

Schlüssel zum Europäischen Übereinkommen
Edition 2011

Sechster Teil

SECHSTER TEIL - BESCHWERDEVERFAHREN

Artikel 106ⁱ - Beschwerdefähige Entscheidungen

(1) Die **Entscheidungen**¹ der **Eingangsstelle**², der Prüfungsabteilungen, der **Einspruchsabteilungen**³ und der Rechtsabteilung sind mit der Beschwerde anfechtbar. Die **Beschwerde**⁴ hat **aufschiebende**⁵ Wirkung.

(2) Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten **nicht abschließt**⁶, ist nur **zusammen**⁷ mit der **Endentscheidung**⁸ anfechtbar, sofern nicht in der **Entscheidung**⁹ die gesonderte **Beschwerde**¹⁰ **zugelassen**¹¹ ist.

(3) Das Recht, Beschwerde gegen Entscheidungen über die Kostenverteilung oder Kostenfestsetzung im Einspruchsverfahren einzulegen, kann in der Ausführungsordnung eingeschränkt werden.

Ref.: Art. 104 , 112a, R. 88, 97, 98, 101, 111, 142

PCT: R. 82ter

1. Entscheidungen [A106(1)].....	479
1.1. Entscheidungen der Beschwerdekammern	481
1.2. Mitteilungen, Bescheide.....	481
2. Eingangsstelle [A106(1)].....	482
3. Einspruchsabteilungen [A106(1)].....	482
4. Beschwerde [A106(1)].....	482
5. aufschiebende [A106(1)]	482
6. nicht abschließt [A106(2)]	483
7. zusammen [A106(2)]	484
8. Endentscheidung [A106(2)].....	484
9. Entscheidung [A106(2)]	484
10. Beschwerde [A106(2)].....	484
11. zugelassen [A106(2)].....	485

ⁱ Siehe hierzu Stellungnahmen/Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 1/90, G 1/99, G 1/02, G 3/03.

1. Entscheidungen [A106(1)]**G0005/91 [T0479/04]**

Zusammensetzung der Einspruchsabteilung, Befangenheit.

Im EPÜ gibt es keine Rechtsgrundlage für eine gesonderte Beschwerde gegen die 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 Artikel 106 (3) EPÜ die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, angefochten werden.

D0015/95 [D0028/97, D0001/98, D0023/99, D0024/99, D0009/03, D0025/05]

Des Disziplinarrates.

Beschwerdefähigkeit einer Entscheidung des Disziplinarrates, mit der der Anzeige des Antragstellers nicht Folge geleistet wurde. Die das auf Grund einer Anzeige eingeleitete Verfahren abschließende Entscheidung des Disziplinarrates ist eine Entscheidung im Rechtsinn nur gegenüber dem betroffenen zugelassenen Vertreter, dem Präsidenten des epi und dem Präsidenten des EPA und kann auch nur von diesem Personenkreis mit der Beschwerde angefochten werden. Dem Anzeigersteller steht insoweit kein Beschwerderecht zu; eine entsprechende Beschwerde ist nicht statthaft.

J0017/04

Wirkliche Absichten des Beschwerdeführers und vorgelegte Tatsachen.

Mehrdeutigkeit des Verzichts. Vergessener Erlass der Mitteilung gemäß Regel 85a(1) EPÜ.

Zulässigkeit der Beschwerde im Hinblick auf die wirklichen Absichten des Beschwerdeführers und von ihm vorgelegte Tatsachen.

Verfahrensmangel durch Nichtbeachtung der Unvollständigkeit eines Formblatts. Mehrdeutigkeit eines vorgedruckten Texts in einem Formblatt.

J0012/04

Verwerfung eines Prioritätstags. Fax-Übertragung.

Verwerfung eines Prioritätstags für eine europäische Patentanmeldung. Fax-Übertragungsunterbrechung.

J0016/03

Erklärung nach der das Verfahren abgeschlossen ist.

Zurücknahme der internationalen Anmeldung oder einer Bestimmung. Ermessen des EPA, die Anmel-

dung als anhängige europäische Anmeldung zu behandeln.

Begründete Erklärung der Eingangsstelle, nach der die betreffende Anmeldung nicht weiter behandelt wird und das Verfahren abgeschlossen ist.

Rechtsfehler im Hinblick auf die Reichweite des Ermessens des EPA.

J0014/00 [J0019/00, J0009/04, J0002/05]

Erstreckungsabkommen

Maßgebend für die Erstreckung europäischer Patente auf Slowenien ist allein die Verordnung über die Erstreckung europäischer Patente auf Slowenien (Erstreckungsverordnung/EV); die Bestimmungen des EPÜ kommen nur zur Anwendung, wenn dies in der EV ausdrücklich vorgesehen ist.

J0038/97 [T1101/99]

Keine Zuständigkeit eines DG2 Direktors für die Entscheidung über Akteneinsicht. Unzulässige Beschwerde.

Ausschluss eines technischen Gutachtens von der Akteneinsicht.

J0011/87 [T0252/91, T0691/91]

Auch Abhilfeentscheidungen.

J0012/85 [J0017/04, T0114/82, T0115/82]

Nicht: ein nach Regel 89 EPÜ gestellter Antrag auf Berichtigung.

Die Beschwerdekammern können einen nach Regel 89 EPÜ gestellten Antrag auf Berichtigung der angefochtenen Entscheidung nicht prüfen. Erst nachdem die Prüfungsabteilung über den Antrag entschieden hat, kann die Angelegenheit an eine Beschwerdekammer verwiesen werden.

J0008/81 [J0026/87, J0013/92, J0043/92, T0222/85]

Von der Substanz nicht von der Form.

Eine Entscheidung des Europäischen Patentamts kann, aber sollte nicht, in einem Dokument erlassen werden, das seiner Form nach nur ein Bescheid zu sein scheint. Ob ein Dokument eine Entscheidung oder einen Bescheid darstellt, hängt von der Substanz seines Inhalts und nicht von seiner Form ab.

T1349/08

Berichtigung einer Erteilungsentscheidung nach Hinweis auf die Erteilung. Dritter hat selbst als im Einspruchsverfahren indirekt betroffener Einsprechender keinen Beteiligtenstatus im Prüfungsverfahren.

T1178/04 [T0293/03]

Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung.

Vermeintlich neuer Einsprechender als "Verfahrensbeiliger".

Patentinhaber durch die Entscheidung nicht beschwert, am Vorbringen von Argumenten zur Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung nicht gehindert. *Reformatio in peius*.

Die Verpflichtung des Europäischen Patentamts, die Einsprechendenstellung in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen, bezieht sich nicht nur auf die Zulässigkeit des ursprünglichen Einspruchs, sondern auch auf die Rechtswirksamkeit einer angeblichen Übertragung der Einsprechendenstellung auf einen neuen Beteiligten.

Das Verbot der "*reformatio in peius*" findet bei der Ausübung dieser Verpflichtung keine Anwendung.

T1012/03

Nicht: Bloß eine isolierte Rechtsfrage.

Ladung zu mündlicher Verhandlung in Den Haag.

T1063/02 [T0977/02]

Entscheidung bezüglich der Berichtigung einer Entscheidung, einer Niederschrift.

Zurückgewiesener Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung und einer Niederschrift. Entscheidung per Fax mitgeteilt. Eines der Mitglieder der zuständigen Einspruchsabteilung hat die Entscheidung nicht unterschrieben.

Eine gegen eine Entscheidung bezüglich der Berichtigung einer durch eine erste Instanz erlassenen Entscheidung gerichtete Beschwerde kann zulässig sein.

T1147/01

Nicht: Bloß eine Anzahl von Einspruchsgründen wurde zugunsten des Patentinhabers entschieden. Die erste Instanz muss Anträge des sich beschwerenden Beteiligten zurückgewiesen haben.

T0981/01

Obiter dicta kein Teil der Entscheidung selbst.

T0054/00

Nicht: vorläufige Meinungen, obiter Bemerkungen, informelle Erläuterungen, usw..

Nicht: Beschwerdeführer durch die Erteilung seines Hauptantrags beschwert.

Unterscheidung der Entscheidung selbst von vorläufigen Meinungen, obiter Bemerkungen, informellen Erläuterungen, usw..

T0009/00

Zweifel, ob eine Entscheidung von einem zuständigen Organ erlassen wurde. Kein Originalschriftstück mit Unterschriften.

In den Akten kein Originalschriftstück mit Unterschriften der zur Entscheidung berufenen Personen. Die Zweifel, ob eine solche Entscheidung überhaupt gefasst und damit existent wurde, schließt eine Beschwerde gemäß Artikel 106 EPÜ nicht aus. Die Voraussetzung, ob eine Entscheidung von einem zuständigen Organ erlassen wurde, ist im Rahmen der Begründetheit der Beschwerde zu prüfen und kann die Zulässigkeit der Beschwerde nicht in Frage stellen.

T0231/99

Nicht: Von Amts wegen erfolgte Berichtigung der Niederschrift.

Berichtigung einer Niederschrift, kein Antrag in erster Instanz.

Die von Amts wegen erfolgte Berichtigung der Niederschrift einer mündlichen Verhandlung durch die Einspruchsabteilung kann nicht unmittelbar mit der Beschwerde angegriffen werden.

T0473/98 [T0915/98, T0725/05]

Obiter dicta in der Widerrufsentscheidung. Reformatio in peius.

I. Im Interesse eines insgesamt effizienten und zügigen Verfahrens ist es durchaus sachdienlich und sinnvoll, dass eine Einspruchsabteilung in die Begründung einer Widerrufsentscheidung nach Artikel 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.

II. Ein Einsprechender ist durch solche dem Patentinhaber zum Vorteil reichende Feststellungen in einer Widerrufsentscheidung nicht beschwert; der Patentinhaber ist, was solche Feststellungen betrifft, als alleiniger Beschwerdeführer nicht vor einer *reformatio in peius* geschützt.

Die Tatsache, dass diese Feststellungen in der vorliegenden Sache bei ihrer Verkündung etwas irreführend als "weitere Entscheidungen" bezeichnet wurden, die die eigentliche Entscheidung "mit umfasst", stellt nach Ansicht der Kammer noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

T0142/96

Auch zur Abhilfe.

Faktisch und rechtlich für begründet erachten. Zulässigkeit einer Beschwerde gegen eine Entscheidung zur Abhilfe.

T0611/90 [T0736/01]

Nicht: Entscheidungsgründe.

Nach Artikel 106 (1) EPÜ können mit der Beschwerde Entscheidungen, nicht aber die Entscheidungsgründe angefochten werden. Eine Beschwerde, die einen völlig anderen Sachverhalt als den der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden einführt, ist - vorbehaltlich sonstiger Mängel - dann zulässig, wenn sie sich noch auf denselben Einspruchsgrund stützt.

T0073/88 [T0169/93]

Nicht: eine belastende Feststellung in der Entscheidung.

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 Entscheidung (hier: zu seinem Prioritätsanspruch) keine Beschwerde zu, weil er durch die Entscheidung nicht im Sinne des Artikels 107 EPÜ beschwert ist.

1.1. Entscheidungen der Beschwerdekammern**G0001/97 [T0365/09]**

Nicht: Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer.

T0315/97 [T0609/03, T0431/04]

Neuer Artikel 112a EPÜ ist nicht nach Artikel 6 der Revisionsakte vorläufig anwendbar. Umwandlung.

T0843/91 [T0304/92, T0296/93, T1895/06]

Nicht: Beschwerdekammerentscheidungen.

Die Beschwerdekammern sind die letzte Instanz; ihre Entscheidungen werden sofort rechtskräftig und bewirken den Abschluss des Beschwerdeverfahrens. Abgelehntes Wiederaufnahmeverfahren gegen eine Beschwerdekammerentscheidung in Anwendung des Artikels 125 EPÜ.

1.2. Mitteilungen, Bescheide**J0024/01**

Bestimmen, ob ein abgesandtes Schriftstück eine Mitteilung oder eine Entscheidung ist.

Es ist der Inhalt, der bestimmt, ob ein vom EPA abgesandtes Schriftstück eine Mitteilung oder eine Entscheidung ist.

Eine zweite Beschwerde gegen eine Entscheidung ist bar jeden Gegenstands und dementsprechend unzulässig.

J0015/01

Beschwerde gegen einen Bescheid ist unzulässig.

J0024/94

Nicht: ein Schreiben der juristischen Abteilung.

Ein Schreiben der juristischen Abteilung, dessen Ziel es ist, den Empfänger über das Erwirken einer abschließenden Entscheidung einer Beschwerdekammer zu informieren, ist keine beschwerdefähige Entscheidung.

J0002/93

Nicht: ein von einem Vizepräsidenten des EPA unterzeichnetes Schreiben.

Ein von einem Vizepräsidenten des EPA unterzeichnetes Schreiben einer Generaldirektion ist nicht nach Artikel 106 EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar, wenn es seinem Inhalt nach keine Entscheidung ist und seiner Form nach nicht von einer der in Artikel 21 (1) EPÜ genannten Stellen stammt.

J0013/83

Regel-69(1)-Mitteilung ist keine beschwerdefähige Entscheidung.

T0165/07

Entscheidung durch Mitteilung des Formalsachbearbeiters. Ultra vires.

T1181/04 [T1255/04, T1474/05, T1226/07]

Mitteilung nach Regel 51(4)EPÜ. Keine Gelegenheit, Nichteinverständnis zu erklären.

I. Das Einverständnis des Anmelders mit der von der Prüfungsabteilung für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung ist ein wesentlicher und entscheidender Bestandteil des Erteilungsverfahrens, und das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen dieses Einverständnisses gilt es formell festzustellen.

II. Dem Anmelder muss die Gelegenheit gegeben werden, sein Nichteinverständnis mit der Fassung zu erklären, die die Prüfungsabteilung in einer Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ für die Erteilung vorschlägt, und eine beschwerdefähige Entscheidung über die Zurückweisung seiner Anträge zu erwirken. Ist ihm diese Möglichkeit vorenthalten worden, so liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel vor.

T0263/00

Nicht: Mitteilung des Einspruchs.

Eine Entscheidungen der Einspruchsabteilung zur Beendigung des Ex-parte-Verfahrens ist im EPÜ nicht vorgesehen.

Die den Beschwerdegegner zur Beseitigung von Mängeln in der Einspruchsschrift auffordernde Mitteilung der Einspruchsabteilung sowie die Antwort des Beschwerdegegners darauf wurde dem Beschwerdeführer

nicht zugestellt. Der Verfahrensfehler wurde auf Antrag des Beschwerdeführers durch Zusendung von Kopien der relevanten Unterlagen geheilt.

T0934/91

Nicht jeder mit "Entscheidung" überschriebene Bescheid.

1. Die Beschwerdekammern sind nicht nur zur Verteilung, sondern auch zur Festsetzung der Kosten befugt: Artikel 104 (1) und (2) sowie 111 (1) EPÜ unter gebührender Berücksichtigung des Artikels 113 (1) EPÜ.
2. Ihre Entscheidungen sind res judicata und rechtskräftig.
3. Ein mit "Entscheidung" überschriebener Bescheid der ersten Instanz, der allein dazu dient, einen Beteiligten von den vorstehenden Sachverhalten in Kenntnis zu setzen, gilt nicht als "Entscheidung" im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ. Eine Beschwerde gegen ein solches Schriftstück ist daher unzulässig.

T0087/88

Nicht: Mitteilung der Recherchenabteilung bei mangelnder Einheitlichkeit.

Die Mitteilung der Recherchenabteilung bei mangelnder Einheitlichkeit ist keine beschwerdefähige Entscheidung.

T0005/81

Nicht: vorbereitende Handlungen.

Eine Beschwerde kann nur eine beschwerdefähige Entscheidung im Sinne des Artikels 106(1), nicht jedoch vorbereitende Handlungen nach Artikel 96(2) und Regel 51(3) zum Gegenstand haben.

2. Eingangsstelle [A106(1)]

J0010/04

Entscheidung nach Regel 82ter.1 PCT.

Die Annahmestelle sollte den Zeugen persönlich vernommen haben, um die Glaubwürdigkeit zu bewerten.

3. Einspruchsabteilungen [A106(1)]

G0001/02

Formalsachbearbeiter.

Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter. Übergeordnete Vorschriften.

Die Bestimmungen unter den Nummern 4 und 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 28. April 1999 (ABl. EPA 1999, 506) verstoßen nicht gegen übergeordnete Vorschriften.

T1062/99

Verwerfung als unzulässig. Formalprüfer.

Verwerfung des Einspruchs als unzulässig. Tätigwerden des Formalprüfers im Einspruchsverfahren.

4. Beschwerde [A106(1)]

T1382/08

Umfang stellt die Grenze des Devolutiveffekts dar.

Der gemäß Regel 99(2) EPÜ definierte Umfang, in welchem die angefochtene Entscheidung abzuändern ist, stellt gleichzeitig die Grenze des Devolutiveffekts der Beschwerde dar.

T0304/99

Bedingte Rücknahme der Beschwerde. Wegfall der aufschiebenden Wirkung.

Bedingte Rücknahme der Beschwerde. Wegfall der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde durch eine solche Rücknahme. Befugnis der Kammer nach ersatzloser Streichung des allein angegriffenen Patentanspruchs.

W0053/91

Widerspruch hat aufschiebende Wirkung; geänderte Aufforderung nach Einlegung des Widerspruchs ist null und nichtig von Anfang an.

Widersprüche nach dem Zusammenarbeitsvertrag werden als Beschwerden im Rahmen der Vorschriften über Beschwerden und das Beschwerdeverfahren des EPÜ angesehen und behandelt, sofern keine Widersprüche zwischen den beiden Verträgen auftreten. Folglich hat der Widerspruch aufschiebende Wirkung und es kann eine Aufforderung, gegen die Widerspruch eingelegt wurde, nicht wirksam gegen eine zweite Aufforderung ersetzt werden.

5. aufschiebende [A106(1)]

J0001/05

Feststellungsentscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ.

J0028/03 [J0003/04, T1351/06, J0005/08]

In der Regel auf eine Entscheidung folgende Handlungen werden ausgesetzt. Nicht: Entscheidung aufgehoben.

Bedeutung der aufschiebenden Wirkung.

I. Aufschiebende Wirkung bedeutet, dass die Folgen einer Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, nicht unmittelbar nach Ergehen der Entscheidung eintreten. Die in der Regel auf eine Entscheidung folgenden Handlungen werden ausgesetzt. Die aufschiebende Wirkung bedeutet nicht, dass die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird. Die Ent-

scheidung als solche bleibt auch nach Einlegung einer Beschwerde bestehen und kann nur von der Beschwerdekammer aufgehoben oder bestätigt werden.

II. Der Status einer Teilanmeldung, die eingereicht wird, während eine Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung anhängig ist, hängt vom Ausgang der Beschwerde ab. Die erste Instanz kann daher erst dann darüber befinden, ob die Teilanmeldung wirksam eingereicht wurde, wenn die Beschwerdekammer über die Beschwerde entschieden hat.

J0010/02

Aussetzung des Verfahrens.

Abwägung der Interessen. Anspruchsverfahren betrifft nur einen Teil der Erfindung. Dauer der Aussetzung.

J0029/94

Auch wenn nur eine Benennung Gegenstand der Beschwerde.

Eine Rücknahmefiktion nach Artikel 110 (3) EPÜ tritt ein, wenn in einem Ex-parte-Beschwerdeverfahren ein Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ unbeantwortet bleibt, auch wenn in der angefochtenen Entscheidung nicht die Anmeldung, sondern nur ein bestimmter Antrag zurückgewiesen wurde.

J0028/94 [J0033/95]

Hinweis auf die Erteilung eines Patents.

Die aufschiebende Wirkung der Beschwerde verhindert den Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens. Gerechtfertigt ist dies durch das Erfordernis, zu verhindern, dass der Eintritt der Rechtskraft die Beschwerde gegenstandslos macht.

Wenn also eine Entscheidung, mit der es abgelehnt wird, die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung eines Patents zu verschieben, Gegenstand einer Beschwerde ist, dann muss die Bekanntmachung bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens aufgehalten werden.

Wenn es sich aus sachlichen Gründen als unmöglich erweist, die Bekanntmachung zu verschieben, dann hat das EPA alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Öffentlichkeit über die Ungültigkeit des Hinweises auf die Erteilung zu unterrichten.

T0135/98

Verlängerung. Verschiebung der mündlichen Verhandlung. Verfahrensmissbrauch.

Verspätet eingereichte Nachweise nicht zulässig: Viermonatiges Schweigen des Anmelders trotz des Wissens, dass er nicht in der Lage sein würde, eine Anordnung der Kammer zu erfüllen, die als Antwort

auf seinen eigenen Antrag auf Verschiebung erlassen wurde.

Verschiebung der mündlichen Verhandlung, um Experimente durchzuführen.

Die Verschiebung der mündlichen Verhandlung zugunsten eines Beschwerdeführers wirkt als Verlängerung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde.

T1229/97

Vom weiteren Einspruchsverfahren ausgeschlossen.

T0001/92

Widerruf des Einverständnisses mit der Fassung.

Widerruf des Einverständnisses mit der Fassung des europäischen Patents nicht berücksichtigt. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde. Annullierung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents.

T0290/90

Einspruchsverfahren parallel zum Beschwerdeverfahren.

Ist im Zuge eines Einspruchsverfahrens mit mehreren Einsprechenden eine Beschwerde in bezug auf das Vorliegen oder die Zulässigkeit eines Einspruchs eingelegt worden, sollte die Prüfung im Einspruchsverfahren parallel zum Beschwerdeverfahren unter Beteiligung aller Einsprechenden bis zur Entscheidungsreife vorangetrieben werden, damit nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens rasch auch über den Einspruch entschieden werden kann.

6. nicht abschließt [A106(2)]

J0024/94

Ein Schreiben der juristischen Abteilung.

Ein Schreiben der juristischen Abteilung, dessen Ziel es ist, den Empfänger über das Erwirken einer abschließenden Entscheidung einer Beschwerdekammer zu informieren, ist keine beschwerdefähige Entscheidung.

J0037/89

Fristverlängerung abgelehnt. Weiterbehandlung. Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr.

Wurde ein rechtzeitiges Fristgesuch nach Regel 84, Satz 2 EPÜ abgelehnt und ist der Anmelder der Auffassung, dass dies zu Unrecht geschah, so muss er einen infolge der Ablehnung eintretenden Rechtsverlust zunächst durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ überwinden. Dabei kann er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragen. Über diesen Nebenantrag ist im Rahmen der Endentscheidung zu befinden. Die Entscheidung über den Nebenantrag kann nach Artikel 106 (3) EPÜ

zusammen mit der Endentscheidung mit der Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde kann sich auch auf eine Anfechtung der Entscheidung über den Nebenantrag beschränken.

J0013/83

Regel-69(1)-Mitteilung ist keine beschwerdefähige Entscheidung.

T0972/02 [T0101/03]

Zwischenentscheidung, dass der Gegenstand nahe liegend war.

T0263/00

Mitteilung des Einspruchs.

Eine Entscheidungen der Einspruchsabteilung zur Beendigung des Ex-parte-Verfahrens ist im EPÜ nicht vorgesehen.

Die den Beschwerdegegner zur Beseitigung von Mängeln in der Einspruchsschrift auffordernde Mitteilung der Einspruchsabteilung sowie die Antwort des Beschwerdegegners darauf wurde dem Beschwerdeführer nicht zugestellt. Der Verfahrensfehler wurde auf Antrag des Beschwerdeführers durch Zusendung von Kopien der relevanten Unterlagen geheilt.

T0087/88

Mitteilung der Recherchenabteilung bei mangelnder Einheitlichkeit.

Die Mitteilung der Recherchenabteilung bei mangelnder Einheitlichkeit ist keine beschwerdefähige Entscheidung.

T0005/81

Vorbereitende Handlungen.

Eine Beschwerde kann nur eine beschwerdefähige Entscheidung im Sinne des Artikels 106(1), nicht jedoch vorbereitende Handlungen nach Artikel 96(2) und Regel 51(3) zum Gegenstand haben.

7. zusammen [A106(2)]

J0037/89

Die Beschwerde kann sich auch auf eine Anfechtung der Entscheidung über den Nebenantrag beschränken.

Wurde ein rechtzeitiges Fristgesuch nach Regel 84, Satz 2 EPÜ abgelehnt und ist der Anmelder der Auffassung, dass dies zu Unrecht geschah, so muss er einen infolge der Ablehnung eintretenden Rechtsverlust zunächst durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ überwinden. Dabei kann er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragen. Über diesen Nebenantrag ist im Rahmen der Endentscheidung zu befinden. Die Entscheidung über

den Nebenantrag kann nach Artikel 106 (3) EPÜ zusammen mit der Endentscheidung mit der Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde kann sich auch auf eine Anfechtung der Entscheidung über den Nebenantrag beschränken.

8. Endentscheidung [A106(2)]

T0857/06

Zweite Zwischenentscheidung.

Eine erste Zwischenentscheidung, die keine gesonderte Beschwerde zulässt, kann zusammen mit einer zweiten Zwischenentscheidung angegriffen werden, die keine Sachfragen offenlässt und die eine separate Beschwerde zulässt.

9. Entscheidung [A106(2)]

T0549/96

Haupt- und Hilfsanträge vor der Prüfungsabteilung. Keine Zwischenentscheidung.

Keine Zwischenentscheidung, wonach eine bestimmte Fassung der Anmeldung die Erfordernisse des Übereinkommens erfüllt.

T0247/85 [T0089/90]

Zwischenentscheidungen, mit denen das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde.

W0024/01

Nicht: Ablehnung nach Artikel 17(2) PCT, den gesamten beanspruchten Gegenstand zu recherchieren.

Keine Entscheidung zur Ablehnung nach Artikel 17(2) PCT, den gesamten beanspruchten Gegenstand zu recherchieren.

Artikel 17(2) PCT: Beschränkt auf sehr außergewöhnliche Fälle, z.B. auf Fälle klaren Missbrauchs.

10. Beschwerde [A106(2)]

T0376/90

Nicht zugelassen.

Gesonderte Beschwerde von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen.

T0089/90 [T0055/90]

Beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang.

Die ständige Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, ist weder aus formalen noch aus sachlichen Gründen zu beanstanden.

T0247/85

Verspätete Beschwerde gegen Zwischenentscheidung.

11. zugelassen [A106(2)]

T0721/05

Endentscheidung hält das Patent in geänderter Form aufrecht bevor die Frist für die Einreichung einer Beschwerde abgelaufen ist. Ultra vires und null und nichtig.

Eingereichte Übersetzungen gemäß dem Hilfsantrag und der Zahlung der Gebühren. Nicht: Stillschweigende Zurücknahme des Hauptantrags.

T0247/85 [T0089/90]

Zwischenentscheidungen, mit denen das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde.

**Artikel 107¹ - Beschwerdeberechtigte¹ und
Verfahrensbeteiligte**

Jeder **Verfahrensbeteiligte²**, der durch **eine³ Entscheidung⁴ beschwert⁵** ist, kann Beschwerde einlegen. Die **übrigen⁶** Verfahrensbeteiligten sind am Beschwerdeverfahren **beteiligt⁷**.

Ref.: R. 101, 111

1. Beschwerdeberechtigte [A107 Titel]	487
2. Verfahrensbeteiligte [A107]	487
2.1. Parteiwechsel.....	488
3. eine [A107].....	490
4. Entscheidung [A107].....	490
5. beschwert [A107]	491
5.1. Einspruch	493
5.1.1. Einsprechende.....	493
5.2. Formale Prüfung.....	494
5.3. Hilfsanträge.....	494
5.4. Sachprüfung	494
6. übrigen [A107]	495
7. beteiligt [A107].....	495
7.1. Patentinhaber.....	496
7.2. Rücknahme.....	496
7.3. Reformatio in peius	497

¹ Siehe hierzu Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 1/88, G 2/91, G 4/91, G 9/92, G 1/99, G 3/99, G 3/03, G 2/04, G 3/04.

1. Beschwerdeberechtigte [A107 Titel]**G0003/99 [T0866/01]**

Gemeinsamer Einspruch bzw. gemeinsame Beschwerde. Gemeinsamer Vertreter. Rückzug aus dem Verfahren.

Zulässigkeit eines gemeinsamen Einspruchs bzw. einer gemeinsamen Beschwerde. Ordnungsgemäß unterzeichnet, nur eine Einspruchsgebühr. Gemeinsamer Vertreter. Rückzug aus dem Verfahren.

I. Ein Einspruch, der von mehreren Personen gemeinsam eingelegt wird und ansonsten den Erfordernissen des Artikels 99 EPÜ sowie der Regeln 1 und 55 EPÜ genügt, ist zulässig, wenn nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird.

II. Besteht die Partei der Einsprechenden aus mehreren Personen, so muss eine Beschwerde von dem gemeinsamen Vertreter gemäß Regel 100 EPÜ eingelegt werden. Wird die Beschwerde von einer hierzu nicht berechtigten Person eingelegt, so betrachtet die Beschwerdekammer sie als nicht ordnungsgemäß unterzeichnet und fordert den gemeinsamen Vertreter daher auf, sie innerhalb einer bestimmten Frist zu unterzeichnen. Die nichtberechtigte Person, die die Beschwerde eingelegt hat, wird von dieser Aufforderung in Kenntnis gesetzt. Scheidet der bisherige gemeinsame Vertreter aus dem Verfahren aus, so ist gemäß Regel 100 EPÜ ein neuer gemeinsamer Vertreter zu bestimmen.

III. Zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers und im Interesse der Verfahrenseffizienz muss während des gesamten Verfahrens klar sein, wer der Gruppe der gemeinsamen Einsprechenden bzw. der gemeinsamen Beschwerdeführer angehört. Beabsichtigt einer der gemeinsamen Einsprechenden oder der gemeinsamen Beschwerdeführer (oder der gemeinsame Vertreter), sich aus dem Verfahren zurückzuziehen, so muss das EPA durch den gemeinsamen Vertreter bzw. durch einen nach Regel 100(1) EPÜ bestimmten neuen gemeinsamen Vertreter entsprechend unterrichtet werden, damit der Rückzug aus dem Verfahren wirksam wird.

J0016/96

Der Parteiwechsel im Ex-parte-Beschwerdeverfahren ist zulässig, wenn er sachdienlich ist.

T1154/06 [G0003/99]

Mehrere Patentinhaber.

Erfordernis eines zugelassenen Vertreters bei mehreren Patentinhabern, von denen der erstgenannte keinen Wohnsitz in einem Vertragsstaat des EPÜ hat.

T0552/02 [T0030/90, T0612/90, T1062/96, T1561/05]

Allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass alle Beteiligten, deren Interessen von einer Entscheidung betroffen sind, am Verfahren beteiligt sind.

Beteiligung der Gegenpartei am eine Wiedereinsetzung betreffenden Verfahren.

1) Die Angelegenheit, einem Antrag auf Wiedereinsetzung stattzugeben, ist von höchster Bedeutung für den Beschwerdegegner, da sie doch die Zulässigkeit der Beschwerde selbst betrifft und damit die Möglichkeit, die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu revidieren, d.h. den Widerruf des strittigen Patents.

2) Die Mitglieder der Kammer sind durch keinerlei Anweisungen gebunden und müssen sich nur an die Vorschriften des Übereinkommens halten, was bedeutet, dass die Kammer nicht durch die Richtlinien für die Prüfung gebunden ist.

T0543/99 [G0003/99]

In Beziehung zueinander stehende Firmen.

In Beziehung zueinander stehende Firmen, die Einsprüche oder Beschwerden einlegen, müssen jeweils Einspruchs- bzw. Beschwerdegebühren bezahlen.

T0590/98

Fortgesetzt existierende Partnerschaft, trotz Wechsels beider teilnehmender Partner und des Namens.

T0353/95 [T0425/05, T0477/05, T0480/05]

Konkurs. Beschwerdeführer hat die Fähigkeit verloren, Beteiligter am Verfahren zu sein. Beschwerde beendet.

2. Verfahrensbeteiligte [A107]**G0004/91**

Während der zweimonatigen Beschwerdefrist eingereichte Beitrittserklärung.

Das Verfahren vor einer Einspruchsabteilung wird mit dem Erlass einer endgültigen Entscheidung abgeschlossen, und zwar unabhängig davon, wann diese Entscheidung rechtskräftig wird.

Wird nach Erlass einer abschließenden Entscheidung durch eine Einspruchsabteilung von keinem der Beteiligten am Einspruchsverfahren Beschwerde eingelegt, so ist eine während der zweimonatigen Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ eingereichte Beitrittserklärung wirkungslos.

J0028/94 [J0033/95]

Aussetzung des Verfahrens. Auch der Patentanmelder.

Der Patentanmelder wird im Verfahren, das zu einer Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens führt, nicht gehört. Die Beschwerde steht ihm zu, und

er ist am Beschwerdeverfahren eines Dritten gegen eine ablehnende Entscheidung beteiligt.

J0001/92 [T0355/86, T0920/97]

Vertreter nicht berechtigt, sich in eigenem Namen zu beschweren.

T1349/08

Berichtigung einer Erteilungsentscheidung nach Hinweis auf die Erteilung. Dritter hat selbst als im Einspruchsverfahren indirekt betroffener Einsprechender keinen Beteiligtenstatus im Prüfungsverfahren.

T0384/08

Übertragung der Einsprechendenstellung durch die erste Instanz verweigert, kein res judicata. Verbot der reformatio in peius nicht anwendbar.

T1178/04 [T0293/03, T1081/06]

Vermeintlich neuer Einsprechender.

Patentinhaber durch die Entscheidung nicht beschwert, am Vorbringen von Argumenten zur Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung nicht gehindert. Reformatio in peius.

Die Verpflichtung des Europäischen Patentamts, die Einsprechendenstellung in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen, bezieht sich nicht nur auf die Zulässigkeit des ursprünglichen Einspruchs, sondern auch auf die Rechtswirksamkeit einer angeblichen Übertragung der Einsprechendenstellung auf einen neuen Beteiligten.

Das Verbot der "reformatio in peius" findet bei der Ausübung dieser Verpflichtung keine Anwendung.

T0543/99 [G0003/99]

In Beziehung zueinander stehende Firmen.

In Beziehung zueinander stehende Firmen, die Einsprüche oder Beschwerden einlegen, müssen jeweils Einspruchs- bzw. Beschwerdegebühren bezahlen.

T0119/99

Verschiedene Inhaber für verschiedene Staaten. Einspruchsbeschwerde.

Einheit des europäischen Patents nicht berührt trotz verschiedener Inhaber für verschiedene benannte Staaten.

T0454/98

Beschwerdeführerin nicht identisch mit Einsprechender.

Beschwerde einer nicht am Einspruchsverfahren beteiligten Partei.

T1229/97

Vom weiteren Einspruchsverfahren ausgeschlossen.

T0019/97

Umfirmierung im Lauf des Beschwerdeverfahrens. Mehrfache rechtsgeschäftliche Übertragung.

Die Umfirmierung der Einsprechenden im Lauf des weiteren Beschwerdeverfahrens ist für die Zulässigkeit der Beschwerde ohne rechtliche Bedeutung. Mehrfache rechtsgeschäftliche Übertragung der Einspruchsstellung.

Vertragliche Geheimhaltungsverpflichtung. Parteiwechsel nicht ohne formelle Kenntnis der Kammer und nicht mit Rückwirkung.

T0340/92 [T1150/02]

Nicht: die Muttergesellschaft.

T0898/91

Bei unzulässigem Einspruch bis zur uneingeschränkten Rechtskraft der Entscheidung über die Zulässigkeit.

Bei unzulässigem Einspruch ist der Einsprechende nur bis zur uneingeschränkten Rechtskraft der Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs am Einspruchsverfahren beteiligt. Hat er gegen diese Entscheidung keine Beschwerde eingelegt, so hat er keinen Anspruch auf Beteiligung an einem Einspruchsbeschwerdeverfahren des Patentinhabers.

2.1. Parteiwechsel

G0002/04

Die Einsprechendenstellung ist nicht frei übertragbar. Tochter.

Der zugelassene Vertreter gilt als berechtigt zu handeln.

I. a) Die Einsprechendenstellung ist nicht frei übertragbar.

b) Eine juristische Person, die bei Einlegung des Einspruchs eine Tochter der Einsprechenden war und die den Geschäftsbetrieb weiterführt, auf den sich das angefochtene Patent bezieht, kann nicht die Einsprechendenstellung erwerben, wenn ihre gesamten Aktien an eine andere Firma übertragen werden.

II. Wenn bei Einlegung einer Beschwerde aus berechtigtem Grund Rechtsunsicherheit darüber besteht, wie das Recht hinsichtlich der Frage des richtigen Verfahrensbeteiligten auszulegen ist, ist es legitim, dass die Beschwerde im Namen der Person eingelegt wird, die die handelnde Person nach ihrer Auslegung als richtigen Beteiligten betrachtet, und zugleich hilfsweise im Namen einer anderen Person, die nach einer anderen

möglichen Auslegung ebenfalls als der richtige Verfahrensbeteiligte betrachtet werden könnte.

J0016/96

Der Parteiwechsel im Ex-parte-Beschwerdeverfahren ist zulässig, wenn er sachdienlich ist.

