84 EPÜ, sowie bei einer eventuellen Fehleinschätzung und dem Unterbleiben einer klärenden Rücksprache mit den Beteiligten (**T 680/89**).

Die falsche Auslegung einer Entgegenhaltung stellt keinen Verfahrensmangel dar (**T 1049/92**, **T 162/82**, ABl. 1987, 533). In **T 588/92** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß eine abweichende Auffassung über die anzuwendenden Fachkenntnisse bei der Auslegung des technischen Inhalts der Erfindung ebenfalls keinen Verfahrensmangel darstellt. Auch eine grobe Fehlbeurteilung der Prüfungsabteilung rechtfertigt nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (**T 860/93**, ABl. 1995, 47). Eine falsche Auslegung eines an das betreffende Organ des EPA gerichteten Schreibens stellt eine Fehlbeurteilung, aber keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar (**T 621/91**).

Weicht eine Prüfungsabteilung von dem in den Richtlinien beschriebenen Verfahren ab, so stellt dies an sich noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, sofern sie damit nicht gleichzeitig gegen eine Verfahrensregel oder einen Verfahrensgrundsatz verstößt, der im EPÜ oder in seiner Ausführungsordnung verankert ist, da die Richtlinien nicht rechtsverbindlich sind (**T 42/84**, ABl. 1988, 251, **T 51/94**, **J 24/96**, ABl. 2001, 434).

15.4.6 Weitere Einzelfälle

In der Entscheidung **J 5/81** (ABl. 1982, 155) wurde ausgeführt, daß ein Verfahrensmangel darin zu sehen sei, daß die Eingangsstelle den Grundsatz der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gemäß Art. 106 (1) EPÜ nicht berücksichtigt habe.

In **T 227/95** ging es darum, daß eine Kammer die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz (Einspruchsabteilung) zurückverwiesen hatte - und nicht zur Aufrechterhaltung des Patents, wie letztere annahm. Die Mißachtung der Anordnung der Kammer durch die Einspruchsabteilung stellte im Hinblick auf Art. 111 EPÜ einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Die Angelegenheit wurde nochmals an die erste Instanz zurückverwiesen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt.

Die Beschwerdekammer ordnete im Verfahren **T 382/92** die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, weil die **Zusammensetzung der Einspruchsabteilung** den Erfordernissen des Art. 19 (2) EPÜ nicht entsprochen habe. Der Vorsitzende und ein Mitglied der Einspruchsabteilung hätten nämlich bereits in der Prüfungsabteilung über dieselbe Anmeldung entschieden (s. auch **T 939/91**). Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt auch dann vor, wenn die Entscheidung durch einen **unzuständigen Formalsachbearbeiter** ergangen ist (**J 10/82**, ABl. 1983, 94, **T 114/82**, ABl. 1983, 323, **T 790/93**).

In **T 225/96** entschied die Kammer, daß es einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, wenn den Beteiligten der Entwurf einer Entscheidung zugestellt wird, der nicht von allen Mitgliedern der Einspruchsabteilung, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben, gebilligt worden ist.

In **T 231/85** (ABl. 1989, 74) führte die Kammer aus, daß eine Nichtberücksichtigung von eingegangenen Anträgen des Anmelders wegen einer **inneramtlichen Verzögerung** (hier: 6 Wochen) einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt (s. auch **T 598/88**); so auch in der Sache **T 205/89**, wo durch ein Versehen des Formalsachbearbeiters ein Antrag auf Verlängerung der Frist zur Stellungnahme im Einspruchsverfahren nie die Einspruchsabteilung erreichte, die daher ihre Entscheidung traf, ohne die in der später eingereichten Stellungnahme vorgetragenen Argumente zu berücksichtigen.

In **J 20/96** war die Patentanmeldung von der Eingangsstelle nach Art. 91 (3) EPÜ zurückgewiesen worden. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte insbesondere die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach R. 67 EPÜ mit der Begründung, das EPA habe es an Sorgfalt mangeln lassen, da erst nach einem Jahr und drei Monaten die Bestellung eines Vertreters verlangt und sich erst nach fast einem weiteren Jahr nach der neuen Anschrift des Beschwerdeführers erkundigt habe. Die Juristische Beschwerdekammer befand, daß die Eingangsstelle die Bestellung eines neuen Vertreters zwar nicht unverzüglich verlangt habe, daß dies aber keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellen könne, da die Bestellung eines zugelassenen Vertreters Sache des Beschwerdeführers sei; ebenso obliege auch die Angabe der Anschrift dem Beschwerdeführer oder seinem Vertreter.

