

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja / Nein

Aktenzeichen: T 357/89 - 3.3.1
Anmeldenummer: 83 106 412.6
Veröffentlichungs-Nr.: 100 444
Bezeichnung der Erfindung: Druckfarbenbindemittel und deren Verwendung für
wäßrige Druckfarben

Klassifikation: C09D 11/10

V O R L A G E - E N T S C H E I D U N G
vom 19. August 1991

Patentinhaber: BASF Aktiengesellschaft

Einsprechender: AKZO

Stichwort: Rücknahme der Beschwerde/BASF

EPÜ Regeln 60 (2) und 66 (1)

Schlagwort: "Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nach Rücknahme der
Beschwerde des einzigen Einsprechenden"

Leitsatz

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befaßt:

1. Kann eine Technische Beschwerdekammer ein Einspruchsbeschwerdeverfahren fortsetzen, nachdem der einzige Beschwerdeführer, der in erster Instanz Einsprechender war, seine Beschwerde zurückgenommen hat?
2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

*Remise à la Grande chambre de recours
(6 007/91)*

- a) Wie ist ein Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden zu beenden? (vgl. Punkt 5.1 der Entscheidungsgründe).
- b) Welche Grundsätze sind für eine Entscheidung, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, maßgebend? (vgl. Punkt 5.2 der Entscheidungsgründe).
- c) Welche Verfahrensgrundsätze sind in dem fortzusetzenden Beschwerdeverfahren anzuwenden (vgl. Punkt 5.3 der Entscheidungsgründe).



Aktenzeichen: T 357/89 - 3.3.1

VORLAGE - ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 19. August 1991

Beschwerdeführer: AKZO
(Einsprechender) 6800 Arnhem (NL)

Vertreter:

Beschwerdegegner: BASF Aktiengesellschaft
(Patentinhaber) D-6700 Ludwigshafen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 20. März 1989, mit
der das europäische Patent Nr. 100 444 in
beschränktem Umfang aufrechterhalten worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K.J.A. Jahn
Mitglieder: R.L.J. Schulte
J. Jonk

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen das europäische Patent wurde von der AKZO Einspruch eingelegt.
- II. Durch Zwischenentscheidung vom 20. März 1989 stellte die Einspruchsabteilung fest, daß der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang keine Einspruchsgründe entgegenstehen.
- III. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die einzige Einsprechende Beschwerde ein mit dem Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Ihre Beschwerde stützte die Beschwerdeführerin auf die in der Entscheidung genannten Entgegenhaltungen und zusätzlich auf die ältere europäische Patentanmeldung 68 024, die dem angegriffenen Patent gemäß Artikel 54 (3) EPÜ neuheitsschädlich entgegenstehe.
- IV. Daraufhin legte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) neue Patentansprüche 1 bis 9 vor.
- V. Mit Schreiben vom 22. Februar 1990 nahm die Beschwerdeführerin (= einzige Einsprechende) ihre Beschwerde zurück.

Entscheidungsgründe

1. Nach Artikel 112 (1) EPÜ befaßt eine Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt die Große Beschwerdekammer, wenn sie deren Entscheidung für erforderlich hält. Die vorliegende Kammer 3.3.1 hält eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu der Frage für erforderlich, ob sie das vor ihr anhängig gewesene

Beschwerdeverfahren trotz der Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden fortsetzen darf. Ein Anlaß für eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens stellt die von der Einsprechenden genannte ältere europäische Patentanmeldung 68 024 dar, die gemäß Artikel 54 (3) EPÜ zu berücksichtigen ist und die die Kammer gegenüber dem europäischen Patent der Patentinhaberin für relevant erachtet. Das scheint auch die Auffassung der Patentinhaberin zu sein, da sie neue Patentansprüche vorgelegt hat, deren Fassung die vorliegende Kammer nicht ohne weitere Änderungen zu akzeptieren vermag.

Im Interesse der Öffentlichkeit (vgl. G 1/84, ABl. 1985, 299 Punkt 3 der Entscheidungsgründe) wäre es wünschenswert, wenn die Kammer das Beschwerdeverfahren fortsetzen könnte, um entweder das angegriffene Patent nur in beschränktem Umfang aufrechtzuerhalten oder - falls erforderlich - zu widerrufen.

