

DT0161.96-990880011

## **ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4 vom**

**3. November 1997**

**T 161/96 - 3.3.4**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey

Mitglieder: W. Moser

R. E. Gramaglia

**Patentinhaber/Beschwerdegegner: Mallinckrodt Group Inc.**

**Einsprechender 01/Beschwerdeführer: Novo Nordisk A/S**

**Einsprechender 02/weiterer Verfahrensbeteiligter: Pharmacia & Upjohn AB**

**Einsprechender 03/weiterer Verfahrensbeteiligter: Genentech, Inc.**

**Stichwort: unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr/NOVO NORDISK**

**Artikel: 14 (2), (4), 99 (1), 112 (1), 114, 125 EPÜ**

**Regel: 6 (3), 9 (3), 56 (1), 69 EPÜ**

**Artikel: 9 (1), 12 (1) GebO**

**Schlagwort: "Fehlbetrag von mehr als 40 % der Einspruchsgebühr - nicht geringfügig" - "Unterrichtung eines Einsprechenden im Sinne der Regel 69 (2) Satz 2 EPÜ - nicht Bestandteil der Geschäfte, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung betraut worden sind" -**

**"Entrichtung des Fehlbetrags kann nicht kraft des Grundsatzes des guten Glaubens als rechtzeitig erfolgt gelten - keine Verpflichtung der Einspruchsabteilung, den Beschwerdeführer auf die unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr hinzuweisen" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer (verneint) - die Große Beschwerdekammer kann nur mit konkreten Rechtsfragen und nicht mit Einzelfallfragen befaßt werden, die nur aus dem jeweiligen Sachverhalt heraus geprüft werden können" - "Rückzahlung der Einspruchsgebühr (bejaht) - Einspruch I gilt als nicht eingelegt"**

### *Leitsätze*

*I. Die Erfordernisse im Zusammenhang mit dem vom EPA zu beachtenden Grundsatz des guten Glaubens sind gegenüber allen am Verfahren vor dem EPA Beteiligten - Anmeldern, Patentinhabern und Einsprechenden - dieselben.*

*II. Unterstellt man, daß auch eine unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr, die einzig und allein auf einen Mangel im Verantwortungsbereich des betreffenden Einsprechenden zurückzuführen ist, das EPA verpflichten kann, den Einsprechenden auf den drohenden Rechtsverlust hinzuweisen, so setzen die Erfordernisse für das Bestehen einer solchen Pflicht voraus, daß i) der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung von der Direktion Kassen- und Rechnungswesen innerhalb der Einspruchsfrist einen Zahlungsbeleg erhält, aus dem diese unvollständige Entrichtung hervorgeht, ii) objektiv ausgeschlossen ist, daß der Einsprechende den Fehlbetrag vor Ablauf der Einspruchsfrist von sich aus entrichtet, und iii) der Einsprechende den Fehlbetrag noch innerhalb der Einspruchsfrist entrichten kann.*

### **Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 87 307 406.6 wurde am 21. August 1987 eingereicht. Der Hinweis auf die Erteilung des entsprechenden europäischen Patents mit der Veröffentlichungsnummer 0 303 746 wurde am 19. November 1992

bekanntgemacht. Die neunmonatige Einspruchsfrist (Art. 99 (1) EPÜ) lief am 19. August 1993 ab.

II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 1) legte am 12. August 1993 den Einspruch I (EPA-Formblatt 2300) ein; gleichzeitig entrichtete sie vom Gesamtbetrag der Einspruchsgebühr in Höhe von 1 200 DEM mit beigefügtem Scheck nur 700 DEM.

Unter Nummer XI des EPA-Formblatts 2300 vermerkte die Annahmestelle des EPA handschriftlich, daß der Betrag von 700 DEM mit Scheck bezahlt worden sei. Der Scheck wurde an die Direktion Kassen- und Rechnungswesen weitergeleitet. Am Dienstag, den 17. August 1993 sandte ein Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung das EPA-Formblatt 2316 (Mitteilung eines Einspruchs) zusammen mit dem Einspruch I ab. Am Donnerstag, den 19. August 1993 stellte die Direktion Kassen- und Rechnungswesen einen Zahlungsbeleg aus, aus dem hervorging, daß nur 700 DEM entrichtet worden waren. Der Formalsachbearbeiter erhielt den Zahlungsbeleg am Montag, den 23. August 1993.