In der Sache **J 3/87** (ABl. 1989, 3) wurde ausgeführt, daß ein Bescheid des EPA, der nicht so klar und unmißverständlich ist, wie er sein sollte, und dadurch einen vernünftigen Empfänger irreführt, einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, selbst wenn die **Mißverständlichkeit des Bescheids** teilweise auf eine unglückselige Rechtsbestimmung zurückzuführen ist. In der Sache **J 17/92** beanstandete der Beschwerdeführer, daß die Prüfungsabteilung für ihren Bescheid ein falsches Formblatt verwendet hatte, wonach die Zurückweisung der Anmeldung drohe, wenn keine Erwiderung eingereicht werde. Die

Prüfungsabteilung hatte den Fehler zwar eingeräumt, es aber unterlassen, das Formblatt zurückzunehmen. Die Kammer sah in der Weigerung der Prüfungsabteilung, das falsche Formblatt und dann auch die angedrohte Sanktion einer möglichen Zurückweisung der Anmeldung zurückzunehmen, einen wesentlichen Verfahrensmangel. Sie ordnete nach R. 67 EPÜ aus Gründen der Billigkeit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

In der Sache **J 3/91** (ABl. 1995, 365) wies die Juristische Beschwerdekammer den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit der Begründung zurück, daß die **falsche Übertragung eines japanischen Prioritätstags** nicht als Verfahrensmangel angesehen werden könne. Die Eingangsstelle sei verfahrensrechtlich nicht dazu verpflichtet, die Anmelderin darauf hinzuweisen, daß das "Showa"-Jahr in die christliche Zeitrechnung umgerechnet worden sei. Die Umrechnung sei für Praktiker auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eine Routineangelegenheit.

In der Sache **T 804/94** befand die Beschwerdekammer, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, da die Einspruchsabteilung den Zurückweisungsbeschluß vor **Ablauf der von ihr gesetzten viermonatigen Frist** zur Beantwortung ihres Bescheids erlassen hatte.

In der Sache **T 425/97** entschied die Kammer, daß jede wesentliche Abweichung der schriftlich mitgeteilten Entscheidung von der im mündlichen Verfahren ergangenen und verkündeten Entscheidung - wie sie vorliegend gegeben war - einen Verfahrensfehler darstellt.

In **T 291/93** wurde ausgeführt, daß der pauschale Hinweis des Beschwerdeführers auf eine unzulängliche Recherche zum Stand der Technik keinen wesentlichen Verfahrensmangel begründen könne. Auch Äußerungen über materiellrechtliche Sachverhalte in einer Entscheidung, mit der ein Einspruch als unzulässig verworfen wird, entfalten keine Rechtswirkung. Sie stellen auch dann keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt, wenn sie irreführend sind (**T 925/91**, ABl. 1995, 469, s. auch **T 1051/92**).

In **J 32/97** behauptete der Beschwerdeführer, es sei ein wesentlicher Verfahrensmangel, daß das Amt dem internationalen Vertreter des Beschwerdeführers nicht eine Abschrift der Mitteilungen nach R. 85a (1) EPÜ und R. 85b EPÜ übersandt habe - ein neues Verfahren, das nur für ab dem 31. Oktober 1996 veröffentlichte internationale Anmeldungen gelte. Dieses neue Verfahren sei - wie die Kammer ausführte - eine vom EPÜ nicht verlangte Serviceleistung. Der Beschwerdeführer könne keine Ansprüche daraus herleiten, wenn sie ausblieb, oder verlangen, daß sie früher als vorgesehen beginnen sollte.

