

DT0295.01-LT1457/01-013190025

## **ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4 vom  
7. September 2001**

**T 295/01 - 3.3.4**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey

Mitglieder: V. Di Cerbo

A. L. L. Marie

**Patentinhaber/Beschwerdegegner: PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD  
COLLEGE, et al.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer: GLAXO GROUP LIMITED**

**Stichwort: Aufgaben des Formalsachbearbeiters/GLAXO**

**Artikel: 99 (1), 164 (2) EPÜ**

**Regel: 9 (3), 56 (1) EPÜ**

**Art. 10 VOBK**

**Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 des EPA vom 28. April  
1999 über die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA  
obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter (ABI. EPA 1999, 506)**

**Schlagwort: "Einspruchsverfahren" - "Zulässigkeit des Einspruchs" -  
"Zuständigkeit, zu entscheiden" - "Formalsachbearbeiter"**

## Leitsatz

*Da die Bestimmung unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 über die "Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" (ABl. EPA 1999, 506) mit übergeordneten Vorschriften kollidiert, nämlich mit den Regeln 9 (3) und 56 (1) EPÜ, gehen analog zu Artikel 164 (2) EPÜ letztere vor. Mithin liegt die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs bei der Einspruchsabteilung und kann nicht auf einen Formalsachbearbeiter übertragen werden.*

## Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 680 517 wurde im Europäischen Patentblatt am 12. November 1997 veröffentlicht. Die Frist von neun Monaten, in der nach Artikel 99 (1) EPÜ Einspruch gegen das Patent eingelegt werden konnte, lief am 12. August 1998 ab.

II. Ein von Glaxo Group Limited, GB, (Einsprechende 8) durch Telefax eingereichter Einspruch mit Datum vom 12. August 1998 ging beim EPA laut der vom Faxgerät des EPA ausgedruckten Empfangszeit am 13. August 1998 zwischen 00.01 Uhr und 00.17 Uhr ein. Zugleich wurde ein Abbuchungsauftrag (Form 1010) über 1 200 DEM für die Einspruchsgebühr übermittelt. Ein Bestätigungsschreiben ging am 27. August 1998 beim EPA ein.

III. Der Formalsachbearbeiter des EPA schickte der Einsprechenden 8 eine Mitteilung gemäß Regel 56 (1) EPÜ mit Datum vom 29. Oktober 1998, wonach der Einspruch nicht innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist von neun Monaten eingegangen sei. Die Einsprechende nahm zu dieser Mitteilung nicht Stellung.

IV. Mit Datum vom 9. Dezember 1998 sandte der Formalsachbearbeiter der

Einsprechenden eine Mitteilung über einen Rechtsverlust nach Regel 69 (1) EPÜ, wonach der Einspruch nach Artikel 99 (1) EPÜ als nicht eingelegt gelte, da die Einspruchsgebühr verspätet entrichtet worden sei.

V. Mit Schreiben vom 5. Februar 1999 (eingegangen beim EPA am 19. Februar 1999) machte die Einsprechende geltend, daß der Einspruch rechtzeitig eingelegt und die Einspruchsgebühr rechtzeitig am 12. August 1998 entrichtet worden sei. Insbesondere behauptete die Einsprechende, die Uhr am Faxgerät des EPA, die angezeigt habe, daß der Einspruch erst eine Minute nach Mitternacht eingegangen sei, gehe ungenau. Eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ wurde beantragt. Im Anschluß an eine vom 8. Dezember 1999 datierte Mitteilung des Formalsachbearbeiters gemäß Artikel 113 EPÜ, in der begründet wurde, warum der Einspruch als nicht eingelegt gelte, bekräftigte die Einsprechende ihren Antrag mit Schreiben vom 18. Februar 2000.

VI. Mit einem am 17. März 2000 beim EPA eingegangenen Schreiben reichten die Patentinhaber nach Regel 57 (1) EPÜ eine Stellungnahme zu den neun Einsprüchen gegen das Streitpatent ein. In bezug auf die Einsprechende 8 beantragten sie, daß der Einspruch als nicht eingelegt gelten solle.

