

**Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom
26. März 2003**

J 12/01 - 3.1.1*

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset

Mitglieder: R. T. Menapace

J. H. P. Willems

Anmelder: HIGHLAND INDUSTRIES, INC.

**Stichwort: Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr/HIGHLAND
INDUSTRIES**

Artikel: 21, 106 (5), 109 (1), 112 EPÜ

Regel: 10 (4), 67 EPÜ

**Schlagwort: "Abhilfe - Zurückweisung des Antrags auf Rückzahlung der
Beschwerdegebühr - Befugnis des erstinstanzlichen Organs -
Zusammensetzung der gegebenenfalls zuständigen Beschwerdekammer -
Vorlage an die Große Beschwerdekammer"**

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen vorgelegt:

I. Ist das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung mit einer Beschwerde angefochten wurde und das dieser abgeholfen hat, befugt, einen Antrag auf

Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, und - wenn ja - ist eine solche Zurückweisung eine rechtskräftige oder eine beschwerdefähige Entscheidung?

II. Legt ein erstinstanzliches Organ in Ermangelung dieses Befugnis den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr den Beschwerdekammern zur Entscheidung vor, wie sollte dann die zuständige Kammer zusammengesetzt sein?

Sachverhalt und Anträge

I. Am 12. Januar 2001 wurde Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 21. November 2000 eingelegt, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 96 306 765.7 wegen Verstoßes gegen Artikel 83 EPÜ zurückgewiesen worden war.

Die Beschwerdegebühr wurde am 18. Januar 2001 entrichtet und die Beschwerdebegründung am 23. März 2001 eingereicht.

II. Gemäß Artikel 109 (1) EPÜ wurde der Beschwerde abgeholfen und die angefochtene Entscheidung aufgehoben. Der Formalsachbearbeiter setzte die Beschwerdeführerin (Anmelderin) im Namen der Prüfungsabteilung mit Schreiben vom 14. Mai 2001 hiervon in Kenntnis. Der Beschwerdeführerin wurde ferner mitgeteilt, daß ihrem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr [von der Prüfungsabteilung] nicht stattgegeben worden sei und dieser deshalb den Beschwerdekammern zur Entscheidung vorgelegt werde.

III. Der Rückzahlungsantrag wurde demgemäß an die Beschwerdekammern verwiesen. Mit Zustimmung des Vorsitzenden der Technischen Beschwerdekammer, die für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn sie als technische Sache eingestuft würde, wurde der Antrag der Juristischen Beschwerdekammer zugeteilt.

IV. Die hier zur Diskussion stehende Vorlage an eine Beschwerdekammer entspricht der Praxis des erstinstanzlichen Organs im einseitigen Verfahren, die sich aus der Entscheidung J 32/95 (ABl. EPA 1999, 713) ergibt - siehe nachstehende Nummer 2. Seitdem am 24. März 1999 diese Entscheidung erging, sind sechs Fälle, in denen nach der Gewährung von Abhilfe die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr der einzige Gegenstand des anschließenden Verfahrens vor den Beschwerdekammern war, entschieden worden, und zwar jeweils durch Technische Beschwerdekammern (T 790/98 - 3.3.1, T 647/99 - 3.2.2, T 697/01 - 3.3.1, T 700/01 - 3.3.3, T 768/02 - 3.2.1 and T 1183/02 - 3.5.2); einige weitere Verfahren sind noch anhängig.

V. Auf den Bescheid der Juristischen Beschwerdekammer vom 15. Oktober 2001 hin brachte die Beschwerdeführerin in einem am 22. Oktober 2001 eingegangenen Schreiben weitere Argumente zur Stützung ihres Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr vor, den sie aufrechterhielt; ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zog sie hingegen zurück.

Entscheidungsgründe

1. In der Entscheidung J 32/95 (Leitsatz) heißt es:

"I. Nach Regel 67 EPÜ ist das Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, nicht befugt, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, falls der Beschwerde abgeholfen wird.

II. Dieses Befugnis liegt bei der Beschwerdekammer.

III. Hält das Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, die Erfordernisse des Artikels 109 EPÜ bezüglich der Abhilfe für erfüllt, nicht aber die Erfordernisse der Regel 67 EPÜ bezüglich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, so hilft es der Beschwerde ab und legt den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vor."