Die Kammer ließ auch den Beschwerdegrund nicht gelten, die unterschiedlichen Verfahren für die Zustellung von Schriftstücken an Personen mit Sitz in den Vertragsstaaten und an solche, die ihren Sitz außerhalb der Vertragsstaaten hätten, verstießen gegen Art. 2 (1) der Pariser Verbandsübereinkunft (Inländerbehandlung). Auch das Argument des Beschwerdeführers, er sei auch nach Art. 4 des TRIPS-Übereinkommens (Meistbegünstigung) ungerecht behandelt worden, wies die Kammer ebenfalls zurück.

Die Kammer wies den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück.

In **T 642/97** behauptete eine Partei, die Niederschrift sei unvollständig oder fehlerhaft, da die Akte wesentliche Ausführungen nicht enthalte. Die Kammer entschied, daß die Partei zur Wahrung ihrer Rechte bei der Einspruchsabteilung eine Korrektur der Niederschrift beantragen kann (**T 231/99**). Ohne einen solchen Antrag ist die Behauptung, es liege ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, nicht stichhaltig.

15.5 Abhilfe

Gemäß R. 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen wird. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist jedoch keine automatische Folge der Abhilfe. R. 67 EPÜ ist vielmehr dahingehend auszulegen, daß im Falle einer Abhilfe nach Art. 109 EPÜ auch ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen haben muß (s. **T 79/91**, **T 536/92**). Im übrigen vertrat die Kammer in der Sache **T 939/95** (ABl. 1998, 481) im Hinblick auf die Auslegung von R. 67 EPÜ die Auffassung, der in seinem Kontext gelesene Satzteil "und die Rückzahlung" beziehe sich sowohl auf den Fall, daß einer Beschwerde abgeholfen als auch auf den, daß ihr stattgegeben werde. Das heiße, daß in beiden Verfahrensstadien vorausgesetzt werde, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege **und** daß der Spruchkörper - sei es die Prüfungsabteilung oder die Kammer - die Rückerstattung nach freiem Ermessen für **billig** halte.

In der Sache **T 647/93** (ABl. 1995, 132) wurde darauf hingewiesen, daß ein Verfahrensmangel grundsätzlich immer dann vorliegt, wenn die Prüfungsabteilung von der Möglichkeit einer Abhilfe keinen Gebrauch macht, nachdem sie in der Beschwerdebeurteilung auf einen von ihr begangenen Fehler hingewiesen worden ist (s. auch **T 808/94**).

In der Sache **T 183/95** wurde der Beschwerde nicht nach Art. 109 EPÜ abgeholfen, sondern diese der Kammer vorgelegt. Ein wesentlicher Verfahrensmangel hätte vorgelegen, wenn die erste Instanz irrtümlich übersehen hätte, daß die Eingaben des Anmelders ihren eigenen Vorschlägen entsprachen. Die Kammer erinnerte jedoch im vorliegenden Fall daran, ob und aus welchen Gründen die erste Instanz eine Abhilfe gewähre, liege im Rahmen des Ermessensspielraums, der ihr bei der Prüfung der Begründung einer Beschwerde zustehe. Man könne deshalb nicht sagen, daß die Weiterleitung der Beschwerde verfahrensrechtlich offensichtlich falsch gewesen sei.

Wie in **T 691/91** dargelegt, sind die Fälle eng begrenzt, in denen die Prüfungsabteilung aufgrund des Art. 109 EPÜ ermächtigt ist, einer Beschwerde abzuhelpen. In diesem Artikel sind nur zwei rechtlich zulässige Fälle vorgesehen, nämlich zum einen die Aufrechterhaltung der angefochtenen Entscheidung und ihre Vorlage an die Beschwerdekammern und zum anderen die Aufhebung der Entscheidung und die Erteilung des Patents oder ggf. die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens. Im hier vorliegenden Fall hatte die Prüfungsabteilung einen dritten Weg gewählt: die Aufrechterhaltung der früheren Entscheidung im Wege eines Berichtigungsbeschlusses. Diese Alternative ist in Art. 109 EPÜ nicht vorgesehen. Daß die Prüfungsabteilung hierzu den Standardtext des Berichtigungsformblatts 2702.2 durch Streichung des Wortes "aufgehoben" und ersatzweises Einfügen der Worte "in geändertem Umfang aufrechterhalten" ändern mußte, hätte ihr ein warnender Hinweis sein müssen, daß

sie damit ihre Befugnisse überschritt. Richtig wäre es gewesen, die Sache der Beschwerdekammer vorzulegen. Die Vorgehensweise der Prüfungsabteilung hatte zur Folge, daß der Beschwerdeführer eine zweite Beschwerde gegen den Berichtigungsbeschluß einlegen mußte. Die Kammer ordnete die Rückzahlung beider Beschwerdegebühren an, der ersten, weil der Berichtigungsbeschluß ultra vires ergangen war, und der zweiten, weil im Prüfungsverfahren gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verstoßen worden war (s. auch **T 252/91**).