VII. Am 23. Juni 2000 erließ der Formalsachbearbeiter die folgende Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ:

"1. Der Antrag von GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, GB, (Einsprechende 8) vom 05.02.99 (eingegangen am 19.02.99) auf Aufhebung der Mitteilung vom 09.12.99 nach Regel 69 (1) EPÜ wird zurückgewiesen.

2. Der am 13.08.98 eingegangene Einspruch der Einsprechenden 8 gilt nach Artikel 99 (1) als nicht eingelegt, da die Einspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wurde.

3. Die Einspruchsgebühr wird zurückgezahlt, sobald diese Entscheidung

rechtskräftig geworden ist."

Nachdem gemäß Artikel 99 (1) EPÜ der Einspruch innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eingelegt werden muß und erst als eingelegt gilt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist, wurde die Entscheidung damit begründet, daß im vorliegenden Fall die per Abbuchungsauftrag vorgenommene Zahlung erst am 13. August 1998, also nach Ablauf der Frist von neun Monaten, erfolgt war. Gemäß Artikel 5 (2) der Gebührenordnung und der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 20. November 1981 über die Neuverlautbarung der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. EPA 1982, 15, Nr. 6.3, neu veröffentlicht in der Beilage zum ABI. EPA 2/1999, Nr. 6.3) gilt die Zahlung nämlich als am Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags erfolgt. Da der Abbuchungsauftrag durch Telefax übermittelt wurde, gelten zudem die Vorschriften für die Einreichung mittels technischer Einrichtungen, d. h. der Beschluß des Präsidenten des EPA vom 26. Mai 1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung (ABI. EPA 1992, 299) und die Mitteilung des EPA vom 2. Juni 1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen (ABI. EPA 1992, 306). Nach diesen Vorschriften erhalten Schriftstücke, die bei einer Annahmestelle des EPA durch Telefax eingereicht werden, den Tag, an dem sie beim EPA eingegangen sind, als Einreichungstag. Im vorliegenden Fall lief die Einspruchsfrist am 12. August 1998 ab, und das Telefax mit dem Abbuchungsauftrag für die Einspruchsgebühr ging beim Amt am 13. August 1998 ein, wobei die Übermittlung an diesem Tag um 00.01 Uhr begonnen hatte.

VIII. Glaxo Group Limited legte am 14. August 2000 gegen die obige Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am gleichen Tag entrichtet. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 9. Dezember 1998 und die Anerkennung der Zulässigkeit des Einspruchs, da dieser rechtzeitig eingelegt worden sei.

In der am 19. Oktober 2000 durch Telefax eingereichten Beschwerdebeurteilung behauptete die Beschwerdeführerin unter anderem, daß mindestens die ersten neun Seiten des Einspruchs am 12. August 1998 vor Mitternacht eingereicht worden seien und diese Seiten die Bedingungen von Artikel 99 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 55 c) erfüllten.

IX. Mit einem beim EPA am 10. Juli 2001 eingegangenen Schreiben beantragten die Patentinhaber die Bestätigung der angefochtenen Entscheidung.

X. Eine mündliche Verhandlung wurde nicht beantragt.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Zunächst hatte die Kammer zu erörtern, ob die angefochtene Entscheidung von einer dafür zuständigen Stelle erlassen wurde. Diese Frage ergibt sich aus der Tatsache, daß im Rahmen eines Einspruchsverfahrens der Formalsachbearbeiter und nicht die Einspruchsabteilung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs entschieden hat, den eine von mehreren Einsprechenden eingelegt hatte.

Im Rahmen ihrer Verpflichtung zu prüfen, ob für die angefochtene Entscheidung formell eine hinreichende Rechtsgrundlage besteht, muß die Kammer diese Frage von Amts wegen klären.

3. Die rechtliche Grundlage dafür, daß die Entscheidung durch den Formalsachbearbeiter erging, ist die Regel 9 (3) EPÜ. Danach kann der Präsident des EPA mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Bedienstete betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind.