T0659/05 [T0426/06]

Zweifel, ob gesamter Geschäftsbetrieb übertragen.

T0425/05

Die ursprüngliche Einsprechende wurde ohne Konkursverfahren aufgelöst. Gesamtrechtsnachfolge. Ununterbrochene Weiterführung des Mandats der Vertretung und der Prozessvollmacht.

Die ohne Konkursverfahren aufgelöste ursprüngliche Einsprechende besteht rechtlich nicht mehr.

Übertragung der Parteistellung durch Gesamtrechtsnachfolge. Ununterbrochene Weiterführung des Mandats der Vertretung und der Prozessvollmacht.

T0293/03 [T1178/04, T1081/06]

Übertragung des Einsprechendenstatus. Vertrauensschutz.

Übertragung des Einsprechendenstatus von der Einspruchsabteilung anerkannt.

T0413/02 [T0428/08]

Übertragung. Tag des Eingangs der Nachweise.

Ein neuer Einsprechender erhält die Stellung als Einsprechender und Beteiligter am Beschwerdeverfahren erst ab dem Zeitpunkt, an dem er den Nachweis über den Rechtsübergang vorlegt, der die Übertragung der Einsprechendenstellung rechtfertigt. Bis zum Tag des Eingangs der die Übertragung nachweisenden Dokumente wird das Verfahren mit dem ursprünglichen Einsprechenden und Verfahrensbeteiligten durchgeführt. Solange der Nachweis der Übertragung nicht erbracht ist, behält der ursprüngliche Beteiligte seine Rechte und Pflichten im Verfahren.

T0711/99 [T0503/03]

Der Einsprechende kann nicht frei über seine Verfahrensbeteiligung verfügen.

I. Gemäß dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, wonach Rechtsverfahren nicht einzeln - entgeltlich oder unentgeltlich -, sondern nur als Rechtsgesamtheit übertragen werden können, kann der Einsprechende nicht frei über seine Verfahrensbeteiligung verfügen. Sobald er Einspruch eingelegt und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Einspruchs erfüllt hat, ist er Einsprechender und bleibt dies, bis das Verfahren oder seine Beteiligung beendet ist.

II. Die Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung auf einen Einzelrechtsnachfolger im Falle des Verkaufs eines Geschäftsbereichs bleibt eine Ausnahme vom allgemeinen Rechtsgrundsatz, wonach ein Einspruch nicht zur freien Disposition steht.

III. Diese Ausnahme ist restriktiv auszulegen und lässt nicht zu, dass einer einsprechenden Muttergesellschaft beim Verkauf einer von Anfang an einspruchsberechtigten Tochtergesellschaft die Möglichkeit zuerkannt wird, ihre Einsprechendenstellung analog zum Fall eines Einsprechenden abzutreten, der einen mit dem Einspruch untrennbar verbundenen, selbst nicht einspruchsberechtigten Geschäftsbereich verkauft. Ein berechtigtes Interesse, das bei der Einlegung eines Einspruchs ohne Belang für dessen Zulässigkeit ist, ist somit auch in der Folge für die Einsprechendenstellung irrelevant.

T0656/98 [T0015/01, T0413/02]

Nicht: Übertragungsempfänger vor Eintragung beschwerdeberechtigt.

Nicht: Beschwerde durch Eintragung außerhalb der Beschwerdefrist wirksam.

Nicht: Berichtigung nach Regel 88 EPÜ.

Nicht: Regel 65(2) EPÜ anwendbar.

In Übertragungsurkunde angegebenes wirksames Datum.

Rechtsfiktion, dass der Rechtsübergang fristgerecht eingegangen sei.

Ein Übertragungsempfänger eines Patents ist dann beschwerdeberechtigt, wenn beim Europäischen Patentamt die notwendigen Urkunden zum Nachweis des Rechtsübergangs, der Eintragungsantrag und die Verwaltungsgebühr nach Regel 20 EPÜ vor Ablauf der Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ eingehen. Wird der Rechtsübergang später eingetragen, kann die Beschwerde rückwirkend nicht zulässig gemacht werden.

Vom EPA kann nicht erwartet werden, dass es jede mögliche Handlung aufspürt, die ein Patentinhaber oder ein nicht eingetragener Übertragungsempfänger in seinem eigenen Interesse vornehmen sollte.

T0298/97

Übertragung an zwei verschiedene Personen. Ohne Beweis für die Übertragung der Rechte.

Beschwerte Verfahrensbeteiligte ist nicht diejenige, die die Beschwerdebegründung eingereicht hat. Kommerzielles Interesse reicht nicht aus, um Mangel in bezug auf die Zulässigkeit zu beseitigen.

I. Wird die Beschwerde von einer beschwerten Verfahrensbeteiligten eingelegt, die Beschwerdebegründung aber von einer natürlichen oder juristischen Person eingereicht, die - obwohl mit der beschwerten Beteiligten wirtschaftlich verbunden - nicht selbst die

beschwerte Beteiligte ist, so ist die Beschwerde nicht zulässig.

II. Da die Ausführungsordnung keine Vorschriften nach Maßgabe des Artikels 133 (3) letzter Satz EPÜ enthält, lässt es das EPÜ derzeit nicht zu, dass der Angestellte einer juristischen Person für eine andere, mit ihr wirtschaftlich verbundene juristische Person handelt.

III. Außer in der speziellen Situation, in der das Recht, gegen ein europäisches Patent Einspruch einzulegen (oder Beschwerde einzulegen oder eine Einspruchsbeschwerde fortzusetzen), zusammen mit dem entsprechenden Geschäftsbetrieb der Einsprechenden übertragen worden ist, ist die Einsprechendenstellung nicht daran geknüpft, dass ein kommerzielles Interesse am Widerruf des Patents besteht. Kommerzielles Interesse allein berechtigt einen Geschäftsnachfolger nicht, in ein Einspruchs- oder ein Einspruchsbeschwerdeverfahren einzutreten und es zu betreiben, wenn es keinen Beweis dafür gibt, dass ihm das Recht dazu zusammen mit dem entsprechenden Geschäftsbetrieb der Einsprechenden übertragen worden ist.

IV.a) Ohne einen solchen Beweis kann die Übertragung des Geschäftsbetriebs einer Einsprechenden an zwei verschiedene Personen keiner von beiden das Recht geben, in den Einspruch oder die Einspruchsbeschwerde einzutreten und sie zu betreiben.

b) Gibt es einen solchen Beweis, so kann nur derjenige, der aufgrund dieses Beweises als Übertragungsempfänger feststeht, ein solches Recht erlangen.

T0670/95

Bloße Erklärung einer Rechtsnachfolgerin ohne Vortrag und Nachweis.

Die bloße Erklärung einer als Rechtsnachfolgerin der ursprünglich Einsprechenden genannten Firma, sie sei Rechtsnachfolgerin der ursprünglich Einsprechenden, ist ohne den Vortrag und Nachweis eines Tatbestandes, der eine Rechtsnachfolge begründen könnte, nicht genügend, um den Übergang der Einsprechendenstellung und der Stellung als Partei im Beschwerdeverfahren zu rechtfertigen.

T0870/92

Parteiwechsel durch Rechtsnachfolge ohne Zustimmung des Verfahrensgegners.

Geschäftsbereiche einer juristischen Person.
Einstellung des Verfahrens.

3. eine [A107]

T1147/01

Nicht: Bloß eine Anzahl von Einspruchsgründen wurde zugunsten des Patentinhabers entschieden. Die erste Instanz muss Anträge des sich beschwerenden Beteiligten zurückgewiesen haben.

4. Entscheidung [A107]

T0384/08

Übertragung der Einsprechendenstellung durch die erste Instanz verweigert, kein res judicata. Verbot der reformatio in peius nicht anwendbar.

T1178/04 [T0293/03]

Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung.

Vermeintlich neuer Einsprechender als "Verfahrensbeteiligter".

Patentinhaber durch die Entscheidung nicht beschwert, am Vorbringen von Argumenten zur Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung nicht gehindert. Reformatio in peius.

Die Verpflichtung des Europäischen Patentamts, die Einsprechendenstellung in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen, bezieht sich nicht nur auf die Zulässigkeit des ursprünglichen Einspruchs, sondern auch auf die Rechtswirksamkeit einer angeblichen Übertragung der Einsprechendenstellung auf einen neuen Beteiligten.

Das Verbot der "reformatio in peius" findet bei der Ausübung dieser Verpflichtung keine Anwendung.

T0981/01

Obiter dicta kein Teil der Entscheidung selbst.

T0231/99

Nicht: Von Amts wegen erfolgte Berichtigung der Niederschrift.

Berichtigung einer Niederschrift, kein Antrag in erster Instanz.

Die von Amts wegen erfolgte Berichtigung der Niederschrift einer mündlichen Verhandlung durch die Einspruchsabteilung kann nicht unmittelbar mit der Beschwerde angegriffen werden.

T0473/98 [T0915/98, T0725/05]

Nicht: Obiter dicta in der Widerrufsentscheidung.

I. Im Interesse eines insgesamt effizienten und zügigen Verfahrens ist es durchaus sachdienlich und sinnvoll, dass eine Einspruchsabteilung in die Begründung einer Widerrufsentscheidung nach Artikel 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.

II. Ein Einsprechender ist durch solche dem Patentinhaber zum Vorteil reichende Feststellungen in einer Widerrufsentscheidung nicht beschwert; der Patentinhaber ist, was solche Feststellungen betrifft, als allei-

niger Beschwerdeführer nicht vor einer reformatio in peius geschützt.

Die Tatsache, dass diese Feststellungen in der vorliegenden Sache bei ihrer Verkündung etwas irreführend als "weitere Entscheidungen" bezeichnet wurden, die die eigentliche Entscheidung "mit umfasst", stellt nach Ansicht der Kammer noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

T0142/96 [J0032/95]

Entscheidung zur Abhilfe.

Faktisch und rechtlich für begründet erachten. Zulässigkeit einer Beschwerde gegen eine Entscheidung zur Abhilfe.

T0073/88

Nicht: eine belastende Feststellung in der Entscheidung.

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 Entscheidung (hier: zu seinem Prioritätsanspruch) keine Beschwerde zu, weil er durch die Entscheidung nicht im Sinne des Artikels 107 EPÜ beschwert ist. Wurde allerdings die Beschwerde von einem Einsprechenden eingelegt und will der Patentinhaber geltend machen, dass die belastende Feststellung unrichtig ist, so sollte er die Gründe für diese Behauptung in seiner Stellungnahme zur Beschwerdebegründung nach Regel 57 (1) EPÜ im Wege einer Anschlussbeschwerde vorbringen.

5. beschwert [A107]

J0017/04

Wirkliche Absichten des Beschwerdeführers und vorgelegte Tatsachen.

Mehrdeutigkeit des Verzichts. Vergessener Erlass der Mitteilung gemäß Regel 85a(1) EPÜ.

Zulässigkeit der Beschwerde im Hinblick auf die wirklichen Absichten des Beschwerdeführers und von ihm vorgelegte Tatsachen.

Verfahrensmangel durch Nichtbeachtung der Unvollständigkeit eines Formblatts. Mehrdeutigkeit eines vorgedruckten Texts in einem Formblatt.

J0014/03

Nicht: Entscheidung war ganz einfach die unausweichliche Folge der eigenen Handlungen und Nicht-Handlungen. Verlust der Priorität.

Kein Antrag, Beweismittel oder Vortrag durch den Beschwerdeführer im erstinstanzlichen Verfahren.

Die Entscheidung war ganz einfach die unausweichliche Folge der eigenen Handlungen und Nicht-

Handlungen des Beschwerdeführers, nämlich trotz des Fehlens irgendeines Antrags eine Entscheidung zu begehren, ohne irgendeinen Fall darzulegen.

Beweismittel vor der erstinstanzlichen Entscheidung verfügbar oder erhältlich, aber erst in der Beschwerde eingereicht.

J0007/00

Wegen anderweitiger Erledigung nur noch die Beantwortung einer Rechtsfrage.

Vindikationsverfahren. Zeitpunkt der Aussetzung eines Erteilungsverfahrens nach Regel 13 EPÜ.

Zulässigkeit einer Beschwerde, wenn wegen anderweitiger Erledigung nur noch die Beantwortung einer Rechtsfrage erfolgen kann.

T1790/08

Wahre Identität der Einsprechenden klären.

T0332/06

Nicht: Ansprüche für DE mit Hauptantrag identisch.

Die Beschwerde der Patentinhaberin, die im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung zulässig war, wurde mit Eingang der Beschwerdebegründung unzulässig. Mit der Beschwerdebegründung hatte die Patentinhaberin nämlich nur den die Ansprüche für den Vertragsstaat DE betreffenden Teil der Entscheidung angegriffen. Die von der Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung als gewährbar erachteten Ansprüche für DE waren jedoch mit den entsprechenden Ansprüchen gemäß dem Hauptantrag der Patentinhaberin identisch, der nur in Bezug auf die restlichen Vertragsstaaten verworfen wurde. Bezüglich DE lag daher für die Patentinhaberin keine Beschwerde vor.

T1474/05

Nicht: Beschwerdeführer reichte geforderte Übersetzungen ein und zahlte Druckkosten- und Erteilungsgebühren.

Rechtsfiktion von Regel 51(4) EPÜ.

T0721/05

Eingereichte Übersetzungen gemäß dem Hilfsantrag und Zahlung der Gebühren. Nicht: Stillschweigende Zurücknahme des Hauptantrags.

Endentscheidung hält das Patent in geänderter Form aufrecht bevor die Frist für die Einreichung einer Beschwerde abgelaufen ist. Ultra vires und null und nichtig.

T0591/05

Neue Entgegenhaltung, Einreichen einer Teilanmeldung und aufschiebende Wirkung unwesentlich für die

Zulässigkeit der Beschwerde gegen die Entscheidung zur Erteilung.

Nicht: Zulässigkeit der Beschwerde gegen Entscheidung zur Patenterteilung.

Nach der Erteilung gefundene neue Entgegenhaltung, Einreichen einer Teilanmeldung nach der Erteilung und aufschiebende Wirkung der Beschwerde sind unwesentlich für die Zulässigkeit der Beschwerde.

Nicht: Erweiterung der Zusammensetzung der Kammer. Kein spezieller Umstand oder besondere rechtliche oder sachliche Streitfragen.

T0537/05 [T0722/97]

Keine Befugnis zur Fortsetzung der Prüfung des Einspruchs mit weiteren Anträgen, die nach der Entscheidungsverkündung vorgebracht wurden. Zwischenentscheidungen.

T0084/02

Nicht: Ablehnung der Anerkennung der Gültigkeit der Priorität als solche.

Die Ablehnung der Anerkennung der Gültigkeit der Priorität kann als solche, wenn sie kein Hindernis darstellt, entsprechend den Anträgen des Beschwerdeführers zu entscheiden, nicht aufgrund des Artikels 107 EPÜ in Frage gestellt werden.

Die Diskussion über das Prioritätsrecht kann vor dem nationalen Richter im Rahmen einer möglichen Nichtigkeitsklage wieder eröffnet werden.

T1147/01

Die erste Instanz muss Anträge des sich beschwerenden Beteiligten zurückgewiesen haben.

Nicht: Bloß eine Anzahl von Einspruchsgründen wurde zugunsten des Patentinhabers entschieden. Die erste Instanz muss Anträge des sich beschwerenden Beteiligten zurückgewiesen haben.

T0824/00 [J0017/04]

Nicht: Zurücknahme aller der Einspruchsabteilung vorliegenden Anträge. Widerruf der Zurücknahme im Beschwerdeverfahren.

Widerruf der Zurücknahme im Beschwerdeverfahren durch Berichtigung nach Regel 88 EPÜ nicht statthaft. I. Einem Antrag auf Berichtigung einer beim EPA eingereichten Unterlage gemäß Regel 88 EPÜ sollte in der Regel nicht stattgegeben werden, wenn die Berichtigung eine materielle Verletzung von Grundsätzen zur Folge hätte, die das grundlegende Rechtsgut der Rechtssicherheit im Verfahren verkörpern. Einer dieser Grundsätze besagt, dass ein zuständiges erstinstanzliches Organ des EPA nach Artikel 113(2) EPÜ befugt ist, eine Entscheidung zu treffen, die das erstinstanzliche Verfahren auf der Grundlage der mutmaßli-

chen Schlussanträge der Beteiligten beendet; einem weiteren derartigen Grundsatz zufolge gilt ein Beteiligter durch eine solche Entscheidung, mit der seinem Schlussantrag stattgegeben wird, nicht als beschwert im Sinne des Artikels 107 EPÜ.

II. Die in J0010/87 unter Nummer 12 der Entscheidungsgründe enthaltene Aussage "Im Interesse der Rechtssicherheit muss sich das EPA auf die Erklärungen der Verfahrensbeteiligten verlassen können" gibt genau an, in welchem Verfahrensstadium die Rechtssicherheit Vorrang vor dem Parteiwillen hat und die Grenzen der Anwendbarkeit von Regel 88 EPÜ erreicht sind, nämlich wenn der Erklärung eines Beteiligten in einem formalen Rechtsakt vertraut wird.

T0054/00

Nicht: Durch die Erteilung des eigenen Hauptantrags. Unterscheidung der Entscheidung selbst von vorläufigen Meinungen, obiter Bemerkungen, informellen Erläuterungen, usw..

Ungerechtfertigter Druck der Einspruchsabteilung, den Hilfsantrag als Hauptantrag vorzuziehen.

Nicht: Beschwerdeführer durch die Erteilung seines Hauptantrags beschwert.

Zumindest ein klarer, bestimmter und bedingungsloser Antrag – der Hauptantrag.

Unterscheidung der Entscheidung selbst von vorläufigen Meinungen, obiter Bemerkungen, informellen Erläuterungen, usw..

T0613/97

Nicht: Zurückziehung des ursprünglichen Hauptantrags.

Aufrechterhaltung des Patents nach einem ursprünglichen Hilfsantrag, der nach der Zurückziehung des ursprünglichen Hauptantrags zum endgültigen Hauptantrag wurde. Da die Entscheidung den Forderungen folgt, ist die Beschwerde nicht in Einklang mit den Erfordernissen des Artikels 107 EPÜ.

T0528/93 [T0506/91, T0168/99, T0386/04]

Nicht: Zurückgezogene Fassung eines unabhängigen Anspruchs.

Im Einspruchsverfahren bereits zurückgezogene Fassung eines unabhängigen Anspruchs im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht zugelassen. Durch zurückgezogene Fassung eines unabhängigen Anspruchs nicht beschwert.

T0266/92 [G0009/92]

Verzicht auf mündliche Verhandlung ist kein implizites Einverständnis mit der zu erwartenden Einspruchsentscheidung.

T0073/88 [T0169/93]

Nicht: eine belastende Feststellung in der Entscheidung.

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 Entscheidung (hier: zu seinem Prioritätsanspruch) keine Beschwerde zu, weil er durch die Entscheidung nicht im Sinne des Artikels 107 EPÜ beschwert ist. Würde allerdings die Beschwerde von einem Einsprechenden eingelegt und will der Patentinhaber geltend machen, dass die belastende Feststellung unrichtig ist, so sollte er die Gründe für diese Behauptung in seiner Stellungnahme zur Beschwerdebegründung nach Regel 57 (1) EPÜ im Wege einer Anschlussbeschwerde vorbringen.

T0244/85 [T0392/91]

Zeitpunkte des Entscheidungserlasses und der Beschwerdeeinlegung: Divergenz zwischen der Entscheidung und dem (Haupt-) Antragsbegehren.

Wenn zu den Zeitpunkten des Entscheidungserlasses und der Beschwerdeeinlegung eine Divergenz zwischen der Entscheidung und dem (Haupt-) Antragsbegehren besteht.

5.1. Einspruch**T0961/00**

Nicht: Zurückgezogene Zustimmung zu der erteilten Fassung.

Ein Patentinhaber, der im Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung erklärt hat, dass er die Zustimmung zu der erteilten Fassung seines europäischen Patents zurückzieht und keine geänderte Fassung einreichen wird (siehe auch Rechtsauskunft 11/82), ist durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent zu widerrufen, nicht beschwert im Sinne von Artikel 107, erster Satz, EPÜ.

T0848/00

Nicht: Vertreter konnte sich nicht mit seinem Klienten beraten.

Fehlende Unterschrift hat keine schädliche Wirkung für die rechtliche Wirksamkeit von während der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anträgen.

T0239/96

Ursprünglich erteilte Ansprüche als Hauptantrag. Reformatio in peius.

Die ursprünglich erteilten Ansprüche als Hauptantrag aufrecht erhalten. Reformatio in peius nicht völlig

ausgeschlossen, fehlende Anschlussbeschwerdemöglichkeit.

T0227/95

Nach Zurückverweis.

Ein Einsprechender, der sich gegen die erste Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Zurückweisung des Einspruchs nicht beschwert hat, kann trotzdem durch eine zweite Entscheidung (nach Zurückverweisung) dieser Einspruchsabteilung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert sein. Dieser Einsprechende ist zur Beschwerde gegen besagte zweite Entscheidung berechtigt, wenn er ursprünglich den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragt hatte.

T0900/94 [T0373/96, T0065/97, T0564/98, T0168/99]

Nicht nur im Umfang der dem Widerruf zugrunde liegenden Ansprüche.

Nach dem Widerruf ist der Patentinhaber nicht nur im Umfang der dem Widerruf zugrunde liegenden Ansprüche beschwert. Er kann breitere Ansprüche mit der Beschwerdeschrift einreichen.

T0273/90 [T0996/92, T0506/01]

Unvollständige Anpassung der Beschreibung.

Unvollständige Anpassung der Beschreibung an die im Einspruchsverfahren geänderten Ansprüche.

T0457/89

Stillschweigen eines Beteiligten auf Artikel 101(2) und Regel 58(1) bis (3).

Stillschweigen eines Beteiligten auf einen Bescheid gemäss Artikel 101(2) und Regel 58(1) bis (3) EPÜ führt zu keinem Rechtsverlust.

5.1.1. Einsprechende**G0001/88**

Schweigen des Einsprechenden auf Regel 58(4).

Die Beschwerde eines Einsprechenden ist nicht deswegen unzulässig, weil dieser es unterlassen hat, fristgerecht auf eine Aufforderung nach Regel 58(4) EPÜ zu der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, Stellung zu nehmen.

T1147/01

Nicht: Bloß eine Anzahl von Einspruchsgründen wurde zugunsten des Patentinhabers entschieden.

Die erste Instanz muss Anträge des sich beschwerenden Beteiligten zurückgewiesen haben.

T0833/90

Nicht klar und nicht feststellbar.

Nicht klar und nicht feststellbar, ob der Einsprechende und Beschwerdeführer der Aufrechterhaltung zunächst zugestimmt hat.

T0156/90

Nicht: Formale Zustimmung des Einsprechenden zur Einspruchsentscheidung, danach zurückgenommen.

T0299/89

In Einspruchsbeschwerde höchstens im Umfang des Einspruchsantrags.

5.2. Formale Prüfung

J0005/79

Nicht: Prioritätsanspruch wurde als erloschen erklärt und vor Veröffentlichung wiedereingesetzt.

1. Ist der Anmelder eines europäischen Patents, dessen Prioritätsrecht in einer Entscheidung wegen Nichteinreichung der Prioritätsunterlagen innerhalb der 16-Monatsfrist für erloschen erklärt wurde, vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung wieder in den vorigen Stand eingesetzt worden, so ist er durch die Entscheidung nicht mehr beschwert.

2. Weiterbenutzungsrechte Dritter können im Falle der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand dann nicht entstehen, wenn Rechtsverlust und Wiedereinsetzung vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung stattgefunden haben.

T0549/93 [T0591/05]

Nicht: Möglichkeit zur Teilanmeldung behindert.

Eine Patenterteilung ist nicht allein deswegen beschwerend, weil sie die Möglichkeit zur Teilanmeldung behindert.

5.3. Hilfsanträge

T0054/00

Ungerechtfertigter Druck der Einspruchsabteilung, den Hilfsantrag als Hauptantrag vorzuziehen.

Nicht: Beschwerdeführer durch die Erteilung seines Hauptantrags beschwert.

T0506/91 [T0528/93, T0434/00]

Nicht bei Zurückziehen der vorrangigen Anträge.

Nicht bei Zurückziehen der vorrangigen Anträge und Einverständnis mit dem stattgegebenen Hilfsantrag.

T0234/86 [T0392/91, T1105/96]

Hilfsantrag stattgegeben.

Vorangehenden Anträgen nicht stattgegeben, aber dem Hilfsantrag stattgegeben.

5.4. Sachprüfung

J0012/85 [J0017/04, T0114/82, T0115/82, T0953/96]

Durch Erteilung nur, wenn die Entscheidung nicht mit dem übereinstimmt, was er ausdrücklich beantragt hat. Berichtigung von Fehlern in erstinstanzlichen Entscheidungen.

Ein europäischer Patentanmelder ist durch eine Entscheidung zur Erteilung des Patents nur dann im Sinne des Artikels 107 EPÜ "beschwert", wenn die Entscheidung nicht mit dem übereinstimmt, was er ausdrücklich beantragt hat.

J0012/83 [T1093/05, T0971/06]

Patent in einer Fassung erteilt, mit der der Anmelder nicht einverstanden ist.

Ein europäischer Patentanmelder kann durch die Entscheidung zur Erteilung des Patents "beschwert" im Sinne des Artikels 107 EPÜ sein, wenn das Patent in einer Fassung erteilt wird, mit der der Anmelder nicht gemäß Artikel 97(2)(a) und Regel 51 EPÜ einverstanden ist.

T0001/92

Widerruf des Einverständnisses, Patent dennoch erteilt.

Widerruf des Einverständnisses mit der Fassung des europäischen Patents nicht berücksichtigt.

1. Steht nach Regel 51(6) EPÜ bei Ende der Frist nach Regel 51(4) EPÜ nicht zweifelsfrei fest, dass der Anmelder mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, einverstanden ist, so kann die Prüfungsabteilung das Patent nicht erteilen, und Regel 51 (5) EPÜ findet Anwendung.

2. Wird das Patent dennoch erteilt, ist der Anmelder im Sinne von Artikel 107 Satz 1 EPÜ beschwert.

T0793/91

Änderungen im Sinne der Prüfungsabteilung.

Durch die Prüfungsabteilung vorgeschlagene Änderungen erst in der Beschwerdeschrift beantragt.

T0831/90 [G0007/93]

Nicht: Änderungen der Ansprüche nach R51(6)-Mitteilung unberücksichtigt.

Behaupteter Telefonanruf bei der Prüfungsabteilung genügt nicht als Nichteinverständnis mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung die Patenterteilung beabsichtigt.

6. übrigen [A107]**J0028/94 [J0033/95]**

Aussetzung des Verfahrens. Auch der Patentanmelder.

Der Patentanmelder wird im Verfahren, das zu einer Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens führt, nicht gehört. Die Beschwerde steht ihm zu, und er ist am Beschwerdeverfahren eines Dritten gegen eine ablehnende Entscheidung beteiligt.

T1063/02 [T0977/02]

Entscheidung bezüglich der Berichtigung einer Entscheidung, einer Niederschrift.

Zurückgewiesener Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung und einer Niederschrift. Entscheidung per Fax mitgeteilt. Eines der Mitglieder der zuständigen Einspruchsabteilung hat die Entscheidung nicht unterschrieben.

Eine gegen eine Entscheidung bezüglich der Berichtigung einer durch eine erste Instanz erlassenen Entscheidung gerichtete Beschwerde kann zulässig sein.

T0552/02 [T0030/90, T0612/90, T1062/96, T1561/05]

Allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass alle Beteiligten, deren Interessen von einer Entscheidung betroffen sind, am Verfahren beteiligt sind.

Beteiligung der Gegenpartei am eine Wiedereinsetzung betreffenden Verfahren.

1) Die Angelegenheit, einem Antrag auf Wiedereinsetzung stattzugeben, ist von höchster Bedeutung für den Beschwerdegegner, da sie doch die Zulässigkeit der Beschwerde selbst betrifft und damit die Möglichkeit, die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu revidieren, d.h. den Widerruf des strittigen Patents.

2) Die Mitglieder der Kammer sind durch keinerlei Anweisungen gebunden und müssen sich nur an die Vorschriften des Übereinkommens halten, was bedeutet, dass die Kammer nicht durch die Richtlinien für die Prüfung gebunden ist.

T1022/01

Gewährung von Akteneinsicht. Inhaber ist eine betroffene Partei.

Korrespondenz in PCT-Kapitel-II-Verfahren ist kein Teil der europäischen Akte.

Einsicht in die Akte der internationalen vorläufigen Prüfung beim EPA in seiner Funktion als ausgewähltes Amt ist unter Artikel 128(4) EPÜ in Zusammenhang mit Artikeln 36(4), 38(1) und Regel 94.3 PCT nicht möglich, wenn die internationale Anmeldung vor dem 1. Juli 1998 eingereicht wurde.

Der Inhaber ist eine im Sinne des Artikels 113(1) EPÜ betroffene Partei, weil er berechnete Interessen hat, die umstrittenen Dokumente vertraulich behandeln zu

lassen, und die Gewährung von Akteneinsicht seine Rechte berühren würde.

T0009/00

Auch Patentinhaber bei Beschwerde wegen Unzulässigkeit des Einspruchs.

T0643/91

Auch Beteiligter mit unzulässiger eigener Beschwerde.

T0604/89

Mehrere Beschwerdeführer.

Haben mehrere Beteiligte an einem Verfahren vor dem EPA Beschwerde eingelegt, dann sind alle Beschwerdeführer.

T0396/89 [G0009/92, T0576/89]

Kein Erfordernis für parallele Beschwerde.

T0073/88

Beschwerter Einsprechender auch ohne Einlegung einer Beschwerde am Beschwerdeverfahren beteiligt.

7. beteiligt [A107]**T0384/08**

Übertragung der Einsprechendenstellung durch die erste Instanz verweigert, kein res judicata. Verbot der reformatio in peius nicht anwendbar.

T1178/04 [T0293/03]

Vermeintlich neuer Einsprechender. Patentinhaber am Vorbringen von Argumenten zur Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung nicht gehindert. Reformatio in peius.

Die Verpflichtung des Europäischen Patentamts, die Einsprechendenstellung in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen, bezieht sich nicht nur auf die Zulässigkeit des ursprünglichen Einspruchs, sondern auch auf die Rechtswirksamkeit einer angeblichen Übertragung der Einsprechendenstellung auf einen neuen Beteiligten.

Das Verbot der "reformatio in peius" findet bei der Ausübung dieser Verpflichtung keine Anwendung.

T1112/04

Keine Grundlage im Übereinkommen dafür, das Recht einer von Rechts wegen Beteiligten, in der mündlichen Verhandlung zu argumentieren, als verwirkt anzusehen.

Beschwerdegegner brachte keine spezifischen Argumente bezüglich der Beschwerdebegründung vor.

T0864/02 [T0233/93]

Einsprechende haben genau dieselben Rechte. Nicht: Nicht beschwerdeführender Einsprechender kann verboten werden, einen Neuheitseinwand zu erheben.

T0406/00

Zurücktreten von der Beschwerde.

T0701/97

Nicht Beschwerde führender Einsprechender im Fall der Zurückweisung mehrfacher Einsprüche.

Verfahrensstatus eines nicht Beschwerde führenden Einsprechenden im Fall der Zurückweisung mehrfacher Einsprüche.

Wurde Artikel 100c) EPÜ als Einspruchsgrund vorgebracht und in der angefochtenen Entscheidung behandelt, so ist die Kammer verpflichtet, zutreffend zu bewerten, ob die Anträge des Beschwerdegegners diesem Artikel genügen. Folglich hat die Kammer alle relevanten Argumente zu berücksichtigen, unabhängig - vom Zeitpunkt ihrer Einführung in das Verfahren, - von der Verfahrensstellung der Partei, die sie tatsächlich eingeführt hat, und - davon, ob eine bestimmte, auf diese Argumente vertrauende Partei ihren ursprünglichen Einspruch auf diesen Grund gestützt hatte.

T0270/94 [T0154/95, T0774/05]

Zu einem durch einen anderen Einsprechenden vorgebrachten Einspruchsgrund Stellung nehmen.

Ein Einsprechender kann nicht davon abgehalten werden, zu einem durch einen anderen Einsprechenden ordnungsgemäß vorgebrachten Einspruchsgrund Stellung zu nehmen.

T0838/92

Der Ausschluss eines Beteiligten ist nicht möglich.

T0753/92 [T0762/96, T0514/01]

Kostenverteilungsantrag durch nur Beteiligten.

Ein Kostenverteilungsantrag im Beschwerdeverfahren nur durch einen nur durch die Entscheidung über die Kostenverteilung beschwerten Beteiligten ist unzulässig.

T0646/91

Wechsel des Einspruchsgrunds innerhalb Artikel 100(a) durch den nur Beteiligten ist zulässig.

T0811/90

Einsprechende nach Abschluss des Einspruchsverfahrens nicht am weiteren Verfahren vor dem EPA beteiligt.

T0073/88

Ihn belastende Feststellung in der Entscheidung.

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 Entscheidung (hier: zu seinem Prioritätsanspruch) keine Beschwerde zu, weil er durch die Entscheidung nicht im Sinne des Artikels 107 EPÜ beschwert ist. Wurde allerdings die Beschwerde von einem Einsprechenden eingelegt und will der Patentinhaber geltend machen, dass die belastende Feststellung unrichtig ist, so sollte er die Gründe für diese Behauptung in seiner Stellungnahme zur Beschwerdebegründung nach Regel 57 (1) EPÜ im Wege einer Anschlussbeschwerde vorbringen.

7.1. Patentinhaber

T0637/96

Während des Beschwerdeverfahrens vorgenommene Änderung, die unnötige Änderung des Patents beseitigt.

Während des Beschwerdeverfahrens vorgenommene Änderung, die eine unnötige während des Einspruchsverfahrens vorgenommene Änderung des Patents beseitigt, sind sachdienlich und erforderlich.

T1002/95

Änderungen durch einen Einspruchsgrund veranlasst, nicht aus der Beschwerde des Einsprechenden erwachsen.

Im Hinblick auf die Regel 57a EPÜ ist der nicht beschwerdeführende Patentinhaber befugt, von sich aus Änderungen vorzunehmen, wenn diese Änderungen, obwohl sie durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ veranlasst sind, nicht aus der Beschwerde des Einsprechenden erwachsen.

7.2. Rücknahme

G0002/91

Kein selbständiges Recht, das Verfahren fortzusetzen.

Ein Beschwerdeberechtigter, der keine Beschwerde einlegt, sondern sich auf eine Beteiligung am Beschwerdeverfahren gemäss Artikel 107, Satz 2 EPÜ beschränkt, hat kein selbständiges Recht, das Verfahren fortzusetzen, wenn der Beschwerdeführer die Beschwerde zurückzieht.

T0233/93

Wenn der Beschwerdeführer II seine Beschwerde zurückzieht aber nicht seinen Einspruch, dann fällt er zurück in die Rolle eines Beteiligten.

Wenn der Beschwerdeführer II seine Beschwerde zurückzieht aber nicht seinen Einspruch, dann fällt er zurück in die Rolle eines Beteiligten im Sinne von Artikel 107 EPÜ, zweiter Satz, und der Umfang der Beschwerde, der durch die nicht beschwerdeführende Partei nicht überschritten werden darf, ist durch den Antrag des Beschwerdeführers I festgelegt. Da der Beschwerdeführer I nur die Teile der angefochtenen Entscheidung, die sich auf die Produkt-Ansprüche beziehen, bemängelt hat, ist die Kammer nicht befugt, die Patentierbarkeit der Verfahrensansprüche anzuzweifeln.

T0789/89 [T0884/91, T0082/92, T0092/92, T0329/92]

In bezug auf die Hauptsache nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt.

Ein Beschwerdegegner und früherer Einsprechender, der seinen Einspruch zurücknimmt, ist in bezug auf die Hauptsache (Bestand und Umfang des Patentrechts) nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt. Hinsichtlich der Kostenverteilung nach Artikel 104 EPÜ bleibt seine Stellung als Verfahrensbeteiligter unberührt.

T0484/89

Auch bei Rücknahme des Einspruchs im Einspruchsbeschwerdeverfahren durch den Beschwerdegegner.

7.3. Reformatio in peius

G0001/99

Reformatio in peius; Ausnahme vom Verschlechterungsverbot.

Grundsätzlich muss ein geänderter Anspruch, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechter gestellt würde als ohne die Beschwerde, zurückgewiesen werden. Von diesem Grundsatz kann jedoch ausnahmsweise abgewichen werden, um einen im Beschwerdeverfahren vom Einsprechenden/Beschwerdeführer oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wenn andernfalls das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet hatte, widerrufen werden müsste.

Unter diesen Umständen kann dem Patentinhaber/Beschwerdegegner zur Beseitigung des Mangels gestattet werden, folgendes zu beantragen:

- in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken;
- 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 erweitern, ohne jedoch gegen Artikel 123 (3) EPÜ zu verstoßen;

– erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird.