2. Aus dem Europäischen Patentübereinkommen läßt sich nicht eindeutig entnehmen, daß eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens auch dann statthaft ist, wenn der einzige beschwerdeführende Einsprechende seine Beschwerde zurückgenommen hat. Weder das Übereinkommen selbst noch seine Ausführungsordnung enthalten eine Bestimmung, die es einer Kammer erlauben würde, ein Beschwerdeverfahren trotz Rücknahme der einzigen Beschwerde fortzusetzen.
3. Dementsprechend ist bisher in der Rechtsprechung der Kammern des EPA eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nach Rücknahme der Beschwerde des Einsprechenden nicht in Betracht gezogen worden. Die Kammer 3.4.1 führt in ihrer Entscheidung T 85/84 vom 14. Januar 1986 aus, daß die Zurückziehung der Beschwerde des Einsprechenden zur Folge habe, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechts-

kräftig geworden ist und nur noch über die Verteilung der Kosten entschieden werden könne.

Die gleiche Auffassung vertrat auch die Kammer 3.3.2 in ihrer Entscheidung T323/89 vom 24. September 1990 (zitiert im Jahresbericht 1990, Beilage zu Heft 6 des ABl. 1991, Seite 47). In diesem Fall behandelte die Kammer eine Erklärung des beschwerdeführenden Einsprechenden als Rücknahme der Beschwerde, "so that the grounds for opposing the maintenance of the European Patent are no longer to be considered".

Die Kammer 3.3.2 hat in ihrer Entscheidung T 428/88 vom 29. November 1989 (EPOR 1990, 385) ausgeführt, daß auch im inter partes-Verfahren das Interesse der Öffentlichkeit in Betracht gezogen werden müsse; auch wenn der beschwerdeführende Einsprechende der Aufrechterhaltung des Patents⁴ in geändertem Umfang nicht mehr widerspreche, habe die Beschwerdekammer von Amts wegen die neue Fassung des Patents zu prüfen. In diesem Falle hatte der beschwerdeführende Einsprechende allerdings nicht seine Beschwerde zurückgenommen, sondern lediglich erklärt, daß er gegen die neue Fassung der Patentansprüche nichts einzuwenden habe.

4. Das Europäische Patentübereinkommen enthält lediglich eine Ausnahmebestimmung über die Fortsetzung eines Einspruchsverfahrens von Amts wegen in Regel 60 (2) EPÜ. Nach Regel 60 (2), Satz 2 EPÜ kann das Einspruchsverfahren auch fortgesetzt werden, wenn der (einzige) Einspruch zurückgenommen wird. Regel 60 (2), Satz 2 EPÜ ist gemäß Regel 66 (1) EPÜ im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden. Gemäß ihrem Wortlaut bieten diese Vorschriften im vorliegenden Fall keine Grundlage für die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens, da der einzige Einsprechende

nicht seinen Einspruch, sondern seine Beschwerde zurückgenommen hat.

- 4.1 Es stellt sich jedoch die Frage, ob Regel 60 (2), Satz 2 in Verbindung mit Regel 66 (1) EPÜ im Wege der ausdehnenden Interpretation auch auf die Rücknahme der Beschwerde angewendet werden kann.
- 4.2 Dem könnte entgegenstehen, daß es sich bei Regel 60 (2) EPÜ um eine Ausnahmebestimmung handelt. Sie ist eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz, daß eine Behörde oder ein Gericht ein Verfahren in der Regel nicht fortsetzen kann, wenn die Verfahrenshandlung, durch die das Verfahren entstanden ist (z. B. Antrag, Einspruch, Beschwerde, Klage), zurückgenommen wurde. Das folgt aus dem Verfügungsgrundsatz oder der Dispositionsmaxime, die dem Bürger das Recht geben, ein Verfahren wieder zu beenden, daß er selbst begonnen hatte, es sei denn, daß das Verfahrensrecht ausdrücklich eine Fortsetzung erlaubt (wie in Regel 60 (2) EPÜ) oder eine Rücknahme verbietet (wie z. B. in Artikel 94 (2), Satz 3 EPÜ für den Prüfungsantrag) oder die Rücknahme von einer Genehmigung der Behörde oder des Gerichts abhängig macht (wie z. B. nach dem Prozeßrecht einzelner [nicht aller] Vertragsstaaten).
- 4.3 Handelt es sich aber bei der Regel 60 (2) EPÜ um eine Ausnahmebestimmung, so darf sie nach der Rechtsprechung der Kammern nicht ausdehnend auf andere Fälle - hier die Rücknahme der Beschwerde - ausgelegt werden (vgl. T 320/87, ABl. 1990, Seite 71 (Punkt 6); T 19/90, ABl. 1990, Seiten 476, 486). Dabei dürfte auch zu berücksichtigen sein, daß die Rechtsfolgen einer Rücknahme des Einspruchs und einer Rücknahme der Beschwerde nicht völlig identisch sind. Durch die Rücknahme der Beschwerde verliert z. B. der Beschwerdeführer (Einsprechende) seinen eventuellen Anspruch auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