Am 6. März 1979 übertrug der Präsident des EPA die Befugnisse nach Regel 9 (3) EPÜ dem Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA, der dementsprechend am 8. Januar 1982 eine "Mitteilung" ("Notice", "Communiqué") über die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter (ABI. EPA 1982, 61) erließ. Diese wurde später durch die Mitteilungen vom 15. Juni 1984 (ABI. EPA 1984, 319), vom 1. Februar 1989 (ABI. EPA 1989, 179) und schließlich vom 28. April 1999 (ABI. EPA 1999, 506) geändert.

Die Passagen der Mitteilungen, die sich auf die strittige Frage beziehen, sind im Wortlaut unverändert geblieben. Danach können im Rahmen der den Einspruchsabteilungen des EPA zugewiesenen Zuständigkeit bestimmte Bedienstete (Formalsachbearbeiter), die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind, u. a. mit den folgenden Geschäften betraut werden: "Entscheidung im **einseitigen** Verfahren über die Unzulässigkeit des **Einspruchs** ..." (Nr. 6, Hervorhebung durch die Kammer).

Diese Bestimmung ist mehrdeutig, weil sie den Ausdruck "**einseitiges** Verfahren" auf das Einspruchsverfahren anwendet, das per Definition ein **mehrseitiges** Verfahren ist. Die Verwendung dieser einander widersprechenden Begriffe kann wohl nur dahingehend ausgelegt werden, daß Formalsachbearbeiter Entscheidungen über die Unzulässigkeit des Einspruchs in Verfahren treffen können, bei denen der Einsprechende die einzige Partei ist.

4. Diese Bestimmung kollidiert insofern mit Regel 9 (3) EPÜ und den allgemeinen Grundsätzen des Einspruchsverfahrens, als sie der Einspruchsabteilung - wie im vorliegenden Fall geschehen - die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs nimmt.

4.1 Grundsätzlich ist zu betonen, daß sich die Befugnisse des Präsidenten des EPA nach Regel 9 (3) EPÜ nicht darauf erstrecken können, EPA-Bediensteten Geschäfte (oder Befugnisse) zuzuweisen, für die gemäß anderen, rechtlich gleichrangigen

Vorschriften eine andere Stelle zuständig ist. Daraus folgt, daß die oben genannten Mitteilungen des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 über die Geschäfte, mit denen Formalsachbearbeiter betraut werden, in diese Geschäfte nicht die Ausübung von Befugnissen mit einschließen konnten, die nach übergeordneten Vorschriften (wie den Ausführungsvorschriften) einer anderen Stelle zustehen. Der Gesetzgeber hat in Regel 9 (3) EPÜ nicht zufällig die Formulierung "Wahrnehmung einzelner den ... Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte" gewählt. Sie bedeutet, daß Formalsachbearbeitern nur einzelne Geschäfte ("individual duties"; "certains tâches"), nicht aber Befugnisse z. B. zur Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs übertragen werden können. Mit anderen Worten, da die "ratio legis" von Regel 9 (3) EPÜ darin besteht, die Einspruchsabteilungen zu entlasten, hat der Gesetzgeber den Formalsachbearbeitern nicht die Befugnis zur Entscheidung über wesentliche Fragen wie die Unzulässigkeit eines Einspruchs übertragen (das konnte er gar nicht), sondern lediglich untergeordnete Aufgaben innerhalb der Zuständigkeit der Einspruchsabteilungen. Diese Auslegung wird dadurch gestützt, daß nach dem letzten Teil der Vorschrift Formalsachbearbeiter nur mit der Wahrnehmung (einzelner) Geschäfte betraut werden können, die u. a. rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten. Entscheidungen über die Unzulässigkeit eines Einspruchs können nicht als Geschäfte dieser Art betrachtet werden, da die Zulässigkeit eines Einspruchs die Lösung komplexer Rechtsfragen voraussetzen kann, wie der vorliegende Fall zeigt (s. Gründe der Entscheidung des Formalsachbearbeiters, Abschnitt VII).

Gemäß Regel 56 (1) EPÜ verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig, wenn sie feststellt, daß der Einspruch u. a. Artikel 99 (1) EPÜ (worin auch die Frist für die Einlegung eines Einspruchs festgelegt wird) nicht entspricht. Nach dieser Vorschrift liegt die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Einspruchs bei der Einspruchsabteilung und kann nicht an Formalsachbearbeiter übertragen werden.