G0009/92 [G0004/93, T0369/91, T0488/91, T0266/92, T0321/93, T0752/93, T0828/93, T0815/94, T1002/95, T0637/96]

Reformatio in peius.

Der Einsprechende als nur Beteiligter kann nicht die Fassung des Patents gemäss der Zwischenentscheidung in Frage stellen oder den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragen.

Der Patentinhaber als nur Beteiligter ist primär darauf beschränkt die Fassung des Patents zu verteidigen. Er kann primär keinen breiteren Anspruch in seinem Antrag verfolgen.

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 Artikel 107 Satz 2 EPÜ die Fassung des Patents gemäß der Zwischenentscheidung in Frage stellen oder den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragen.

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 Artikel 107 Satz 2 EPÜ vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind.

T0127/05

Beschwerde zurückzunehmen. Nachteiliger Ausgang.

Der alleinige Beschwerdeführer hat die Möglichkeit, seine Beschwerde zurückzunehmen, wenn er erkennt, dass der Ausgang zu seinem eigenen Nachteil wäre.

T0724/99

Nicht zur Reformatio in Peius führende alternative Änderung. Nicht beantragt.

Anwendbarkeit der Entscheidung G0001/99 auf vorher eingereichte Änderungen.

Nicht zur Reformatio in Peius führende alternative Änderung ist möglich, jedoch keine derartige Änderung vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragt.

T0239/96

Reformatio in peius nicht völlig ausgeschlossen, fehlende Anschlussbeschwerdemöglichkeit.

Die ursprünglich erteilten Ansprüche als Hauptantrag aufrecht erhalten.

T0169/93 [T0327/92, T1341/04, T1042/06]

Nicht beschwerter Beteiligter darf Sachverhalte erneut vortragen.

Nicht beschwerter Beteiligter darf Sachverhalte erneut vortragen, um das vor der Einspruchsabteilung erzielte Ergebnis zu verteidigen, auch wenn die Einspruchsabteilung diesem Vortrag in der Entscheidung nicht folgte.

Artikel 108ⁱ - Frist und Form

Die Beschwerde ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung **innerhalb**¹ von zwei Monaten **nach**² **Zustellung**³ der **Entscheidung**⁴ beim Europäischen Patentamt **einzulegen**⁵. Die Beschwerde gilt erst als **eingelegt**⁶, wenn die **Beschwerdegebühr**⁷ **entrichtet**⁸ worden ist. **Innerhalb**⁹ von **vier Monaten**¹⁰ nach **Zustellung**¹¹ der **Entscheidung**¹² ist **die**¹³ Beschwerde nach Maßgabe der Ausführungsordnung zu **begründen**¹⁴.

Ref.: R. 3, 6, 99, 101, 111

1. innerhalb [A108].....	501
2. nach [A108].....	501
3. Zustellung [A108].....	501
4. Entscheidung [A108].....	501
5. einzulegen [A108].....	502
6. eingelegt [A108].....	502
6.1. Beschwerdegebühr allein.....	503
6.2. Rücknahme.....	504
7. Beschwerdegebühr [A108].....	504
8. entrichtet [A108].....	505
9. Innerhalb [A108].....	506
10. vier Monaten [A108].....	506
11. Zustellung [A108].....	506
12. Entscheidung [A108].....	506
13. die [A108].....	507
14. begründen [A108].....	507
14.1. Anderer Sachverhalt.....	508
14.2. Alternative Ansprüche.....	508
14.3. Aufschiebende Wirkung nutzen.....	510
14.4. Einspruchsbeschwerde.....	510
14.4.1. Antrag des Patentinhabers auf Widerruf.....	511
14.4.2. Zur Zulässigkeit.....	511
14.5. Neuer Sachverhalt für Einspruchs- beschwerde.....	512
14.5.1. Einspruchsgründe.....	513
14.6. Vollständigkeit und Richtigkeit.....	515
14.6.1. Verweis auf anderes Vorbringen.....	516

ⁱ Siehe hierzu Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 1/86, G 2/97, G 1/99, G 3/03, G 2/04, G 3/04.

1. innerhalb [A108]**T0210/89 [T0266/97, T0314/01]**

Nicht: Wiedereinsetzung für den Einsprechenden, wenn die Frist für die Einlegung einer Beschwerde versäumt wird. Gemäss Regel 36 (5) EPÜ festgesetzte Frist.

Ein Anspruch auf Wiedereinsetzung besteht für den Einsprechenden nicht, wenn die Frist für die Einlegung einer Beschwerde versäumt wird. Es ist eine andere Rechtslage als bei demjenigen gegeben, dessen Beschwerde zwar vorliegt, dessen Beschwerdebegründung aber erst nach Ablauf der Frist eingereicht wird. Ist die gemäss Regel 36 (5) EPÜ festgesetzte Frist von zwei Wochen nicht eingehalten worden, so gilt die Beschwerde als nicht eingegangen.

T0389/86 [T0197/02]

Vor Zustellung der schriftlich begründeten Entscheidung.

Eine Beschwerde, die nach Verkündung einer Entscheidung in einer mündlichen Verhandlung, aber vor Zustellung der schriftlich begründeten Entscheidung eingelegt wird, wahrt die Frist.

2. nach [A108]**J0016/94 [T0460/95]**

Nicht: Hilfsweise zu dem Hauptantrag vor der ersten Instanz.

Eine Beschwerdeschrift entspricht nur dann Artikel 108 Satz 1 und Regel 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.

3. Zustellung [A108]**T0876/04**

Entscheidung allen Beteiligten übersandt bis auf einem Vertrauensschutz.

T0703/92

Verletzung der Zustellungsvorschrift. Zustellung erst mit Eingang beim Vertreter.

Wird die schriftliche begründete Entscheidung und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung nicht dem bevollmächtigten zugelassenen Vertreter, sondern dem Einsprechenden selbst zugeschickt, so ist das eine Verletzung der Zustellungsvorschrift. Zur Beurteilung der Wirksamkeit der Zustellung kommt es darauf an, ob und wann der Vertreter über die vollständige Entscheidung verfügen könnte.

4. Entscheidung [A108]**T1081/02 [T0466/03]**

Entscheidung aufgrund eines formalen Fehlers versandt und deshalb gegenstandslos. In derselben Sache ergangene zweite Entscheidung.

Zugebilligte Äußerungsmöglichkeit nicht abgewartet. Der Vertrauensgrundsatz darf nicht derart weitreichend angewendet werden, dass eine sachlich und funktionell unzuständige Sachbearbeiterin befugt sein könnte, die förmliche Entscheidung einer Einspruchsabteilung aus der Welt zu schaffen. Dies ist mit rechtsstaatlichen Verfahrensgrundsätzen, namentlich mit dem hohen Gut der Rechtssicherheit, nicht vereinbar.

1) Mit der Zustellung einer Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung im schriftlichen Verfahren, mit der die gesonderte Beschwerde gemäß Artikel 106(3) EPÜ zugelassen wird, ist das Verfahren erster Instanz abgeschlossen und die Einspruchsabteilung im Interesse der Rechtssicherheit grundsätzlich nicht mehr befugt, ihre abschließende Entscheidung selbst aufzuheben oder abzuändern, sei es aus eigener besserer Einsicht, sei es auf Grund der Eingabe einer Partei. Vielmehr ist dies nur noch im Wege der Beschwerde durch die gesetzlich eingerichtete zweite Instanz der Beschwerdekammern des EPA möglich.

2) Die in der laufenden Beschwerdefrist ergangene Mitteilung der Formalsachbearbeiterin der Einspruchsabteilung, die Entscheidung sei aufgrund eines formalen Fehlers versandt worden und deshalb als gegenstandslos zu betrachten, ist nicht geeignet, einen rechtlich beachtlichen Vertrauenstatbestand zu schaffen, der die Rechtswirkung der Entscheidung dahingehend in Frage stellen könnte, dass diese als nichtig anzusehen wäre. Der zu gewährende Vertrauensschutz verbietet es allerdings, den Parteien die Rechtsmittelfrist des Artikel 108 EPÜ entgegenzuhalten.

3) Eine in derselben Sache ergangene zweite Entscheidung verstößt gegen das auch dem EPÜ zugrundeliegende elementare prozessrechtliche Prinzip der Selbstbindung der Entscheidungsinstanzen und ist schon deshalb aufzuheben.

T1176/00 [T0830/03, T0993/06, T0130/07]

Beschwerdefrist durch vorgebliche Rücknahme und Wiedererlass der Entscheidung verschoben. Grundsatz des Vertrauensschutzes.

T0124/93 [T0212/88, T0116/90, T1176/00, T0972/05]

Keine weitere Anlage oder neues Datum der Entscheidung durch Berichtigung.

T0601/91

Unleserliche Seite. Nachträglich neue Seite zugestellt.

Unleserliche Seite der schriftlichen Abfassung der Entscheidung.

T0313/86

Lauf der Beschwerde- und Begründungsfrist ab Berichtigungsbeschluss, woraus eine Beschwerde hervorgeht.

5. einzulegen [A108]

J0016/94 [T0460/95]

Nicht: Hilfsweise zu dem Hauptantrag vor der ersten Instanz.

Eine Beschwerdeschrift entspricht nur dann Artikel 108 Satz 1 und Regel 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.

T0783/08

Unterschrift auf dem Abbuchungsauftrag als Teil der Beschwerdeschrift reicht aus.

T0765/08 [T1090/08]

Technische Hilfsmittel nicht zugelassen. Beschwerde mittels epoline eingereicht.

Vermeintlich für Zwecke der Regel 2(1) EPÜ nachgereichte Unterlagen müssen als nicht eingereicht gelten, wenn sie mittels technischer Hilfsmittel eingereicht wurden, die nicht vom Präsidenten des EPA zugelassen wurden.

T1130/06 [T0529/08]

Fehlende Unterschrift. Beschwerdegebühr muss rückerstattet werden.

T1152/05

Beschwerdeschrift, Artikel 14(4) EPÜ nicht anwendbar. Nicht: Korrektur durch Streichen des Begriffs "traduction".

T0514/05 [T0781/04, T0991/04]

Nicht: Via epoline®.

Rechtswirkung einer mit epoline® eingereichten Beschwerde. Formerfordernisse für Unterlagen, die auf andere Weise mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung eingereicht werden.

I. Die Benutzung anderer "technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung" (Regel 24 (1) und 36 (5) EPÜ) muss vom Präsidenten des EPA ausdrücklich gestattet werden, bevor ein Verfahrensbeteiligter diese zur Einreichung von Unterlagen bei einer Stelle des

EPA, d. h. auch bei dessen Beschwerdekammern, verwenden darf.

II. Eine mit epoline® eingereichte Beschwerde kann ohne ausdrückliche Genehmigung durch den Präsidenten des EPA keine Rechtswirkung haben.

T0517/97

Genauere Stunde einer Rücknahme der Beschwerde per Telefax.

Rücknahme der Beschwerde durch die einzige Beschwerdeführerin per Telefax und am selben Tag Beitrittserklärung der Beitretenden I ebenfalls per Telefax.

I. Lässt sich die genaue Uhrzeit feststellen, zu der eine Erklärung über die Rücknahme der Beschwerde am Eingangstag beim EPA eingegangen ist, so wird die Rücknahme der Beschwerde genau zu diesem Zeitpunkt wirksam.

II. Werden eine Erklärung über die Rücknahme der Beschwerde durch den einzigen Beschwerdeführer und eine Beitrittserklärung an ein und demselben Tag per Telefax eingereicht, so ist der chronologischen Reihenfolge dieser beiden Ereignisse Rechnung zu tragen, da eine wirksame Beitrittserklärung voraussetzt, dass das Beschwerdeverfahren bei ihrer Einreichung anhängig ist.

6. eingelegt [A108]

J0005/03

Die Kammer muss nicht prüfen, ob der schließlich wirklich empfangene Betrag der Beschwerdegebühr einen Rechtsverlust mit sich brächte oder nicht.

J0021/80 [J0016/82, T0239/92]

Erst nach Ablauf der 2-Monatsfrist, nicht wirksam eingelegt.

1. Wird die Beschwerdegebühr erst nach Ablauf der in Artikel 108 EPÜ vorgesehenen 2-Monatsfrist entrichtet, so stellt der Geschäftsstellenbeamte zu Recht fest, dass die Beschwerde nicht wirksam eingelegt worden ist; er unterrichtet daher den Beschwerdeführer von dem Rechtsverlust nach Regel 69(1) EPÜ.

2. Der Beschwerdeführer kann eine Entscheidung der Beschwerdekammer gegen die Feststellung des Geschäftsstellenbeamten nach Regel 69(2) EPÜ beantragen.

3. Im Falle der Bestätigung der Feststellung durch die Beschwerdekammer wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet.

T0781/04 [T0991/04, T1260/04, T0395/07]

Via epoline®. Vertrauensschutz. Wiedereinsetzung.

Erfordernis der Schriftform.

Eine auf elektronischem Wege mittels epoline® eingereichte Beschwerde erfüllt das Erfordernis von Artikel 108 EPÜ nicht, nach dem eine Beschwerde schriftlich eingelegt werden muss. Die zutreffende Rechtsfolge der Nichteinhaltung ist Unzulässigkeit.

Wenn die elektronische Einreichung deutlich vor dem Ende der Beschwerdefrist stattfand (im vorliegenden Fall beinahe einen Monat) und die Beschwerde, obwohl unzulässig, von der Kammer als ordnungsgemäß eingelegt behandelt wird, dann mag es der Vertrauensschutz erfordern, dass einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattgegeben wird.

T0184/04

Unbeabsichtigt eingereichte Beschwerde. Recht vorbehalten, die Beschwerde weiterzuführen.

T0126/04

Übersetzung nicht rechtzeitig. Beschwerde unzulässig.

Regel 65(1) EPÜ hat Vorrang gegenüber der allgemeinen Vorschrift in Artikel 14(5) EPÜ. Es liegt daher kein Fall der mangelnden Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens (Artikel 14(4) und (5) EPÜ) und Vorschriften der Ausführungsordnung (Regel 65(1) und Regel 1(1) EPÜ) vor.

Wird die erforderliche Übersetzung der Beschwerdeschrift nicht rechtzeitig eingereicht, so ist die Beschwerde unzulässig.

T0309/03

Beschwerde vor Kenntnis über die gegenteilige Anweisung des Anmelders eingelegt.

Die bloße Tatsache, dass ein Vertreter Beschwerde einlegt, bevor er von der gegenteiligen Weisung des Anmelders Kenntnis erhält, rechtfertigt keine Berichtigung, die bewirkt, dass die Beschwerde nicht eingelegt wurde.

T0372/99

Versehentlich eingelegte Beschwerde, teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr abgelehnt.

Versehentlich eingelegte Beschwerde, Beschwerde gilt als eingelegt, Rücknahme der Beschwerde, teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr abgelehnt.

T0460/95 [T0275/86, T0445/98]

Zahlung, Zahlungsformblatt und Begleitschreiben als gültige Einlegung. Unzulässige Beschwerde.

Eine Beschwerdeschrift im Sinne der Regel 64 der Ausführungsordnung zum EPÜ ist unzulässig, wenn in ihr nicht ausdrücklich und eindeutig die feste Absicht erklärt wird, eine beschwerdefähige Entscheidung anzufechten.

T0773/91 [T0265/93, T0120/98, T0142/04]

Keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr bei Rücknahme vor der Prüfung.

Keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr bei Rücknahme der Beschwerde nach der wirksamen Einlegung und vor der Sach- und rechtlichen Prüfung.

T0323/87

Nicht, wenn Übersetzung nicht rechtzeitig.

Eine bereits entrichtete Beschwerdegebühr muss zurückgezahlt werden, wenn keine Beschwerde vorliegt. Im vorliegenden Fall ist die in Artikel 14(5) EPÜ vorgesehene Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht worden, so dass die Beschwerde als nicht eingelegt gilt.

6.1. Beschwerdegebühr allein

J0019/90 [T0275/86, T0445/98, T0637/04]

Beschwerdegebühr allein genügt nicht.

Die Entrichtung der Beschwerdegebühr allein genügt nicht zur wirksamen Einlegung einer Beschwerde. Selbst dann nicht, wenn der Verwendungszweck und die Patentanmeldenummer angegeben und das Gebühren- und Auslagenformblatt verwendet wurde.

T1943/09

Nicht: "Ersatz" der Beschwerdeschrift durch rechtzeitige Zahlung der Beschwerdegebühr.

T0778/00

Abbuchungsauftrag nicht ausreichend.

I. Artikel 108 Satz 2 EPÜ ist nicht dahin auszulegen, dass die bloße Übermittlung eines Abbuchungsauftrags für die Beschwerdegebühr an das EPA als Einlegung der Beschwerde anzusehen ist (im Anschluss an J0019/90).

II. Das Fehlen eines Hinweises auf Regel 65 EPÜ in der Anlage zur Rechtsmittelbelehrung macht diese weder unvollständig noch irreführend.

T0371/92 [T0266/97, T1100/97]

Beschwerdegebühr allein stellt keine rechtswirksame Einlegung dar. Entscheidung endgültig rechtskräftig.

Die Entrichtung der Beschwerdegebühr allein stellt keine rechtswirksame Einlegung einer Beschwerde dar. Liegt demnach keine Beschwerde vor, mit der die Beschwerdekammer zu befassen wäre, so obliegt es ihr auch nicht, darüber zu befinden, ob die erste Instanz einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen hat; damit wird deren Entscheidung endgültig rechtskräftig.

T0275/86 [T0445/98]

Als zulässig erachtet.

In Bezug auf die fehlende Beschwerdeschrift ist festzustellen, dass der vervollständigte Abbuchungsauftrag (EPO Form 4212 05.80), der innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung der Einspruchsabteilung eingegangen ist, im wesentlichen dieselben Angaben enthält, die in einer Beschwerdeschrift im Sinne von Regel 64 EPÜ erforderlich sind, nämlich den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers, die Nummer des Patents zur Angabe der angefochtenen Entscheidung und dass der Zweck der Zahlung die Entrichtung der Beschwerdegebühr ist. Daher wird die Beschwerde des Beschwerdeführers OII auch als zulässig erachtet.

6.2. Rücknahme

J0030/94

Implizite Rücknahme.

Der Ausdruck "We have lost interest in performing an appeal procedure and request to leave closed the file" stellt eine Rücknahme der Beschwerde dar. Nach der Rücknahme der Beschwerde kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ausnahmsweise angeordnet werden, wenn die Beschwerde nicht innerhalb einer angemessenen Zeitspanne nach der Entscheidung der ersten Instanz, der Beschwerde nicht abzuwehren, der Beschwerdekammer vorgelegt wurde.

J0012/86 [T0021/82, T0041/82, T0773/91]

Beschwerde vor Ablauf der Frist für die Beschwerdebegründung zurückgenommen.

Die Beschwerdegebühr kann nicht zurückgezahlt werden, wenn die Beschwerde nach ordnungsgemäßer Einreichung der Beschwerdeschrift und fristgerechter Entrichtung der Beschwerdegebühr vor Ablauf der Frist für die Beschwerdebegründung zurückgenommen wird.

J0019/82

Teilweise Zurücknahme einer Beschwerde.

In der Regel kann eine bei einer Beschwerdekammer des EPA anhängige Beschwerde ohne Zustimmung der betreffenden Kammer zurückgenommen werden. Eine Beschwerde kann auch teilweise zurückgenommen werden, wenn sich der betreffende Teil auf einen besonderen Punkt bezieht, auf den in der angefochtenen Entscheidung gesondert eingegangen worden ist.

T0752/05 [T0603/99]

Rücknahme innerhalb der zwei Monatsfrist, keine Rückerstattung.

Wenn eine Beschwerde rechtzeitig eingelegt wurde, kann ein Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr nur unter den Voraussetzungen der Regel 67 EPÜ gewährt werden. Die Rücknahme der Beschwerde erlaubt keine Rückerstattung, wann auch immer sie geschieht (hier: innerhalb der in Artikel 108 EPÜ zur Einreichung der Beschwerdeschrift vorgesehenen zwei Monatsfrist).

T1142/04

Selbst wenn der Beschwerdeführer seiner Rücknahmeerklärung einen offensichtlich unzulässigen Antrag hinzugefügt hat.

Hat der Beschwerdeführer zweifelsfrei seine Beschwerde zurückgenommen, dann kann das Beschwerdeverfahren ohne eine substantiierte schriftliche Entscheidung beendet werden, selbst wenn der Beschwerdeführer seiner Rücknahmeerklärung einen offensichtlich unzulässigen Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr hinzugefügt hat.

T0060/00

Erklärung "beschlossen, die Beschwerde nicht weiterzuverfolgen", nicht als Rücknahme der Beschwerde zu betrachten.

Erklärung "beschlossen, die Beschwerde nicht weiterzuverfolgen", nicht als Rücknahme der Beschwerde zu betrachten.

Telephonischer Kontakt.

Der Beschwerdeführer sendete ein Fax am Tag der mündlichen Verhandlung.

T0041/82 [T0089/84, T0603/99, T1142/04, T1216/04, T0752/05, T1004/05]

Beschwerde zurückgenommen.

Ist eine Beschwerde zurückgenommen worden, so kann die betreffende Beschwerdekammer in Ausübung ihrer ursprünglichen Zuständigkeit an sie gerichtete Anträge zu Fragen prüfen, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorausgegangenen Beschwerdeverfahren ergeben.

7. Beschwerdegebühr [A108]

G0002/97

Frist für die Entrichtung der Gebühr versehentlich versäumt. Weder der Beschwerdeschrift noch irgendeinem anderen Dokument zu entnehmen.

Der Grundsatz von Treu und Glauben verpflichtet die Beschwerdekammern nicht dazu, einen Beschwerdeführer auch dann darauf aufmerksam zu machen, dass eine Beschwerdegebühr noch aussteht, wenn er die Beschwerde so frühzeitig eingereicht hat, dass er die Gebühr noch rechtzeitig entrichten könnte, und weder

der Beschwerdeschrift noch irgendeinem anderen auf die Beschwerde bezüglichen Dokument zu entnehmen ist, dass er die Frist für die Entrichtung der Gebühr ohne eine solche Mitteilung versehentlich versäumen würde.

T0859/08

"Beschwerdegebühr". EQE.

T0343/02

Weniger als zwei Prozent Fehlbetrag durch den unerwarteten Abzug von Bankgebühren.

Entrichtung der Beschwerdegebühr mittels Scheck auf das Euro-Konto des EPAs in London. Geringfügiger Fehlbetrag wegen Abzug von Bankgebühren.

1. Die Nichtberücksichtigung eines Fehlbetrags der Beschwerdegebühr von weniger als zwei Prozent ist gemäß Artikel 9(1), letzter Satz, Gebührenordnung gerechtfertigt, wenn dieser Fehlbetrag durch den unerwarteten Abzug von Bankgebühren vom richtigen Betrag entstanden ist, der mittels Scheck auf das Euro-Konto des EPA in einem Staat eingezahlt wurde, der das Euro-System nicht eingeführt hat.

2. Die auf Details der Entrichtung der Beschwerdegebühr hinweisende Beschwerdeschrift und die Tatsache des fristgemäßen Entrichtens von mehr als 98 Prozent der Beschwerdegebühr geben klare Hinweise im Sinne von G0002/97, dass die Entrichtung der Beschwerdegebühr beabsichtigt war, so dass der Grundsatz des Vertrauensschutzes das EPA verpflichtet, die Beschwerdeführer zu unterrichten, falls genügend Zeit für eine Reaktion vor Ablauf der Zahlungsfrist verbleibt.

T0079/01

Weniger als die Hälfte der Beschwerdegebühr gezahlt. Beschwerde unzulässig.

Das EPA kann für die Zahlung nicht einen anderen, viel höheren Betrag abbuchen. Grundsatz der Unparteilichkeit oder der Gleichbehandlung der Verfahrensbeteiligten. Beschwerde unzulässig.

T0109/86

Irrtümlich die zu geringe, früher richtige Beschwerdegebühr gezahlt. Weniger als 10%.

T0130/82 [T0109/86, T0277/90]

Fehlbetrag billigerweise geringfügig.

Eine Beschwerde gilt als innerhalb der in Artikel 108 EPÜ vorgeschriebenen Frist eingelegt, auch wenn der volle Betrag der Beschwerdegebühr nicht innerhalb dieser Frist entrichtet worden ist, sofern der Fehlbetrag billigerweise als geringfügig im Sinne des Artikels 9(1) GebO angesehen werden kann und es nach den

Umständen der Billigkeit entspricht, ihn unberücksichtigt zu lassen.

8. entrichtet [A108]**J0021/80 [J0016/82, T0239/92]**

Erst nach Ablauf der 2-Monatsfrist, nicht wirksam eingelegt.

1. Wird die Beschwerdegebühr erst nach Ablauf der in Artikel 108 EPÜ vorgesehenen 2-Monatsfrist entrichtet, so stellt der Geschäftsstellenbeamte zu Recht fest, dass die Beschwerde nicht wirksam eingelegt worden ist; er unterrichtet daher den Beschwerdeführer von dem Rechtsverlust nach Regel 69(1) EPÜ.

2. Der Beschwerdeführer kann eine Entscheidung der Beschwerdekammer gegen die Feststellung des Geschäftsstellenbeamten nach Regel 69(2) EPÜ beantragen.

3. Im Falle der Bestätigung der Feststellung durch die Beschwerdekammer wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet.

T0046/07

Nach Ablauf gezahlt, Gebühr muss auch ohne diesbezüglichen Antrag rückerstattet werden.

Wenn die Gebühr für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Ablauf der, in Artikel 122(2) EPÜ festgesetzten, zwei Monatsfrist gezahlt wird, dann wird der Antrag der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht wirksam und die Gebühr muss deshalb auch ohne diesbezüglichen Antrag rückerstattet werden.

T1147/03 [J0027/90]

Das EPÜ zwingt die Verfahrensbeteiligten nicht, die relevanten Gebühren selbst zu begleichen.

T1029/00

Nicht: Im DPMA durch Bareinzahlung.

Eingang der Beschwerdegebühr im DPMA durch Bareinzahlung unwirksam gegenüber EPA.

T0270/00

Abbuchungsauftrag nach der Abbuchung "vorbehaltlos widerrufen".

T1130/98

Nicht: Irrtümliche Überweisung der Beschwerdegebühr auf ein Konto des Deutschen Patentamts.

Versäumnis der Frist zur Bezahlung der Beschwerdegebühr durch irrtümliche Überweisung der Beschwerdegebühr auf ein Konto des Deutschen Patentamts.

T0296/96

Beschwerde als eingelegt geltend. Vertrauensschutz.

Der Formalprüfer forderte den Beschwerdeführer auf, den fehlenden Betrag der Beschwerdegebühr zu bezahlen, und akzeptierte seine nachträgliche Zahlung ohne Kommentar.

T0045/94

Beim Deutschen Patentamt eingegangene Überweisung.

Weder das Datum der Gutschrift einer beim Deutschen Patentamt eingegangenen Überweisung noch das Datum der Auftragserteilung zur Überweisung eines Betrages an das Deutsche Patentamt können zur Feststellung des fristgemäßen Zahlungseingangs einer beim EPA fälligen Gebühr berücksichtigt werden.

T0415/88

Unwirksame Zahlung durch Gebührenmarken des Deutschen Patentamts.

9. Innerhalb [A108]

G0001/86 [T0210/89]

Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt; Wiedereinsetzung des Einsprechenden.

Artikel 122 EPÜ ist nicht so auszulegen, dass er nur auf den Patentanmelder und den Patentinhaber anzuwenden ist. Ein Beschwerdeführer, der Einsprechender ist, kann nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden, wenn er die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt hat.

T0632/95

Fristgerechter Eingang der Beschwerdebegründung nicht nachgewiesen. Beweislast beim Einreichenden.

10. vier Monaten [A108]

T0881/98

Nicht: Standardfristgesuch, Beschwerdebegründung, Wiedereinsetzung.

T0248/91 [T0516/91, T0460/95]

Nicht: Antrag auf Fristverlängerung.

T0869/90 [T0111/92]

Falschberechnung der Frist; wenig zu spät; Wiedereinsetzung.

11. Zustellung [A108]

T0703/92

Verletzung der Zustellungsvorschrift. Zustellung erst mit Eingang beim Vertreter.

Wird die schriftliche begründete Entscheidung und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung nicht dem bevollmächtigten zugelassenen Vertreter, sondern dem Einsprechenden selbst zugeschickt, so ist das eine Verletzung der Zustellungsvorschrift. Zur Beurteilung der Wirksamkeit der Zustellung kommt es darauf an, ob und wann der Vertreter über die vollständige Entscheidung verfügen könnte.

12. Entscheidung [A108]

T1081/02 [T0466/03]

Entscheidung aufgrund eines formalen Fehlers versandt und deshalb gegenstandslos. In derselben Sache ergangene zweite Entscheidung.

Zugebilligte Äußerungsmöglichkeit nicht abgewartet. Der Vertrauensgrundsatz darf nicht derart weitreichend angewendet werden, dass eine sachlich und funktionell unzuständige Sachbearbeiterin befugt sein könnte, die förmliche Entscheidung einer Einspruchsabteilung aus der Welt zu schaffen. Dies ist mit rechtsstaatlichen Verfahrensgrundsätzen, namentlich mit dem hohen Gut der Rechtssicherheit, nicht vereinbar.

1) Mit der Zustellung einer Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung im schriftlichen Verfahren, mit der die gesonderte Beschwerde gemäß Artikel 106(3) EPÜ zugelassen wird, ist das Verfahren erster Instanz abgeschlossen und die Einspruchsabteilung im Interesse der Rechtssicherheit grundsätzlich nicht mehr befugt, ihre abschließende Entscheidung selbst aufzuheben oder abzuändern, sei es aus eigener besserer Einsicht, sei es auf Grund der Eingabe einer Partei. Vielmehr ist dies nur noch im Wege der Beschwerde durch die gesetzlich eingerichtete zweite Instanz der Beschwerdekammern des EPA möglich.

2) Die in der laufenden Beschwerdefrist ergangene Mitteilung der Formalsachbearbeiterin der Einspruchsabteilung, die Entscheidung sei aufgrund eines formalen Fehlers versandt worden und deshalb als gegenstandslos zu betrachten, ist nicht geeignet, einen rechtlich beachtlichen Vertrauenstatbestand zu schaffen, der die Rechtswirkung der Entscheidung dahingehend in Frage stellen könnte, dass diese als nichtig anzusehen wäre. Der zu gewährende Vertrauensschutz verbietet es allerdings, den Parteien die Rechtsmittelfrist des Artikel 108 EPÜ entgegenzuhalten.

3) Eine in derselben Sache ergangene zweite Entscheidung verstößt gegen das auch dem EPÜ zugrundeliegende elementare prozessrechtliche Prinzip der Selbstbindung der Entscheidungsinstanzen und ist schon deshalb aufzuheben.

T1176/00 [T0830/03, T0993/06, T0130/07]

Beschwerdefrist durch vorgebliche Rücknahme und Wiedererlass der Entscheidung verschoben. Grundsatz des Vertrauensschutzes.

T0124/93 [T0212/88, T0116/90, T1176/00, T0972/05]

Keine weitere Anlage oder neues Datum der Entscheidung durch Berichtigung.

T0601/91

Unleserliche Seite der schriftlichen Abfassung der Entscheidung. Nachträglich neue Seite zugestellt.

T0313/86

Lauf der Beschwerde- und Begründungsfrist ab Berichtigungsbeschluss, woraus eine Beschwerde hervorgeht.

13. die [A108]**T0848/08**

Antrag auf Berichtigung der Anmeldeungsnummer in der Beschwerdebegründung.

T0846/01

Wenigstens einer der Gründe muss Bezug zu einem Punkt haben, der wenigstens darlegbar zugunsten des Beschwerdeführers hätte entschieden werden können. Res judicata.

Damit eine Beschwerde zulässig sein kann, muss wenigstens einer der Gründe in der schriftlichen Beschwerdebegründung Bezug zu einem Punkt haben, der wenigstens darlegbar zugunsten des Beschwerdeführers durch die Instanz, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, hätte entschieden werden können, der aber nicht so entschieden wurde, und eine solche günstige Entscheidung zu diesem Punkt hätte ein anderes Ergebnis erbracht.

T0715/01 [T1147/03]

Berichtigung des fälschlich genannten Beschwerdeführers.

Berichtigung des fälschlich genannten Beschwerdeführers in der Beschwerdebegründung nach Regel 65(2) EPÜ zugelassen (Anwendung der Ratio von T0097/98).

T0298/97 [T1071/00, T0085/03]

Nicht: Beschwerde Verfahrensbeteiligte ist nicht diejenige, die die Beschwerdebegründung eingereicht hat.

Kommerzielles Interesse reicht nicht aus, um Mangel in bezug auf die Zulässigkeit zu beseitigen.

I. Wird die Beschwerde von einer beschwerten Verfahrensbeteiligten eingelegt, die Beschwerdebegründung aber von einer natürlichen oder juristischen Person eingereicht, die - obwohl mit der beschwerten Beteiligten wirtschaftlich verbunden - nicht selbst die beschwerte Beteiligte ist, so ist die Beschwerde nicht zulässig.

II. Da die Ausführungsordnung keine Vorschriften nach Maßgabe des Artikels 133 (3) letzter Satz EPÜ enthält, lässt es das EPÜ derzeit nicht zu, dass der Angestellte einer juristischen Person für eine andere, mit ihr wirtschaftlich verbundene juristische Person handelt.

III. Außer in der speziellen Situation, in der das Recht, gegen ein europäisches Patent Einspruch einzulegen (oder Beschwerde einzulegen oder eine Einspruchsbeschwerde fortzusetzen), zusammen mit dem entsprechenden Geschäftsbetrieb der Einsprechenden übertragen worden ist, ist die Einsprechendenstellung nicht daran geknüpft, dass ein kommerzielles Interesse am Widerruf des Patents besteht. Kommerzielles Interesse allein berechtigt einen Geschäftsnachfolger nicht, in ein Einspruchs- oder ein Einspruchsbeschwerdeverfahren einzutreten und es zu betreiben, wenn es keinen Beweis dafür gibt, dass ihm das Recht dazu zusammen mit dem entsprechenden Geschäftsbetrieb der Einsprechenden übertragen worden ist.

IV.a) Ohne einen solchen Beweis kann die Übertragung des Geschäftsbetriebs einer Einsprechenden an zwei verschiedene Personen keiner von beiden das Recht geben, in den Einspruch oder die Einspruchsbeschwerde einzutreten und sie zu betreiben.

b) Gibt es einen solchen Beweis, so kann nur derjenige, der aufgrund dieses Beweises als Übertragungsempfänger feststeht, ein solches Recht erlangen.

14. begründen [A108]**T0934/02 [T0407/02]**

Nicht: Zur Unterstützung einer Fassung eines Anspruchs, die der Beschwerdeführer (Patentinhaber) nicht länger verteidigt.

I. Eine Beschwerde eines Patentinhabers muss als ausreichend substantiiert im Sinne von Artikel 108, Satz 3 EPÜ angesehen werden, wenn geänderte Ansprüche eingereicht werden, die der strittigen Entscheidung die Grundlage entziehen, selbst wenn keinerlei besonderer Grund angegeben ist, warum die strittige Entscheidung falsch ist. Es ist daher nicht erforderlich und wäre für die Zwecke der angemessenen Substantiierung einer Beschwerde auch sinnlos, Gründe zur Unterstützung einer Fassung eines Anspruchs einzureichen, die der Beschwerdeführer (Patentinhaber) in der Beschwerde nicht länger verteidigt.

II. Beschwerwt sich der Patentinhaber gegen eine Zwischenentscheidung, die das Patent in geändertem Umfang gemäß einem Hilfsantrag aufrecht erhält, so ist der von der Einspruchsabteilung verworfene Hauptantrag als Formulierungsversuch anzusehen, der den Patentinhaber nicht daran hindert, im Beschwerdeverfahren einen neuen Hauptantrag mit einem Anspruch 1 mit einem Umfang einzureichen, der breiter ist als der des verworfenen Hauptantrags, aber schmaler als der der erteilten Fassung.

T0733/98

Haupt- und Hilfsanträge im Erteilungsverfahren. Weder Einverständnis, noch Änderungen. Nur neue Ansprüche mit der Beschwerdebegründung.

I. Wird eine Anmeldung nach Artikel 97 und Regel 51(5) EPÜ mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Anmelder weder das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung innerhalb der Frist aus Regel 51(4) EPÜ mitgeteilt hat, noch Änderungen im Sinne von Regel 51(5) EPÜ innerhalb dieser Frist vorgeschlagen hat, so erfüllt eine Beschwerdebegründung nicht die Erfordernisse des Artikels 108 EPÜ, dritter Satz, wenn sie nur auf die Fragen der Zulässigkeit und Gewährbarkeit neuer Ansprüche eingeht, die zusammen mit der Begründung eingereicht wurden.

II. Das Erfordernis "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" im Sinne des Artikels 122(1) EPÜ ist nicht erfüllt, wenn ein Anmelder und sein zugelassener Vertreter nicht erkennen, dass die in der Rechtsauskunft 15/84, Punkte 2.4 und 2.5 beschriebene verfahrensmäßige Behandlung von Haupt- und Hilfsanträgen nicht mehr zutreffend ist, nachdem die geänderte Regel 51 EPÜ am 1. September 1987 in Kraft getreten ist.