Infolge dieser Feststellung, die die Aufteilung der Zuständigkeit zwischen den erstinstanzlichen Organen und den Beschwerdekammern betrifft, sind die Beschwerdekammern regelmäßig mit (isolierten) Anträgen auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Abhilfeentscheidungen befaßt gewesen (s. o. Nr. IV).

2. Dies wirft die Frage auf, wie die für die Behandlung solcher isolierter Anträge zuständigen Beschwerdekammern nach Artikel 21 EPÜ zu besetzen sind, und insbesondere, ob eine "technische" oder die "juristische" Kammer für die Entscheidung über solche Anträge zuständig ist. Diese Frage ist für jeden Einzelfall zu beantworten, bevor geprüft wird, ob die Erfordernisse der Regel 67 EPÜ erfüllt sind, wobei diese Prüfung auch daran geknüpft ist, daß die gleiche Ansicht wie in J 32/95 vertreten wird, nämlich daß tatsächlich (und ausschließlich) die Beschwerdekammern zur Entscheidung über solche isolierten Anträge befugt sind.

2.1 Über die Zusammensetzung einer für solche Fälle zuständigen Beschwerdekammer wird in der Entscheidung J 32/95 nichts gesagt. Daß die Juristische Beschwerdekammer damals auch eine Sachentscheidung über die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr fällte (Zurückweisung - Nr. 2 der Entscheidungsformel) ist jedoch nicht maßgebend, denn dort war die Juristische Beschwerdekammer mit einer formellen Beschwerde gegen eine ausdrückliche Entscheidung einer Prüfungsabteilung befaßt, nämlich die Entscheidung über den Rückzahlungsantrag, die die Prüfungsabteilung, wie später festgestellt wurde, in Überschreitung ihrer Befugnisse (*ultra vires*) getroffen hatte. Somit lag eindeutig eine

Situation gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ vor. Anders verhielt es sich in den vorstehend unter der Nummer IV erwähnten Fällen, die auf die genannte, in T 790/98 (Nr. 2 der Entscheidungsgründe) bestätigte Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer folgten: Hier enthielten sich die erstinstanzlichen Organe, die einer Beschwerde abgeholfen hatten, einer Entscheidung über den Rückzahlungsantrag, so daß die fünf (verschiedenen) Beschwerdekammern nur über diesen Antrag zu entscheiden hatten. Sie hielten sich offenbar alle als Technische Beschwerdekammern für zuständig, auch wenn nur eine von ihnen diese Auffassung begründet hat (T 700/01; s. u. 3.3.2).

2.2 Die zu klärende Frage ist eindeutig keine Meinungsverschiedenheit im Zusammenhang mit dem Geschäftsverteilungsplan, über die nach Regel 10 (4) EPÜ das (erweiterte) Präsidium der Beschwerdekammern zu befinden hätte. Bei der Verteilung der Geschäfte im Sinne der genannten Regel handelt es sich - zumindest nach allgemeinem Verständnis und üblicher Praxis - um die Aufteilung des Arbeitsaufkommens auf Kammern derselben Zusammensetzung, also um eine administrative Maßnahme zum Zweck des effizienten Einsatzes der personellen Mittel, die für die in Artikel 21 EPÜ festgelegten Aufgaben zur Verfügung stehen. In welcher der im EPÜ vorgesehenen Zusammensetzungen die Beschwerdekammern über einen bestimmten Sachverhalt zu entscheiden haben, ist eine Rechtsfrage, die als Grundlage für die Festlegung der Geschäftsverteilung nach Regel 10 (4) EPÜ, also im Vorfeld derselben zu beantworten ist.