III. In einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 16. September 1993 wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, daß der Einspruch I als nicht eingelegt gelte, weil die Einspruchsgebühr innerhalb der Einspruchsfrist nicht vollständig entrichtet worden sei.

IV. Am 21. September 1993 entrichtete die Beschwerdeführerin den Fehlbetrag der Einspruchsgebühr, d. h. 500 DEM.

V. Am 26. November 1993 beantragte die Beschwerdeführerin, die Einspruchsgebühr als rechtzeitig entrichtet und den Einspruch I als innerhalb der Einspruchsfrist wirksam eingelegt zu betrachten. Darüber hinaus beantragte sie eine Entscheidung des EPA nach Regel 69 (2) EPÜ.

VI. In einer Mitteilung vom 23. Dezember 1993 teilte ein anderer

Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung der Beschwerdeführerin mit, daß die Einspruchsgebühr als in voller Höhe fristgerecht entrichtet und der Einspruch I folglich als eingelegt gelte. Das EPA hätte die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam machen müssen, daß die Gebühr nicht vollständig entrichtet worden sei, und deshalb finde der Grundsatz des Vertrauensschutzes im Sinne der Entscheidung J 13/90 (ABl. EPA 1994, 456) Anwendung.

VII. Mit Schreiben vom 26. Mai 1994, das am 30. Mai 1994 beim EPA einging, brachte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) vor, daß der Einspruch I im Gegensatz zu den Ausführungen in der Mitteilung vom 23. Dezember 1993 (Nr. VI) als unzulässig verworfen werden solle. Der Fehlbetrag könne nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn die Umstände dies rechtfertigten, beispielsweise wenn sich ein Beteiligter auf unrichtige Angaben des EPA verlassen habe. Hier lägen solche Umstände jedoch nicht vor.

VIII. Mit ihrer am 19. Januar 1996 zur Post gegebenen schriftlichen Entscheidung, die am Ende der mündlichen Verhandlung am 11. Dezember 1995 verkündet worden war, verwarf die Einspruchsabteilung den Einspruch I als unzulässig. Die Entscheidung wurde sinngemäß wie folgt begründet:

- Der Fehlbetrag von mehr als 40 % der Gebühr könne nicht als so geringfügig angesehen werden, daß er unberücksichtigt bleiben könne. In der Entscheidung J 27/92 (ABl. EPA 1995, 288) sei festgestellt worden, daß höchstens 20 % der zu entrichtenden Gebühr als geringfügig im Sinne des Artikels 9 (1) Gebührenordnung betrachtet werden könnten.

- Der Grundsatz des guten Glaubens bzw. der Gleichbehandlung erlaube es nicht, den Einspruch I als zulässig zu behandeln. Der Entscheidung J 13/90 (s. oben) zufolge erfordere es der Grundsatz des Vertrauensschutzes, daß das EPA den Anmelder auf einen drohenden Rechtsverlust hinweise, wenn dies nach Treu und Glauben erwartet werden könne. Ein Hinweis könne erwartet werden, wenn der Mangel für das EPA leicht erkennbar sei und der Anmelder ihn noch fristgerecht

beheben könne.

- Werde ein Einspruch eine Woche vor Ablauf der Einspruchsfrist eingelegt, so könne vom Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung nicht erwartet werden, daß er in der bis zum Ablauf der Einspruchsfrist verbleibenden Zeit erkenne, daß die entrichtete Einspruchsgebühr nicht ausreiche. Es müsse vielmehr berücksichtigt werden, daß einige Zeit vergehe, bis die Unterlagen zur Akte genommen würden und auf den Schreibtisch des Formalsachbearbeiters gelangten.

- Ein Einsprechender müsse die Zulässigkeitserfordernisse mit größter Sorgfalt prüfen, wenn er seinen Einspruch eine Woche vor Ablauf der Einspruchsfrist einlege. Er riskiere, daß das EPA behebbare Fehler innerhalb der wenigen verbleibenden Tage nicht erkenne, weil er dem Amt hierfür nicht genügend Zeit lasse. Darüber hinaus sei der in der Entscheidung J 13/90 (s. oben) dargelegte Grundsatz durch die Entscheidung T 690/93 vom 11. Oktober 1994 (unveröffentlicht) in Frage gestellt worden; darin sei betont worden, die Vorstellung sei unbegründet, daß der Grundsatz des guten Glaubens eine Beschwerdekammer verpflichte, einen Beteiligten auf Mängel in dessen eigenem Zuständigkeitsbereich hinzuweisen.