T0543/95

Die Substantiierung umfasst nicht den durchgeführten Beweis.

T0145/88

Hängt vom Inhalt und nicht von seiner Überschrift oder Form ab.

In der Beschwerdebegründung ist darzulegen, aus welchen rechtlichen und tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben werden soll. Ob ein Dokument Artikel 108, Satz 3 EPÜ entspricht, hängt von seinem Inhalt und nicht von seiner Überschrift oder Form ab.

T0013/82 [T0950/99, T0012/00]

Ausführungen, die sich als Beschwerdebegründung werten lassen.

1. Enthält ein Beschwerdeschreiben keine Ausführungen, die sich als Beschwerdebegründung werten lassen, so ist die Beschwerde unzulässig, wenn nicht innerhalb der in Artikel 108 Satz 3 genannten Frist eine schriftliche Begründung beim EPA eingeht.

2. Eine Wiedereinsetzung kann unter den in der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J0005/80 vom 7. Juli 1981 genannten Voraussetzungen gerechtfertigt sein, wenn ein Fehlverhalten einer Hilfsperson vorliegt. Notwendig ist dabei jedoch, dass ein Tatbestand, der ein solches Fehlverhalten als Ursache des Versäumnisses zumindest als wahrscheinlich

erscheinen lässt, schlüssig dargelegt und glaubhaft gemacht wird.

3. Ist eine Beschwerde allein deswegen als unzulässig zu verwerfen, weil die Beschwerdebegründung nicht rechtzeitig eingereicht wurde, so wird die Beschwerdegebühr nicht zurückgezahlt.

14.1. Anderer Sachverhalt

J0902/87

Der angefochtenen Entscheidung die Rechtsgrundlage entzogen.

Eine Beschwerde gilt als ausreichend begründet, wenn sie sich auf einen neuen Sachverhalt bezieht, der, wenn er sich bestätigt, der angefochtenen Entscheidung die Rechtsgrundlage entzieht.

J0002/87 [T0195/90]

Frühere Mitteilung des EPA inzwischen erfüllt.

Die Mindestanforderungen des Artikels 108 EPÜ sind erfüllt, wenn die Beschwerdebegründung 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.

J0022/86

Anforderungen können ausnahmsweise als erfüllt gelten.

Die schriftliche Beschwerdebegründung entspricht Artikel 108 EPÜ nur, wenn sie ausführlich angibt, aus welchen Gründen der Beschwerde stattgegeben und die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll. Enthält die Begründung diese ausführlichen Angaben nicht, so können die Anforderungen an die Zulässigkeit ausnahmsweise als erfüllt gelten, wenn bei Durchsicht der angefochtenen Entscheidung und der Begründung sofort zu erkennen ist, dass die Entscheidung aufgehoben werden sollte.

T0387/88

Es kann ausreichen, dass mitgeteilt wird, dass die versäumte Handlung vorgenommen wurde.

14.2. Alternative Ansprüche

T0051/08

Prinzip des res judicata in der Teilanmeldung angewandt.

Der Gegenstand, über den die Endentscheidung der Beschwerdekammer in der Stammanmeldung getroffen wurde, wird res judicata und kann nicht in der Teilanmeldung weiterverfolgt werden.

Geht die Beschwerdebegündung in einem Fall nicht über das Einreichen und Argumentieren zugunsten eines einen solchen Gegenstand darstellenden Anspruchssatzes hinaus, so ist die Beschwerde nicht genügend begründet.

T0078/05

Das Einreichen der Beschwerde auf Grundlage geänderter Ansprüche ohne weitere Bemerkung zu den Einwänden bedeutet, dass die Gegenargumente kein Beschwerdegegenstand sind.

T0039/05

Warum es nicht möglich gewesen war, die Anträge vor der ersten Instanz zu stellen.

T0295/04

Nicht: Pauschaler Verweis auf einen während des erstinstanzlichen Verfahrens eingereichten Schriftsatz und neue Ansprüche.

T0257/03

Nicht nur, dass das Einspruchsverfahren von Anfang an neu aufgerollt werden soll.

Dem Inhalt der Beschwerdebegündung ist nur zu entnehmen, dass das Einspruchsverfahren von Anfang an neu aufgerollt werden soll, nicht aber aus welchen Gründen die Einspruchsentscheidung nach Auffassung der Beschwerdeführerin aufgehoben werden soll.

T0132/03

Neuer Hauptanspruch enthält keine zusätzlichen Merkmale.

Der neue Hauptanspruch enthält im Vergleich zu den verworfenen Ansprüchen 1 bis 4 keine zusätzlichen Merkmale.

T0023/03

Nicht: Die tatsächliche Grundlage der strittigen Entscheidung bleibt unverändert, aber keine Argumente vorgebracht.

T1045/02

Nicht: Nur mit einem von mehreren Zurückweisungsgründen auseinandergesetzt.

Die Mindestanforderungen an eine Beschwerdebegündung sind nicht erfüllt, wenn sie sich nur mit einem von mehreren Zurückweisungsgründen auseinandersetzt.

T0064/02

Einziger Antrag gemäß einem von der Einspruchsabteilung als verspätet nicht zugelassenen Hilfsantrag.

Ist der einzige Antrag des Beschwerdeführers auf Aufrechterhaltung des Patents gemäß einem von der Einspruchsabteilung als verspätet nicht zugelassenen Hilfsantrag gerichtet, so kann die Beschwerde ohne Prüfung der Gewährbarkeit dieses Antrags zurückgewiesen werden, wenn die Kammer zur Auffassung gelangt, dass die Nichtzulassung des Hilfsantrages gerechtfertigt war.

T0717/01 [T0934/02, T1197/03, T0642/05]

Aufrechterhaltung auf der Basis neuer Patentansprüche.

Eine Begründung seitens der beschwerdeführenden Patentinhaberin im Sinne von Artikel 108 Satz 3 EPÜ kann bei fehlender Auseinandersetzung mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung dann als ausreichend angesehen werden, wenn

- sich der der Entscheidung zugrundeliegende Sachverhalt durch neue zusammen mit der Beschwerdebegündung vorgelegte Patentansprüche verändert hat, und
- ausführlich dargelegt ist, warum die erhobenen Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis dieser neuen Patentansprüche nicht entgegenstehen.

T0717/99

Erklärung als formeller Verzicht oder Estoppel. Aufgabe von Gegenständen durch Estoppel.

T0733/98

Haupt- und Hilfsanträge im Erteilungsverfahren. Weder Einverständnis, noch Änderungen. Nur neue Ansprüche mit der Beschwerdebegündung.

I. Wird eine Anmeldung nach Artikel 97 und Regel 51(5) EPÜ mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Anmelder weder das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung innerhalb der Frist aus Regel 51(4) EPÜ mitgeteilt hat, noch Änderungen im Sinne von Regel 51(5) EPÜ innerhalb dieser Frist vorgeschlagen hat, so erfüllt eine Beschwerdebegündung nicht die Erfordernisse des Artikels 108 EPÜ, dritter Satz, wenn sie nur auf die Fragen der Zulässigkeit und Gewährbarkeit neuer Ansprüche eingeht, die zusammen mit der Begründung eingereicht wurden.

II. Das Erfordernis "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" im Sinne des Artikels 122(1) EPÜ ist nicht erfüllt, wenn ein Anmelder und sein zugelassener Vertreter nicht erkennen, dass die in der Rechtsauskunft 15/84, Punkte 2.4 und 2.5 beschriebene verfahrensmäßige Behandlung von Haupt- und Hilfsanträgen nicht mehr zutreffend ist, nachdem die geänderte Regel 51 EPÜ am 1. September 1987 in Kraft getreten ist.

T0169/98 [T0650/03, T0778/06]

Fortsetzung der Prüfung mit Änderungen gemäß eines Vorschlags der Prüfungsabteilung ohne Gebrauch der Abhilfe.

T0445/97

Neue Ansprüche zur Beseitigung der Widerrufsgründe eingereicht. Teilweise Wiederherstellung des im Einspruchsverfahren beschränkten Umfangs der Ansprüche.

T0162/97

Geänderter Anspruch als Begründung für die Aufrechterhaltung des strittigen Patents in vollem Umfang.

T0898/96

Beschwerdeschrift beantragt Erteilung mit dem nach Regel 51(4) angegebenen Text. Nicht genutzte Abhilfe.

Die Beschwerdeschrift beantragt Erteilung eines Patents mit dem vorher in der Mitteilung nach Regel 51(4) angegebenen Text. Die nicht genutzte Abhilfe ist ein wesentlicher Verfahrensmangel, aber die Rückzahlung entspricht nicht der Billigkeit.

T0729/90 [T0105/87, T0563/91, T1158/98]

Hilfsanträge auch ohne weitere Begründung zum Hauptantrag.

Hilfsanträge, die die Einwände der ersten Instanz ausräumen, auch ohne weitere Begründung zum Hauptantrag.

T0105/87 [T0563/91]

Neu vorgebrachte Fakten, Argumente und Ansprüche sind eine zulässige Begründung; ursprüngliche Anträge aufgegeben.

Neu vorgebrachte Fakten, Argumente und Ansprüche, die der Entscheidung die Grundlage entziehen, sind eine zulässige Begründung, auch wenn die damalige Entscheidung akzeptiert und die ursprünglichen Anträge aufgegeben werden.

T0153/85

Alternativer Anspruchssatz.

Wünscht der Beschwerdeführer, dass die Gewährbarkeit eines alternativen Anspruchssatzes im Beschwerdeverfahren geprüft wird, so müssen die Alternativansprüche in der Regel zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht oder unverzüglich nachgereicht werden.

Bei der Entscheidung über eine Beschwerde in der mündlichen Verhandlung kann es die Beschwerdekammer ablehnen, Alternativansprüche zu berücksich-

tigen, wenn sie in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z.B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind.

14.3. Aufschiebende Wirkung nutzen

T0591/05

Neue Entgegenhaltung, Einreichen einer Teilanmeldung und aufschiebende Wirkung unwesentlich für die Zulässigkeit der Beschwerde gegen die Entscheidung zur Erteilung.

Nicht: Zulässigkeit der Beschwerde gegen Entscheidung zur Patenterteilung.

Nach der Erteilung gefundene neue Entgegenhaltung, Einreichen einer Teilanmeldung nach der Erteilung und aufschiebende Wirkung der Beschwerde sind unwesentlich für die Zulässigkeit der Beschwerde.

Nicht: Erweiterung der Zusammensetzung der Kammer. Kein spezieller Umstand oder besondere rechtliche oder sachliche Streitfragen.

T0549/93 [T0591/05]

Nicht nur, dass die Möglichkeit zur Teilanmeldung behindert ist.

Eine Patenterteilung ist nicht allein deswegen beschwerend, weil sie die Möglichkeit zur Teilanmeldung behindert.

T0022/88

Nicht lediglich ankündigen, dass die Handlung nachgeholt wird.

In einer schriftlichen Beschwerdebegründung im Sinne des Artikels 108 Satz 3 EPÜ muss dargelegt werden, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll. Eine schriftliche Erklärung, in der lediglich angekündigt wird, dass der Beschwerdeführer eine versäumte Handlung (hier die Einreichung der Übersetzungen der geänderten Ansprüche) innerhalb der für die Einreichung der Begründung vorgesehenen Frist von vier Monaten nachholen wird, enthält keine solchen Gründe und stellt daher keine rechtsgültige Beschwerdebegründung dar.

14.4. Einspruchsbeschwerde

T0349/09

Keine Verbindung zwischen Beschwerdebegründung und angefochtener Entscheidung. Nicht: "ausschneiden und einfügen"-Fassung der Einspruchschrift. Artikel 12(2) VOBK.

T1276/05

Auf aufgegebene Fassung des Patents zurückgreifen.

T0263/05

Zusätzlicher Grund, der von der Einspruchsabteilung noch nicht berücksichtigt wurde.

T0039/05

Warum es nicht möglich gewesen war, die Anträge vor der ersten Instanz zu stellen.

T0257/03

Nicht nur, dass das Einspruchsverfahren von Anfang an neu aufgerollt werden soll.

Dem Inhalt der Beschwerdebegründung ist nur zu entnehmen, dass das Einspruchsverfahren von Anfang an neu aufgerollt werden soll, nicht aber aus welchen Gründen die Einspruchsentscheidung nach Auffassung der Beschwerdeführerin aufgehoben werden soll.

T0717/01 [T0934/02, T1197/03, T0642/05]

Aufrechterhaltung auf der Basis neuer Patentansprüche.

Eine Begründung seitens der beschwerdeführenden Patentinhaberin im Sinne von Artikel 108 Satz 3 EPÜ kann bei fehlender Auseinandersetzung mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung dann als ausreichend angesehen werden, wenn

- sich der der Entscheidung zugrundeliegende Sachverhalt durch neue zusammen mit der Beschwerdebegründung vorgelegte Patentansprüche verändert hat, und

- ausführlich dargelegt ist, warum die erhobenen Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis dieser neuen Patentansprüche nicht entgegenstehen.

T0445/97

Neue Ansprüche zur Beseitigung der Widerrufsgründe eingereicht. Teilweise Wiederherstellung des im Einspruchsverfahren beschränkten Umfangs der Ansprüche.

T0162/97

Geänderter Anspruch als Begründung für die Aufrechterhaltung des strittigen Patents in vollem Umfang.

T0154/95 [T0270/94, T0774/05]

Vorbenutzung aufgreifen, die durch einen anderen Einsprechenden vorgebracht wurde, dessen Einspruch als unzulässig beurteilt wurde.

Zulässigkeit einer außerhalb der Einspruchsfrist durch einen zweiten Einsprechenden entgegengehaltenen Vorbenutzung.

Für eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer ist es grundsätzlich unbedeutend, zu wissen,

wie der Einsprechende von entgegengehaltenen Dokumenten oder Beweismitteln, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, erfahren hat. Demgemäß kann den Einsprechenden auch nichts davon abhalten, eine Vorbenutzung aufzugreifen, die durch einen anderen Einsprechenden in derselben Sache vorgebracht wurde, dessen Einspruch als unzulässig beurteilt wurde.

T0003/95

Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Aufgabe weder offenbart noch gelöst.

T0455/94

Stand der Technik nach Artikel 54 (3) ist als Einwand mangelnder Neuheit auszulegen.

Die bloße Tatsache, dass eine ältere europäische Anmeldung als zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3), (4) EPÜ gehörend im Einspruchsschriftsatz erörtert wurde, ist als Einwand mangelnder Neuheit auszuwerten, auch wenn dieser Einspruchsgrund als solcher im Einspruchsschriftsatz nicht expressis verbis genannt wurde.

T0574/91 [T0644/97]

Reine Überprüfung.

Reine Überprüfung der Gründe für den Widerruf, wenn keine speziellen Einwände gegen die Widerrufsentscheidung in der Beschwerdebegründung enthalten sind.

14.4.1. Antrag des Patentinhabers auf Widerruf**T0018/92 [T0481/96]**

Nur Antrag des Patentinhabers auf Widerruf in seiner Beschwerdebegründung.

T0459/88 [T0961/93]

Stützung auf den Antrag des Patentinhabers auf Widerruf.

Die Beschwerde des Einsprechenden ist zulässig, wenn sich die schriftliche Begründung ausschließlich darauf stützt, dass der Patentinhaber nach Einlegung der Beschwerde selbst den Antrag auf Widerruf des Patents gestellt hat. Beantragt der Patentinhaber den Widerruf seines Patents, so ist das Patent auf der Grundlage dieses Antrags zu widerrufen. Es besteht kein öffentliches Interesse daran, ein Patent gegen den Willen des Patentinhabers aufrechtzuerhalten.

14.4.2. Zur Zulässigkeit**T0505/93**

Zulässigkeit des Einspruchs hängt nicht von Richtigkeit der vorgebrachten Tatsachen ab.

T0925/91

Mangelhafte Begründung infolge irreführenden Verhaltens. Zur Zulässigkeit, falls Beschwerde gegen Verwerfung als unzulässig.

Eine mangelhafte Begründung infolge irreführenden Verhaltens der Einspruchsabteilung führt nicht zur Unzulässigkeit der Beschwerde. Sachstellungnahme zu einem unzulässigen Einspruch.

Mit der erstinstanzlichen Verwerfung eines Einspruchs als unzulässig ist das Einspruchsverfahren rechtlich abgeschlossen, ohne dass eine Entscheidung in der Sache ergeht. Eine Entscheidung, die einen Einspruch als unzulässig verwirft, ihn aber dennoch in der Sache prüft, ist mit dem obigen Verfahrensgrundsatz nicht vereinbar.

In einer Entscheidung über die Verwerfung eines Einspruchs als unzulässig enthaltene Bemerkungen zu Sachfragen sind nicht rechtswirksam. Selbst wenn sie irreführend sind, stellen sie keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

T0213/85 [T0169/89, T0534/89]

Zulässigkeit des Einspruches darlegen.

Ist ein Einspruch wegen ungenügender Begründung als unzulässig verworfen worden und setzt sich die Beschwerdebegründung allein mit der Patentierbarkeit auseinander, ohne die Zulässigkeit des Einspruches darzulegen, so ist die Beschwerde mangels ausreichender Begründung unzulässig.

14.5. Neuer Sachverhalt für Einspruchsbeschwerde

G0010/91 [T0443/93, T0018/93]

Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden.

1. Eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer ist nicht verpflichtet, über die in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ angegebenen Einspruchsgründe hinaus alle in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu überprüfen.

2. Grundsätzlich prüft die Einspruchsabteilung nur diejenigen Einspruchsgründe, die gemäß Artikel 99 (1) in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind. Ausnahmsweise kann die Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen.

3. Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden.

T0395/00

Neuer Angriff stellt ein neues Argument dar.

T0701/97

Zurückweisung mehrerer Einsprüche. Zusätzliche bisher nicht vorgebrachte Argumente.

Verfahrensstatus eines nicht Beschwerde führenden Einsprechenden im Fall der Zurückweisung mehrfacher Einsprüche.

Wurde Artikel 100c) EPÜ als Einspruchsgrund vorgebracht und in der angefochtenen Entscheidung behandelt, so ist die Kammer verpflichtet, zutreffend zu bewerten, ob die Anträge des Beschwerdegegners diesem Artikel genügen. Folglich hat die Kammer alle relevanten Argumente zu berücksichtigen, unabhängig - vom Zeitpunkt ihrer Einführung in das Verfahren, - von der Verfahrensstellung der Partei, die sie tatsächlich eingeführt hat, und

- davon, ob eine bestimmte, auf diese Argumente vertrauende Partei ihren ursprünglichen Einspruch auf diesen Grund gestützt hatte.

Sobald der Kammer während der Behandlung des Falles zusätzliche, durch keine der Parteien vorgebrachte Argumente bekannt werden, die von entscheidender Wichtigkeit für die zutreffende Bewertung des Falles im gegebenen Rahmen des Artikels 100c) EPÜ sind, ist sie befugt und verpflichtet, sie im Verlauf des Verfahrens in Erwägung zu ziehen.

T0470/97

Verfahrensmissbrauch: Erstmalige Geltendmachung weiterer Patenthinderungsgründe in der mündlichen Verhandlung.

1. Stützt sich die einsprechende Beschwerdeführerin vor Ablauf der Frist zur Beschwerdebegründung nur auf einen einzigen Grund (hier mangelnde Offenbarung, Artikel 83 EPÜ), ohne die von der ersten Instanz zu anderen Patenthinderungsgründen getroffene Entscheidung zu bestreiten, dann ist das Beschwerdeverfahren grundsätzlich auf diesen Grund beschränkt. Dies folgt aus analoger Anwendung der Entscheidung G0009/91, wonach ein Einsprechender grundsätzlich auf die Gründe beschränkt ist, die er vor Ablauf der Einspruchsfrist angegeben hat, es sei denn, die Gegenpartei stimmt zu, dass weitere Gründe behandelt werden. Die Einführung weiterer Gründe in das Beschwerdeverfahren, wie mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Anspruchsgegenstandes, liegt daher im Ermessen der Beschwerdekammer, gegebenenfalls mit Zustimmung der Gegenpartei.

2. Ein erstmalig in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer gestellter Antrag, auch mangelnde erfinderische Tätigkeit des Anspruchsgegenstandes zu behandeln, stellt jedenfalls dann einen Verfahrensmissbrauch dar, wenn die Beschwerdefüh-

rerin eine Mitteilung der Beschwerdekammer unbeantwortet lässt, in der die Parteien mehr als ein halbes Jahr vor der Verhandlung darauf hingewiesen wurden, dass sich diese auf die Diskussion mangelnder Offenbarung (Artikel 83 EPÜ) beschränken werde. Ein solcher Antrag wird von der Beschwerdekammer nicht zugelassen.

T0100/97

Verspätet vorgebrachte Beweismittel. Mündliche Offenbarungen.

T1007/95

Nicht: nur neue Entgegenhaltung und neuer Einspruchsgrund. Kein Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung.

Wenn eine Beschwerde keinen Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung (mangelnde erfinderische Tätigkeit) aufweist und sich, gestützt auf eine neue Entgegenhaltung, nur auf einen neuen Einspruchsgrund (mangelnde Neuheit) bezieht, widerspricht dies den in G0009/91 und G0010/91 aufgestellten Grundsätzen, wonach der rechtliche und faktische Rahmen bei einer Beschwerde derselbe sein muss wie bei dem Einspruchsverfahren. Sie kommt einem neuen Einspruch gleich und ist somit unzulässig.

T0389/95 [T0191/96, T1082/05, T1557/05, T1029/05]

Beweismittel, die einen völlig neuen Sachverhalt für die Beschwerde darstellen.

Beweismittel, die einen völlig neuen Sachverhalt für die Beschwerde darstellen, werden nach Artikel 114(2) EPÜ außer acht gelassen. Die damit begründete Beschwerde ist jedoch zulässig.

T0252/95

Weitere Vorbenutzung. Relevanz und nachvollziehbare Gründe gegeben.

Erst in der Beschwerdebegründung geltend gemachte weitere offenkundige Vorbenutzungshandlung.

T0105/94

Beschwerdegründe des Einsprechenden, die in der Einspruchsschrift nicht substantiiert wurden, sind in der Beschwerde unzulässig.

T0219/92

Stützung des zurückgewiesenen Einspruchs mit neuem Material aus dem Recherchenbericht.

Berücksichtigung wegen seiner Relevanz. Ohne Rückverweisung zugunsten des verspätet Vorbringenden entschieden.

T0003/92

Völlig anderer Sachverhalt, aber neue Gründe fallen unter die gleiche Artikel 100a) Kategorie.

T0611/90 [T0847/93, T0229/92, T0938/91, T0708/95, T0736/01, T1557/05]

Völlig anderer Sachverhalt, aber derselbe Einspruchsgrund.

Eine Beschwerde, die einen völlig anderen Sachverhalt als den der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden einführt, ist dann zulässig, wenn sie sich noch auf denselben Einspruchsgrund stützt.

14.5.1. Einspruchsgründe**G0007/95 [T0018/93]**

Für Einspruchsbeschwerde nicht von Artikel 56 nach Artikel 54 wechseln.

Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, dass die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, so gilt ein auf die Artikel 52 (1) und 54 EPÜ gestützter Einwand wegen mangelnder Neuheit 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.

G0001/95 [T0588/90]

Für Einspruchsbeschwerden nicht von Artikel 54/56 nach Artikel 52(2) wechseln.

Ist der Einspruch gegen ein Patent aufgrund der in Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe eingelegt, aber nur mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit substantiiert worden, so gilt der Einwand, dass der Gegenstand nach Artikel 52(1) und (2) EPÜ nicht patentfähig ist, als neuer Einspruchsgrund und darf nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden.

T0986/04

Weiteres Beschwerdeverfahren nach Zurückverweisung. Neuer Grund.

T0894/02

Im Einspruchsverfahren aufgegebenen Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen.

T0520/01 [T0376/04]

Wiedereinführung stellt neuen Grund dar. Nicht-Beteiligte, die Grund erhob, erscheint nicht bei der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren.

1. Wurde ein Einspruchsgrund, hier mangelnde Offenbarung, durch die einzige Beteiligte, die auf diesen Grund baute, während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren ausdrücklich nicht aufrechterhalten und behandelte die Einspruchsabteilung diesen Grund in ihrer Entscheidung nicht, dann stellt die Wiedereinführung dieses Grundes im Beschwerdeverfahren einen neuen Grund dar, was, analog der Stellungnahme G0010/91 folgend, die Zustimmung des Patentinhabers erfordert.

2. Wurde ein Grund, hier Neuheit, während der Einspruchsfrist substantiiert und erscheint die Beteiligte, die den Grund erhob, weder bei der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren noch zieht sie den Grund zurück, dann muss die Einspruchsabteilung diesen Grund in ihrer Entscheidung behandeln. Der Grund darf dann durch andere Beschwerdeführer im nachfolgenden Beschwerdeverfahren aufgegriffen werden.

T0135/01

Bestätigung der Neuheit durch die Einspruchsabteilung impliziert nicht die Einführung von mangelnder Neuheit als Einspruchsgrund.

T0131/01 [T0807/98, T0281/03]

Mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber angeblich neuheitsschädlichem Stand der Technik.

Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegenüber einem angeblich neuheitsschädlichen Stand der Technik in der Einspruchsschrift vorgebracht, aber nicht gesondert begründet.

Einschlägige neue Argumente zur Stützung bereits angeführter Tatsachen müssen berücksichtigt werden, auch wenn sie nach dem in der Ladung angegebenen Zeitpunkt vorgebracht werden.

Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber einem Dokument des Stands der Technik Einspruch eingelegt und der Einwand der mangelnden Neuheit gemäß Regel 55 c) EPÜ begründet worden, so ist eine gesonderte Begründung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit weder erforderlich – denn die Untersuchung der erfinderischen Tätigkeit setzt Neuheit voraus und die wird der Erfindung ja abgesprochen – noch überhaupt möglich, ohne dass ein Widerspruch zu den Argumenten entsteht, mit denen die mangelnde Neuheit begründet wurde.

In einem solchen Fall ist der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit kein neuer Einspruchsgrund

und kann somit ohne das Einverständnis des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren geprüft werden.

T0012/00

Nicht neu und, als unvermeidliche Folge, nicht erfinderisch.

Gegenstand ist nicht neu und beruht, als unvermeidliche Folge, nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

T0693/98 [T0300/04]

Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ in der Beschwerde ergibt sich aus einer vor der Erteilung vorgenommenen Änderung.

Die Tatsache, dass im Verlauf des Einspruchsverfahrens Änderungen an einem Anspruch vorgenommen wurden, erlaubt es dem Einsprechenden nicht, einen zulässigen Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Beschwerde vorzubringen, wenn dieser Einwand sich aus einer Änderung ergibt, die vor der Erteilung vorgenommen wurde, und er ursprünglich nicht gemäß Regel 55c) EPÜ als Einspruchsgrund nach Artikel 100c) EPÜ vorgebracht wurde.

T0274/95 [T0151/99, T0877/01]

Ein Einspruchsgrund, der wiedereingeführt werden soll, ist kein "neuer Einspruchsgrund".

1. Wird ein Einspruchsgrund in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten (hier: Abgabe einer diesbezüglichen Erklärung des Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung), so ist die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, 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.

2. Ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, ist für den Fall, dass er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden soll, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G0010/91 und kann folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden.

T0928/93 [T1226/01, T0448/03]

Für Einspruchsbeschwerde nicht von Artikel 54 nach Artikel 56 EPÜ wechseln.

T0309/92 [T0931/91, T1070/96]

Die Beschwerdekammer ist befugt, über einen Einspruchsgrund zu entscheiden, den die Einspruchsabteilung von Amts wegen geprüft hat.

14.6. Vollständigkeit und Richtigkeit**T0760/08**

Eine Beschwerde, deren ohnedies sehr kurze Begründung es aufgrund von Widersprüchen und Ungenauigkeiten der Kammer überlässt, ihr einen Sinn zu geben, ist im Prinzip unzulässig. Bloße kommentarlose Einreichung eines neuen Anspruchssatzes.

T0613/07

Fehlender Bezug zum Offenbarungsmangel. Allgemeiner, "für alle Fälle" gemachter Bezug auf die der Einspruchsabteilung präsentierten Argumente.

Fehlender Bezug zum Offenbarungsmangel der Beschreibung, der zur Ablehnung des Hauptantrags geführt hat, kann durch den allgemeinen, "für alle Fälle" gemachten Bezug auf die vom Patentinhaber der Einspruchsabteilung präsentierten Argumente nicht ausgeglichen werden.

T0601/05

Nicht: Behandeln aller zu nachrangigen Anträgen vorgebrachter Gründe. Nicht: Nachträglich unzulässig durch späteres Vorbringen, Änderungen oder Ersatz von Anträgen eingeschlossen.

T1377/04

Vervollständigung der Begründung wegen verlorener oder fehlender Teile, vorbehaltlich der Erlaubnis der Kammer, selbst nach Ablauf der Frist für die Beschwerde.

T0624/04

Nicht: Pflicht zur Beifügung von Kopien der Unterlagen, auf die Bezug genommen wird.

1. Die durch die Originalfassung von Artikel 10a(2), Satz 3, VOBK festgelegte Verpflichtung zur Beifügung von Kopien der Unterlagen, auf die in der Beschwerdebegründung Bezug genommen wird, stellt kein Erfordernis für die Zulässigkeit einer Beschwerde dar.

2. Seit Inkrafttreten der geänderten Fassung dieser Vorschrift, d.h. seit 1. Januar 2005, werden Kopien solcher Unterlagen als eingereicht angesehen.

T0300/04

Kürze der Beschwerdebegründung korrespondiert mit der der Begründung der angegriffenen Entscheidung.

T1248/03 [T0300/04, T1059/04, T0597/05, T0922/05, T0809/06]

Mit der Beschwerdebegründung den ganzen Fall darstellen. Artikel 10(a)(2) und (b)(1) VOBK.

T1045/02

Nicht: Nur mit einem von mehreren Zurückweisungsgründen auseinandergesetzt.

Die Mindestanforderungen an eine Beschwerdebegründung sind nicht erfüllt, wenn sie sich nur mit einem von mehreren Zurückweisungsgründen auseinandersetzt.

T0808/01

Eine von mehreren Argumentationslinien ausreichend.

T0165/00

Nicht: Lediglich auf das Vorbringen in der Vorinstanz verweisen. Mindestanforderungen aus dem jeweiligen Zusammenhang.

Die Frage, ob eine Beschwerdebegründung im Einzelfall den Mindestanforderungen des Artikels 108 EPÜ entspricht, kann nur aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus entschieden werden.

Eine Begründung, die lediglich auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Vorinstanz verweist, wird prinzipiell als nicht ausreichend angesehen.

T0950/99 [T0012/00]

Zumindest bezüglich eines Grundes.

T1156/98

Erklärung, dass die Beschwerdeführerin bereit ist, die Ansprüche zu ändern.

T0065/96

Irrelevanz und mangelnde Stichhaltigkeit der vorgebrachten Argumente machen die Beschwerde nicht unzulässig.

T0505/93

Zulässigkeit des Einspruchs hängt nicht von Richtigkeit der vorgebrachten Tatsachen ab.

T0045/92

Nicht nur Teilrüge einer nicht alleinigen Begründung.

Eine Beschwerdebegründung, die sich in der Rüge erschöpft, die vorinstanzliche Entscheidung habe u. a. ein Merkmal zur Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit mit herangezogen, das im Anspruch fehle, erfüllt das Gebot der Begründungspflicht nach Artikel 108 (3) EPÜ nicht.

T0869/91

Nur pauschaler Hinweis auf die entgegengehaltenen Dokumente.

T0250/89

Für die Argumentation erforderliches Dokument im Besitz eines Dritten.

Zwar können gemäss der Praxis der Beschwerdekammern die Beschwerdegründe der fristgemäß vorgelegten Beschwerdeschrift entnommen werden, doch müssen diese die rechtlichen oder tatsächlichen Gründe angeben, aus denen der Beschwerde stattgegeben und die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll.

Wenn ein Beschwerdeführer zu beweisen versucht, dass er die in Artikel 108 Satz 3 EPÜ festgelegte Frist nicht einhalten konnte, kann er sich nicht auf die späte Vorlage eines Dokuments berufen, das für seine Argumentation erforderlich war, sich aber im Besitz eines Dritten befand, wenn aus seinen Schriftsätzen hervorgeht, dass er trotz des Fehlens dieses Dokuments fristgerecht über ausreichendes Material verfügte, um eine Beschwerdebegründung gemäss den Erfordernissen des EPÜ einzureichen.

T0220/83 [T0001/88, T0013/82, T0145/88, T0250/89, T0102/91, T0706/91, T0493/95, T0283/97, T0500/97]

Nicht nur die Unrichtigkeit behaupten.

Die Beschwerdebegründung darf sich inhaltlich nicht darin erschöpfen, die Unrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung zu behaupten. In ihr ist vielmehr darzulegen, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden soll. Diesen Anforderungen genügt es nicht, wenn lediglich pauschal auf Stellen aus dem Stand der Technik und den Richtlinien verwiesen ist, ohne dass hinreichend ersichtlich wird, was der Beschwerdeführer daraus herleiten will.

14.6.1. Verweis auf anderes Vorbringen

T0100/04

Bezugnahme auf ein zu einem früheren Zeitpunkt eingereichtes Schreiben, obwohl das Datum dieses Schreibens falsch angegeben war.

T0349/00 [T0295/04]

Verweis auf erste Instanz kann die explizite Angabe in der Regel nicht ersetzen.

Der Verweis auf das eigene Vorbringen in der ersten Instanz kann die explizite Angabe der rechtlichen und tatsächlichen Gründe für die Beschwerde in der Regel nicht ersetzen.

T0725/89

Verweis auf nach der mündlichen Verhandlung des Einspruchs eingereichte Stellungnahme.

T0432/88 [T0254/88, T0090/90, T0154/90, T0253/90, T0287/90, T0188/92, T0563/92, T0646/92, T0283/97, T0500/97]

Nicht pauschal auf vorheriges Vorbringen verweisen.

T0140/88 [T0725/89]

Verweis auf vor der Einspruchsabteilung eingereichten Schriftsatz als Neueinreichung ausgelegt.

T0355/86

Pauschaler Rückverweis zugelassen.

Artikel 109ⁱ - Abhilfe

(1) **Erachtet**¹ das **Organ**², dessen **Entscheidung**³ angefochten wird, die **Beschwerde**⁴ für **zulässig**⁵ und **begründet**⁶, so hat es **ihr**⁷ **abzuhelfen**⁸. Dies gilt nicht, wenn dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter **gegenübersteht**⁹.

(2) Wird der **Beschwerde**¹⁰ **innerhalb**¹¹ von drei **Monaten**¹² **nach**¹³ Eingang der Begründung **nicht**¹⁴ **abgeholfen**¹⁵, so ist **sie**¹⁶ **unverzüglich**¹⁷ **ohne**¹⁸ sachliche **Stellungnahme**¹⁹ der Beschwerdekammer vorzulegen.

Ref.: R. 103

1. Erachtet [A109(1)].....	519
1.1. Verpflichtung	519
2. Organ [A109(1)]	520
3. Entscheidung [A109(1)]	520
4. Beschwerde [A109(1)].....	520
5. zulässig [A109(1)]	521
6. begründet [A109(1)]	521
6.1. Änderungen	522
7. ihr [A109(1)].....	522
8. abzuhelfen [A109(1)].....	522
9. gegenübersteht [A109(1)]	523
10. Beschwerde [A109(2)].....	523
11. innerhalb [A109(2)]	524
12. Monaten [A109(2)].....	524
13. nach [A109(2)]	524
14. nicht [A109(2)]	524
15. abgeholfen [A109(2)]	524
16. sie [A109(2)].....	525
17. unverzüglich [A109(2)]	525
18. ohne [A109(2)]	525
19. Stellungnahme [A109(2)]	525

ⁱ Siehe hierzu Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 3/03.

1. Erachtet [A109(1)]**T0704/05**

Nicht: Ermessensausübung. Daran gehindert, Gründe anzugeben.

Entscheidung gemäß Artikel 109 EPÜ keine Ermessensausübung. Daran gehindert, ihre Gründe für die Nichtbewilligung der Abhilfe anzugeben.

T1222/04

Zweite Zurückweisungsentscheidung möglich. Nicht: Unbedingte Rückerstattung.

Vorläufige Meinung mag zu optimistisch gewesen sein und/oder von der Prüfungsabteilung überstimmt.

T0603/04

Zurückweisungsentscheidung nach Abhilfe und Rückerstattung der Beschwerdegebühr.

Zurückweisungsentscheidung nach Wiederaufnahme und Fortsetzung des Verfahrens nach Abhelfen einer früheren, mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behafteten Zurückweisungsentscheidung und Rückerstattung der Beschwerdegebühr. Im wesentlichen dieselben materiellen Fragen wie die frühere Entscheidung aufwerfende Entscheidung: Nicht ultra vires.