3. Die einzigen Bestimmungen über die Zusammensetzung der Beschwerdekammern finden sich in Artikel 21 (2) und (3) EPÜ (sowie in Artikel 22 EPÜ im Hinblick auf die Große Beschwerdekammer, deren Besetzung/Zuständigkeit hier aber nicht zur Diskussion steht); sie regeln die Zusammensetzung zwecks Wahrnehmung der in Artikel 21 (1) EPÜ definierten Zuständigkeiten, nämlich der "Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung". Nach Ansicht der Kammer ist

jedoch fraglich, ob und wie diese Bestimmungen auf die hier zu prüfende Situation anwendbar sind, denn ist der Beschwerde in der Sache bereits abgeholfen, so ist unklar, wie ein isolierter Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr, der in Übereinstimmung mit J 32/95 einer Beschwerdekammer vorgelegt worden ist, verfahrensrechtlich einzustufen ist:

3.1 Entweder gilt ein solcher Antrag als **Fortsetzung der Beschwerde mit enger umgrenztem Beschwerdegrund** - in T 1183/02 als "Restbeschwerde" bezeichnet - d. h. als eine Nebensache, auf die die Verfahrensregeln der Hauptsache anzuwenden sind. In diesem Fall wären die in Artikel 21 EPÜ aufgestellten Kriterien für die Besetzung der Beschwerdekammer weiter uneingeschränkt gültig, obgleich die angefochtene Entscheidung als solche in vollem Umfang aufgehoben wurde (so daß insoweit der Devolutiveffekt einer Beschwerde - s. Entscheidungen J 32/95, Nr. 2.3.3 der Entscheidungsgründe, T 473/91, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe - nicht eingetreten ist). Damit wäre die Zusammensetzung der Kammer in allen dort vorgesehenen Fallkonstellationen klar vorgegeben, so auch in dem Fall, daß " die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist" (Art. 21 (3) b) EPÜ), in dem über den verbleibenden Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr eine Beschwerdekammer zu entscheiden hätte, die sich aus fünf Mitgliedern (drei technisch vorgebildeten und zwei rechtskundigen) zusammensetzt. In der Praxis würden dann die meisten derartigen Anträge einer "technischen" Kammer gemäß Artikel 21 (3) a) EPÜ vorgelegt, da die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer auf die Fälle begrenzt wäre, in denen die Eingangsstelle (oder die Rechtsabteilung) die angefochtene Entscheidung getroffen und der Beschwerde abgeholfen hat.

3.2 Oder man sieht in dem betreffenden Antrag, nachdem der Beschwerde abgeholfen wurde, **eine gesonderte, unabhängige Beschwerde gegen eine (implizit) negative Entscheidung der ersten Instanz**, nämlich die beantragte Rückzahlung

nicht anzuordnen. Auch wenn sich die Rechtsgrundlage oder -konstruktion für eine solche doppelte Fiktion nicht sofort erschließt, wäre Artikel 21 EPÜ dann wiederum uneingeschränkt anwendbar und die Zusammensetzung der Kammer eindeutig geklärt; sie bestünde gemäß Artikel 21 (3) b) EPÜ gleichfalls aus fünf Mitgliedern, wenn die Abhilfeentscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist, und - im Unterschied zu dem im vorstehenden Absatz beschriebenen Ansatz - in allen anderen Fällen aus drei rechtskundigen Mitgliedern ("Juristische Beschwerdekammer") (Art. 21 (3) c) in Verbindung mit a) EPÜ).

3.3 Oder aber die Beschwerde ist zwar nicht mehr anhängig, nachdem ihr abgeholfen wurde, die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr aber eine **Angelegenheit sui generis**, die als solche von den Beschwerdekammern zu entscheiden ist.

3.3.1 Es könnte nämlich argumentiert werden, daß die angefochtene Entscheidung, sobald der Beschwerde nach Artikel 109 EPÜ "abgeholfen" wurde, von dem zuständigen erstinstanzlichen Organ de facto aufgehoben worden ist, so daß es für eine Beschwerdekammer kein Betätigungsfeld als Überprüfungsinstanz mehr gibt. Außerdem geht es hier um die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, die nicht Gegenstand einer (negativen und somit) beschwerdefähigen Entscheidung des erstinstanzlichen Organs im Sinne von Artikel 111 (1) EPÜ gewesen ist - und dies nach der Entscheidung J 32/95 auch nicht sein darf. Ist die Kammer dennoch gehalten, unmittelbar und ausschließlich über einen derartigen Antrag zu entscheiden, so ist dies als eine gesonderte Befugnis anzusehen, die zusätzlich zur Zuständigkeit der Kammern für die Prüfung von "Beschwerden gegen Entscheidungen" eines erstinstanzlichen Organs nach Artikel 21 (1) EPÜ besteht.