Im Fall **T 794/95** hätte die Prüfungsabteilung der Beschwerde nach dem Urteil der Kammer unter den gegebenen Umständen gemäß Art. 109 (1) EPÜ abhelfen müssen, wie es auch ausdrücklich beantragt worden war. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr hielt die Kammer jedoch nicht für billig, da das Prüfungsverfahren bis zum Erlaß der angefochtenen Entscheidung völlig untadelig abgelaufen war und der Beschwerdeführer einzig und allein wegen des sachlichen Inhalts der Entscheidung und nicht wegen irgendwelcher bis dahin unterlaufener Verfahrensfehler oder der späteren falschen Reaktion der Prüfungsabteilung auf die Beschwerde (d. h. wegen der verweigerten Abhilfe) Beschwerde einlegen mußte.

In der Entscheidung **T 898/96** stellte die Kammer fest, daß kein Grund besteht, einem Anmelder, der in der Beschwerdeschrift sein Einverständnis mit der zuvor im Bescheid gemäß R. 51 (4) EPÜ festgelegten Fassung der Anmeldung erklärt, das Patent vorzuenthalten, selbst wenn der Anmelder diese Fassung vor Einreichung der Beschwerde nicht gebilligt hat. Daher hätte die Prüfungsabteilung der Beschwerde gegen ihre auf Art. 113 (2) EPÜ gestützte Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung abhelfen müssen. Ihr diesbezügliches Versäumnis stellte einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr entsprach nach Ansicht der Kammer allerdings nicht der Billigkeit, weil der Anmelder der Fassung eben erst nach Einreichung der Beschwerde zustimmte.

In **T 685/98** (ABl. 1999, 346) führte die Kammer aus, daß die Bestimmungen des Art. 109 (1) EPÜ es der Prüfungsabteilung ermöglichen sollten, Verfahrensmängel, wie sie im vorliegenden Fall aufgetreten seien, rasch zu korrigieren. Es habe jedoch den Anschein, als habe die Prüfungsabteilung entweder nicht erkannt, daß ihre Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung, weil keine Antwort im Sinne des Art. 96 (3) EPÜ eingegangen sei, in Überschreitung ihrer Befugnisse erfolgt sei, oder aber daß sie dies zwar erkannt, aber nicht dahingehend verstanden habe, daß sie unter den gegebenen Umständen verpflichtet war, diese Bestimmungen anzuwenden und ihre eigene Entscheidung aufzuheben. Das pragmatische Kriterium, ob das wiederaufgenommene Verfahren aller Wahrscheinlichkeit nach zur Patenterteilung führe, sei nicht anwendbar, wenn es wie im vorliegenden Fall um Verfahrensrechte gehe; die überstürzte Entscheidung der Prüfungsabteilung verstoße gegen Art. 113 (1) EPÜ, da es um Grundrechte gehe, die nicht hinter irgendwelchen verfahrensökonomischen Erwägungen zurückstehen dürften.

Daher wollte die Kammer bei dieser Gelegenheit auf folgendes hinweisen: Sei mit einer Zurückweisung gemäß Art. 97 (1) EPÜ oder im vorausgegangenen Prüfungsverfahren offensichtlich gegen ein grundlegendes Verfahrensrecht verstoßen worden, so liege ein weiterer wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn die Prüfungsabteilung der entsprechenden Beschwerde nicht abhelfe (im Anschluß an **T 647/93**, ABl. 1995, 132), weil

Beschwerdeverfahren

ein solches Recht unabhängig von der sachlichen Beurteilung des Falls gewahrt werden müsse.