T0685/98 [T0861/03]

Offensichtlich gegen ein grundlegendes Verfahrensrecht verstoßen. Abhilfe unabhängig von der sachlichen Beurteilung.

Verfahrensantrag keine Antwort im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ.

Zurückweisungsentscheidung in Überschreitung der Befugnisse (ultra vires) erfolgt.

Wurde mit einer Zurückweisung gemäss Artikel 97(1) EPÜ oder im vorausgegangenen Prüfungsverfahren offensichtlich gegen ein grundlegendes Verfahrensrecht verstoßen, so liegt ein weiterer wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn die Prüfungsabteilung der entsprechenden Beschwerde nicht abhilft, weil ein solches Recht unabhängig von der sachlichen Beurteilung des Falls gewährt werden muss.

T0169/98 [T0650/03, T0778/06]

Änderungen gemäß eines Vorschlags der Prüfungsabteilung ohne Gebrauch der Abhilfe.

Fortsetzung der Prüfung mit Änderungen gemäß eines Vorschlags der Prüfungsabteilung ohne Gebrauch der Abhilfe.

T0919/95

Keine Abhilfe, nur um ein Patent nach einem Hilfsantrag zu erteilen, obwohl der Hauptantrag weiter besteht.

Zweck der Abhilfe. Beschleunigung des Verfahrens. Reformatorische oder kassatorische Abhilfe.

T0183/95

Nicht: automatische Pflicht zur Abhilfe. Ablehnung der Abhilfe trotz des Aufgreifens eines als nicht nahe liegend erachteten Merkmals.

Die Ablehnung der Abhilfe ist nicht schon deshalb offensichtlich ein wesentlicher Verfahrensmangel, weil mit der Beschwerdebegründung die Ansprüche durch Einfügung eines in der Entscheidungsbegründung als nicht nahe liegend erachteten Merkmals geändert wurden. Die Einfügung führt nicht automatisch zu einer Pflicht zur Abhilfe.

T0536/92

Umstände, die zur Abhilfe führen.

T0047/90

Bei Änderungen kann die Beschwerde als begründet angesehen werden.

Eine Beschwerde kann als begründet angesehen werden, wenn der Beschwerdeführer nicht mehr an einem Patent mit dem von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Wortlaut festhält, sondern wesentliche Änderungen des Wortlauts vorschlägt, mit denen eindeutig die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände ausgeräumt werden sollen.

1.1. Verpflichtung**T0898/96**

Beschwerdeschrift beantragt Erteilung mit dem nach Regel 51(4) angegebenen Text. Nicht genutzte Abhilfe.

Die Beschwerdeschrift beantragt Erteilung eines Patents mit dem vorher in der Mitteilung nach Regel 51(4) angegebenen Text. Die nicht genutzte Abhilfe ist ein wesentlicher Verfahrensmangel, aber die Rückzahlung entspricht nicht der Billigkeit.

T0180/95 [T0826/08]

Verpflichtung, wenn nur Einwände bestehen, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren.

Wesentlich geänderte Ansprüche zur Ausräumung der Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung. Verpflichtung der Prüfungsabteilung zur Abhilfe, wenn nur Einwände bestehen, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren.

T0648/94

Beschwerde beseitigt die Grundlage der Zurückweisung. Pflicht zur Abhilfe.

T0647/93 [T0808/94]

Abhilfe bei Verletzung des rechtlichen Gehörs.

Die Bestimmung des Artikels 113(2) EPÜ, wonach sich das Europäische Patentamt 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, stellt einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz dar und ist als Bestandteil des rechtlichen Gehörs von so grundlegender Bedeutung, dass jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende - Verletzung dieses Grundsatzes prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten ist.

Ein Verfahrensmangel liegt grundsätzlich immer vor, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Prüfungsabteilung von der Möglichkeit einer Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ keinen Gebrauch macht, nachdem sie in der Beschwerdebegründung auf den Fehler hingewiesen worden ist.

T0139/87 [T0219/93, T0648/94, T0794/95, T1113/06]

Pflicht zur Abhilfe, wenn Einwände gegenstandslos. Andere Mängel stehen der Abhilfe nicht entgegen.

1. Die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders muss als begründet angesehen werden, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen.

2. 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.

2. Organ [A109(1)]

T1234/03

Formalprüfer nicht befugt, zu entscheiden, dass keine Abhilfe angeordnet wurde.

Verfahrensmangel passierte erst nach der Einlegung der Beschwerde.

3. Entscheidung [A109(1)]

T0615/95 [T0001/06]

Zusätzliche Bedingungen für die Abhilfe als Anlage.

Einer Entscheidung einer Prüfungsabteilung sollten normalerweise keine Anlagen beigefügt werden, die

Fragen behandeln, die keinen Zusammenhang mit den in der Begründung zu der Entscheidung behandelten Fragen haben. Zusätzliche Bedingungen für die Abhilfe als Anlage zur Begründung der Entscheidung.

T0835/90

Widerruf einzig nach Artikel 123(3).

4. Beschwerde [A109(1)]

G0003/03

Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Erstinstanzliches Organ im Hinblick auf das Gebot der Gerechtigkeit nicht zur Zurückweisung des Antrags befugt.

I. Wird einer Beschwerde gemäß Artikel 109(1) EPÜ abgeholfen, so ist das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung mit der Beschwerde angefochten wurde, nicht dafür zuständig, einen Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

II. Die Zuständigkeit für die Entscheidung über den Antrag liegt bei der Beschwerdekammer, die nach Artikel 21 EPÜ in der Sache für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre.

J0032/95

Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

1. 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.

2. Diese Befugnis liegt bei der Beschwerdekammer.

3. 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.

T0647/99

Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt.

T0939/95 [T0778/06]

Über Abhilfe gesondert entscheiden, wenn weitere Streitfragen, z. B. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Gemäß Artikel 109(2) EPÜ ist eine Beschwerde, der innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung nicht abgeholfen wird, unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen. Die für den Fall zuständige Instanz ist

deshalb aufgrund des Artikels 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.

5. zulässig [A109(1)]

T0808/03

Wiedereinsetzung für eine verspätet eingereichte Beschwerdeschrift gewährende Entscheidung durch DG2-Formalprüfer, ultra vires, null und nichtig.

T0473/91 [T0949/94, T0303/05]

Unmittelbar anhand des bloßen Beschwerdevorbringens. Nicht: Wiedereinsetzung in eine die Beschwerde selbst betreffende Frist.

Die im Rahmen des Artikels 109 EPÜ zu klärende Frage der Zulässigkeit fällt nur dann in die Zuständigkeit der Erstinstanz, wenn sie unmittelbar anhand des bloßen Beschwerdevorbringens (Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung, Zeitpunkt der Entrichtung der Beschwerdegebühr) entschieden werden kann. Für einen Antrag auf Wiedereinsetzung in eine die Beschwerde selbst betreffende Frist (Artikel 108 EPÜ) ist demnach ausschließlich die Beschwerdeinstanz zuständig. Dieselbe Instanz entscheidet dann entsprechend auch über die Frage der Zulässigkeit (Artikel 110 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 65 (1) EPÜ).

6. begründet [A109(1)]

T1222/04

Zweite Zurückweisungsentscheidung möglich. Nicht: Unbedingte Rückerstattung.

Vorläufige Meinung mag zu optimistisch gewesen sein und/oder von der Prüfungsabteilung überstimmt.

T0603/04

Zurückweisungsentscheidung nach Abhilfe und Rückerstattung der Beschwerdegebühr.

Zurückweisungsentscheidung nach Wiederaufnahme und Fortsetzung des Verfahrens nach Abhelfen einer früheren, mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behafteten Zurückweisungsentscheidung und Rückerstattung der Beschwerdegebühr. Im wesentlichen dieselben materiellen Fragen wie die frühere Entscheidung aufwerfende Entscheidung: Nicht ultra vires.

T0685/98 [T0861/03]

Offensichtlich gegen ein grundlegendes Verfahrensrecht verstoßen.

Verfahrensantrag keine Antwort im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ.

Zurückweisungsentscheidung in Überschreitung der Befugnisse (ultra vires) erfolgt.

Wurde mit einer Zurückweisung gemäß Artikel 97(1) EPÜ oder im vorausgegangenen Prüfungsverfahren offensichtlich gegen ein grundlegendes Verfahrensrecht verstoßen, so liegt ein weiterer wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn die Prüfungsabteilung der entsprechenden Beschwerde nicht abhilft, weil ein solches Recht unabhängig von der sachlichen Beurteilung des Falls gewährt werden muss.

T0898/96

Beschwerdeschrift beantragt Erteilung mit dem nach Regel 51(4) angegebenen Text. Nicht genutzte Abhilfe.

Die Beschwerdeschrift beantragt Erteilung eines Patents mit dem vorher in der Mitteilung nach Regel 51(4) angegebenen Text. Die nicht genutzte Abhilfe ist ein wesentlicher Verfahrensmangel, aber die Rückzahlung entspricht nicht der Billigkeit.

T0142/96

Faktisch und rechtlich.

Faktisch und rechtlich für begründet erachten. Zulässigkeit einer Beschwerde gegen eine Entscheidung zur Abhilfe.

T0648/94

Beschwerde beseitigt die Grundlage der Zurückweisung. Pflicht zur Abhilfe.

T0647/93 [T0808/94]

In der Beschwerdebegründung auf Verletzung des rechtlichen Gehörs hingewiesen.

Die Bestimmung des Artikels 113(2) EPÜ, wonach sich das Europäische Patentamt 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, stellt einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz dar und ist als Bestandteil des rechtlichen Gehörs von so grundlegender Bedeutung, dass jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende - Verletzung dieses Grundsatzes prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten ist.

Ein Verfahrensmangel liegt grundsätzlich immer vor, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Prüfungsabteilung von der Möglichkeit einer Abhilfe nach Artikel 109

EPÜ keinen Gebrauch macht, nachdem sie in der Beschwerdebegründung auf den Fehler hingewiesen worden ist.

T0219/93

Abhilfe bei Ausräumung aller erhobenen Einwände ungeachtet eventueller weiterer.

T0252/91

Unbegründeter Beschwerde abgeholfen.

Wird einer als unbegründet erachteten Beschwerde abgeholfen, so stellt dies einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

6.1. Änderungen

T0183/95

Einfügung eines nicht nahe liegenden Merkmals.

Die Ablehnung der Abhilfe ist nicht schon deshalb offensichtlich ein wesentlicher Verfahrensmangel, weil mit der Beschwerdebegründung die Ansprüche durch Einfügung eines in der Entscheidungsbegründung als nicht nahe liegend erachteten Merkmals geändert wurden. Die Einfügung führt nicht automatisch zu einer Pflicht zur Abhilfe.

T0180/95 [T0826/08]

Wesentlich geänderte Ansprüche zur Ausräumung der Gründe für die Zurückweisung.

Wesentlich geänderte Ansprüche zur Ausräumung der Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung. Verpflichtung der Prüfungsabteilung zur Abhilfe, wenn nur Einwände bestehen, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren.

T0047/90

Änderungen mit denen eindeutig Einwände ausgeräumt werden sollen.

Eine Beschwerde kann als begründet angesehen werden, wenn der Beschwerdeführer nicht mehr an einem Patent mit dem von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Wortlaut festhält, sondern wesentliche Änderungen des Wortlauts vorschlägt, mit denen eindeutig die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände ausgeräumt werden sollen.

T0139/87 [T0690/90, T0536/92, T1042/92, T1097/92, T0096/93, T0311/94, T0794/95, T0863/01, T1113/06]

Änderungen machen Einwände gegenstandslos.

1. Die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders muss als begründet angesehen werden, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefoch-

tene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen.

2. 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.

7. ihr [A109(1)]

T0021/02 [T0242/05]

Nicht: Antrag auf Rückerstattung vorgelegt nur nachdem die angefochtene Entscheidung berichtigt worden war.

Wenn ein Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ erst vorgebracht wurde, nachdem der Beschwerde nach Artikel 109(1) EPÜ abgeholfen wurde, dann unterscheidet sich die verfahrensrechtliche Situation von der den Entscheidungen G0003/03 und J0032/95 zugrunde liegenden, und da es keine erstinstanzliche Entscheidung gibt, fehlt der Beschwerdekammer die Rechtsgrundlage, um über einen solchen Antrag zu entscheiden.

Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung, obwohl Ansprüche als Hilfsantrag eingereicht wurden, auf deren Grundlage die Anmeldung zur Erteilung gelangen könnte.

8. abzuhelfen [A109(1)]

G0003/03

Nicht: Zur Zurückweisung des Antrags auf Rückzahlung befugt.

Erstinstanzliches Organ im Hinblick auf das Gebot der Gerechtigkeit nicht zur Zurückweisung des Antrags befugt.

I. Wird einer Beschwerde gemäß Artikel 109(1) EPÜ abgeholfen, so ist das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung mit der Beschwerde angefochten wurde, nicht dafür zuständig, einen Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

II. Die Zuständigkeit für die Entscheidung über den Antrag liegt bei der Beschwerdekammer, die nach Artikel 21 EPÜ in der Sache für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre.

J0032/95

Zurückweisung des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nur durch die Beschwerdekammern.

1. 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.

2. Diese Befugnis liegt bei der Beschwerdekammer.
 3. 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.

T0303/05

Kann nicht von der Prüfungsabteilung aufgehoben werden, geschweige denn von einem Formalprüfer.

Eine wirksam erlassene Entscheidung, einer Beschwerde abzuwehren, kann von der Prüfungsabteilung nicht aufgehoben werden, geschweige denn von einem Formalprüfer, ganz gleich, ob das erstinstanzliche Organ die Beschwerde zu Recht als zulässig und begründet erachtet hat. Die dem Anmelder (Beschwerdeführer) mitgeteilte Abhilfeentscheidung ist nicht schon deshalb unwirksam, weil in der Akte nicht festgehalten ist, dass die Entscheidung von allen drei Mitgliedern der Prüfungsabteilung getroffen wurde. *Venire contra factum proprium.*

T1222/04

Zweite Zurückweisungsentscheidung möglich. Nicht: Unbedingte Rückerstattung.

Vorläufige Meinung mag zu optimistisch gewesen sein und/oder von der Prüfungsabteilung überstimmt.

T0603/04

Zurückweisungsentscheidung nach Abhilfe und Rückerstattung der Beschwerdegebühr.

Zurückweisungsentscheidung nach Wiederaufnahme und Fortsetzung des Verfahrens nach Abhelfen einer früheren, mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behafteten Zurückweisungsentscheidung und Rückerstattung der Beschwerdegebühr. Im wesentlichen dieselben materiellen Fragen wie die frühere Entscheidung aufwerfende Entscheidung: Nicht ultra vires.

T0843/03 [T0935/03, T0303/05]

Zweifel hinsichtlich der wahren Absicht.

T0647/99

Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt.

T0939/95 [T0778/06]

Über Abhilfe gesondert entscheiden, wenn weitere Streitfragen, z. B. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Gemäss Artikel 109(2) EPÜ ist eine Beschwerde, der innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung nicht abgeholfen wird, unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen. Die für den Fall zuständige Instanz ist deshalb aufgrund des Artikels 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.

T0919/95

Beschleunigung des Verfahrens. Reformatorische oder kassatorische Abhilfe.

Zweck der Abhilfe. Keine Abhilfe, nur um ein Patent nach einem Hilfsantrag zu erteilen, obwohl der Hauptantrag weiter besteht.

T0691/91

Nicht: Entscheidung abgeändert aufrecht erhalten.

T0252/91

Nicht: Entscheidung ungeändert aufrecht erhalten oder wiederholen.

Wird einer als unbegründet erachteten Beschwerde abgeholfen, so stellt dies einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

9. gegenübersteht [A109(1)]**T0168/03**

Nicht: Andere Beteiligte als der Patentinhaber sind nicht betroffen.

Berichtigung von vom Amt gemachten Fehlern. Abhilfe in Einspruchsverfahren in besonderen Fällen möglich.

Berechtigte Interessen von anderen Beteiligten als dem Patentinhaber sind nicht betroffen.

T0835/90

Abhilfe im Einspruchsverfahren.

10. Beschwerde [A109(2)]**G0003/03**

Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Erstinstanzliches Organ im Hinblick auf das Gebot der Gerechtigkeit nicht zur Zurückweisung des Antrags befugt.

I. Wird einer Beschwerde gemäß Artikel 109 (1) EPÜ abgeholfen, so ist das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung mit der Beschwerde angefochten wurde, nicht dafür zuständig, einen Antrag des Beschwerdeführers

führers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

II. Die Zuständigkeit für die Entscheidung über den Antrag liegt bei der Beschwerdekammer, die nach Artikel 21 EPÜ in der Sache für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre.

J0032/95

Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

1. 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.

2. Diese Befugnis liegt bei der Beschwerdekammer.

3. 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.

T0647/99

Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt.

11. innerhalb [A109(2)]

T0778/06 [T1222/04]

Nicht: Verspätete Abhilfe. Mit dem Ablauf der Dreimonatsfrist endet die Zuständigkeit.

Verspätete Abhilfe.

Mit dem Ablauf der Dreimonatsfrist nach Artikel 109(2) EPÜ endet die Zuständigkeit des Organs der ersten Instanz, dessen Entscheidung mit der Beschwerde angefochten wird. Danach ist die Abhilfe nicht mehr möglich.

T1222/04

Zustellen des Formblatts 2710.

Es mag fraglich sein, ob die Abhilfe zu einem Zeitpunkt hätte gewährt werden sollen (durch Zustellen des Formblatts 2710), als die Prüfungsabteilung schon die Gründe für die Ablehnung der geänderten Ansprüche mitgeteilt hatte. Tatsächlich handelte die Prüfungsabteilung ultra vires, als sie vor dem Zustellen der Abhilfe zu ihrer Entscheidung diese Gründe mitteilte.

12. Monaten [A109(2)]

T1222/04

Prüfungsabteilung handelte ultra vires, als sie vor dem Zustellen des Formblatts 2710 Gründe mitteilte.

Es mag fraglich sein, ob die Abhilfe zu einem Zeitpunkt hätte gewährt werden sollen (durch Zustellen des Formblatts 2710), als die Prüfungsabteilung schon die Gründe für die Ablehnung der geänderten Ansprüche mitgeteilt hatte. Tatsächlich handelte die Prüfungsabteilung ultra vires, als sie vor dem Zustellen der Abhilfe zu ihrer Entscheidung diese Gründe mitteilte.

T0180/04

Abhilfe der Beschwerde, der Prüfungsabteilung nicht rechtzeitig vorgelegt.

T1097/92 [T1042/92]

Die ein-Monats-Frist muss eingehalten werden.

Telephonkontakt mit dem Beschwerdeführer ist nicht ausgeschlossen. Er sollte jedoch nicht derart vermerkt werden, dass dies eine sachliche Stellungnahme darstellt.

13. nach [A109(2)]

T1891/07

Einreichen der vollständigen Begründung abwarten.

T0041/97

Nicht: vor.

Beschwerde nicht vor Eingang der Beschwerdebeurteilung der Beschwerdekammer vorlegen. Abhilfe.

14. nicht [A109(2)]

T1234/03

Formalprüfer nicht befugt.

Formalprüfer nicht befugt, zu entscheiden, dass keine Abhilfe angeordnet wurde.

Verfahrensmangel passierte erst nach der Einlegung der Beschwerde.

T0843/03 [T0935/03, T0303/05]

Zweifel hinsichtlich der wahren Absicht.

15. abgeholfen [A109(2)]

T1222/04

Zustellen des Formblatts 2710.

Es mag fraglich sein, ob die Abhilfe zu einem Zeitpunkt hätte gewährt werden sollen (durch Zustellen des Formblatts 2710), als die Prüfungsabteilung schon die Gründe für die Ablehnung der geänderten Ansprüche mitgeteilt hatte. Tatsächlich handelte die Prüfungsabteilung ultra vires, als sie vor dem Zustellen der Abhilfe zu ihrer Entscheidung diese Gründe mitteilte.

16. sie [A109(2)]**T0021/02 [T0242/05]**

Nicht: Antrag auf Rückerstattung vorgelegt nur nachdem die angefochtene Entscheidung berichtigt worden war.

Wenn ein Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ erst vorgebracht wurde, nachdem der Beschwerde nach Artikel 109(1) EPÜ abgeholfen wurde, dann unterscheidet sich die verfahrensrechtliche Situation von der den Entscheidungen G0003/03 und J0032/95 zugrunde liegenden, und da es keine erstinstanzliche Entscheidung gibt, fehlt der Beschwerdekammer die Rechtsgrundlage, um über einen solchen Antrag zu entscheiden.

Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung, obwohl Ansprüche als Hilfsantrag eingereicht wurden, auf deren Grundlage die Anmeldung zur Erteilung gelangen könnte.

17. unverzüglich [A109(2)]**J0030/94**

Verzögerung beim Vorlegen.

Nach der Rücknahme der Beschwerde kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ausnahmsweise angeordnet werden, wenn die Beschwerde nicht innerhalb einer angemessenen Zeitspanne nach der Entscheidung der ersten Instanz, der Beschwerde nicht abzuhelfen, der Beschwerdekammer vorgelegt wurde.

T0939/95 [T0778/06]

Über Abhilfe gesondert entscheiden, wenn weitere Streitfragen, z. B. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Gemäß Artikel 109(2) EPÜ ist eine Beschwerde, der innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung nicht abgeholfen wird, unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen. Die für den Fall zuständige Instanz ist deshalb aufgrund des Artikels 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.

18. ohne [A109(2)]**T0704/05**

Nicht: Ermessensausübung. Daran gehindert, Gründe anzugeben.

Entscheidung gemäß Artikel 109 EPÜ keine Ermessensausübung. Daran gehindert, ihre Gründe für die Nichtbewilligung der Abhilfe anzugeben.

19. Stellungnahme [A109(2)]**T1222/04**

Prüfungsabteilung handelte ultra vires, als sie vor dem Zustellen des Formblatts 2710 Gründe mitteilte.

Es mag fraglich sein, ob die Abhilfe zu einem Zeitpunkt hätte gewährt werden sollen (durch Zustellen des Formblatts 2710), als die Prüfungsabteilung schon die Gründe für die Ablehnung der geänderten Ansprüche mitgeteilt hatte. Tatsächlich handelte die Prüfungsabteilung ultra vires, als sie vor dem Zustellen der Abhilfe zu ihrer Entscheidung diese Gründe mitteilte.

T1097/92

Telefonkontakt nicht als eine sachliche Stellungnahme vermerken.

Die ein-Monats-Frist muss eingehalten werden. Telefonkontakt mit dem Beschwerdeführer ist nicht ausgeschlossen. Er sollte jedoch nicht derart vermerkt werden, dass dies eine sachliche Stellungnahme darstellt.

Artikel 110ⁱ - Prüfung der Beschwerde

Ist die Beschwerde **zulässig**¹, so **prüft**² die Beschwerdekammer, ob die **Beschwerde**³ **begründet**⁴ ist. Die Prüfung der Beschwerde ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen.

Ref.: R. 100-102, 111-113

1. zulässig [A110].....	527
2. prüft [A110].....	527
3. Beschwerde [A110]	527
3.1. Befugnis zur Prüfung	528
3.1.1. Einspruchsbeschwerde	529
3.1.2. Reformatio in peius.....	532
3.1.3. Rücknahme	533
3.2. Neue Einspruchsgründe.....	533
3.2.1. Aus dem Einspruchsverfahren	534
4. begründet [A110].....	535

ⁱ Siehe hierzu Entscheidungen/Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer G 9/91, G 10/91, G 10/93, G 3/99.

1. zulässig [A110]**G0008/91**

Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers.

Durch die Rücknahme der Beschwerde eines einzigen Beschwerdeführers, sei es im einseitigen oder zweiseitigen Verfahren, wird das Beschwerdeverfahren beendet, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen Sachfragen angeht.

J0015/08

Allein der Antrag (1) ist auf die vom Beschwerdeführer in der Sache begehrte und von der Prüfungsabteilung mit der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesene Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gerichtet.

J0014/03

Nicht: Entscheidung war ganz einfach die unausweichliche Folge der eigenen Handlungen und Nicht-Handlungen. Verlust der Priorität.

Kein Antrag, Beweismittel oder Vortrag durch den Beschwerdeführer im erstinstanzlichen Verfahren.

Die Entscheidung war ganz einfach die unausweichliche Folge der eigenen Handlungen und Nicht-Handlungen des Beschwerdeführers, nämlich trotz des Fehlens irgendeines Antrags eine Entscheidung zu begehren, ohne irgendeinen Fall darzulegen.

Beweismittel vor der erstinstanzlichen Entscheidung verfügbar oder erhältlich, aber erst in der Beschwerde eingereicht.

J0024/01

Eine zweite Beschwerde gegen eine Entscheidung ist bar jeden Gegenstands und dementsprechend unzulässig.

Es ist der Inhalt, der bestimmt, ob ein vom EPA abgesandtes Schriftstück eine Mitteilung oder eine Entscheidung ist.

J0007/00

Wegen anderweitiger Erledigung nur noch die Beantwortung einer Rechtsfrage.

Vindikationsverfahren. Zeitpunkt der Aussetzung eines Erteilungsverfahrens nach Regel 13 EPÜ.

Zulässigkeit einer Beschwerde, wenn wegen anderweitiger Erledigung nur noch die Beantwortung einer Rechtsfrage erfolgen kann.

T1790/08

Wahre Identität der Einsprechenden klären.

T1425/05

Anwendung des Prinzips des Verbots der reformatio in peius ist Sache der Gewährbarkeit, nicht der Zulässigkeit.

T0152/82 [T0109/86]

In einer Zwischenentscheidung bindend festgestellt.

Die Zulässigkeit einer Beschwerde kann in einer Zwischenentscheidung festgestellt werden.

2. prüft [A110]**G0008/91**

Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers.

Durch die Rücknahme der Beschwerde eines einzigen Beschwerdeführers, sei es im einseitigen oder zweiseitigen Verfahren, wird das Beschwerdeverfahren beendet, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen Sachfragen angeht.

T0501/92

Fehlender Antrag des Beschwerdegegners.

Fehlender Antrag des Patentinhabers auf Aufrechterhaltung des Patents im Einspruchsbeschwerdeverfahren für sich genommen kein Grund, der Beschwerde stattzugeben und das Patent zu widerrufen.

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 Artikel 110 und 111 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob die Beschwerde begründet ist.

3. Beschwerde [A110]**T0981/01**

Obiter dicta kein Teil der Entscheidung selbst.

T0473/98 [T0915/98, T0725/05]

Obiter dicta in der Widerrufsentscheidung. Reformatio in peius.

I. Im Interesse eines insgesamt effizienten und zügigen Verfahrens ist es durchaus sachdienlich und sinnvoll, dass eine Einspruchsabteilung in die Begründung einer Widerrufsentscheidung nach Artikel 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.

II. Ein Einsprechender ist durch solche dem Patentinhaber zum Vorteil gereichende Feststellungen in einer

Widerrufsentscheidung nicht beschwert; der Patentinhaber ist, was solche Feststellungen betrifft, als alleiniger Beschwerdeführer nicht vor einer reformatio in peius geschützt.

Die Tatsache, dass diese Feststellungen in der vorliegenden Sache bei ihrer Verkündung etwas irreführend als "weitere Entscheidungen" bezeichnet wurden, die die eigentliche Entscheidung "mit umfasst", stellt nach Ansicht der Kammer noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

T0154/95 [T0270/94, T0774/05]

Vorbenutzung aufgreifen, die durch einen anderen Einsprechenden vorgebracht wurde, dessen Einspruch als unzulässig beurteilt wurde.

Zulässigkeit einer außerhalb der Einspruchsfrist durch einen zweiten Einsprechenden entgegengehaltenen Vorbenutzung.

Für eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer ist es grundsätzlich unbedeutend, zu wissen, wie der Einsprechende von entgegengehaltenen Dokumenten oder Beweismitteln, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, erfahren hat. Demgemäß kann den Einsprechenden auch nichts davon abhalten, eine Vorbenutzung aufzugreifen, die durch einen anderen Einsprechenden in derselben Sache vorgebracht wurde, dessen Einspruch als unzulässig beurteilt wurde.

T0003/95

Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Aufgabe weder offenbart noch gelöst.

T0455/94

Stand der Technik nach Artikel 54(3) ist als Einwand mangelnder Neuheit auszulegen.

Die bloße Tatsache, dass eine ältere europäische Anmeldung als zum Stand der Technik nach Artikel 54(3), (4) EPÜ gehörend im Einspruchsschriftsatz erörtert wurde, ist als Einwand mangelnder Neuheit auszulegen, auch wenn dieser Einspruchsgrund als solcher im Einspruchsschriftsatz nicht expressis verbis genannt wurde.

Neuheit eines Bausatzes mit völlig getrennten Elementen, von denen eines bekannt ist.

3.1. Befugnis zur Prüfung

G0010/93

Einbeziehung weiterer Patentierungserfordernisse im Ex-parte-Verfahren.

In einem Verfahren über die Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist, hat die Beschwerdekammer die Befugnis zu über-

prüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. Dies gilt auch für Erfordernisse, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren nicht in Betracht gezogen oder als erfüllt angesehen hat. Besteht Anlass zur Annahme, dass ein solches Patentierungserfordernis nicht erfüllt sein könnte, so bezieht die Beschwerdekammer diesen Grund in das Verfahren ein.

T0051/08

Prinzip des res judicata in der Teilanmeldung angewandt.

Der Gegenstand, über den die Endentscheidung der Beschwerdekammer in der Stammanmeldung getroffen wurde, wird res judicata und kann nicht in der Teilanmeldung weiterverfolgt werden.

Geht die Beschwerdebegründung in einem Fall nicht über das Einreichen und Argumentieren zugunsten eines einen solchen Gegenstand darstellenden Anspruchssatzes hinaus, so ist die Beschwerde nicht genügend begründet.

T1355/04

Nicht: Lediglich von den Beteiligten angeführte Passagen und von ihnen vorgebrachte Sachverhalte zu berücksichtigen.

T1254/06

Res judicata. Verfolgen von Anträgen in einer Stammanmeldung nach erstinstanzlicher Zurückweisung identischer Anträge in der Teilanmeldung.

T1180/04

Zurückgewiesener Hilfsantrag, für den die Prüfungsabteilung die Erteilung eines Patents vorgeschlagen hatte.

T1134/04

Anspruch der Teilanmeldung ist eine beschränkte Fassung eines in der Stammanmeldung gemäß einer früheren Entscheidung der Kammer in anderer Besetzung erteilten Anspruchs. Keine Gründe, von ihrer früheren Entscheidung abzuweichen.

T0272/04 [T1016/96, T0938/98]

Ex-parte. Einführen eines neuen, hochrelevanten Dokuments von Amts wegen. Verfahrensökonomie.

Das Einführen eines neuen Dokuments von Amts wegen in einem Ex-parte-Beschwerdeverfahren ist zulässig, wenn dieses Dokument für die Beurteilung der Patentierbarkeit hochrelevant ist.

Die Zurückverweisung an die Vorinstanz liegt im Ermessen der Kammer. Diese übt ihr Ermessen u. a.

unter Berücksichtigung der allgemeinen Verfahrensökonomie aus.

T0064/02

Einziger Antrag gemäß einem von der Einspruchsabteilung als verspätet nicht zugelassenen Hilfsantrag.

Nicht: Verfahrensfehler durch Nichtzulassung eines kurz vor der mündlichen Verhandlung eingereichten weiteren Hilfsantrages.

Ist der einzige Antrag des Beschwerdeführers auf Aufrechterhaltung des Patents gemäß einem von der Einspruchsabteilung als verspätet nicht zugelassenen Hilfsantrag gerichtet, so kann die Beschwerde ohne Prüfung der Gewährbarkeit dieses Antrags zurückgewiesen werden, wenn die Kammer zur Auffassung gelangt, dass die Nichtzulassung des Hilfsantrages gerechtfertigt war.

T0385/97 [T1124/02]

Hochrelevantes Material, das eindeutig in der Akte vorlag. Zuständigkeit der Kammer.

Wenn es die erstinstanzlichen Abteilungen und/oder die Beteiligten versäumt haben, hochrelevantem Material Rechnung zu tragen, das eindeutig in der Akte vorlag und das mit einem Einspruchsgrund zusammenhängt, dann erstreckt sich die Zuständigkeit der Kammer darauf, dieser Lage durch Berücksichtigung dieses Materials abzuwehren, sofern die Verfahrensrechte der Beteiligten auf faire und gleiche Behandlung beachtet werden.

T0715/94

Im Recherchenbericht genanntes Dokument von der Kammer angezogen.

Im Recherchenbericht und nur in Zusammenhang mit abhängigen Ansprüchen in der Beschwerdeschrift genanntes Dokument von der Kammer neuheitsschädlich für den unabhängigen Anspruch angezogen.

T0442/91 [T0740/96, T0223/05]

Nicht: Bestimmung des Schutzbereichs.

Sind bei einer Änderung der Ansprüche die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, so ist die Bestimmung des Schutzbereichs nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

Es ist nicht Aufgabe des EPA, sondern der nationalen Verletzungsgerichte, den künftigen Schutzbereich eines europäischen Patents zu bestimmen.

T0026/88

Wesentliche Aufgabe liegt in der Feststellung, ob die Entscheidung des erstinstanzlichen Organs sachlich richtig war.

3.1.1. Einspruchsbeschwerde

G0009/91

In Einspruchsbeschwerde Umfang gemäß Regel 55c).

Die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, hängt von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Allerdings können Ansprüche, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichteten unabhängigen Anspruch abhängig sind, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden, wenn diese nicht ausdrücklich angefochten worden sind, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial prima facie in Frage gestellt wird.

T0079/07

Regel 140 EPÜ. Keine Zuständigkeit, die Vereinbarkeit der korrigierten Entscheidung der Prüfungsabteilung zu überprüfen.

Weder Einspruchsabteilung noch Beschwerdekammer im Einspruchsbeschwerdeverfahren hat irgendeine Zuständigkeit zu überprüfen, ob die Entscheidung der Prüfungsabteilung, ihre Erteilungsentscheidung zu korrigieren, mit den Erfordernissen der Regel 89 EPÜ 1973 vereinbar ist.

T0911/06

Aufrechterhaltung des erteilten Patents als Hilfsantrag.

Wenn es, wie im vorliegenden Fall, nach der Beschwerdebegründung klar ist, dass der beschwerdeführende Inhaber eine Entscheidung anfechtet, nach der das Patent nicht wie erteilt aufrechterhalten werden kann, und wenn der beschwerdeführende Inhaber schließlich die Aufrechterhaltung des erteilten Patents als Hilfsantrag beantragt, der einem Haupt- oder Hilfsantrag zur Aufrechterhaltung des Patents in einer neuen geänderten Form nachgeordnet ist, der während der Beschwerde eingereicht wurde, dann muss zunächst die Richtigkeit der Entscheidung geprüft werden, die die Aufrechterhaltung des erteilten Patents zurückweist, bevor die neuen geänderten Ansprüche geprüft werden.

Da es im vorliegenden Fall nach der Beschwerdebegründung klar ist, dass der beschwerdeführende Einsprechende eine Entscheidung anfechtet, die das Patent in einer bestimmten geänderten Form aufrechterhält, und da in den letzten Anträgen des beschwerdeführenden Inhabers die Aufrechterhaltung des Patents in dieser bestimmten geänderten Form Gegenstand eines Hilfsantrags ist, der einem oder mehreren Anträ-

gen für die Aufrechterhaltung des Patents in einer anderen geänderten Form nachgeordnet ist, entscheidet die Kammer, nachdem sie die Richtigkeit der Entscheidung geprüft hat, die Aufrechterhaltung des erteilten Patents zurückzuweisen, die Richtigkeit der Entscheidung zu prüfen, das Patent in der bestimmten geänderten Form aufrechtzuhalten, die Gegenstand der angefochtenen Entscheidung war, bevor das Patent in irgendeiner anderen, schließlich beantragten geänderten Form geprüft und darüber entschieden wird.

T0913/05

Auf einen erteilten abhängigen Anspruch gestützte Änderung schuf einen neuen Fall.

Durch Streichen aller in einer Kategorie erteilten Ansprüche, Beschränken der Verteidigung des Patents auf den Gegenstand einer Kombination erteilter Ansprüche einer anderen Kategorie und sich Berufen auf eine angebliche kombinatorische Wirkung der Merkmale des dabei gebildeten unabhängigen Anspruchs, haben die an dem erteilten Patent vorgenommenen Änderungen in der Substanz einen neuen Fall geschaffen, was die Prüfung rechtfertigt, ob das geänderte Patent die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

T0864/02 [T0233/93]

Einsprechende haben genau dieselben Rechte. Nicht: Nicht beschwerdeführender Einsprechender kann verboten werden, einen Neuheitseinwand zu erheben.

T0653/02 [T0198/05]

Die Kammer hat keine Befugnis zur Prüfung einer Kombination mit einem Unteranspruch, der nicht vom Einspruch abgedeckt ist.

Umfang des Einspruchs gegen das Patent - durch Änderung verlassen.