3.3.2 In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß die Aussage der Entscheidung J 32/95 nicht auf einer Auslegung von Artikel 21 EPÜ beruhte, sondern

auf einer Analyse der Regel 67 EPÜ, derzufolge deren Wortlaut im Hinblick auf die Befugnis, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abzulehnen, "eine gewisse Lücke" aufweist (Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe, Ende des ersten Absatzes). In der Entscheidung T 700/01 (der einzigen, in der die Zusammensetzung der Kammern angesprochen wird - s. o. Nr. 2.1) wird unter Nummer 3 der Entscheidungsgründe folgendes festgestellt: " ... leitet die Beschwerdekammer ihre Zuständigkeit allein aus der Vorlage des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab. Diese Situation ist in Artikel 21 EPÜ nicht vorgesehen, der sich nur mit der Zusammensetzung der Kammern im Beschwerdefall befaßt".

3.3.3 Wenn sich die Befugnis der Kammern zur Entscheidung über die Rückzahlungsanträge nicht aus Artikel 21 EPÜ herleiten läßt, steht man vor einer neuartigen Rechtslage (sic! - T 700/01), d. h. einer Gesetzeslücke im Hinblick auf die "horizontale" Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen unterschiedlich zusammengesetzten Beschwerdekammern, die der in der Entscheidung J 32/95 ausgemachten "Lücke" in bezug auf die "vertikale" Aufgabenverteilung zwischen den erst- und zweitinstanzlichen Organen ähnelt und aus derselben resultiert. Diese Gesetzeslücke ließe sich nicht durch bloße Auslegung einer einzelnen Bestimmung des EPÜ schließen, wie z. B. in der Entscheidung G 2/90 (ABl. EPA 1992, 10), die die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ betraf.

3.4 Schließlich könnte man auch noch zu dem Schluß gelangen, daß ein anhängiger Antrag auf Rückzahlung nach Regel 67 EPÜ überhaupt **nicht in die Zuständigkeit der Beschwerdekammern fällt**. Das Problem der richtigen Zusammensetzung der Kammer, das sich aus der Entscheidung J 32/95 ergibt, dort aber offensichtlich außer Betracht blieb, würde sich dann erst gar nicht stellen. Eine solche Schlußfolgerung könnte aufgrund der folgenden Erwägungen gezogen werden:

3.4.1 Regel 67 EPÜ enthält in bezug auf die Befugnis der erstinstanzlichen Organe und der Beschwerdekammern dieselbe Formulierung, nämlich "die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet", und knüpft diese Anordnung an die Erfüllung bestimmter Erfordernisse, nicht aber an einen entsprechenden Antrag der Beteiligten. Ob die Bedingungen für die Rückzahlung erfüllt sind, ist von Amts wegen und unter Anwendung derselben Kriterien zu prüfen, und zwar unabhängig davon ob ein (ausdrücklicher) Antrag auf Rückzahlung vorliegt. Eine etwaige Feststellung, daß die besonderen Bedingungen von Regel 67 EPÜ nicht erfüllt sind, hat für die Beteiligten auch immer denselben Effekt, ob nun ein Rückzahlungsantrag ausdrücklich zurückgewiesen oder ob dieser Punkt mangels eines solchen Antrags in der Beschwerdeentscheidung stillschweigend übergangen wird, sei es durch die Beschwerdekammer oder durch das erstinstanzliche Organ, das der Beschwerde abhilft. Unstrittig ist, daß das erstinstanzliche Organ nach Regel 67 EPÜ zu einer impliziten "stillschweigenden" Ablehnung befugt ist. Warum sollte es dann nicht auch befugt sein, die Rückzahlung ausdrücklich abzulehnen, wenn ein entsprechender Antrag vorliegt und die Gegebenheiten ansonsten gleich, d. h. die Bedingungen für die Anordnung der Rückzahlung nicht erfüllt sind. Letztlich beinhaltet die Befugnis zur Gewährung einer Sache auch das Recht, diese zu verweigern und dies in angemessener oder in der vorgeschriebenen Form kundzutun. Dies würde bedeuten, daß in einer derartigen Situation die (ausdrückliche) Ablehnung der Rückzahlung im Zuge der Erledigung der Beschwerde im Wege der Abhilfe von dem erstinstanzlichen Organ auszusprechen wäre.