- Ferner müsse berücksichtigt werden, daß der Patentinhaber beschwert werde, wenn der Grundsatz des guten Glaubens zugunsten eines Einsprechenden angewandt werde. In einem Inter-partes-Verfahren müsse das EPA alles unterlassen, was Zweifel an seiner absoluten Unparteilichkeit gegenüber dem Patentinhaber wecken könnte. Selbst wenn das EPA den Fehler rechtzeitig erkannt hätte, sei es somit fraglich, ob es den Einsprechenden darauf hätte hinweisen können, ohne den Grundsatz der Unparteilichkeit und die Rechte des Patentinhabers zu verletzen.

IX. Am 11. Dezember 1995 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein, begründete sie und entrichtete die Beschwerdegebühr. Zur Vervollständigung ihrer Beschwerdebegründung reichte sie am 21. Mai 1996 einen weiteren Schriftsatz ein.

X. Am 19. Juni 1996 reichte die Beschwerdegegnerin eine Stellungnahme ein.

XI. Am 30. Juli 1997 wurde den Beteiligten in einer Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung die vorläufige Auffassung der Kammer mitgeteilt.

XII. Am 3. Oktober 1997 reichte die Beschwerdegegnerin einen weiteren Schriftsatz ein. Mit einem am 6. Oktober 1997 eingegangenen Schreiben reichte die Beschwerdeführerin eine Erwiderung auf die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 19. Juni 1996 ein. Die Beschwerdegegnerin erwiderte auf das Schreiben der Beschwerdeführerin am 23. Oktober 1997.

XIII. Am 3. November 1997 fand vor der Kammer eine mündliche Verhandlung statt.

XIV. In ihrem schriftlichen Vorbringen und in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer argumentierte die Beschwerdeführerin sinngemäß wie folgt:

- Der Einspruch sei am 12. August 1993 eingelegt worden. Die Einspruchsfrist sei am 19. August 1993 abgelaufen. In dieser einen Woche zwischen dem 12. und dem 19. August hätte das EPA sie darauf hinweisen können, daß die Einspruchsgebühr nicht ausreiche. Das EPA sei hierzu sogar verpflichtet gewesen.

- Nach Artikel 9 (1) GebO könne das Amt dem Einzahler Gelegenheit geben, den fehlenden Betrag nachzuzahlen. Es sei ständige Praxis des EPA, nach Artikel 9 (1) GebO zu verfahren. Wende man (im Rahmen des Art. 125 EPÜ) den Grundsatz der Gleichbehandlung an, so sei das EPA verpflichtet, auch im vorliegenden Fall so zu verfahren. Das Amt könne es sich nicht willkürlich aussuchen, ob es einen allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts anwende oder nicht. Sein Ermessen sei durch den Gleichbehandlungsgrundsatz beschränkt.

- Viele Entscheidungen des EPA berührten ihrer Natur nach das Interesse der Öffentlichkeit. Insofern müsse das EPA immer dieses Interesse der Öffentlichkeit berücksichtigen. Das habe wiederum zur Folge, daß auch Entscheidungen in

einseitigen Verfahren für den vorliegenden Fall relevant seien, denn bei der Berücksichtigung des Interesses der Öffentlichkeit unterliege das EPA hier denselben Beschränkungen wie bei mehrseitigen Verfahren. Außerdem werde in Artikel 9 (1) GebO nicht zwischen ein- und mehrseitigen Verfahren unterschieden. Folglich sei die rechtliche Beurteilung in der Entscheidung J 13/90 (s. oben), wonach das EPA zu einem Hinweis verpflichtet sei, sofern es die laufende Frist gestatte, auch im vorliegenden Fall anwendbar.

- Nach Artikel 114 EPÜ müsse das EPA von Amts wegen ermitteln. Ferner könne das Einspruchsverfahren nach Regel 60 (2) EPÜ auch dann fortgesetzt werden, wenn der Einspruch zurückgenommen worden sei. Diese beiden Bestimmungen des EPÜ zeigten deutlich, daß der Neutralitätsgrundsatz durch Maßnahmen formaler Natur nicht verletzt werde.

- Es gebe mehrere Entscheidungen, insbesondere G 5/88, 7/88, 8/88 (ABI. EPA 1991, 137) und T 214/83 (ABI. EPA 1985, 10), in denen Einsprüche für zulässig erklärt worden seien, obwohl die Einspruchsgebühr bzw. sämtliche Unterlagen erst nach Ablauf der Einspruchsfrist beim EPA eingegangen seien.