Die Kammer hat keine Befugnis zur Prüfung eines Anspruchs, der aus einer Kombination des erteilten Anspruchs I mit einem Unteranspruch abgeleitet ist, der nicht vom Umfang des Einspruchs gegen das Patent abgedeckt ist.

T0646/02

Keine Prüfungsbefugnis der Kammer bei Beschränkung der Ansprüche auf einen vom Einspruch nicht umfassten Gegenstand.

T0268/02

Indirekte Zuständigkeit der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer zu überprüfen, ob die Prüfungsabteilung die Bestimmungen der Regel 89 EPÜ berücksichtigt hat.

T1161/01

Beschwerdeführer billigt die Fassung nicht mehr. Beschwerde ohne Sachprüfung zurückweisen.

Die Beschwerde gegen den Widerruf eines Patents ist ohne Sachprüfung zurückzuweisen, wenn der Patentinhaber als Beschwerdeführer die erteilte Fassung des Patents nicht mehr billigt und keine andere Fassung des Patents vorlegt.

T1098/01

Die Beschwerdegegner stimmen Änderungen ausdrücklich zu.

Einleitende Erklärung über den Umfang durch Zurückziehung des damaligen Hauptantrags beschränkt. Nimmt der Patentinhaber als einziger Beschwerdeführer im Einspruchsbeschwerdeverfahren Änderungen an der Fassung des Patents gemäß Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vor, hat die Kammer die Kompetenz und Verpflichtung diese Änderungen in formaler und materieller Hinsicht von Amts wegen zu prüfen auch dann, wenn die Beschwerdegegner diesen Änderungen ausdrücklich zustimmen.

T1126/00

Beschwerdeführer und Einsprechender reichen gleiche Anträge ein. Verfügungsgrundsatz.

Beantragen sowohl der Patentinhaber als auch der Einsprechende als einziger Beschwerdeführer die Aufrechterhaltung des Patents gemäß eines neuen Anspruchssatzes, dann ist die Zuständigkeit der Beschwerdekammer, den Gegenstand dieser Anträge materiell zu prüfen, wegen des Verfügungsgrundsatzes begrenzt.

T0701/97 [T0036/02, T1124/02]

Durch keine der Parteien vorgebrachte Argumente, die von entscheidender Wichtigkeit für die zutreffende Bewertung sind.

Verfahrensstatus eines nicht Beschwerde führenden Einsprechenden im Fall der Zurückweisung mehrfacher Einsprüche.

Wurde Artikel 100c) EPÜ als Einspruchsgrund vorgebracht und in der angefochtenen Entscheidung behandelt, so ist die Kammer verpflichtet, zutreffend zu bewerten, ob die Anträge des Beschwerdegegners diesem Artikel genügen. Folglich hat die Kammer alle relevanten Argumente zu berücksichtigen, unabhängig - vom Zeitpunkt ihrer Einführung in das Verfahren, - von der Verfahrensstellung der Partei, die sie tatsächlich eingeführt hat, und

- davon, ob eine bestimmte, auf diese Argumente vertrauende Partei ihren ursprünglichen Einspruch auf diesen Grund gestützt hatte.

Sobald der Kammer während der Behandlung des Falles zusätzliche, durch keine der Parteien vorgebrachte Argumente bekannt werden, die von entscheidender Wichtigkeit für die zutreffende Bewertung des Falles im gegebenen Rahmen des Artikels 100c) EPÜ sind, ist sie befugt und verpflichtet, sie im Verlauf des Verfahrens in Erwägung zu ziehen.

T0470/97

Verfahrensmissbrauch: Erstmalige Geltendmachung weiterer Patenthinderungsgründe in der mündlichen Verhandlung.

1. Stützt sich die einsprechende Beschwerdeführerin vor Ablauf der Frist zur Beschwerdebegründung nur auf einen einzigen Grund (hier mangelnde Offenbarung, Artikel 83 EPÜ), ohne die von der ersten Instanz zu anderen Patenthinderungsgründen getroffene Entscheidung zu bestreiten, dann ist das Beschwerdeverfahren grundsätzlich auf diesen Grund beschränkt. Dies folgt aus analoger Anwendung der Entscheidung G0009/91, wonach ein Einsprechender grundsätzlich auf die Gründe beschränkt ist, die er vor Ablauf der Einspruchsfrist angegeben hat, es sei denn, die Gegenpartei stimmt zu, dass weitere Gründe behandelt werden. Die Einführung weiterer Gründe in das Beschwerdeverfahren, wie mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Anspruchsgegenstandes, liegt daher im Ermessen der Beschwerdekammer, gegebenenfalls mit Zustimmung der Gegenpartei.

2. Ein erstmalig in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer gestellter Antrag, auch mangelnde erfinderische Tätigkeit des Anspruchsgegenstandes zu behandeln, stellt jedenfalls dann einen Verfahrensmissbrauch dar, wenn die Beschwerdeführerin eine Mitteilung der Beschwerdekammer unbeantwortet lässt, in der die Parteien mehr als ein halbes Jahr vor der Verhandlung darauf hingewiesen wurden, dass sich diese auf die Diskussion mangelnder Offenbarung (Artikel 83 EPÜ) beschränken werde. Ein solcher Antrag wird von der Beschwerdekammer nicht zugelassen.

T0525/96

Befugnis der Kammer einen nicht explizit angefochtenen Product-by-Process-Anspruch zu prüfen.

Die Beziehung zwischen einem Product-by-Process-Anspruch und dem ursprünglichen Verfahrensanspruch für die Beurteilung der Patentierbarkeit ist sogar stärker als die zwischen unabhängigen und abhängigen Ansprüchen, da die Ungültigkeit des Product-by-Process-Anspruchs direkt aus der Ungültigkeit des Verfahrensanspruchs folgt.

T0443/96 [T0300/04]

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren keine Befugnis zur Prüfung von Änderungen aus dem Prüfungsverfahren ohne Zustimmung des Patentinhabers oder Vorbringen des Einsprechenden.

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren keine Befugnis der Kammer zur Prüfung von Änderungen aus dem Prüfungsverfahren auf Zulässigkeit nach Artikel 123(2) EPÜ ohne Zustimmung des Patentinhabers oder Vorbringen des Einsprechenden, wenn die Argumente des Patentinhabers überzeugend sind, dass diese Änderungen prima facie ordnungsgemäß auf die Anmeldung in der eingereichten Fassung gegründet sind.

T0481/95

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren Klarheit nur im Zusammenhang mit Änderungen.

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren erfolgt die Prüfung der Klarheit von Ansprüchen und Beschreibung nur im Zusammenhang mit Änderungen der erteilten Unterlagen.

T0968/92

Ansprüche nach Auflösung der Rückbeziehungen in Unteransprüchen inhaltlich unverändert geblieben.

Ansprüche, die nach Auflösung der Rückbeziehungen in Unteransprüchen inhaltlich unverändert bleiben, sind im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht auf das Vorliegen von Einspruchsgründen zu prüfen, die erstmals im Beschwerdeverfahren vorgetragen werden, es sei denn der Patentinhaber stimmt zu.

T0856/92 [T0223/05, T0887/08]

Keine Prüfung von Ansprüchen, gegen die keine Beschwerde vorliegt.

T0327/92 [T0169/93, T1341/04]

Einspruchsgründe in der Beschwerde, wenn das Patent widerrufen wurde.

Befugnis der Beschwerdekammer, Einspruchsgründe in der Beschwerde in Betracht zu ziehen, wenn das Patent durch die erste Instanz widerrufen wurde.

Wenn ein Patent durch die Einspruchsabteilung widerrufen wurde, dann ist auf eine Beschwerde hin die Beschwerdekammer befugt, alles Material im Einspruch für alle ursprünglich vorgebrachten Gründe in Betracht zu ziehen, selbst wenn der Einsprechende gegen die Erteilung eines Patents nicht länger einpricht und die Schlüsse der Kammer zu einem bestimmten Grund sich von denen der Einspruchsabteilung unterscheiden.

3.1.2. *Reformatio in peius*

G0001/99

Reformatio in peius; Ausnahme vom Verschlechterungsverbot.

Grundsätzlich muss ein geänderter Anspruch, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechter gestellt würde als ohne die Beschwerde, zurückgewiesen werden. Von diesem Grundsatz kann jedoch ausnahmsweise abgewichen werden, um einen im Beschwerdeverfahren vom Einsprechenden/Beschwerdeführer oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wenn andernfalls das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet hatte, widerrufen werden müsste.

Unter diesen Umständen kann dem Patentinhaber/Beschwerdegegner zur Beseitigung des Mangels gestattet werden, folgendes zu beantragen:

- in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken;
- 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 erweitern, ohne jedoch gegen Artikel 123(3) EPÜ zu verstoßen;
- erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern nicht gegen Artikel 123(3) EPÜ verstoßen wird.

G0009/92 [G0004/93, T0369/91, T0488/91, T0266/92, T0321/93, T0752/93, T0828/93, T0815/94, T1002/95, T0637/96]

Reformatio in peius. Bindung für die Beschwerdekammer.

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 Artikel 107 Satz 2 EPÜ die Fassung des Patents gemäss der Zwischenentscheidung in Frage stellen oder den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragen.

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

Artikel 107 Satz 2 EPÜ vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind.

T0384/08

Übertragung der Einsprechendenstellung durch die erste Instanz verweigert, kein res judicata. Verbot der reformatio in peius nicht anwendbar.

T0659/07

Patentinhaber ist alleiniger Beschwerdeführer; gegen das aufrechterhaltene Patent kann die Kammer keinen Einwand erheben. Artikel 123(2) EPÜ.

Ist der Patentinhaber der alleinige Beschwerdeführer, so kann die Kammer gegen das Patent in der Fassung, in der es von der Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung aufrechterhalten worden ist, weder auf Antrag des Beschwerdegegners/Einsprechenden noch von Amts wegen einen Einwand erheben, selbst wenn das Patent in der aufrechterhaltenen Fassung ansonsten widerrufen werden müsste, weil Anspruch 1 in der erteilten wie in der aufrechterhaltenen Fassung ein Merkmal enthält, das unter Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ Gegenstände hinzufügt.

T0817/05

Disclaimer gestrichen.

T0127/05

Beschwerde zurückzunehmen. Nachteiliger Ausgang.

Der alleinige Beschwerdeführer hat die Möglichkeit, seine Beschwerde zurückzunehmen, wenn er erkennt, dass der Ausgang zu seinem eigenen Nachteil wäre.

T0149/02

Nicht: Zu der angefochtenen Entscheidung führende Begründung.

Die Doktrin des Verbotes der *Reformatio in peius* kann nicht so ausgelegt werden, dass sie einzeln auf jeden der entschiedenen Punkte oder Streitfragen anzuwenden ist, oder auf die zu der angefochtenen Entscheidung führenden Begründung.

T0092/01

Für einen Teil der benannten Vertragsstaaten in geänderter Fassung aufrechterhalten. Kammer befugt für die anderen Vertragsstaaten zu prüfen und zu entscheiden.

Verbot der "*reformatio in peius*".

Die Kammer ist bei alleiniger Beschwerde der Patentinhaberin gegen eine Entscheidung, mit der das Patent nur für einen Teil der benannten Vertragsstaaten in geänderter Fassung aufrechterhalten wurde, befugt für die anderen Vertragsstaaten zu prüfen und zu ent-

scheiden, ob die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung des Patents neu und erfindetrisch ist. Die Zurückweisung der Beschwerde im Falle der Verneinung würde nicht gegen das Verschlechterungsverbot (Verbot der *reformatio in peius*) verstößen.

T0724/99

Nicht zur Reformatio in Peius führende alternative Änderung. Nicht beantragt.

Anwendbarkeit der Entscheidung G0001/99 auf vorher eingereichte Änderungen.

Nicht zur *Reformatio in Peius* führende alternative Änderung ist möglich, jedoch keine derartige Änderung vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragt.

T0893/96 [T0915/95]

Zu breiter Disclaimer erst im Einspruchsbeschwerdeverfahren als unzulässig eingeschätzt. Reformatio in peius.

T0239/96

Reformatio in peius nicht völlig ausgeschlossen, fehlende Anschlussbeschwerdemöglichkeit.

Die ursprünglich erteilten Ansprüche als Hauptantrag aufrecht erhalten.

T0401/95 [T0583/95, T0542/96, T0149/02]

Nicht durch die Entscheidung der ersten Instanz zu jeder einzelnen Frage gebunden.

Zuständigkeit der Beschwerdekammer für Fragen, die mit einem von der ersten Instanz zurückgewiesenen Antrag auftauchen.

Die Kammer ist nicht durch die Entscheidung der ersten Instanz zu jeder einzelnen Frage gebunden.

3.1.3. Rücknahme

T0304/99

Bedingte Rücknahme der Beschwerde. Ersatzlose Streichung des allein angegriffenen Patentanspruchs.

Bedingte Rücknahme der Beschwerde. Wegfall der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde durch eine solche Rücknahme. Befugnis der Kammer nach ersatzloser Streichung des allein angegriffenen Patentanspruchs.

T0233/93

Wenn der Beschwerdeführer II seine Beschwerde zurückzieht aber nicht seinen Einspruch, dann fällt er zurück in die Rolle eines Beteiligten. Da der Beschwerdeführers I nur die Teile der angefochtenen Entscheidung, die sich auf die Produkt-Ansprüche

beziehen, bemängelt hat, ist die Kammer nicht befugt, die Patentierbarkeit der Verfahrensansprüche anzuzweifeln.

Wenn der Beschwerdeführer II seine Beschwerde zurückzieht aber nicht seinen Einspruch, dann fällt er zurück in die Rolle eines Beteiligten im Sinne von Artikel 107 EPÜ, zweiter Satz, und der Umfang der Beschwerde, der durch die nicht beschwerdeführende Partei nicht überschritten werden darf, ist durch den Antrag des Beschwerdeführers I festgelegt. Da der Beschwerdeführer I nur die Teile der angefochtenen Entscheidung, die sich auf die Produkt-Ansprüche beziehen, bemängelt hat, ist die Kammer nicht befugt, die Patentierbarkeit der Verfahrensansprüche anzuzweifeln.

T0006/92

Teilweise Rücknahme der Einspruchsbeschwerde nach erfolgter Beschränkung des Patentgegenstandes.

Die teilweise Rücknahme der Einspruchsbeschwerde durch die einzige Beschwerdeführerin nach erfolgter und nach Artikel 123 EPÜ zulässiger Beschränkung des Patentgegenstandes hat zur Folge, dass die Beschwerdekammer ihre Befugnis zur materiellrechtlichen Überprüfung des verbleibenden, beschränkten Gegenstandes verliert.

3.2. Neue Einspruchsgründe

G0010/91 [G0007/95, G0001/95, T0018/93, T0443/93, T0928/93, T1007/95, T0190/05]

Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden.

1. Eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer ist nicht verpflichtet, über die in der Erklärung gemäß Regel 55c) EPÜ angegebenen Einspruchsgründe hinaus alle in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu überprüfen.

2. Grundsätzlich prüft die Einspruchsabteilung nur diejenigen Einspruchsgründe, die gemäß Artikel 99(1) in Verbindung mit Regel 55c) EPÜ ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind. Ausnahmsweise kann die Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114(1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen.

T1300/06

Im Kontext des geänderten Antrags. Zurückverweisung.

T0913/05

Nicht: Auf einen erteilten abhängigen Anspruch gestützte Änderung schuf einen neuen Fall.

Durch Streichen aller in einer Kategorie erteilten Ansprüche, Beschränken der Verteidigung des Patents auf den Gegenstand einer Kombination erteilter Ansprüche einer anderen Kategorie und sich Berufen auf eine angebliche kombinatorische Wirkung der Merkmale des dabei gebildeten unabhängigen Anspruchs, haben die an dem erteilten Patent vorgenommenen Änderungen in der Substanz einen neuen Fall geschaffen, was die Prüfung rechtfertigt, ob das geänderte Patent die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

T0395/00

Nicht: Neuer Angriff stellt ein neues Argument dar.

T0693/98 [T0300/04]

Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ in der Beschwerde ergibt sich aus einer vor der Erteilung vorgenommenen Änderung.

Die Tatsache, dass im Verlauf des Einspruchsverfahrens Änderungen an einem Anspruch vorgenommen wurden, erlaubt es dem Einsprechenden nicht, einen zulässigen Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Beschwerde vorzubringen, wenn dieser Einwand sich aus einer Änderung ergibt, die vor der Erteilung vorgenommen wurde, und er ursprünglich nicht gemäß Regel 55c) EPÜ als Einspruchsgrund nach Artikel 100c) EPÜ vorgebracht wurde.

T0128/98 [T0101/00, T0736/05]

Bloßer Hinweis auf Artikel 100c) EPÜ.

Einwände auf neue Einspruchsgründe gestützt. Der bloße Hinweis auf Artikel 100c) EPÜ in der angefochtenen Entscheidung impliziert nicht, dass der entsprechende Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt wurde, wenn die angefochtene Entscheidung diesen Einspruchsgrund nicht substantiell behandelt.

T0027/95

Neue Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren gegen dort geänderte Ansprüche.

T0105/94

Beschwerdegründe des Einsprechenden, die in der Einspruchsschrift nicht substantiiert wurden, sind in der Beschwerde unzulässig.

3.2.1. Aus dem Einspruchsverfahren

T0986/04

Weiteres Beschwerdeverfahren nach Zurückweisung. Neuer Grund.

T0894/02

Im Einspruchsverfahren aufgegebenen Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen.

T0520/01 [T0376/04]

Wiedereinführung stellt neuen Grund dar. Nicht: Beteiligte, die Grund erhob, erscheint nicht bei der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren.

1. Wurde ein Einspruchsgrund, hier mangelnde Offenbarung, durch die einzige Beteiligte, die auf diesen Grund baute, während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren ausdrücklich nicht aufrechterhalten und behandelte die Einspruchsabteilung diesen Grund in ihrer Entscheidung nicht, dann stellt die Wiedereinführung dieses Grundes im Beschwerdeverfahren einen neuen Grund dar, was, analog der Stellungnahme G0010/91 folgend, die Zustimmung des Patentinhabers erfordert.

2. Wurde ein Grund, hier Neuheit, während der Einspruchsfrist substantiiert und erscheint die Beteiligte, die den Grund erhob, weder bei der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren noch zieht sie den Grund zurück, dann muss die Einspruchsabteilung diesen Grund in ihrer Entscheidung behandeln. Der Grund darf dann durch andere Beschwerdeführer im nachfolgenden Beschwerdeverfahren aufgegriffen werden.

T0135/01

Bestätigung der Neuheit durch die Einspruchsabteilung impliziert nicht die Einführung von mangelnder Neuheit als Einspruchsgrund.

T0274/95 [T0151/99, T0877/01]

Ein Einspruchsgrund, der wiedereingeführt werden soll, ist kein "neuer Einspruchsgrund".

1. Wird ein Einspruchsgrund in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten (hier: Abgabe einer diesbezüglichen Erklärung des Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung), so ist die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, 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.

2. Ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, ist für den Fall,

dass er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden soll, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G0010/91 und kann folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden.

T0309/92 [T0931/91, T1070/96]

Die Beschwerdekammer ist befugt, über einen Einspruchsgrund zu entscheiden, den die Einspruchsabteilung von Amts wegen geprüft hat.

T0931/91 [T0309/92]

Im Einspruchsverfahren von Amts wegen geprüfter neuer Einspruchsgrund.

Die Einspruchsbeschwerdekammer ist befugt, einen im Einspruchsverfahren von Amts wegen geprüften neuen Einspruchsgrund zu prüfen und darüber zu entscheiden.

4. begründet [A110]

T0433/93

Ist eine Entscheidung mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet, so ist sie auf Antrag eines Beteiligten aufzuheben.

Ist eine Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet, so ist sie auf Antrag eines Beteiligten aufzuheben. Hat ein Beteiligter triftige Gründe für die Befürchtung, dass die Einspruchsabteilung in derselben Besetzung von ihrer früheren Entscheidung beeinflusst und somit befangen wäre, so muss die Sache auf Antrag dieses Beteiligten vor einer anders besetzten Einspruchsabteilung erneut verhandelt werden.

Artikel 111¹ - Entscheidung über die Beschwerde

(1) **Nach**¹ der Prüfung, ob die **Beschwerde**² begründet ist, **entscheidet**³ die Beschwerdekammer über die **Beschwerde**⁴. Die Beschwerdekammer wird entweder im **Rahmen**⁵ der Zuständigkeit des Organs **tätig**⁶, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, **oder**⁷ **verweist**⁸ die **Angelegenheit**⁹ zur **weiteren**¹⁰ Entscheidung an **dieses**¹¹ Organ zurück.

(2) Verweist die Beschwerdekammer die **Angelegenheit**¹² zur **weiteren**¹³ Entscheidung an das **Organ**¹⁴ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist dieses **Organ**¹⁵ durch die rechtliche **Beurteilung**¹⁶ der **Beschwerdekammer**¹⁷, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, **gebunden**¹⁸, **soweit**¹⁹ der **Tatbestand**²⁰ **derselbe**²¹ ist. Ist die angefochtene Entscheidung von der Eingangsstelle erlassen worden, so ist die Prüfungsabteilung ebenfalls an die rechtliche **Beurteilung**²² der Beschwerdekammer **gebunden**²³.

Ref.: Art. 112a, R. 100-103, 111, 140

1. Nach [A111(1)].....	537
2. Beschwerde [A111(1)].....	537
3. entscheidet [A111(1)]	538
4. Beschwerde [A111(1)].....	539
4.1. Zwischenentscheidung	541
5. Rahmen [A111(1)].....	541
6. tätig [A111(1)].....	541
6.1. Verspätetes Vorbringen.....	544
7. oder [A111(1)].....	544
8. verweist [A111(1)].....	544
8.1. Neuer Sachverhalt	545
8.1.1. Neue Entgegnung.....	546
8.1.2. Neue Stütze für die Ansprüche	547
8.1.3. Geänderte Ansprüche.....	547
8.2. Unvollständige Begründung der Entscheidung	548
8.3. Unvollständige Prüfung.....	548
8.4. Unvollständige Recherche.....	549
8.5. Verfahrensmangel	550
8.5.1. Abhilfe	552
8.5.2. Mündliche Verhandlung	552
9. Angelegenheit [A111(1)].....	552
10. weiteren [A111(1)]	553
11. dieses [A111(1)]	553
12. Angelegenheit [A111(2)].....	555
13. weiteren [A111(2)]	555
14. Organ [A111(2)].....	556
15. Organ [A111(2)].....	556
16. Beurteilung [A111(2)]	557
17. Beschwerdekammer [A111(2)].....	557
18. gebunden [A111(2)].....	557
19. soweit [A111(2)].....	558
20. Tatbestand [A111(2)].....	559
21. derselbe [A111(2)].....	559
22. Beurteilung [A111(2)]	559
23. gebunden [A111(2)].....	560

ⁱ Siehe hierzu Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/92, G 10/93, G 3/03.

1. Nach [A111(1)]**T1033/04**

Zurücknahme der Beschwerde durch den (alleinigen) Beschwerdeführer nach Verkündung der Endentscheidung in der mündlichen Verhandlung.

Die vom (alleinigen) Beschwerdeführer nach Verkündung der Endentscheidung in der mündlichen Verhandlung abgegebene Erklärung, die Beschwerde zurückzunehmen, enthebt die Kammer nicht von ihrer Pflicht, eine schriftliche, mit Gründen versehene Entscheidung zu erlassen und sie dem Beschwerdeführer zuzustellen, um den mit der Verkündung der Endentscheidung in der mündlichen Verhandlung eingeleiteten Entscheidungsprozess zum Abschluss zu bringen.

T0544/02

Entscheidung nach Aktenlage beantragt.

Der Beschwerdeführer hat der Begründung zuletzt nicht widersprochen, sondern Entscheidung nach Aktenlage beantragt.

T0716/01

Nachträgliche Zurücknahme von Anträgen kann keine Wirkung auf das Verfahren haben.

Da die Entscheidung die Streitigkeiten zwischen den Beteiligten beendet, kann die nachträgliche Zurücknahme von Anträgen keine Wirkung auf das Verfahren haben.

T0515/94 [T0609/03]

Abschluss des Beschwerdeverfahrens in der mündlichen Verhandlung.

Wird am Ende der mündlichen Verhandlung eine Endentscheidung verkündet, so ist das Beschwerdeverfahren abgeschlossen. Die Kammer kann alles, was erst nach Beendigung des Verfahrens vorgebracht wird, nicht berücksichtigen.

T0296/93

Nach Verkündung der Entscheidung eingereichte Dokumente bleiben im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt.

T0843/91 [T0304/92, T0296/93, T1895/06]

Erstrebenswerte Beendigung der Rechtsstreitigkeiten, schikanöses Verfahren.

2. Beschwerde [A111(1)]**T0986/04**

Weiteres Beschwerdeverfahren nach Zurückweisung. Neuer Grund.

T0894/02

Im Einspruchsverfahren aufgegebenen Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen.

T1098/01

Die Beschwerdegegner stimmen Änderungen ausdrücklich zu.

Einleitende Erklärung über den Umfang durch Zurückziehung des damaligen Hauptantrags beschränkt. Nimmt der Patentinhaber als einziger Beschwerdeführer im Einspruchsbeschwerdeverfahren Änderungen an der Fassung des Patents gemäß Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vor, hat die Kammer die Kompetenz und Verpflichtung diese Änderungen in formaler und materieller Hinsicht von Amts wegen zu prüfen auch dann, wenn die Beschwerdegegner diesen Änderungen ausdrücklich zustimmen.

T0520/01 [T0376/04]

Wiedereinführung stellt neuen Grund dar. Nicht-Beteiligte, die Grund erhob, erscheint nicht bei der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren.

1. Wurde ein Einspruchsgrund, hier mangelnde Offenbarung, durch die einzige Beteiligte, die auf diesen Grund baute, während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren ausdrücklich nicht aufrechterhalten und behandelte die Einspruchsabteilung diesen Grund in ihrer Entscheidung nicht, dann stellt die Wiedereinführung dieses Grundes im Beschwerdeverfahren einen neuen Grund dar, was, analog der Stellungnahme G0010/91 folgend, die Zustimmung des Patentinhabers erfordert.

2. Wurde ein Grund, hier Neuheit, während der Einspruchsfrist substantiiert und erscheint die Beteiligte, die den Grund erhob, weder bei der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren noch zieht sie den Grund zurück, dann muss die Einspruchsabteilung diesen Grund in ihrer Entscheidung behandeln. Der Grund darf dann durch andere Beschwerdeführer im nachfolgenden Beschwerdeverfahren aufgegriffen werden.

T1126/00

Beschwerdeführer und Einsprechender reichen gleiche Anträge ein. Verfügungsgrundsatz.

Beantragen sowohl der Patentinhaber als auch der Einsprechende als einziger Beschwerdeführer die Aufrechterhaltung des Patents gemäß eines neuen Anspruchssatzes, dann ist die Zuständigkeit der Beschwerdekammer, den Gegenstand dieser Anträge materiell zu prüfen, wegen des Verfügungsgrundsatzes begrenzt.

T0304/99

Bedingte Rücknahme der Beschwerde. Ersatzlose Streichung des allein angegriffenen Patentanspruchs.

Wegfall der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde durch eine solche Rücknahme. Befugnis der Kammer nach ersatzloser Streichung des allein angegriffenen Patentanspruchs.

T0128/98 [T0101/00, T0736/05]

Bloßer Hinweis auf Artikel 100c) EPÜ.

Einwände auf neue Einspruchsgründe gestützt. Der bloße Hinweis auf Artikel 100c) EPÜ in der angefochtenen Entscheidung impliziert nicht, dass der entsprechende Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt wurde, wenn die angefochtene Entscheidung diesen Einspruchsgrund nicht substantiell behandelt.

T0481/95

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren Klarheit nur im Zusammenhang mit Änderungen.

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren erfolgt die Prüfung der Klarheit von Ansprüchen und Beschreibung nur im Zusammenhang mit Änderungen der erteilten Unterlagen.

T0274/95 [T0151/99, T0877/01]

Ein Einspruchsgrund, der wiedereingeführt werden soll, ist kein "neuer Einspruchsgrund".

1. Wird ein Einspruchsgrund in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten (hier: Abgabe einer diesbezüglichen Erklärung des Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung), so ist die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, 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.

2. Ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, ist für den Fall, dass er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden soll, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G0010/91 und kann folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden.

T0006/92

Teilweise Rücknahme der Einspruchsbeschwerde nach erfolgter Beschränkung des Patentgegenstandes.

Die teilweise Rücknahme der Einspruchsbeschwerde durch die einzige Beschwerdeführerin nach erfolgter und nach Artikel 123 EPÜ zulässiger Beschränkung des Patentgegenstandes hat zur Folge, dass die Beschwerdekammer ihre Befugnis zur materiellrechtlichen Überprüfung des verbleibenden, beschränkten Gegenstandes verliert.

T0784/91 [T1058/97, T1069/97, T0230/99]

Nach Lage der Akte, wenn der Beschwerdeführer sich nicht zur Sache äußern möchte.

Gibt der Beschwerdeführer in einem Ex-parte-Verfahren zu verstehen, dass er sich nicht zur Sache äußern möchte, so ist das als Einverständnis mit einer Entscheidung nach Lage der Akte zu deuten.

3. entscheidet [A111(1)]

G0001/97 [T0365/09]

Antrag auf Überprüfung.

T1747/06

Entscheidung, den Fall nicht an die erste Instanz zurückzuverweisen, kann durch die Kammer geändert werden.

T1033/04

Zurücknahme der Beschwerde durch den (alleinigen) Beschwerdeführer nach Verkündung der Endentscheidung in der mündlichen Verhandlung.

Die vom (alleinigen) Beschwerdeführer nach Verkündung der Endentscheidung in der mündlichen Verhandlung abgegebene Erklärung, die Beschwerde zurückzunehmen, enthebt die Kammer nicht von ihrer Pflicht, eine schriftliche, mit Gründen versehene Entscheidung zu erlassen und sie dem Beschwerdeführer zuzustellen, um den mit der Verkündung der Endentscheidung in der mündlichen Verhandlung eingeleiteten Entscheidungsprozess zum Abschluss zu bringen.

T0716/01

Nachträgliche Zurücknahme von Anträgen kann keine Wirkung auf das Verfahren haben.

Da die Entscheidung die Streitigkeiten zwischen den Beteiligten beendet, kann die nachträgliche Zurücknahme von Anträgen keine Wirkung auf das Verfahren haben.

T0515/94 [T0609/03]

Abschluss des Beschwerdeverfahrens in der mündlichen Verhandlung.

Wird am Ende der mündlichen Verhandlung eine Endentscheidung verkündet, so ist das Beschwerdeverfahren abgeschlossen. Die Kammer kann alles, was

erst nach Beendigung des Verfahrens vorgebracht wird, nicht berücksichtigt.

T0433/93

Ist eine Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet, so ist sie auf Antrag eines Beteiligten aufzuheben.

Hat ein Beteiligter triftige Gründe für die Befürchtung, dass die Einspruchsabteilung in derselben Besetzung von ihrer früheren Entscheidung beeinflusst und somit befangen wäre, so muss die Sache auf Antrag dieses Beteiligten vor einer anders besetzten Einspruchsabteilung erneut verhandelt werden.

T0296/93 [T0843/91, T0304/92, T0598/92]

Nach Verkündung der Entscheidung eingereichte Dokumente bleiben im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt.

T0843/91 [T0304/92, T0296/93, T1895/06]

Die Beschwerdekammern sind die letzte Instanz; ihre Entscheidungen werden sofort rechtskräftig und bewirken den Abschluss des Beschwerdeverfahrens.

Nach Erlass der Entscheidung sind die Kammern nicht befugt, abgesehen von der schriftlichen Abfassung der Entscheidung (und von Regel 88 EPÜ) noch weitere Schritte zu veranlassen. Für alle weiteren Schritte, die sich aus der Entscheidung ergeben, ist die interne Verwaltung des EPA zuständig.

4. Beschwerde [A111(1)]

G0010/93

Einbeziehung weiterer Patentierungserfordernisse im Ex-parte-Verfahren.

In einem Verfahren über die Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist, hat die Beschwerdekammer die Befugnis zu überprüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. Dies gilt auch für Erfordernisse, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren nicht in Betracht gezogen oder als erfüllt angesehen hat. Besteht Anlass zur Annahme, dass ein solches Patentierungserfordernis nicht erfüllt sein könnte, so bezieht die Beschwerdekammer diesen Grund in das Verfahren ein.

T0384/08

Übertragung der Einsprechendenstellung durch die erste Instanz verweigert, kein res judicata. Verbot der reformatio in peius nicht anwendbar.

T0817/05

Disclaimer gestrichen.

T1180/04

Zurückgewiesener Hilfsantrag, für den die Prüfungsabteilung die Erteilung eines Patents vorgeschlagen hatte.

T0986/04

Weiteres Beschwerdeverfahren nach Zurückverweisung. Neuer Grund.

T0894/02

Im Einspruchsverfahren aufgegebenen Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen.

T1098/01

Die Beschwerdegegner stimmen Änderungen ausdrücklich zu.

Einleitende Erklärung über den Umfang durch Zurückziehung des damaligen Hauptantrags beschränkt. Nimmt der Patentinhaber als einziger Beschwerdeführer im Einspruchsbeschwerdeverfahren Änderungen an der Fassung des Patents gemäß Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vor, hat die Kammer die Kompetenz und Verpflichtung diese Änderungen in formaler und materieller Hinsicht von Amts wegen zu prüfen auch dann, wenn die Beschwerdegegner diesen Änderungen ausdrücklich zustimmen.

T0520/01 [T0376/04]

Wiedereinführung stellt neuen Grund dar. Nicht-Beteiligte, die Grund erhob, erscheint nicht bei der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren.

1. Wurde ein Einspruchsgrund, hier mangelnde Offenbarung, durch die einzige Beteiligte, die auf diesen Grund baute, während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren ausdrücklich nicht aufrechterhalten und behandelte die Einspruchsabteilung diesen Grund in ihrer Entscheidung nicht, dann stellt die Wiedereinführung dieses Grundes im Beschwerdeverfahren einen neuen Grund dar, was, analog der Stellungnahme G0010/91 folgend, die Zustimmung des Patentinhabers erfordert.

2. Wurde ein Grund, hier Neuheit, während der Einspruchsfrist substantiiert und erscheint die Beteiligte, die den Grund erhob, weder bei der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren noch zieht sie den Grund zurück, dann muss die Einspruchsabteilung diesen Grund in ihrer Entscheidung behandeln. Der Grund darf dann durch andere Beschwerdeführer im nachfolgenden Beschwerdeverfahren aufgegriffen werden.

T1126/00

Beschwerdeführer und Einsprechender reichen gleiche Anträge ein. Verfügungsgrundsatz.

Beantragen sowohl der Patentinhaber als auch der Einsprechende als einziger Beschwerdeführer die Aufrechterhaltung des Patents gemäß eines neuen Anspruchssatzes, dann ist die Zuständigkeit der Beschwerdekammer, den Gegenstand dieser Anträge materiell zu prüfen, wegen des Verfügungsgrundsatzes begrenzt.

T0309/99

Beendigung durch Vereinbarung.

Abwägen von Verfahrensgerechtigkeit und materieller Gerechtigkeit.

Wegen verspäteter Einreichung prima facie unzulässiger, geänderte Ansprüche enthaltender Hilfsantrag, der es jedoch ermöglicht, das in der ersten Instanz widerrufen Patent aufrecht zu erhalten. Rechtliches Gehör des anderen Beteiligten. Interesse Dritter an Sicherheit. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde. Zulässigkeit des Antrags bedingt Zusicherung des Patentinhabers, bis zum Erlass der Entscheidung der Kammer kein Verletzungsverfahren anzustrengen.

Beendigung durch Vereinbarung. Beteiligte haben Betrag vereinbart.

T0304/99

Bedingte Rücknahme der Beschwerde. Ersatzlose Streichung des allein angegriffenen Patentanspruchs.

Wegfall der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde durch eine solche Rücknahme. Befugnis der Kammer nach ersatzloser Streichung des allein angegriffenen Patentanspruchs.

T0119/99

Verschiedene Inhaber für verschiedene Staaten. Einspruchsbeschwerde.

Einheit des europäischen Patents nicht berührt trotz verschiedener Inhaber für verschiedene benannte Staaten.

T0128/98 [T0101/00, T0736/05]

Bloßer Hinweis auf Artikel 100c) EPÜ.

Einwände auf neue Einspruchsgründe gestützt. Der bloße Hinweis auf Artikel 100c) EPÜ in der angefochtenen Entscheidung impliziert nicht, dass der entsprechende Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt wurde, wenn die angefochtene Entscheidung diesen Einspruchsgrund nicht substantiell behandelt.

T1129/97

Nicht: Zulässigkeit des Wortlauts von Ansprüchen in anderen Patentanmeldungen.

Die Kammer ist nur für die vorliegende Beschwerde – gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der strittigen Patentanmeldung – zuständig und nicht befugt, sich darüber hinaus allgemein zur Zulässigkeit des Wortlauts von Ansprüchen in anderen Patentanmeldungen zu äußern, weil sie ultra petita entscheiden würde, wenn sie eine Grundsatzentscheidung fällen würde, die für alle künftigen Entscheidungen bindend sein soll.