3.4.2 Rechtlich hätte dies zur Folge, daß weder Bedarf noch Spielraum für eine Restzuständigkeit der Beschwerdekammern in bezug auf eine nicht mehr anhängige Beschwerde bestünde. In der Praxis würde dies die Anmelder auch daran hindern, Rechtsmittel gegen eine Ablehnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr durch die erste Instanz einzulegen, weil eine Beschwerde gegen eine derartige Entscheidung die erneute Zahlung einer Beschwerdegebühr erfordern würde, für

deren Rückzahlung in der überwiegenden Mehrheit der Fälle die Bedingungen gemäß Regel 67 EPÜ jedoch nicht erfüllt wären (s. Entscheidung J 32/95, Nr. 2.2.5 der Entscheidungsgründe, erster Absatz).

3.4.3 Diese Wirkung muß indes nicht unbedingt unbillig sein oder den augenscheinlichen Intentionen des Gesetzgebers widersprechen, der die Regel 67 EPÜ zudem ja ohne weiteres ändern könnte, wenn ihr Wortlaut tatsächlich eine gewisse Lücke aufwies: Wie in der Entscheidung J 32/95 eingeräumt wird (Nr. 2.2.5 der Entscheidungsgründe, vierter Absatz), scheint das EPÜ das Recht auf eine weitere Rechtsinstanz neben dem Organ, das die ursprüngliche Entscheidung getroffen hat, bezüglich der Verfahrenskosten nicht im gleichen Umfang zu garantieren, wie es dies bei Anträgen zur Sache tut. Insbesondere ist eine Beschwerde nach Artikel 106 (5) EPÜ in Verbindung mit Artikel 11 der Gebührenordnung nur möglich, wenn der Streitbetrag die Beschwerdegebühr übersteigt. Damit werden Entscheidungen, die ausschließlich Kosten oder, wie hier, Gebühren betreffen, allem Anschein nach Grenzen gesetzt, die im Interesse des Adressaten einer solchen Entscheidung wie auch eines effizienten Rechtsprechungssystems liegen. Daraus könnte gefolgert werden, daß es entweder keine Lücke in Regel 67 EPÜ gibt oder der Gesetzgeber eine solche schließen würde, indem er Beschwerden dagegen, daß das erstinstanzliche Organ nach Abhilfe einer Beschwerde gemäß Artikel 109 (1) EPÜ die Beschwerdegebühr nicht zurückgezahlt hat, ausdrücklich ausschließen würde.

4. Ob all dieser Überlegungen ist die Kammer der Überzeugung, daß zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Hinblick auf die Zusammensetzung der Beschwerdekammern, denen nach Abhilfe einer Beschwerde ein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr vorgelegt wird, eine Befassung und Entscheidung der Großen Beschwerdekammer geboten ist (Art. 112 (2) EPÜ). In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß diese Frage nicht auf die

Juristische Beschwerdekammer begrenzt ist, sondern auch die Technischen Beschwerdekammern betrifft (s. o. Nr. IV). Es mag zwar unkritisch sein, in welcher Zusammensetzung eine Beschwerdekammer über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ befindet, doch ist eine klare und eindeutige Regelung der Zusammensetzung eines Rechtsprechungsorgans Grundvoraussetzung für ein ordnungsgemäßes Verfahren und auch für das reibungslose Funktionieren jedes der gerichtlichen Überprüfung dienenden Systems. Die richtige Zusammensetzung der Beschwerdekammern stellt als solche eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Artikel 112 (1) EPÜ dar, wie auch von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 2/90 in bezug auf die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den Technischen Beschwerdekammern und der Juristischen Beschwerdekammer bestätigt wurde. Dasselbe gilt für die Abgrenzung der Befugnisse der erst- und zweitinstanzlichen Organe.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen vorgelegt:

1. Ist das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung mit einer Beschwerde angefochten wurde und das dieser abgeholfen hat, befugt, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, und - wenn ja - ist eine solche Zurückweisung eine rechtskräftige oder eine beschwerdefähige Entscheidung?
2. Legt ein erstinstanzliches Organ in Ermangelung dieser Befugnis den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr den Beschwerdekammern zur Entscheidung vor, wie sollte dann die zuständige Kammer zusammengesetzt sein?

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G3/03 anhängig.