- Zweifellos müsse das EPA neutral sein, wenn es über Sachfragen wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit entscheide. Dieser Grundsatz werde jedoch nicht verletzt, wenn das EPA bestimmte Verfahrensmaßnahmen ergreife. Aus diesem Grund sei auch die Entscheidung J 13/90 (s. oben) gerechtfertigt, denn mit Verfahrensmaßnahmen verletze das EPA nicht seine Neutralitätspflicht in Sachfragen.

- Der Grundsatz des guten Glaubens habe Vorrang vor der Neutralität der Einspruchsabteilung. Deshalb müßten alle Beteiligten - Einsprechende ebenso wie der Patentinhaber - gleich behandelt werden.

- In der Mitteilung vom 23. Dezember 1993 sei eingeräumt worden, daß die verbleibende Einspruchsfrist dem EPA einen Hinweis erlaubt hätte. Daß die

Einspruchsabteilung im Widerspruch zu dieser Mitteilung entschieden habe, spreche daher für einen Verstoß gegen das Verbot des "venire contra factum proprium".

- Außerdem sei in der Entscheidung T 231/85 (ABl. EPA 1989, 74) ausgeführt worden, daß sich die Beteiligten darauf verlassen könnten, daß entscheidungserhebliche Vorbringen der entscheidenden Instanz des EPA innerhalb weniger Tage nach Eingang zugeleitet seien.

- Schon für den allerersten Bearbeiter der eingereichten Einspruchsunterlagen sei ohne weiteres erkennbar gewesen, daß der Betrag nicht ausgereicht habe, zumal unter Nummer XI der Einspruchsschrift vermerkt gewesen sei, daß nur 700 DEM entrichtet worden seien.

- Die Gebühr sei mit Scheck entrichtet worden. Der Betrag sei am 20. August 1993 vom Konto der Beschwerdeführerin abgebucht worden. Also seien der Scheck und der entsprechende Gebührenzahlungsvordruck vom EPA davor und mithin noch lange vor Ablauf der Einspruchsfrist bearbeitet worden. Das EPA hätte somit der Beschwerdeführerin ohne weiteres einen Hinweis geben können.

XV. In ihrem schriftlichen Vorbringen und in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer argumentierte die Beschwerdegegnerin sinngemäß wie folgt:

- Aus der Verwendung des Wortes "kann" in Artikel 9 (1) GebO ergebe sich eindeutig, daß es sich um eine ein Ermessen einräumende Bestimmung handle. Sie verpflichte das EPA nicht, unter allen Umständen auf einen Fehlbetrag hinzuweisen, sondern gestatte ihm lediglich, dies zu tun, wenn es angemessen sei.

- Nach Artikel 114 EPÜ dürfe das EPA den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln, und nach Regel 60 (2) EPÜ dürfe die Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren auch dann fortsetzen, wenn der Einspruch zurückgenommen worden sei. Diese Bestimmungen erlaubten somit dem EPA, eine Angelegenheit im Interesse der Öffentlichkeit gegebenenfalls weiterzuverfolgen. Sie enthielten jedoch keinerlei

Hinweis auf die Verpflichtungen des EPA gegenüber einem potentiellen Einsprechenden, der die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt habe.

- In Regel 56 EPÜ werde die unvollständige Entrichtung bzw. die Nichtentrichtung der Einspruchsgebühr ausdrücklich von den Mängeln ausgenommen, auf die der potentielle Einsprechende aufmerksam gemacht werden müsse. Infolgedessen sei das EPA nicht verpflichtet, auf eine unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr hinzuweisen.

- Ein Hinweis an einen Einsprechenden, daß die Einspruchsgebühr nicht ausreiche, wäre für den Einsprechenden von Vorteil und für den Patentinhaber von Nachteil. Ein solcher Hinweis hätte somit den Grundsatz verletzt, daß beide Seiten gleich zu behandeln seien.

- Es sei nur recht und billig, daß das EPA die Berichtigung einer Gebühreinzahlung zulasse, wenn der Fehler auf ein Versehen des EPA zurückzuführen sei. Im vorliegenden Fall gebe es aber nicht das geringste Anzeichen dafür, daß die unrichtige Gebühreinzahlung in irgendeiner Weise vom EPA verschuldet worden sei.