T0893/96 [T0915/95]

Zu breiter Disclaimer erst im Einspruchsbeschwerdeverfahren als unzulässig eingeschätzt. Reformatio in peius.

T0239/96

Reformatio in peius nicht völlig ausgeschlossen, fehlende Anschlussbeschwerdemöglichkeit.

Die ursprünglich erteilten Ansprüche als Hauptantrag aufrecht erhalten.

T0401/95 [T0583/95, T0542/96, T0149/02]

Nicht durch die Entscheidung der erste Instanz zu jeder einzelnen Frage gebunden.

Zuständigkeit der Beschwerdekammer für Fragen, die mit einem von der ersten Instanz zurückgewiesenen Antrag auftauchen.

Die Kammer ist nicht durch die Entscheidung der erste Instanz zu jeder einzelnen Frage gebunden.

T0274/95 [T0151/99, T0877/01]

Ein Einspruchsgrund, der wiedereingeführt werden soll, ist kein "neuer Einspruchsgrund".

1. Wird ein Einspruchsgrund in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten (hier: Abgabe einer diesbezüglichen Erklärung des Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung), so ist die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, 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.

2. Ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, ist für den Fall, dass er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden soll, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G0010/91 und kann folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer

ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden.

T0006/92

Teilweise Rücknahme der Einspruchsbeschwerde nach erfolgter Beschränkung des Patentgegenstandes.

Die teilweise Rücknahme der Einspruchsbeschwerde durch die einzige Beschwerdeführerin nach erfolgter und nach Artikel 123 EPÜ zulässiger Beschränkung des Patentgegenstandes hat zur Folge, dass die Beschwerdekammer ihre Befugnis zur materiellrechtlichen Überprüfung des verbleibenden, beschränkten Gegenstandes verliert.

4.1. Zwischenentscheidung

T0152/95

Teilentscheidung und separate Entscheidung.

Zwischenentscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs und den Antrag einer diesbezüglichen Vorlage an die Große Beschwerdekammer, Teilentscheidung über den Hauptantrag und separate Entscheidung zu den Hilfsanträgen im schriftlichen Verfahren.

T0315/87

Zwischenentscheidung bezüglich der Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist.

T0152/82 [T0109/86]

Die Zulässigkeit einer Beschwerde kann in einer Zwischenentscheidung festgestellt werden.

5. Rahmen [A111(1)]

T0640/91 [G0007/93, T0182/88, T0986/93, T0237/96, T1119/05]

Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat.

Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz bei einer Entscheidung in einer bestimmten Sache 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.

6. tätig [A111(1)]

T0515/05

Einspruchsabteilung selbst führt neuen Einspruchsgrund ein. Verfahren muss auf faire Weise durchgeführt werden.

T0265/05

Wünsche der Beteiligten.

T0263/05

Ansprüche offenkundig höchstwahrscheinlich ungültig.

T0151/05

Abwägung des öffentlichen Interesses an dem Endergebnis mit der Berechtigung der Beteiligten an einem fairen Verfahren.

T0869/04 [T0416/06]

Nicht: Interesse der Öffentlichkeit, dass das Patent, das erteilt werden kann, korrekt recherchiert und geprüft wurde, überwiegt im vorliegenden Fall das des Beschwerdeführers.

Merkmal nicht in den ursprünglichen Ansprüchen enthalten; Zurückverweisung zur Erwägung weiterer Recherchen.

Fehlende Kenntnis darüber, was die Recherchenabteilung als mögliche Änderungen ansah.

T0272/04 [T1016/96, T0938/98]

Ex-parte. Einführen eines neuen, hochrelevanten Dokuments von Amts wegen. Verfahrensökonomie.

Das Einführen eines neuen Dokuments von Amts wegen in einem Ex-parte-Beschwerdeverfahren ist zulässig, wenn dieses Dokument für die Beurteilung der Patentierbarkeit hochrelevant ist.

Die Zurückverweisung an die Vorinstanz liegt im Ermessen der Kammer. Diese übt ihr Ermessen u. a. unter Berücksichtigung der allgemeinen Verfahrensökonomie aus.

T0047/04

Nicht: Lange Vorgeschichte.

Recht, Stellung zu nehmen, von Prüfungsabteilung nicht beachtet, Regel 51(6) EPÜ.

T0461/03

Die Anmeldung ist aufgrund grundlegender Mängel gar nicht erteilbar.

T0900/02

Nicht: Verfahrensmängel so schwerwiegend, dass die Sache zurückverwiesen werden muss. Verzögerung, weiteres Verfahren wird beschleunigt.

Verzögerung zwischen der mündlichen Verhandlung und dem Erlass der schriftlichen Entscheidungen.

Verschiedene Unzulänglichkeiten, die eine vollständig anders zusammengesetzte Einspruchsabteilung erfor-

dem und dass das weitere Verfahren beschleunigt wird.

Wenn die Verzögerung der einzige Mangel wäre, ist die extreme Länge dieser Verzögerung (drei Jahre und sieben Monate zwischen mündlicher Verhandlung und Erlass einer schriftlichen Entscheidung) und die folgende Notwendigkeit, weitere Verzögerung zu vermeiden, ein besonderer Grund, warum der Fall nicht nach Artikel 10 VOBK an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte.

Wenn Verfahrensmängel im erstinstanzlichen Verfahren so schwerwiegend waren, dass die strittige Entscheidung für ungültig gehalten werden muss, dann ist diese Entscheidung dadurch aufzuheben und als nichtig anzusehen. Unter diesen Umständen muss die Sache nach Artikel 10 VOBK an die erste Instanz zurückverwiesen werden, um eine verfahrensmäßig ordentliche erstinstanzliche Entscheidung sicher zu stellen.

T0004/00 [J0013/02]

Verfahrensfehler ist nicht wesentlich.

Für die Ablehnung des Antrags auf Berichtigung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung ist nicht der Formalprüfer zuständig.
Kein Grund zurück zu verweisen.

T0165/99

Zulassung eines verspäteten Einspruchsgrunds in der Beschwerde. Falsche Ermessensausübung durch Einspruchsabteilung. Widerruf.

T0117/99

Keine geeignete Grundlage für die weitere Entscheidung.

Zurückverweisung aus formalen Gründen ist unpassend, insbesondere mit Blick auf die Dauer des Prüfungsverfahrens, den fortgeschrittenen Stand des Prüfungs-/Beschwerdeverfahrens und die Tatsache, dass die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Ansprüche keine geeignete Grundlage für die weitere Entscheidung zu bilden scheinen.

Weder die Prüfungsabteilung noch die Kammer sind verpflichtet aufzuzeigen, welche der Ansprüche möglicherweise gewährbar sein könnten.

T0018/99

Weitere ungelöste Probleme, die zu Einwänden unter Artikeln 83 und 84 EPÜ führen.

T0914/98

Verletzungsverfahren vor deutschen Gerichten.

T0541/98

Strengere Auslegung eines Standes der Technik.

Strengere Auslegung eines in dem Patent, gegen das eingesprochen wurde, erwähnten Standes der Technik durch die Beschwerdekammer aber ohne Rückverweis.

T0473/98 [T0915/98]

Keine Feststellung, ob erfinderische Tätigkeit.

I. Im Interesse eines insgesamt effizienten und zügigen Verfahrens ist es durchaus sachdienlich und sinnvoll, dass eine Einspruchsabteilung in die Begründung einer Widerrufsentscheidung nach Artikel 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.

II. Ein Einsprechender ist durch solche dem Patentinhaber zum Vorteil gereichende Feststellungen in einer Widerrufsentscheidung nicht beschwert; der Patentinhaber ist, was solche Feststellungen betrifft, als alleiniger Beschwerdeführer nicht vor einer reformatio in peius geschützt.

Die Tatsache, dass diese Feststellungen in der vorliegenden Sache bei ihrer Verkündung etwas irreführend als "weitere Entscheidungen" bezeichnet wurden, die die eigentliche Entscheidung "mit umfasst", stellt nach Ansicht der Kammer noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Die angefochtene Entscheidung enthält keine Feststellung darüber, ob der Gegenstand des Anspruchs als erfinderisch im Sinne des Artikels 56 EPÜ gilt.

T0111/98

Änderungen als Antwort auf neue Entgegenhaltung.

Änderungen der Ansprüche als Antwort auf die Zitierung einer neuen Entgegenhaltung während des Beschwerdeverfahrens ist für sich genommen kein ausreichender Grund, den Fall an die erstinstanzliche Abteilung zurück zu verweisen.

Das Setzen von Regeln für die Ermessensausübung in allen möglichen Situationen, die auftreten könnten, ist nicht durch die in Artikel 112 EPÜ dargelegten Aufgaben der Großen Beschwerdekammer umfasst.

T0679/97

Auftrag der Beschwerdekammer bei Zurückverweisung missachtet. Trotzdem nicht noch einmal zurückverwiesen.

T0577/97

Als erste und einzige Instanz. Öffentlichkeit in Unsicherheit.

Es gibt keine Grundlage im EPÜ zur Zurückweisung von Hilfsanträgen in mündlichen Verhandlungen wegen des Umstands, dass die neuen Ansprüche anscheinend "nicht eindeutig gewährbar" sind. Im Ge-

gensatz zur Lage im Prüfungsverfahren, wo Regel 86(3) EPÜ erfordert, dass Änderungen nach Ablauf der im ersten Bescheid des EPA gesetzten Frist der Zustimmung des EPA bedürfen, enthält Regel 57a EPÜ kein solches Erfordernis. Das Ermessen, Hilfsanträge nicht zuzulassen, sollte prinzipiell auf besondere Fälle beschränkt werden, bei denen die Einreichung des Hilfsantrags als einen Missbrauch der Verfahrensrechte darstellend bezeichnet werden kann.

Artikel 111 EPÜ gibt einer Beschwerdekammer auch die Befugnis unter anderem als erste und einzige Instanz bei der Entscheidung eines Falles zu handeln und dabei eine Entgegenhaltung zu berücksichtigen, die erst im Beschwerdeverfahren eingereicht wurde, ohne die Möglichkeit weiterer Überprüfung in einer Berufung. Zurückverweisung des Falles führt zu einer erheblichen Verzögerung des Verfahrens, wodurch die Öffentlichkeit für weitere Jahre in Unsicherheit über das Schicksal des Patents bleibt.

T0083/97 [T1070/96, T0887/98]

Nicht: Absolutes Recht auf zwei Instanzen, sobald neuer Sachverhalt.

T1060/96 [T0379/96]

Erstmaliger Widerruf. Neue Entgegenhaltung.

Erst in der Einspruchsbeschwerde eine neue Entgegenhaltung eingeführt.

T0379/96

Erstmaliger Widerruf ohne Überprüfbarkeit. TRIPS.

Auf Artikel 125 EPÜ und Artikel 32 TRIPS gestützt (Hilfs-) Antrag, eine Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer oder dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen.

Erstmaliger Widerruf durch eine Beschwerdekammer ohne Überprüfbarkeit durch eine höhere Instanz.

T0977/94

Selbst in der Lage, die Anpassung der Beschreibung zu prüfen.

Obwohl es der Artikel 111(1) EPÜ erlaubt, ist aus Gründen der Verfahrensökonomie, soweit es möglich ist, zu vermeiden, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, um die Beschreibung an geänderte Ansprüche anzupassen. Die Beschwerdekammer, die die Patentierbarkeit der in den Ansprüchen angegebenen Erfindung festgestellt hat, ist daraufhin zunächst eher selbst in der Lage als die Einspruchsabteilung, die Anpassung der Beschreibung daraufhin zu überprüfen, dass sie dieselbe Erfindung offenbart.

T0249/93 [T1709/06]

Spätes Verfahrensstadium.

T0202/92

Einschränkende Ansprüche in der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit des Einsprechenden.

Rückverweis ist nicht immer nötig, sobald einschränkende Ansprüche in der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit des Einsprechenden eingereicht werden.

T0048/91 [T0385/91]

Mündliche Verhandlung sollte zur Entscheidungsreife führen. Verspätet eingereichte Ansprüche unzulässig.

In der mündlichen Verhandlung verspätet eingereichte Ansprüche sind unzulässig. Nicht an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

T0097/90 [T0852/90, T0874/03]

Grundsatz der Billigkeit.

1. Der Wortlaut des Artikels 114(1) EPÜ bedeutet nicht, dass die Beschwerdekammern das erstinstanzliche Verfahren neu aufrollen müssen mit dem unbeschränkten Recht und sogar der Pflicht, alles neue Material ungeachtet der Frage zu prüfen, wie spät es vorgebracht wurde. Die Artikel 114(2) und 111(1) EPÜ begrenzen den Umfang etwaigen neuen Materials, das von den Beteiligten in ein Beschwerdeverfahren eingeführt werden darf, insofern, als Beschwerdesachen mit den in erster Instanz entschiedenen Fällen identisch oder eng verwandt sein und auch bleiben müssen.

2. Führen verspätet in das Beschwerdeverfahren eingeführte neue Beweismittel, Argumente oder sonstiges Material zu einem Fall, der sich von dem erstinstanzlich entschiedenen erheblich unterscheidet, so sollte er an die erste Instanz zurückverwiesen werden, wenn der Grundsatz der Billigkeit gegenüber den Beteiligten dies erfordert; die Kosten sind hierbei dem Beteiligten aufzuerlegen, der die verspätete Einführung in das Beschwerdeverfahren zu vertreten hat.

3. Fälle, in denen ein völlig neuer Einwand im Beschwerdeverfahren verspätet vorgebracht wird, sollten nur dann an die erste Instanz zurückverwiesen werden, wenn die Zulassung des neuen Einwands zum Widerruf des Patents führen würde. Ist das Patent in seinem Bestand nicht gefährdet, so kann es die Kammer entweder ablehnen, den völlig neuen Einwand zuzulassen, oder sie kann ihn im Beschwerdeverfahren zulassen und gegen den Einsprechenden entscheiden. Die letztgenannte Lösung ist unter Umständen vorzuziehen, denn sie führt zu einer ausführlichen schriftlichen Begründung, die in einem Rechtsstreit vor nationalen Gerichten gegebenenfalls von Nutzen sein kann.

T0005/89 [T0392/89]

Gemäß einem Hilfsantrag Ansprüche aufrechterhalten. Verfahrensökonomie.

Werden gemäß einem Hilfsantrag Ansprüche aufrechterhalten, die schon die Einspruchsabteilung akzeptieren wollte, so wird auf die Rückverweisung verzichtet.

T0274/88

Verzicht des Beschwerdeführers auf zwei Instanzen. Beseitigung aller von der ersten Instanz gerügten Mängel.

6.1. Verspätetes Vorbringen

T0908/07

Verspätet eingereichter durch die Kammer zugelassener Anspruch.

Ein verspätet eingereichter Anspruch, der in Ausübung des Ermessens der Kammer hauptsächlich deswegen zugelassen wird, weil von der Kammer und vom Einsprechenden die Behandlung der aufgeworfenen Fragen ohne Verschiebung der mündlichen Verhandlung eindeutig erwartet werden kann, sollte normalerweise nicht an die erste Instanz zur Prüfung der Einspruchsgründe zurückverwiesen werden, die der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde lagen.

T0152/03

Beitrittsklärung. Verspätete und stückweise Einreichung von Beweismitteln.

Prima facie Annahme, dass jede an einem medizinischen Verfahren beteiligte Person zur Vertraulichkeit verpflichtet ist.

Beweismittel zur Vorbenutzung, die im Besitz eines Einsprechenden sind, sollten vorgelegt werden, sobald sie als hochrelevant erkannt werden, besonders in Fällen, wo die Beweismittel wahrscheinlich bestritten werden, etwa zur Entscheidung der Frage der Vertraulichkeit der Vorbenutzung.

T0045/98

Kostenverteilung ohne Zurückverweisung.

T0219/92

Zugunsten des verspätet Vorbringenden.

Stützung des zurückgewiesenen Einspruchs mit neuem Material aus dem Recherchenbericht. Berücksichtigung wegen seiner Relevanz. Ohne Rückverweisung zugunsten des verspätet Vorbringenden entschieden.

T0049/89 [T0253/85, T0565/89, T0137/90]

Bei neuen Dokumenten ohne Relevanz.

Zurückverweisung bei neuen Dokumenten ohne Relevanz und entscheidungsnotwendige Sachaufklärung ist eine unzumutbare Verfahrensverzögerung.

T0416/87 [T0626/88, T0881/91, T0210/92, T0457/92, T0527/93]

Instanzenverlust zuungunsten des verspätet vorlegenden Einsprechenden.

Wird ein früheres Dokument vom Einsprechenden erstmals in der Beschwerdephase des Einspruchsverfahrens herangezogen und von der Kammer als nächstliegender Stand der Technik für zulässig, nicht jedoch für patentbestandsgefährdend befunden, so kann die Kammer die Sache, statt sie an die erste Instanz zurückzuverweisen, nach Artikel 111(1) EPÜ selbst prüfen und eine Entscheidung treffen. In einem solchen Fall können gemäss der Entscheidung T0117/86 die Kosten des Patentinhabers für die Vorlage von Gegenbeweisen zuungunsten des Einsprechenden verteilt werden.

7. oder [A111(1)]

T0622/02

Nicht: Stellung zu Artikel 83 EPÜ beziehen und dann zur Behandlung derselben Frage zurückverweisen.

Die Kammer kann nicht über den Hauptantrag entscheiden, dabei Stellung zu Artikel 83 EPÜ beziehen, und dann den Fall zur Behandlung derselben Frage zurückverweisen.

8. verweist [A111(1)]

T1414/06

Ansichten über eine im Beschwerdeverfahren möglicherweise strittige Sache. Vermeidung von verfahrensrechtlichem Ping-Pong zwischen den Instanzen.

T1356/05 [T0265/03, T0583/04, T1182/05, T1309/05, T1360/05, T1709/06]

Ein Antrag auf eine Entscheidung nach Aktenlage kann nicht als Verzicht auf das Recht auf eine vollständig begründete Entscheidung der ersten Instanz angesehen werden.

T0838/02

Zusammensetzung entgegen Artikel 19(2) EPÜ. Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Wenn die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung entgegen Artikel 19(2) EPÜ ist, sollte den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden, bevor die Kammer über die Zurückverweisung der Angelegenheit entscheidet.

Die Bestimmung der Mitglieder einer Abteilung ist eine Verwaltungsfunktion, die die Hauptzuständigkeit des verantwortlichen Direktors ist.

T0818/01

Zurückziehung der zurückgewiesenen Haupt- und Hilfsanträge.

Zurückverweisung mit für Erteilung vorgesehener Fassung.

T0914/98

Verletzungsverfahren vor deutschen Gerichten.

T0869/98

Trotz Antrags auf abschließende Entscheidung.

Zurückverweisung trotz Antrags auf abschließende Entscheidung.

T0169/98 [T0650/03, T0778/06]

Fortsetzung der Prüfung mit Änderungen gemäß eines Vorschlags der Prüfungsabteilung ohne Gebrauch der Abhilfe.

T0065/97

Nicht: Rückverweis, um den Fall am Leben zu halten.

T0977/94

Aus Gründen der Verfahrensökonomie zu vermeiden. Anpassung der Beschreibung.

Obwohl es der Artikel 111(1) EPÜ erlaubt, ist aus Gründen der Verfahrensökonomie, soweit es möglich ist, zu vermeiden, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, um die Beschreibung an geänderte Ansprüche anzupassen. Die Beschwerdekammer, die die Patentierbarkeit der in den Ansprüchen angegebenen Erfindung festgestellt hat, ist daraufhin zunächst eher selbst in der Lage als die Einspruchsabteilung, die Anpassung der Beschreibung daraufhin zu überprüfen, dass sie dieselbe Erfindung offenbart.

T0557/94 [T1070/96]

Nicht allein, um eine gerichtliche Überprüfung im Falle des Widerrufs zu garantieren.

T0433/93 [T0071/99]

Triftige Gründe für die Befangenheit in derselben Besetzung.

Ist eine Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet, so ist sie auf Antrag eines Beteiligten aufzuheben. Hat ein Beteiligter triftige Gründe für die Befürchtung, dass die Einspruchsabteilung in derselben Besetzung von ihrer früheren Entscheidung beeinflusst und somit

befangen wäre, so muss die Sache auf Antrag dieses Beteiligten vor einer anders besetzten Einspruchsabteilung erneut verhandelt werden.

8.1. Neuer Sachverhalt**J0014/03**

Nicht: Kein Antrag, Beweismittel oder Vortrag durch den Beschwerdeführer im erstinstanzlichen Verfahren.

Verlust der Priorität.

Die Entscheidung war ganz einfach die unausweichliche Folge der eigenen Handlungen und Nicht-Handlungen des Beschwerdeführers, nämlich trotz des Fehlens irgendeines Antrags eine Entscheidung zu begehren, ohne irgendeinen Fall darzulegen.

Beweismittel vor der erstinstanzlichen Entscheidung verfügbar oder erhältlich, aber erst in der Beschwerde eingereicht.

J0902/87

Erst in der Beschwerde die Geschäftsunfähigkeit geltend gemacht.

Nach Regel 90 EPÜ, die von Amts wegen angewandt werden muss, wird bei Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters das Verfahren unterbrochen und gegebenenfalls die Ausschlussfrist nach Artikel 122(2) EPÜ gehemmt. Wird in einer Beschwerde gegen eine Entscheidung, die mit der Versäumung dieser Frist begründet worden ist, Geschäftsunfähigkeit geltend gemacht, so muss die Entscheidung aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung unter Berücksichtigung dieses neuen Sachverhalts an die erste Instanz zurückverwiesen werden.

Regel 90(4) EPÜ ist dahingehend auszulegen, dass der Zahlungstag für die während der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters fällig gewordenen Jahresgebühren auf den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Verfahrens verschoben wird.

T0893/07

Nicht: Neu im Beschwerdeverfahren eingeführtes Dokument ist Familienmitglied eines im parallelen Verfahren zitierten Dokuments. Nicht: Die Ansicht der Prüfungsabteilung kann vernünftig abgeschätzt werden.

T0711/06

Nicht: Antrag unzulässig im Sinne des Artikels 123(2) EPÜ.

T0152/03

Beitrittsklärung. Nicht: Verspätete und stückweise Einreichung von Beweismitteln.

Prima facie Annahme, dass jede an einem medizinischen Verfahren beteiligte Person zur Vertraulichkeit verpflichtet ist.

Beweismittel zur Vorbenutzung, die im Besitz eines Einsprechenden sind, sollten vorgelegt werden, sobald sie als hochrelevant erkannt werden, besonders in Fällen, wo die Beweismittel wahrscheinlich bestritten werden, etwa zur Entscheidung der Frage der Vertraulichkeit der Vorbenutzung.

T0758/99 [T1182/01]

Entscheidung über Kostenverteilung wird in späterem Stadium getroffen.

Zurückverweis zur weiteren Entscheidung.

T0083/97 [T1070/96, T0887/98]

Nicht: Absolutes Recht auf zwei Instanzen, sobald neuer Sachverhalt.

T0929/94

Einwendungen Dritter im Beschwerdeverfahren berücksichtigt und zurückverwiesen.

T0169/92

Beitritt im Beschwerdeverfahren.

Werden vom Beitretenden bei einem Beitritt im Beschwerdeverfahren neue Einspruchsgründe geltend gemacht, so sollte zurückverwiesen werden.

T0611/90 [T0462/94, T0125/94]

Völlig neuer Sachverhalt.

Liegt solch ein völlig neuer Sachverhalt vor, so ist es je nach der sonstigen Sachlage unter Umständen nicht zweckmäßig, wenn die Beschwerdekammer selbst die Frage der Begründetheit klärt. Das Interesse der Öffentlichkeit und der Beteiligten an einer zügigen Verfahrensführung hat dann hinter der Forderung zurückzustehen, dass das Beschwerdeverfahren nicht zu einer bloßen Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens werden darf.

T0215/88

Verspätetes Vorbringen einer vollständig neuen Argumentationskette.

8.1.1. Neue Entgegenhaltung

T0919/03

Bereits genanntes japanisches Dokument von der Prüfungsabteilung nicht berücksichtigt.

T0402/01

Nicht: Automatisches Recht auf Zurückverweis nach Anführung neuer Entgegenhaltung.

Ein Patentinhaber hat nach der Anführung einer neuen Entgegenhaltung in der Beschwerdebegründung, selbst wenn es eine Änderung des faktischen Rahmens gibt, zumindest in den Fällen kein automatisches Recht auf Zurückverweis, in denen die Entgegenhaltung als Reaktion auf Anspruchsänderungen eingereicht wurde, sofern das Recht beider Beteiligten auf Verfahrensgerechtigkeit nicht gefährdet ist.

Verfahrensgerechtigkeit umfasst das durch Artikel 113(1) EPÜ explizit geforderte Recht auf Gehör und den durch Artikel 113(1) EPÜ in Kombination mit Artikel 125 EPÜ implizierten allgemeinen Grundsatz der Gleichbehandlung der Beteiligten.

T0336/00 [T0335/00]

Zulassung einer im Patent zitierten Druckschrift in der Beschwerde.

Zulassung einer im Patent zitierten Druckschrift in der Beschwerde.

T0736/99

Zwischendokument mehr als zwei Jahre nach der Beschwerdebegründung vorgelegt.

Ein den Stand der Technik darstellendes zwischen Prioritätstag und Anmeldetag fallendes Schriftstück als Antwort auf die erstinstanzliche Entscheidung, ein unter Verlust der Priorität geändertes Patent aufrecht zu erhalten, mehr als zwei Jahre nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung vorgelegt.

T0385/97

Versäumt, hochrelevantem Material Rechnung zu tragen, das eindeutig in der Akte vorlag.

Wenn es die erstinstanzlichen Abteilungen und/oder die Beteiligten versäumt haben, hochrelevantem Material Rechnung zu tragen, das eindeutig in der Akte vorlag und das mit einem Einspruchsgrund zusammenhängt, dann erstreckt sich die Zuständigkeit der Kammer darauf, dieser Lage durch Berücksichtigung dieses Materials abzuwehren, sofern die Verfahrensrechte der Beteiligten auf faire und gleiche Behandlung beachtet werden.

T0223/95

In die Beschwerde eingeführter Nachweis des allgemeinen Fachwissens zu relevant, um unberücksichtigt bleiben zu können.

T0622/89 [T0864/97, T0611/00]

Direkte Zurückverweisung wegen relevanter neuer Entgegenhaltung. Kostenverteilung.

T0588/89

Bei von Amts wegen eingeführten Dokumenten kann zurückverwiesen werden.

T0326/87 [T0638/89, T0847/93, T0286/94]

Verspätet eingereichte Unterlagen gefährden die Aufrechterhaltung des Patents.

Rechtfertigt die Beweiskraft der verspätet eingereichten Unterlagen ("ihre Relevanz") gegenüber den bereits eingeführten ihre Zulassung im Verfahren, so ist die Sache in der Regel insbesondere dann an die erste Instanz zurückzuverweisen (Artikel 111(1) EPÜ), wenn die verspätet eingereichten Unterlagen die Aufrechterhaltung des Patents gefährden.

In diesem Fall werden die Kosten gemäß Artikel 104 und Regel 63(1) EPÜ in der Weise verteilt, dass die verspätet einreichende Partei in der Regel alle durch die Verspätung entstandenen zusätzlichen Kosten trägt.

Die Kosten sollten nur dann auf beide Parteien aufgeteilt werden, wenn für das verspätete Vorbringen der Tatsachen und Beweismittel triftige mildernde Umstände vorliegen.

T0273/84 [T0147/84, T0170/86, T0621/90, T0166/91, T0223/95]

Prüfung der neuen Dokumente in zwei Instanzen. Taktische Missbräuche ausschalten.

Erstmals im Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgelegte Dokumente müssen berücksichtigt werden, wenn es der Grundsatz der Amtsermittlung erfordert. Sind sie zu berücksichtigen, so kann es angezeigt sein, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, um die Prüfung der neuen Dokumente in zwei Instanzen zu ermöglichen (Vermeidung von Instanzverlust). Taktische Missbräuche ausschalten.

T0258/84 [T0028/81, T0273/84, T0621/90, T0166/91, T1071/93]

Bei verspäteten Entgegenhaltungen. Nicht bei fehlender Stellungnahme des Patentinhabers.

Entgegenhaltungen, die vom Einsprechenden erstmals in der Beschwerdeschrift genannt werden, obwohl er von ihrer Existenz gewusst haben muss, gelten als verspätet vorgebrachte Unterlagen, die die Kammer nicht zu berücksichtigen braucht (Artikel 114(2) EPÜ), auch wenn sie dies im vorliegenden Fall aufgrund des Artikels 114(1) EPÜ wegen der besonderen Relevanz der Entgegenhaltungen für notwendig gehalten hat. In einem solchen Fall müsste die Sache grundsätzlich an die erste Instanz zurückverwiesen werden, um dem Patentinhaber (Beschwerdegegner) keine Rechtsinstanz vorzuenthalten, es sei denn, dass dies

wegen fehlender Stellungnahme des Patentinhabers nicht gerechtfertigt erscheint.

8.1.2. Neue Stütze für die Ansprüche**T0561/94**

Vorlage von Vergleichsversuchen zur Stützung einer behaupteten Verbesserung erst in der mündlichen Verhandlung verlangt.

T0125/93

Einführung neuer Tatsachen durch den Patentinhaber.

Die Rechtsfolgen der Einführung neuer Tatsachen, hier ein relevantes Dokument des Standes der Technik, in ein Beschwerdeverfahren, die eine Verschiebung des faktischen Rahmen der Beschwerde ergibt, sind auch anwendbar, wenn die für die Verschiebung verantwortliche Partei der Patentinhaber ist.

8.1.3. Geänderte Ansprüche**T0908/07**

Verspätet eingereichter durch die Kammer zugelassener Anspruch.

Ein verspätet eingereichter Anspruch, der in Ausübung des Ermessens der Kammer hauptsächlich deswegen zugelassen wird, weil von der Kammer und vom Einsprechenden die Behandlung der aufgeworfenen Fragen ohne Verschiebung der mündlichen Verhandlung eindeutig erwartet werden kann, sollte normalerweise nicht an die erste Instanz zur Prüfung der Einspruchsgründe zurückverwiesen werden, die der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde lagen.

T0449/01

Die der Entscheidung zugrunde liegende Entgegenhaltung ist nicht mehr der nächstliegende Stand der Technik. Hilfsantrag an die erste Instanz zurückverwiesen.

T1201/00

Erst kurz vor dem Ende der mündlichen Verhandlung überreichter Hilfsantrag. Keine nennenswerte Verzögerung.

Ist die Sache voraussichtlich an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der nicht erörterten Frage der erfinderischen Tätigkeit zurückzuverweisen, so kann ausnahmsweise ein erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer überreichter Hilfsantrag zum Ausräumen des erhobenen Einwands fehlender Neuheit gegenüber einer Entgegenhaltung zugelassen und dieser Hilfsantrag an die Einspruchsabteilung auch zur abschließenden Neuheitsprüfung gegenüber dieser Entgegenhaltung zurückverwiesen werden.

Die Notwendigkeit für die erste Instanz, auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem gesamten entgegengehaltenen Stand der Technik einzugehen, hat zur Folge, dass die Neuheitsprüfung gegenüber einer Entgegenhaltung nicht zu einer nennenswerten Verzögerung des Einspruchsverfahrens führt.

T0047/94

Wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen im Einspruchsbeschwerdeverfahren.

T0063/86 [T0347/86, T0381/87, T0098/88, T0423/88, T0531/88, T0300/89, T0317/89, T0047/90, T0184/91, T0746/91, T0919/91, T0933/91, T0001/92, T0241/92, T0599/92, T1032/92, T1067/92, T0186/93, T0462/94]

Bei wesentlichen Änderungen zu den Ansprüchen.

1. Die Zulassung von Anspruchsänderungen im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung ist nach Regel 86(3) Satz 2 EPÜ Ermessenssache.
2. Werden im Beschwerdeverfahren wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen vorgeschlagen, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machen, so ist die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, damit diese nach Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86(3) Satz 2 EPÜ gegebenenfalls die Prüfung vornehmen kann.
3. Dass die Prüfungsabteilung der Beschwerde nicht nach Artikel 109 EPÜ abgeholfen hat, ist für die Ausübung des Ermessens nach Regel 86(3) Satz 2 EPÜ unerheblich.

8.2. Unvollständige Begründung der Entscheidung

T1747/06

Entscheidung nicht begründet. Zusammensetzung der Kammer geändert.

T0763/04 [T0852/07, T0246/08]

Nichtbeachtung gegen die getroffene Entscheidung sprechender Tatsachen und Argumenten.

Die letzte Mitteilung ist die erste Mitteilung, die eine begründete Erklärung beinhaltet. Dem Recht auf Gehör gemäß Artikel 113(1) EPÜ wird zuwidergehandelt, wenn die Entscheidung der ersten Instanz wichtige, gegen die strittige Entscheidung sprechende Tatsachen und Argumente nicht erwähnt.

T0897/03 [T0276/04]

Formelle schriftliche Entscheidung beantragt. Entscheidung nach Aktenlage.

T0552/97 [T0740/00, T0654/04]

Antragslage vor der Verkündung der Entscheidung unklar. Keine Entscheidung der Einspruchsabteilung über den vermeintlich zurückgezogenen Hauptantrag der Patentinhaberin.

T0135/96 [T0567/06, T0567/06]

Nichtberücksichtigung vorgebrachter Dokumente und Argumente in einer Entscheidung.

Nichtberücksichtigung zur Unterstützung mangelnder erfinderischer Tätigkeit vorgebrachter Dokumente und Argumente in einer Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs. Zurückverweisung des Falles an die erste Instanz ohne Kommentar zu den wesentlichen Fragen.

T0740/94

In der Entscheidung nicht auf einen vom Einsprechenden vorgebrachten Einwand eingegangen.

In der Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht auf einen vom Einsprechenden vorgebrachten Einwand aufgrund des Einspruchsgrunds nach Artikel 100b) EPÜ gegen einen der geänderten Ansprüche eingegangen.

T0698/94

De facto fehlende Begründung hinsichtlich einiger Gründe beeinträchtigt die gesamte Entscheidung.

8.3. Unvollständige Prüfung

T0919/03

Bereits genanntes japanisches Dokument von der Prüfungsabteilung nicht berücksichtigt.

T0659/03

Regel 29(2) EPÜ.

Anzahl der unabhängigen Ansprüche.

T0314/03 [T0473/98, T0915/98]

Das von der Einspruchsabteilung gewählte Herangehen ist gegen das allgemeine Interesse an Verfahrenszweckmässigkeit.

T0853/02 [T1028/02]

Offenbarter Disclaimer in fehlerhafter Weise bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt. Zurückverweis zur weiteren Entscheidung.

T0394/02

Nicht: Zurückverweisung würde das Verfahren nur übermäßig verzögern.

T0992/01 [T0959/00]

Zurückverweisung zur Zeugeneinvernahme.

T0254/01 [T1107/02]

Den Vorschriften des Artikels 84 und der Regeln 29(1), 29(7) und 27(1b) EPÜ nicht genügt. In der EPA-Akte fehlende Beschreibungsseiten.

T0336/00 [T0335/00]

Zulassung einer im Patent zitierten Druckschrift in der Beschwerde.

T0485/99

Fehlende Diskussion der die Neuheit der Therapie betreffende Hauptfrage.

T0275/99

Systematischer Ansatz nötig.

Zurückverweis, die Prüfung des Artikels 56 EPÜ bedarf eines systematischen Ansatzes.

T0915/98 [T0473/98]

Aufspalten des Verfahrens, unnötige Kosten.

Die Erfindung ist noch nicht bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit geprüft worden. Die Diskussionen während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung waren auf Fragen in Zusammenhang mit den Artikeln 123 und 84 EPÜ beschränkt. Obwohl diese Auffassung aus formaler Sicht korrekt sein mag, ist die Kammer damit im Hinblick auf die Gesamteffizienz nicht einverstanden. Das Aufspalten des Verfahrens in dieser Weise verlängert nur das Verfahren und könnte unnötige Kosten sowohl für die Parteien als auch das EPA verursachen.

T0632/97

Beweismittel während des Prüfungsverfahrens nicht berücksichtigt.

T0385/97

Versäumt, hochrelevantem Material Rechnung zu tragen, das eindeutig in der Akte vorlag.

Wenn es die erstinstanzlichen Abteilungen und/oder die Beteiligten versäumt haben, hochrelevantem Material Rechnung zu tragen, das eindeutig in der Akte vorlag und das mit einem Einspruchsgrund zusammenhängt, dann erstreckt sich die Zuständigkeit der Kammer darauf, dieser Lage durch Berücksichtigung dieses Materials abzuwehren, sofern die Verfahrensrechte der Beteiligten auf faire und gleiche Behandlung beachtet werden.

T0648/96

Keine Überprüfung der vorgenommenen Änderungen in vollem Umfang.

Keine Überprüfung der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen der Ansprüche und Patentbeschreibung in vollem Umfang auf die Erfordernisse des EPÜ, insbesondere Artikel 84, 123(2) und (3) EPÜ.