gemäß Regel 67 EPÜ, während er diesen Anspruch bei Rücknahme des Einspruchs nicht verliert.

5. Wenn nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens trotz Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden möglich sein sollte, so ergeben sich für die Kammer weitere Rechtsfragen, nämlich nach welchen Grundsätzen das fortzusetzende Beschwerdeverfahren durchzuführen ist.
- 5.1 Wenn trotz Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden das Beschwerdeverfahren fortgesetzt werden kann, dann wird durch die Erklärung der Rücknahme der Beschwerde das Beschwerdeverfahren folglich nicht beendet. Muß daher jeweils durch eine Entscheidung der Kammer festgestellt werden, daß das Beschwerdeverfahren infolge der Rücknahme der Beschwerde und weil kein Anlaß zur Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens besteht, beendet ist?

Wenn keine Entscheidung über die Beendigung des Beschwerdeverfahrens erforderlich ist, muß dann den Parteien mitgeteilt werden, daß die Kammer eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nicht in Betracht zieht? In dieser Weise verfährt die Kammer derzeit, in dem sie den Parteien ein Schreiben folgenden Inhalts übersendet:

"Nach Rücknahme der Beschwerde durch die Beschwerdeführerin (Einsprechende) und amtsseitiger Prüfung des Beschwerdevorbringens ist die Kammer zu der Überzeugung gelangt, daß der Aufrechterhaltung des Patents keine Patenthindernisse entgegenstehen. Eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens erübrigt sich daher, so daß das Beschwerdeverfahren eingestellt wird."

Wenn eine Partei gegen eine solche Mitteilung Einwendungen erhebt, kann dann die Kammer ihre Auffassung revidieren und das Beschwerdeverfahren fortsetzen?

- 5.2 Nach welchen Grundsätzen ist die Entscheidung über die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens zu treffen? Ist dabei das Interesse der Öffentlichkeit und/oder das Interesse des Patentinhabers zu berücksichtigen? Kommt es dabei auf die Zustimmung des Patentinhabers zur Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens an, oder kann das Beschwerdeverfahren auch gegen den Willen des Patentinhabers fortgesetzt werden?
- 5.3 Wenn die Kammer beschließt, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, ist dann an diesem Verfahren außer dem Patentinhaber auch der Einsprechende, der seine Beschwerde zurückgenommen hat, zu beteiligen? Hat dieser Einsprechende in dem fortzusetzenden Beschwerdeverfahren die Stellung eines "übrigen Beteiligten" im Sinne des Artikels 107 EPÜ, kann er insbesondere andere Anträge stellen als vor der Rücknahme seiner Beschwerde, z. B. einen Antrag auf mündliche Verhandlung?

Entscheidungsformel

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befaßt:

1. Kann eine Technische Beschwerdekammer ein Einspruchsbeschwerdeverfahren fortsetzen, nachdem der einzige Beschwerdeführer, der in erster Instanz Einsprechender war, seine Beschwerde zurückgenommen hat?

2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

- a) Wie ist ein Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden zu beenden? (vgl. Punkt 5.1 der Entscheidungsgründe).
- b) Welche Grundsätze sind für eine Entscheidung, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, maßgebend? (vgl. Punkt 5.2 der Entscheidungsgründe).
- c) Welche Verfahrensgrundsätze sind in dem fortzusetzenden Beschwerdeverfahren anzuwenden (vgl. Punkt 5.3 der Entscheidungsgründe).

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende

E. Görgmaier

K. Jahn