- Der Entscheidung J 13/90 (s. oben) liege eine völlig andere Rechtslage zugrunde. Unter Nummer 4 der Gründe werde nämlich klargestellt, daß der betreffende Mangel aus einem vier Wochen vor Fristablauf eingegangenen Schreiben sofort ersichtlich gewesen sei. In direktem Gegensatz zum vorliegenden Fall sei folglich ausreichend Zeit für einen Hinweis gewesen. Andererseits könne der Entscheidung J 13/90 (s. oben) nicht entnommen werden, daß das EPA zu einer Mitteilung verpflichtet sei, wann immer ein Rechtsverlust eintrete. Dieser Entscheidung sei vielmehr der (in G 5/88, G 7/88 und G 8/88 [s. oben] erläuterte) Grundsatz des Vertrauensschutzes zugrunde gelegt worden, und unter Nummer 5 der Gründe heiße es, daß das EPA "keine Handlungen unterlassen darf, deren Vornahme der Verfahrensbeteiligte berechtigterweise hätte erwarten können".

- Aus den Richtlinien, mit denen alle zugelassenen Vertreter vertraut seien, gehe (in

D-IV, 1.3.3) eindeutig hervor, daß das EPA nicht zu einem Hinweis verpflichtet sei, wenn eine Einspruchsgebühr unvollständig entrichtet worden sei. Es heie sogar ausdrcklich, da sich der Einsprechende auf die Abgabe einer entsprechenden Mitteilung nicht verlassen drfe. Mithin knne ein solcher Hinweis nicht zu Recht erwartet werden.

- In der Entscheidung T 214/83 (s. oben) werde nicht einmal andeutungsweise gesagt, da das EPA zu einem Hinweis verpflichtet sei, wenn Gebhren unvollständig entrichtet worden seien; sie sei daher nicht magebend.

- In der Entscheidung T 690/93 (s. oben) heie es unter Nummer 3.3 der Grnde, die Vorstellung sei unbegrndet, da der Vertrauensschutz dazu verpflichte, einen Beteiligten auf Mngel in dessen eigenem Zustndigkeitsbereich hinzuweisen. Da die Entrichtung der Einspruchsgebhr in die Zustndigkeit der Beschwerdefhrerin falle, habe es folglich keines Hinweises auf den Fehlbetrag bedurft.

- Auerdem wre ein solcher Hinweis im vorliegenden Fall nicht mglich gewesen, denn der Zahlungsbeleg sei am 19. August 1993 (d. h. am letzten Tag der Einspruchsfrist) ausgestellt worden. Da ein Hinweis auf einen Fehlbetrag vom Formalsachbearbeiter gegeben werden msse, liege es auf der Hand, da er dies nicht bis zum Ablauf der Einspruchsfrist habe tun knnen.

- In der Entscheidung T 231/85 (s. oben) sei keine konkrete Frist genannt worden. Insbesondere werde darin nicht einmal andeutungsweise gesagt, da kurz vor Fristablauf eingereichte Unterlagen besonders rasch zu bearbeiten seien, weil ein Verfahrensbeteiligter einen Fehler gemacht haben knnte.

- Zwischen dem Eingang des Einspruchs und der Bearbeitung des Schecks htten nur vier volle Arbeitstage gelegen. Fr die Weiterleitung des Zahlungsbelegs mit der Amtspost an die Formalprfungsstelle und die anschließende Bearbeitung msten vernnftigerweise einige weitere Tage veranschlagt werden. Somit seien die Unterlagen im vorliegenden Fall so rasch bearbeitet worden, wie man dies

vernünftigerweise hätte erwarten können.

- Die Mitteilung des Formalsachbearbeiters vom 23. Dezember 1993 (Nr. VI) sei in Anbetracht des Tatbestands nicht relevant.

XVI. Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, den Einspruch I für zulässig zu erklären und das europäische Patent Nr. 0 303 746 zu widerrufen bzw. die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen (Hauptantrag).

Hilfsweise hat sie beantragt, der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vorzulegen:

"Muß ein Einspruch nach dem allgemeinen Grundsatz des Vertrauensschutzes (Grundsatz des guten Glaubens) als wirksam eingelegt gelten, wenn

- die Einspruchsgebühr innerhalb der Einspruchsfrist nicht in voller Höhe entrichtet wurde und der Fehlbetrag nicht als geringfügig betrachtet werden kann,

- das EPA bis zum Ablauf der Einspruchsfrist rund eine Woche Zeit hatte, um den Einsprechenden auf die Entrichtung des Fehlbetrags hinzuweisen, ihn aber über den drohenden Rechtsverlust nicht aufklärte,

- der Fehlbetrag nach Erhalt einer Mitteilung des EPA nach Regel 69 (1) EPÜ entrichtet wurde und

- der Formalsachbearbeiter eine Kurzmitteilung ergehen ließ, der zufolge die Einspruchsgebühr nach dem Grundsatz des guten Glaubens im Sinne der Entscheidung J 13/90 als vollständig entrichtet gilt?"

Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen oder, falls die Kammer den Einspruch I für zulässig und statthaft befinde, die Sache zur

weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Beschwerdeführerin beantragte eine Entscheidung des EPA nach Regel 69 (2) Satz 1 EPÜ. Am 23. Dezember 1993 wurde sie von einem Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung im Sinne der Regel 69 (2) Satz 2 EPÜ unterrichtet. Eine solche Handlung gehört jedoch nicht zu den Geschäften, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilungen aufgrund der dem Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 6. März 1979 übertragenen Befugnisse nach Regel 9 (3) EPÜ betraut worden sind (vgl. Mitteilung vom 15. Juni 1984 in der Fassung vom 1. Februar 1989 [ABI. EPA 1984, 319; 1989, 178], Nr. 4), und dies mußte der Beschwerdeführerin bekannt gewesen sein.

Darüber hinaus ließ die Einspruchsabteilung durch ihr Verhalten nicht erkennen, daß der Einspruch I als eingelegt galt. Sie erhob auch keine Einwände gegen die Auffassung und die Argumente im Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 26. Mai 1994, wonach der Einspruch I als unzulässig verworfen werden sollte. Ferner verzichtete die Einspruchsabteilung darauf, den Einspruch I in der Sache zu prüfen, und es lagen keine Umstände vor, die - objektiv gesehen - einen gegenteiligen Eindruck hätten erwecken können.

Nach alledem durfte sich die Beschwerdeführerin auf die Mitteilung vom 23. Dezember 1993, es sei kein Rechtsverlust eingetreten, nicht verlassen. Daß die Einspruchsabteilung im Widerspruch zu dieser Mitteilung entschied, verstieß daher nicht gegen das allgemein anerkannte Verbot des "venire contra factum proprium".

3. Nach Artikel 9 (1) GebO gilt eine Zahlungsfrist grundsätzlich nur dann als eingehalten, wenn der volle Gebührenbetrag rechtzeitig gezahlt worden ist.

Allerdings kann das EPA nach Satz 4 dieser Bestimmung geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Einen Fehlbetrag von gut 10 % unberücksichtigt zu lassen, entspricht der Billigkeit (vgl. T 130/82 [ABl. EPA 1984, 172], J 11/85 [ABl. EPA 1986, 1]). Ferner kann in Fällen, in denen sich ein Gebührenzahler irrtümlich die 20%ige Gebührenermäßigung zunutze machen wollte, die in bezug auf Artikel 14 (2) und (4) EPÜ gemäß Regel 6 (3) EPÜ und Artikel 12 (1) GebO gewährt wird, ein Fehlbetrag von **höchstens** 20 % als geringfügig im Sinne des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO betrachtet werden (vgl. J 27/92 [s. oben]). Dagegen kann ein Fehlbetrag von mehr als 40 %, wie im vorliegenden Fall, nicht als so geringfügig angesehen werden, daß er im Sinne des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO unberücksichtigt bleiben kann.

Die Frist für die Zahlung der Einspruchsgebühr gilt folglich als von der Beschwerdeführerin nicht eingehalten.

4. Während der Einspruchsfrist nahm die Einspruchsabteilung keine Handlungen vor, die von der Beschwerdeführerin falsch verstanden werden und dadurch zu dem vorliegenden Rechtsverlust führen konnten. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Einspruchsabteilung Handlungen unterließ, deren Vornahme die Beschwerdeführerin zu Recht hätte erwarten können und die dazu beigetragen hätten, diesen Rechtsverlust zu vermeiden.

Die Beantwortung dieser Frage hängt stark davon ab, wie die Erfordernisse im Zusammenhang mit dem vom EPA zu beachtenden Grundsatz des guten Glaubens definiert werden; diese Erfordernisse sind gegenüber allen am Verfahren vor dem EPA Beteiligten - Anmeldern, Patentinhabern und Einsprechenden - dieselben.

5. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist uneinheitlich, was diese Erfordernisse angeht: So wird in der Entscheidung J 13/90 (s. oben) festgestellt, der Grundsatz des guten Glaubens erfordere es, daß das EPA den betreffenden

Beteiligten auf einen drohenden Rechtsverlust hinweise, wenn der Mangel leicht erkennbar sei und der Beteiligte ihn noch fristgerecht beheben könne; hingegen heißt es in der Entscheidung T 690/93 (s. oben), die Vorstellung sei unbegründet, daß der Grundsatz des guten Glaubens dazu verpflichte, einen Beteiligten auf Mängel in dessen eigenem Zuständigkeitsbereich hinzuweisen.

6. In Übereinstimmung mit der rechtlichen Beurteilung in der Entscheidung T 690/93 (s. oben) war die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, die Beschwerdeführerin auf die unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr hinzuweisen, denn dieser Mangel lag eindeutig im Zuständigkeitsbereich der Beschwerdeführerin.

7. Fraglich ist nun noch, ob auf der Grundlage der rechtlichen Beurteilung in der Entscheidung J 13/90 (s. oben) eine solche Verpflichtung im vorliegenden Fall bestand. In diesem Zusammenhang ist folgendes zu berücksichtigen:

Im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung ist der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung mit der Aufgabe betraut, Mitteilungen an den Einsprechenden über Mängel nach Regel 56 (1) EPÜ ergehen zu lassen (vgl. Mitteilung [siehe Nr. 2], Nr. 5), insbesondere über mangelnde Übereinstimmung des Einspruchs mit Artikel 99 (1) Satz 3 EPÜ. Ein Hinweis auf die unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr müßte somit entweder vom Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung oder von der Einspruchsabteilung selbst gegeben werden (vgl. Mitteilung [siehe Nr. 2], letzter Satz).

Der Entscheidung J 13/90 (s. oben) zufolge muß ein Beteiligter auf einen drohenden Rechtsverlust hingewiesen werden, wenn der Mangel leicht erkennbar ist und der Beteiligte ihn noch fristgerecht beheben kann. Unterstellt man, daß auch eine unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr, die einzig und allein auf einen Mangel im Verantwortungsbereich des betreffenden Einsprechenden zurückzuführen ist, zu einer solchen Verpflichtung führen kann, so setzen die vorstehend genannten Erfordernisse für ihr Bestehen nach Auffassung der Kammer zwingend voraus, daß

i) der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung von der Direktion Kassen- und Rechnungswesen innerhalb der Einspruchsfrist einen Zahlungsbeleg erhält, aus dem diese unvollständige Entrichtung hervorgeht,

ii) objektiv ausgeschlossen ist, daß der Einsprechende den Fehlbetrag vor Ablauf der Einspruchsfrist von sich aus entrichtet, und

iii) der Einsprechende den Fehlbetrag noch innerhalb der Einspruchsfrist entrichten kann.

In der Sache J 13/90 (s. oben) war der Mangel ohne weiteres rechtzeitig erkennbar gewesen, weil der betreffende Beteiligte lange vor Ablauf der Frist nach Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ eindeutig erklärt hatte, daß die versäumte Handlung innerhalb dieser Frist - wie nach Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ erforderlich - nicht nachgeholt werde.

Im Gegensatz dazu war der Mangel im vorliegenden Fall nicht ohne weiteres rechtzeitig erkennbar. Der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung erhielt den Zahlungsbeleg von der Direktion Kassen- und Rechnungswesen erst nach Ablauf der Einspruchsfrist. Andererseits konnte der Vermerk unter Nummer XI des EPA-Formblatts 2300 - was seine Beweiskraft angeht - nicht mit einem von der Direktion Kassen- und Rechnungswesen ausgestellten Zahlungsbeleg gleichgesetzt werden. Darüber hinaus konnte dieser Vermerk objektiv nicht so ausgelegt werden, daß ausgeschlossen war, daß die Beschwerdeführerin den Fehlbetrag noch vor Ablauf der Einspruchsfrist von sich aus entrichtet, denn es mußte davon ausgegangen werden, daß sie alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet.

Nach alledem war die Einspruchsabteilung auch auf der Grundlage der rechtlichen Beurteilung in der Entscheidung J 13/90 (s. oben) nicht verpflichtet, die Beschwerdeführerin auf die unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr hinzuweisen.