Da die Bestimmung unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 mit übergeordneten Vorschriften (Regeln 9 (3) und 56 (1) EPÜ) kollidiert, gehen analog

zu Artikel 164 (2) EPÜ letztere vor.

4.2 Werden Formalsachbearbeiter damit betraut, über die Unzulässigkeit eines Einspruchs zu entscheiden, so besteht die Gefahr, daß die für das Einspruchsverfahren geltenden allgemeinen Verfahrensgrundsätze verletzt werden.

Es wurde bereits darauf hingewiesen (s. Nr. 3 letzter Satz), daß das unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 genannte Verfahren als einseitiges Verfahren bezeichnet wird, wobei offenbar davon ausgegangen wird, daß der Einsprechende die einzige Partei ist. Dies impliziert, daß weder der Patentinhaber noch etwaige weitere Einsprechende an diesem besonderen Verfahren beteiligt sind. Weiter folgt aus dem oben Gesagten, daß aus einer Entscheidung eines Formalsachbearbeiters nach Nummer 6 eine Rechtskraft erwachsen kann, die die Befugnis der Einspruchsabteilung, über alle strittigen Fragen eines einzelnen Verfahrens zu entscheiden, ebenso ungebührlich einschränkt wie den Anspruch auf rechtliches Gehör, den die übrigen Verfahrensbeteiligten haben, die aufgrund des mehrseitigen Charakters des Einspruchsverfahrens berechtigt sind, zu allen verfahrens- und materiellrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Einspruch Stellung zu nehmen.

5. Abschließend ist hervorzuheben, daß die Bestimmung unter Nummer 6 eindeutig mit Abschnitt III der in Frage stehenden Mitteilung (s. Fassungen von 1989 und 1999) kollidiert, wonach die "Übertragung eines solchen Geschäfts ... die Zuständigkeit der ... Einspruchsabteilung, selbst zu entscheiden, unberührt [läßt]". In der letztgenannten Bestimmung wird bekräftigt, daß die Zuständigkeit der Einspruchsabteilung grundsätzlich nicht geschmälert und die Befugnis zur Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs somit nicht auf eine andere Person übertragen werden kann.

6. Der Kammer ist bekannt, daß in einer neueren Entscheidung (T 1062/99 vom 4. Mai 2000) die Zuständigkeit des Formalsachbearbeiters nach Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 für rechtmäßig befunden wurde. Diese



Feststellung ist jedoch als "obiter dictum" anzusehen, da es in der Entscheidung in erster Linie um die Frage ging, ob ein Schreiben eines Formalsachbearbeiters, in dem die Unzulässigkeit eines Einspruchs mitgeteilt wurde, als "beschwerdefähige" Entscheidung gelten konnte, und die Kammer sich daher im wesentlichen auf die Zulässigkeit der Beschwerde konzentrierte. So wurde in der Entscheidung die letztgenannte Bestimmung als eine nur die interne Geschäftsverteilung betreffende Maßnahme angesehen und weder die Frage der mangelnden Übereinstimmung mit den oben angeführten Regeln 9 (3) und 56 (1) EPÜ und der vorstehend unter Nummer 5 genannten Bestimmung noch ihre (negativen) Auswirkungen im Hinblick auf das Einspruchsverfahren berücksichtigt.

7. Aus der unter Nummer 4.1 im letzten Satz gemachten Aussage, wonach die Regeln 9 (3) und 56 (1) EPÜ Vorrang vor der Bestimmung unter Nummer 6 haben, folgt, daß letztere auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar ist. Weiter folgt daraus, daß die angefochtene Entscheidung als null und nichtig anzusehen ist, da sie von einer nicht dafür zuständigen Person (dem Formalsachbearbeiter) getroffen wurde. Nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ist die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen (s. T 1101/99, Nr. 3 der Entscheidungsgründe), die für die Entscheidung über den Einspruch als Ganzes und somit auch für die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs nach Artikel 99 (1) EPÜ zuständig ist.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird als null und nichtig aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.