8. Bei den beiden Annahmestellen des EPA in München gehen jeden Tag durchschnittlich 1 800 bis 2 500 Unterlagen ein. Diese Unterlagen müssen mit einem Datumsstempel versehen und sortiert werden; die Schecks und die Gebührenzahlungsvordrucke müssen an die Direktion Kassen- und Rechnungswesen und die übrigen Unterlagen an die Formalsachbearbeiter weitergeleitet werden. Anschließend muß die Direktion Kassen- und Rechnungswesen die Schecks und die Gebührenzahlungsvordrucke sortieren und bearbeiten und dann die entsprechenden Zahlungsbelege ausstellen. Schließlich müssen diese Zahlungsbelege noch mit der Hauspost den Formalsachbearbeitern zugeschickt werden.

Bei dieser Sachlage liegt es auf der Hand, daß der betreffende Scheck im vorliegenden Fall so rasch bearbeitet worden war, wie man dies vernünftigerweise erwarten konnte. Die Direktion Kassen- und Rechnungswesen stellte den Zahlungsbeleg nämlich schon fünf Arbeitstage nach Eingang des Schecks aus, und der Formalsachbearbeiter erhielt den Beleg bereits zwei Arbeitstage später.

9. In den von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidungen G 5/88, 7/88, 8/88 (s. oben), T 214/83 (s. oben) und T 231/85 (s. oben) ging es nicht um die unvollständige Entrichtung einer Gebühr, die möglicherweise zu einem Rechtsverlust führt. Für den vorliegenden Fall sind sie deshalb nicht relevant.

10. Nach alledem hat die Einspruchsabteilung nicht gegen ihre Pflicht verstoßen, nach dem Grundsatz des guten Glaubens zu handeln. Sie war nämlich nicht verpflichtet, die Beschwerdeführerin auf die unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr hinzuweisen (vgl. Nrn. 6 und 7), und hat somit während der Einspruchsfrist keine Handlungen unterlassen, deren Vornahme die Beschwerdeführerin zu Recht hätte erwarten können und die dazu beigetragen hätten, den Rechtsverlust im vorliegenden Fall zu vermeiden (vgl. Nr. 4). Außerdem durfte sich die Beschwerdeführerin auf die Mitteilung vom 23. Dezember 1993, es sei kein Rechtsverlust eingetreten, nicht verlassen (vgl. Nr. 2).

Somit kann die Zahlung des Fehlbetrags der Einspruchsgebühr am 21. September 1993 nicht kraft des Grundsatzes des guten Glaubens als rechtzeitig erfolgt gelten. Die Frist für die Zahlung der Einspruchsgebühr gilt folglich als von der Beschwerdeführerin nicht eingehalten (vgl. Nr. 3), so daß der Einspruch I nach Artikel 99 (1) Satz 3 EPÜ als nicht eingelegt gilt. Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin ist daher zurückzuweisen.

11. Im Rahmen des Artikels 112 (1) EPÜ kann die Große Beschwerdekammer nur mit konkreten Rechtsfragen und nicht mit Einzelfallfragen befaßt werden, die nur aus dem jeweiligen Sachverhalt heraus geprüft werden können (vgl. Entscheidung T 162/82 [ABI. EPA 1987, 533], Nr. 16 der Gründe; Zwischenentscheidung T 184/91 vom 25. Oktober 1991, unveröffentlicht). Da sich die Frage, die der Großen Beschwerdekammer gemäß dem Hilfsantrag der Beschwerdeführerin vorgelegt werden soll, nach Auffassung der Kammer auf den vorliegenden Einzelfall bezieht, der nur aus dem betreffenden Sachverhalt heraus geprüft werden kann, ist dieser Antrag ebenfalls zurückzuweisen.

12. Ein Einspruch, der als nicht eingelegt gilt, existiert nicht. Ein nicht existierender Einspruch kann nicht unzulässig sein, wie dies die Einspruchsabteilung festgestellt hat.

Somit muß die angefochtene Entscheidung bezüglich des Einspruchs I aufgehoben werden. Außerdem muß die für den Einspruch I entrichtete Gebühr (d. h. 1 200 DEM) zurückgezahlt werden, weil sie für einen nicht existierenden Einspruch entrichtet wurde.

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung, den Einspruch I als unzulässig zu verwerfen, wird aufgehoben.

2. Der Einspruch I gilt als nicht eingelegt.
3. Die Rückzahlung der für den Einspruch I entrichteten Gebühr (d. h. 1 200 DEM) wird angeordnet.
4. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.