T0142/95

Fehlende Prüfung eines Einspruchsgrundes. Zurückverweisung.

T0953/94

Zur Prüfung und Entscheidung weiterer vorgebrachter Einspruchsgründe.

T0307/86 [T0423/88, T0924/91, T1071/93, T1116/97]

Bei unvollständiger Prüfung.

Bei unvollständiger Prüfung der Anmeldeunterlagen und Nichtberücksichtigung nachträglich genannter Literatur kann zurückverwiesen werden.

8.4. Unvollständige Recherche**T1873/06**

Geringfügige Unklarheiten in den Ansprüchen. Keine Recherche.

Wurde eine Anmeldung, für die unter anderem wegen fehlender Klarheit der Ansprüche keine Recherche durchgeführt wurde, aus denselben Gründen zurückgewiesen, so braucht eine Beschwerdekammer nur zu prüfen, ob die Ansprüche dem Klarheitserfordernis des Artikels 84 EPÜ soweit nicht entsprechen, dass es unmöglich ist, eine sinnvolle Recherche durchzuführen.

T0869/04 [T0416/06]

Merkmal nicht in den ursprünglichen Ansprüchen enthalten; Zurückverweisung zur Erwägung weiterer Recherchen.

Fehlende Kenntnis darüber, was die Recherchenabteilung als mögliche Änderungen ansah.

Interesse der Öffentlichkeit, dass das Patent, das erteilt werden kann, korrekt recherchiert und geprüft wurde, überwiegt im vorliegenden Fall das des Beschwerdeführers.

T0144/04 [T0828/08]

Zurückverweis zur Recherche und Prüfung.

Zurückverweis zur weiteren Entscheidung (Recherche und Prüfung).

T0101/04

Wegen der Fülle der über 6000 umfassten Multimedialoxide eine vollständige Recherche anscheinend nicht durchgeführt. Nachrecherche.

T0089/03

Weitere Behandlung der auf bisher unrecherchierten und ungeprüften Gegenstand gerichteten Ansprüche. Supertoroidalleiter.

T0492/02

Zur vertieften Recherche. Während der Prüfung der Beschwerde erlangte Entgegenhaltung Beachtung durch die Kammer.

T0702/01 [T0911/01]

Merkmale nur in der Beschreibung. Zusätzliche Recherche.

Merkmale aufgenommen, die nur in der Beschreibung offenbart waren und nach denen demzufolge noch nicht recherchiert worden ist. Die erste Instanz hat noch eine zusätzliche Recherche durchzuführen.

8.5. Verfahrensmangel

T1178/04 [T0293/03]

Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung.

Vermeintlich neuer Einsprechender als "Verfahrensbeiträger".

Patentinhaber durch die Entscheidung nicht beschwert, am Vorbringen von Argumenten zur Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung nicht gehindert. *Reformatio in peius*.

Die Verpflichtung des Europäischen Patentamts, die Einsprechendenstellung in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen, bezieht sich nicht nur auf die Zulässigkeit des ursprünglichen Einspruchs, sondern auch auf die Rechtswirksamkeit einer angeblichen Übertragung der Einsprechendenstellung auf einen neuen Beteiligten.

Das Verbot der "*reformatio in peius*" findet bei der Ausübung dieser Verpflichtung keine Anwendung.

T0047/04

Nicht: Lange Vorgeschichte.

Recht, Stellung zu nehmen, von Prüfungsabteilung nicht beachtet, Regel 51(6) EPÜ.

T0830/03

Die Einspruchsabteilung handelte nach der Zustellung der ersten schriftlichen Entscheidung dadurch ultra vires, dass sie sie durch eine zweite schriftliche Entscheidung ersetzte.

T1153/02 [T0107/05]

Nicht: Mögliche Verletzung des rechtlichen Gehörs bezüglich zweitrangiger Feststellungen in der Entscheidung.

Mögliche Verletzung des rechtlichen Gehörs bezüglich zweitrangiger Feststellungen in der strittigen Entscheidung ist kein wesentlicher Verfahrensmangel, der es rechtfertigen würde, die strittige Entscheidung für nichtig zu erklären und den Fall zur ersten Instanz zurückzuverweisen.

T0587/02 [T1870/07]

Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht nicht ausreichend begründet.

Macht der einzige Bescheid vor der Entscheidung zur Zurückweisung einer Anmeldung bloß auf einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) aufmerksam, so sind die Erfordernisse des Artikels 113(1) EPÜ erfüllt, sofern der IPER unter Verwendung einer der des EPÜs entsprechenden Sprache begründet ist, wie es Regel 51(3) EPÜ erfordert; im Falle mangelnder erfunderischer Tätigkeit erfordert dies eine logische Begründungskette, die verstanden und soweit erforderlich durch den Anmelder beantwortet werden kann.

Um eine faire Führung des weiteren Verfahrens zu garantieren sollte eine andere Zusammensetzung der Prüfungsabteilung durch die erste Instanz erwogen werden.

T0611/01

Irreführender Eindruck über die Behandlung der Anmeldung. Jemand könnte die Prüfungsabteilung dazu gebracht haben, einen Fall auf andere Weise zu behandeln, als ein Anmelder erwartete.

Anmeldern irreführenden Eindruck über die Behandlung der Anmeldung gegeben.

Gründe zur Besorgnis, wenn jemand anderes als die eigenen Mitglieder die Prüfungsabteilung dazu gebracht haben sollte, einen Fall auf andere Weise zu behandeln, als ein Anmelder erwartete.

Muss durch anders zusammengesetzte Prüfungsabteilung durchgeführt werden.

T0318/01

Unklarer rechtlicher und faktischer Rahmen.

Reihe von grundsätzlichen Unzulänglichkeiten im Verfahren, aus denen ein unklarer rechtlicher und faktischer Rahmen des Beschwerdefalles resultiert.

T0959/00

Aktengeschichte. Kein besonderes Interesse an zügigem Verfahren.

Behauptete Vorbenutzung. Zeuge angeboten, aber durch die Einspruchsabteilung nicht vernommen.

Die Aktengeschichte zeigt kein besonderes Interesse des Beschwerdegegners an einem zügigen Verfahren.

T0594/00 [T0165/99, T0343/01, T1494/05, T1077/06]

Recht auf Gehör. Nur durch Zurückverweis geheilt.

Das Recht auf Gehör wurde durch das erstinstanzliche Organ verletzt. Diese Verletzung kann nicht durch Anhörung des Beschwerdeführers vor dem zweitinstanzlichen Organ geheilt werden, sondern nur durch Zurückverweis des Falles an die erste Instanz.

T0048/00 [T0343/01]

Verzögerung ist unzureichender Grund, die Zurückverweisung nicht anzuordnen.

Unzulässigkeit des verspätet eingereichten Antrags in der mündlichen Verhandlung im Einspruch gefolgt durch sofortigen Widerruf. Unbefriedigender Wortlaut vor der abschließenden Entscheidung. Die Durchführung des Falles durch den Beschwerdeführer war weniger als vorbildlich.

Kostenverteilung; Entscheidung in dem wieder aufgenommenen erstinstanzlichen Verfahren eher angemessen.

T1065/99 [T1982/07]

Schwere Rechtsverweigerung. Gelegenheit, den Fall ganz von neuem geprüft zu bekommen.

Zu eigen machen des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts als einzigen Grund für die Zurückweisung einer Anmeldung nach dem EPÜ.

Prüfungswiederholung durch anders zusammengesetzte Prüfungsabteilung.

1. Macht sich die Prüfungsabteilung einen durch das EPA nach dem PCT erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zu eigen, so sollte dieses "zu eigen machen" Anmelden gegenüber nicht in solcher Weise dargestellt werden, als ob die Prüfungsabteilung die Patentierbarkeitserfordernisse des EPÜ nicht objektiv erwogen hätte. Eine Prüfungsabteilung hat nach dem EPÜ einen Ermessensspielraum, den sie durch bloßes zu eigen machen eines solchen Berichts nicht aufgeben oder als aufgegeben erscheinen lassen sollte. Das vom EPA verwendete Standardformblatt für solche Berichte legt nahe, dass sie auf die drei Patentierbarkeitserwägungen nach dem PCT beschränkt ist (Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit). Der Anmelder sollte besonders auf andere nach den Patentierbarkeitserfordernissen des EPÜ aufgeworfene Einwände aufmerksam gemacht werden.

2. Hat ein Anmelder unter einer derart schweren Rechtsverweigerung gelitten, dass nicht gerechtfertigt wäre, die angefochtene Entscheidung aufrecht zu

erhalten, dann erhält der Anmelder die Gelegenheit, seinen Fall ganz von neuem und in Einklang mit ordentlichen Verfahrensstandards geprüft zu bekommen, als ob die angefochtene Entscheidung und das zu ihr führende Verfahren niemals stattgefunden hätten.

3. Wird der Fall nach der Feststellung, dass Verfahrensmängel aufgetreten sind, an die erste Instanz zurück verwiesen, können die Anzahl und/oder die Schwere dieser Mängel es trotz des Fehlens einer möglichen Befangenheit angemessen erscheinen lassen, die weitere Bearbeitung des Falles durch eine anders zusammengesetzte erste Instanz durchführen zu lassen, um soweit wie möglich zu sichern, dass keine weiteren Gründe für Unzufriedenheit von Seiten einer Partei bestehen.

T0117/99

Nicht: Keine geeignete Grundlage für die weitere Entscheidung.

Zurückverweisung aus formalen Gründen ist unpassend, insbesondere mit Blick auf die Dauer des Prüfungsverfahrens, den fortgeschrittenen Stand des Prüfungs-/Beschwerdeverfahrens und die Tatsache, dass die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Ansprüche keine geeignete Grundlage für die weitere Entscheidung zu bilden scheinen.

T1056/98

Unzulässigkeitsgrund der Einsprechenden nicht bekannt.

Verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig, ohne dass der Unzulässigkeitsgrund der Einsprechenden vor der Entscheidung bekannt war, so verletzt sie das Recht der Einsprechenden auf rechtliches Gehör.

T0425/97 [T0666/90, T0740/00]

Zugestellte Entscheidung verschieden von der verkündeten Entscheidung.

Schriftliche, zugestellte Entscheidung verschieden von der in der mündlichen Verhandlung verkündeten Entscheidung. Unterschiedliche Fassungen des Anspruchs.

Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ und Neufassung der Niederschrift.

T0041/97

Beschwerde vor Eingang der Beschwerdebegründung der Beschwerdekammer vorgelegt. Abhilfe.

T0225/96 [T0837/01]

Zustellung einer nicht ergangenen Entscheidung.

Fehlende Billigung und Unterschriften des Vorsitzenden, des zweiten Mitglieds und des rechtskundigen Mitglieds der Einspruchsabteilung.

T0510/95

Kurz zuvor erlassene Entscheidung berücksichtigen.

Ermessensspielraum nach Regel 86(3) nicht ausgeübt. Zurückverweisung angebracht, da die kurz zuvor erlassene Entscheidung G0007/93 zu berücksichtigen ist, weil sie eine Verfahrensfrage betrifft.

T0181/95

Bescheid muss die elementaren Regeln der Grammatik der verwendeten offiziellen Sprache beachten.

Der Text jedes an den Anmelder gerichteten Bescheids muss in einer die elementaren Regeln der Grammatik der verwendeten offiziellen Sprache beachtenden Weise verfasst sein. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen in dem ersten und einzigen Einwände enthaltenden Bescheid, auf den die Zurückweisung der Anmeldung folgt, stellt eine Verletzung des Artikels 113(1) EPÜ dar, da sie geeignet ist, Mehrdeutigkeiten oder Verständnisschwierigkeiten nach sich zu ziehen und den Anmelder in eine unklare Position darüber zu bringen, welche Maßnahmen zur Behebung dieser Mängel in Betracht zu ziehen sind.

8.5.1. Abhilfe

T0180/04

Abhilfe der Beschwerde, der Prüfungsabteilung nicht rechtzeitig vorgelegt.

T0041/97

Beschwerde nicht vor Eingang der Beschwerdebeurteilung der Beschwerdekammer vorlegen. Abhilfe.

T0180/95 [T0826/08, T1281/08]

Verpflichtung zur Abhilfe.

Wesentlich geänderte Ansprüche zur Ausräumung der Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung. Verpflichtung der Prüfungsabteilung zur Abhilfe, wenn nur Einwände bestehen, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren.

T0219/93

Bei eindeutig gebotener, aber ungenutzter Abhilfe. Zurückverweisung.

8.5.2. Mündliche Verhandlung

T1359/04 [T1494/05]

Zweck des Protokolls, den ordnungsgemäßen Ablauf zu dokumentieren. Zu vermutender schwerer Verfahrensmangel.

Das Einführen von neuen Dokumenten von Seiten der Prüfungsabteilung erst in der mündlichen Verhandlung stellt einen außergewöhnlichen Vorgang dar. Äußerste Sorgfalt zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs. Es ist der Zweck des Protokolls, den ordnungsgemäßen Ablauf dieser Vorgänge darzustellen und damit zu dokumentieren.

T0862/03

Eindeutig beschränkter, vorläufiger Antrag auf mündliche Verhandlung.

Spätere Anträge ohne Antrag auf mündliche Verhandlung. Offensichtlich kein gültiger Antrag am Tag der Entscheidung der Einspruchsabteilung anhängig.

T1103/96

Die Niederschrift bezieht sich, so wie sie verfasst ist, nicht auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit.

Rechtliches Gehör: Die Einspruchsabteilung hat die Möglichkeit zurückgewiesen, die erfinderische Tätigkeit während der mündlichen Verhandlung zu diskutieren. Keinerlei Grund die Behauptung des Beschwerdeführers in Zweifel zu ziehen. Die Niederschrift bezieht sich, so wie sie verfasst ist, nicht auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit.

T0808/94

Antrag des Patentanmelders auf mündliche Verhandlung missachtet.

T0731/93

Antrag eines Einsprechenden auf 2. mündliche Verhandlung trotz neuer Beweismittel missachtet.

Wird der Antrag eines Einsprechenden auf eine weitere mündliche Verhandlung missachtet, obwohl neue Beweismittel vorgebracht wurden, so kann der Einspruch aller Einsprechenden zurückverwiesen werden.

T0125/91

Antrag eines Einsprechenden auf mündliche Verhandlung missachtet.

Wird der Antrag eines Einsprechenden auf mündliche Verhandlung missachtet, so kann der Einspruch aller Einsprechenden zurückverwiesen werden.

9. Angelegenheit [A111(1)]

T1747/06

Nicht: Anweisung, eine Entscheidung mit demselben Tenor wie die strittige Entscheidung zu erlassen, in welcher die Entscheidung begründet wird.

T0064/03

Nicht: Antrag, die Einspruchsabteilung anzuweisen, die Erwägungen auf bereits aktenkundige Tatsachen und Beweismittel zu beschränken.

Die Kammer ist nicht befugt, vom EPÜ abzuweichen, oder dies einer anderen Instanz anzuweisen.

T0500/01

Nicht: Vorab das Recht beschränken, einen neuen Satz Ansprüche einzureichen.

Es gibt keine Vorschrift im EPÜ, nach der die Kammer beim Zurückverweisen vorab das Recht des Patentinhabers beschränken kann, einen neuen Satz Ansprüche einzureichen.

Die Verfahrensführung liegt in der Zuständigkeit und im Ermessen der Instanz, die über den ihr vorliegenden Fall zu entscheiden hat.

T0710/00

Gelegenheit gegeben, Beweismittel vorzubringen.

Allgemeines Fachwissen: Eine Einsprechende darf sich diesbezüglich nicht auf die Darstellung im Streitpatent verlassen.

T0636/97

Anweisung hinsichtlich der Anpassung der Beschreibung fehlt.

10. weiteren [A111(1)]**T0679/97**

Auftrag der Beschwerdekammer bei Zurückverweisung missachtet. Trotzdem nicht noch einmal zurückverwiesen.

T0227/95

Missachtung der übertragenen Aufgabe.

1. Ein Einsprechender, der sich gegen die erste Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Zurückweisung des Einspruchs nicht beschwert hat, kann trotzdem durch eine zweite Entscheidung (nach Zurückverweisung) dieser Einspruchsabteilung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert sein. Dieser Einsprechende ist zur Beschwerde gegen besagte zweite Entscheidung berechtigt, wenn er ursprünglich den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragt hatte.

2. Damit eine Entscheidung gemäß Regel 68(2) EPÜ ordentlich begründet ist, müssen die Gründe den Standpunkt der für die Entscheidung zuständigen Stelle klarstellen und angemessen mit der sich ergebenden Entscheidungsformel zusammenhängen. Wurde zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen, so obliegt der ersten Instanz die Prüfung aller sich daraus

ergebender Patentierungserfordernisse und die angemessene Begründung zu jedem dieser Erfordernisse.

11. dieses [A111(1)]**T0095/04**

Ansicht, dass die Anmeldung keinerlei patentierbaren Gegenstand enthält. Befangenheit. Prüfungsabteilung in anderer Zusammensetzung.

T0900/02

Verschiedene Unzulänglichkeiten, die eine vollständig andere Zusammensetzung erfordern.

Verzögerung zwischen der mündlichen Verhandlung und dem Erlass der schriftlichen Entscheidungen.

Verschiedene Unzulänglichkeiten, die eine vollständig anders zusammengesetzte Einspruchsabteilung erfordern und dass das weitere Verfahren beschleunigt wird.

1. Eine Besorgnis der Befangenheit muss unvermeidbar auftauchen, wenn ein Mitglied einer Einspruchsabteilung oder irgendeines anderen erstinstanzlichen Körpers sich zunächst bewirbt und dann die Einstellung bei einer Firma annimmt, in der ein Teilhaber oder ein anderer Mitarbeiter einen vor diesem Mitglied anhängigen Fall führt. Die Tatsache, dass dies erst nach Abhalten der mündlichen Verhandlung passierte und die Entscheidung bekannt war, wenn nicht die Begründung, ändert nichts - um über jeder Besorgnis der Befangenheit zu stehen, muss jedes Mitglied jedwede solche Situation zu jeder Zeit während des Verfahrens vermeiden. Niemand kann als unabhängig von beiden Beteiligten während der Anstellung bei einem von ihnen angesehen werden.

2. Dass die Anpassung einer Beschreibung mit den geänderten Ansprüchen verbunden ist, scheint schon vom Begriff "Anpassung" her klar, und es ist unvorstellbar, dass die Beteiligten jemand anderes als dieselben Mitglieder der Einspruchsabteilung, die die mündliche Verhandlung durchgeführt und eine Entscheidung über die Ansprüche getroffen haben, erwarten könnten oder würden, um die notwendigerweise wechselwirkende und abhängige Frage der Anpassung der Beschreibung zu behandeln. Wenn aus irgendeinem Grund (selbst ziemlich annehmbaren und verständlichen Gründen wie Krankheit oder Pensionierung) die gleichen drei Mitglieder nicht für die Behandlung der Beschreibung zur Verfügung stehen, dann muss daraus folgen, dass den Parteien eine neue mündliche Verhandlung anzubieten ist und dass ohne ein solches Angebot beides, die Verwendung einer anderen Zusammensetzung, um über die Beschreibung zu entscheiden, und die Sache der zwei getrennten, von verschiedenen zusammengesetzten Einspruchsabteilungen unterschriebenen Entscheidungen auf grundsätzliche Mängel hinauslaufen.

3. Wenn die Verzögerung der einzige Mangel wäre, ist die extreme Länge dieser Verzögerung (drei Jahre und sieben Monate zwischen mündlicher Verhandlung und Erlass einer schriftlichen Entscheidung) und die folgende Notwendigkeit, weitere Verzögerung zu vermeiden, ein besonderer Grund, warum der Fall nicht nach Artikel 10 VOBK an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte.

4. Wenn Verfahrensmängel im erstinstanzlichen Verfahren so schwerwiegend waren, dass die strittige Entscheidung für ungültig gehalten werden muss, dann ist diese Entscheidung dadurch aufzuheben und als nichtig anzusehen. Unter diesen Umständen muss die Sache nach Artikel 10 VOBK an die erste Instanz zurückverwiesen werden, um eine verfahrensmäßig ordentliche erstinstanzliche Entscheidung sicher zu stellen.

T0838/02

Zusammensetzung entgegen Artikel 19(2) EPÜ. Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Wenn die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung entgegen Artikel 19(2) EPÜ ist, sollte den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden, bevor die Kammer über die Zurückverweisung der Angelegenheit entscheidet.

Die Bestimmung der Mitglieder einer Abteilung ist eine Verwaltungsfunktion, die die Hauptzuständigkeit des verantwortlichen Direktors ist.

T0587/02 [T1870/07]

Andere Zusammensetzung der Prüfungsabteilung sollte durch die erste Instanz erwogen werden.

Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht nicht ausreichend begründet.

Macht der einzige Bescheid vor der Entscheidung zur Zurückweisung einer Anmeldung bloß auf einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) aufmerksam, so sind die Erfordernisse des Artikels 113(1) EPÜ erfüllt, sofern der IPER unter Verwendung einer der des EPÜs entsprechenden Sprache begründet ist, wie es Regel 51(3) EPÜ erfordert; im Falle mangelnder erfinderischer Tätigkeit erfordert dies eine logische Begründungskette, die verstanden und soweit erforderlich durch den Anmelder beantwortet werden kann.

Um eine faire Führung des weiteren Verfahrens zu garantieren sollte eine andere Zusammensetzung der Prüfungsabteilung durch die erste Instanz erwogen werden.

T0611/01 [T0628/95]

Anders zusammengesetzte Prüfungsabteilung. Irreführender Eindruck über die Behandlung der Anmeldung. Jemand könnte die Prüfungsabteilung dazu gebracht

haben, einen Fall auf andere Weise zu behandeln, als ein Anmelder erwartete.

Anmeldern irreführenden Eindruck über die Behandlung der Anmeldung gegeben.

Gründe zur Besorgnis, wenn jemand anderes als die eigenen Mitglieder die Prüfungsabteilung dazu gebracht haben sollte, einen Fall auf andere Weise zu behandeln, als ein Anmelder erwartete.

Muss durch anders zusammengesetzte Prüfungsabteilung durchgeführt werden.

T0740/00

Zusammensetzung. Dem Beschwerdeführer überlassen.

Ernsthafte Zweifel, ob die Rechte des Anmelders garantiert werden können, wenn der vorliegende Fall durch die Einspruchsabteilung in der derzeitigen Zusammensetzung behandelt wird. Angemessen, dem Anmelder die Entscheidung zu überlassen, ob er diese Zweifel in einem einen Antrag auf Änderung der Zusammensetzung der Einspruchsabteilung erfordern den Maße teilt.

T1065/99 [T1982/07]

Schwere Rechtsverweigerung. Prüfungswiederholung durch anders zusammengesetzte Prüfungsabteilung.

Zu eigen machen des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts als einzigen Grund für die Zurückweisung einer Anmeldung nach dem EPÜ.

Prüfungswiederholung durch anders zusammengesetzte Prüfungsabteilung.

1. Macht sich die Prüfungsabteilung einen durch das EPA nach dem PCT erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zu eigen, so sollte dieses "zu eigen machen" Anmeldern gegenüber nicht in solcher Weise dargestellt werden, als ob die Prüfungsabteilung die Patentierbarkeitserfordernisse des EPÜ nicht objektiv erwogen hätte. Eine Prüfungsabteilung hat nach dem EPÜ einen Ermessensspielraum, den sie durch bloßes zu eigen machen eines solchen Berichts nicht aufgeben oder als aufgegeben erscheinen lassen sollte. Das vom EPA verwendete Standardformblatt für solche Berichte legt nahe, dass sie auf die drei Patentierbarkeitserwägungen nach dem PCT beschränkt ist (Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit). Der Anmelder sollte besonders auf andere nach den Patentierbarkeitserfordernissen des EPÜ aufgeworfene Einwände aufmerksam gemacht werden.

2. Hat ein Anmelder unter einer derart schweren Rechtsverweigerung gelitten, dass nicht gerechtfertigt wäre, die angefochtene Entscheidung aufrecht zu erhalten, dann erhält der Anmelder die Gelegenheit, seinen Fall ganz von neuem und in Einklang mit ordentlichen Verfahrensstandards geprüft zu bekommen,

als ob die angefochtene Entscheidung und das zu ihr führende Verfahren niemals stattgefunden hätten.

3. Wird der Fall nach der Feststellung, dass Verfahrensmängel aufgetreten sind, an die erste Instanz zurück verwiesen, können die Anzahl und/oder die Schwere dieser Mängel es trotz des Fehlens einer möglichen Befangenheit angemessen erscheinen lassen, die weitere Bearbeitung des Falles durch eine anders zusammengesetzte erste Instanz durchführen zu lassen, um soweit wie möglich zu sichern, dass keine weiteren Gründe für Unzufriedenheit von Seiten einer Partei bestehen.

T0071/99

Änderung der Zusammensetzung muss von der zuständigen Stelle geprüft werden.

Änderung der Zusammensetzung der Einspruchsabteilung muss von der für die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung zuständigen Stelle geprüft werden.

T0111/95 [T0772/03]

Für die mündliche Verhandlung anders besetzte Prüfungsabteilung.

Der anberaumte Termin für die mündliche Verhandlung soll nachweisbar und uneingeschränkt akzeptiert sein. Rückverweis an anders besetzte Prüfungsabteilung.

T0433/93 [T0071/99]

Auf Antrag anders besetzte Einspruchsabteilung bei Befangenheit.

Ist eine Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet, so ist sie auf Antrag eines Beteiligten aufzuheben. Hat ein Beteiligter triftige Gründe für die Befürchtung, dass die Einspruchsabteilung in derselben Besetzung von ihrer früheren Entscheidung beeinflusst und somit befangen wäre, so muss die Sache auf Antrag dieses Beteiligten vor einer anders besetzten Einspruchsabteilung erneut verhandelt werden.

12. Angelegenheit [A111(2)]

T0264/99

Vorbenutzung. Nötig, Zeugen zu vernehmen.

13. weiteren [A111(2)]

T0148/06

Der Ausdruck "weitere Entscheidung" dehnt den Umfang der Entscheidungen der Kammern nicht aus, sondern erlaubt der ersten Instanz eine abschließende Entscheidung.

T0922/02 [T1425/05, T1494/05]

Mitteilung und Aufforderung müssen nach der Zurückverweisung erfolgen. Rechtliches Gehör nach Zurückverweisung.

T0796/02 [T1029/99]

Verfahrensmissbrauch: Breitere Ansprüche vor der Einspruchsabteilung wiedereinzuführen, nachdem die Zurückverweisung auf der Grundlage viel begrenzterer Ansprüche erreicht ist.

Es läuft auf einen Verfahrensmissbrauch hinaus, im Verfahren vor der Beschwerdekammer einen Antrag mit breiteren Ansprüchen zurückzunehmen, um zu vermeiden, dass eine negative Entscheidung von der Kammer getroffen wird, aber dann jene breiteren Ansprüche vor der Einspruchsabteilung wiedereinzuführen, nachdem die Zurückverweisung des Falles zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage viel begrenzterer Ansprüche erreicht ist.

T0139/02

Abhängige Ansprüche bezüglich des Artikels 123(2) EPÜ.

Zurückverweis an die erste Instanz zur Prüfung der abhängigen Ansprüche des Hilfsantrags bezüglich des Artikels 123(2) EPÜ.

T0120/96 [T0769/91, T0832/92, T0892/92, T0742/04]

Beendigung des Einspruchsverfahrens nach der Zurückverweisung.

Die Beendigung des Einspruchsverfahrens nach der Zurückverweisung ohne vorherigen Bescheid und ohne Berücksichtigung des Antrags einer Partei auf mündliche Verhandlung stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

T0609/94 [T1630/08]

Verfahren auf der Grundlage von Ansprüchen fortsetzen. Ansprüche, die sich davon unterscheiden.

Bindungswirkung einer Beschwerdeentscheidung. Ratio decidendi.

Wenn durch die Entscheidung einer Beschwerdekammer der Fall an die erste Instanz mit der Anordnung, das Verfahren auf der Grundlage eines ersten Satzes von Ansprüchen fortzusetzen, zurückverwiesen wird, dann ist die erste Instanz nicht berechtigt, neue Ansprüche allein mit dem Hinweis auf diese Entscheidung zurückzuweisen, wenn die besagten neuen Ansprüche, obwohl sie sich von den besagten ersten Ansprüchen unterscheiden, nicht unvereinbar mit der rechtlichen Beurteilung der Entscheidung sind.

14. Organ [A111(2)]

T0740/00

Zusammensetzung. Dem Beschwerdeführer überlassen.

Ernsthafte Zweifel, ob die Rechte des Anmelders garantiert werden können, wenn der vorliegende Fall durch die Einspruchsabteilung in der derzeitigen Zusammensetzung behandelt wird. Angemessen, dem Anmelder die Entscheidung zu überlassen, ob er diese Zweifel in einem einen Antrag auf Änderung der Zusammensetzung der Einspruchsabteilung erfordernden Maße teilt.

T0433/93

Auf Antrag anders besetzte Einspruchsabteilung bei Befangenheit.

Ist eine Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet, so ist sie auf Antrag eines Beteiligten aufzuheben. Hat ein Beteiligter triftige Gründe für die Befürchtung, dass die Einspruchsabteilung in derselben Besetzung von ihrer früheren Entscheidung beeinflusst und somit befangen wäre, so muss die Sache auf Antrag dieses Beteiligten vor einer anders besetzten Einspruchsabteilung erneut verhandelt werden.

15. Organ [A111(2)]

T0365/09

Res judicata unter EPÜ 2000.

T1827/06

Verwirkung durch Rechtskraft. Nicht: Organe des EPA durch Präzedenzfälle gebunden.

T0694/01

Art des Verfahrens.

Umfang der Beschwerde auf Beschreibungsanpassung beschränkt.

Ein Beitritt ist vom Umfang der Anhängigkeit eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens abhängig.

Hat eine Kammer entschieden, dass ein Patent auf der Grundlage eines bestimmten Anspruchssatzes und einer entsprechend anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten ist, so kann eine Partei, die dem anschließenden Beschwerdeverfahren beitritt, in dem es nur noch um die Anpassung der Beschreibung geht, die Rechtskraft der vorangegangenen Entscheidung der Beschwerdekammer unabhängig davon, ob ein neuer Einspruchsgrund eingeführt wird, nicht anfechten.

Die Bindungswirkung einer rechtskräftigen Entscheidung besteht nur in dem durch die Art des Verfahrens vorgegebenen Umfang.

T0546/98 [T0846/01]

Einspruchsabteilung oder Kammer in einem späteren Beschwerdeverfahren.

Unzulässigkeit der Überprüfung der Patentierbarkeit der Ansprüche durch die Einspruchsabteilung oder eine Kammer in einem späteren Beschwerdeverfahren nach Rückverweis an die erste Instanz zur Anpassung der Beschreibung.

T0436/95

Die geänderte Zusammensetzung der Kammer in den zwei Beschwerdeverfahren hat keinen Einfluss auf die Bindungswirkung der früheren Entscheidung.

Frühere Entscheidung einer Kammer in derselben Sache. Ratio decidendi.

T0167/93 [T0026/93, T1099/06]

Nicht die Einspruchsabteilung oder die Einspruchsbeschwerdekammer nach Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung.

Eine Entscheidung einer Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung hat für das nachfolgende Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren weder nach dem EPÜ noch nach dem Grundsatz der 'res judicata' (Rechtskraftwirkung) eine Bindungswirkung.

T0079/89 [G0001/97, T0021/89, T0055/90, T0690/91, T0757/91, T0843/91, T0113/92, T0255/92, T1063/92, T0153/93]

Auch Beschwerdekammer bei einem etwaigen späteren Beschwerdeverfahren.

1. Hat 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, so besteht die Rechtswirkung des Artikels 111 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.

2. Hat eine Beschwerdekammer über bestimmte Streitpunkte entschieden, so ist sie nach Artikel 112(1)a EPÜ im selben Verfahren nicht befugt, der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorzulegen, die sich im Zusammenhang mit Streitpunkten gestellt hat, über die sie bereits entschieden hat; dies gilt auch dann, wenn andere Streitpunkte bei der Beschwerdekammer im selben Verfahren noch anhängig sind.

16. Beurteilung [A111(2)]**T0120/03**

Keine implizite Entscheidung über formale Erfordernisse in vorheriger Beschwerde, keine Begrenzung des Umfangs des Verfahrens.

T0500/01 [T0742/04]

Die Verfahrensführung liegt in der Zuständigkeit und im Ermessen der Instanz, die über den ihr vorliegenden Fall zu entscheiden hat.

Es gibt keine Vorschrift im EPÜ, nach der die Kammer beim Zurückverweisen vorab das Recht des Patentinhabers beschränken kann, einen neuen Satz Ansprüche einzureichen.

T0135/96 [T0567/06, T0567/06]

Zurückverweisung des Falles an die erste Instanz ohne Kommentar zu den wesentlichen Fragen.

Nichtberücksichtigung zur Unterstützung mangelnder erfinderischer Tätigkeit vorgebrachter Dokumente und Argumente in einer Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs.

17. Beschwerdekammer [A111(2)]**T0752/94**

Beim Zurückverweis ist die erste Instanz an die der eigenen Entscheidung zugrunde liegende rechtliche Beurteilung gebunden.

W0003/02

Widerspruchsentscheidung.

Feststellungen der Beschwerdekammer über die Nichteinheitlichkeit von Anmeldegegenständen im Rahmen einer Widerspruchsentscheidung sind Teil des Tätigwerdens des EPA als internationale Behörde nach dem PCT und binden im weiteren Verfahren der in die regionale Phase vor dem EPA eingetretenen Patentanmeldung weder die Prüfungsabteilung noch die Beschwerdekammer in einem etwaigen anschließenden Beschwerdeverfahren.

18. gebunden [A111(2)]**J0027/94 [T0021/89, T0288/92, T0026/93]**

Nur für den jeweiligen Fall.

Die Bindung nach Artikel 111(2) EPÜ gilt nur für den jeweils entschiedenen Fall.

T0051/08

Prinzip des res judicata in der Teilanmeldung angewandt.

Der Gegenstand, über den die Endentscheidung der Beschwerdekammer in der Stammanmeldung getroffen wurde, wird res judicata und kann nicht in der Teilanmeldung weiterverfolgt werden.

Geht die Beschwerdebegründung in einem Fall nicht über das Einreichen und Argumentieren zugunsten eines einen solchen Gegenstand darstellenden Anspruchssatzes hinaus, so ist die Beschwerde nicht genügend begründet.

T1895/06

Nicht: Zurückverweisung, um den Beteiligten eine weitere Gelegenheit zu geben, die rechtskräftig entschiedenen und daher bindenden Teile der Zurückverweisungsentscheidung durch Einführung neuer Fakten anzugreifen. Res judicata.

T1827/06

Verwirkung durch Rechtskraft. Nicht: Organe des EPA durch Präzedenzfälle gebunden.

T1254/06

Res judicata. Verfolgen von Anträgen in einer Stammanmeldung nach erstinstanzlicher Zurückweisung identischer Anträge in der Teilanmeldung.

T1134/04

Anspruch der Teilanmeldung ist eine beschränkte Fassung eines in der Stammanmeldung gemäß einer früheren Entscheidung der Kammer in anderer Besetzung erteilten Anspruchs. Keine Gründe, von ihrer früheren Entscheidung abzuweichen.

T1170/03

Auf die Revision der rechtliche Beurteilung der Entscheidung der zurückverweisenden Kammer abzielender Antrag als unzulässig verworfen.

T0940/03 [T0622/02]

Teilanmeldung, Res judicata nicht entschieden.

T0653/00

Nicht: Frühere Entscheidung der Kammer bezüglich eines ähnlichen Gegenstands.

T0740/98

Nicht: Richtlinien oder ständige Rechtsprechung als bindend behandelt.

Das unter dem EPÜ geschaffene Rechtssystem behandelt weder die Richtlinien noch die ständige Rechtsprechung als bindend.

Ein Grundsatz des Vertrauensschutzes kann nicht auf frühere Richtlinien oder Rechtsprechung gegründet sein.

Die Große Beschwerdekammer hat in G0001/03 die unsichere Gesetzeslage geklärt.

T0679/97

Auftrag der Beschwerdekammer bei Zurückverweisung missachtet. Trotzdem nicht noch einmal zurückverwiesen.

T0227/95

Missachtung der übertragenen Aufgabe.

1. Ein Einsprechender, der sich gegen die erste Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Zurückweisung des Einspruchs nicht beschwert hat, kann trotzdem durch eine zweite Entscheidung (nach Zurückverweisung) dieser Einspruchsabteilung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert sein. Dieser Einsprechende ist zur Beschwerde gegen besagte zweite Entscheidung berechtigt, wenn er ursprünglich den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragt hatte.

2. Damit eine Entscheidung gemäß Regel 68(2) EPÜ ordentlich begründet ist, müssen die Gründe den Standpunkt der für die Entscheidung zuständigen Stelle klarstellen und angemessen mit der sich ergebenden Entscheidungsformel zusammenhängen. Wurde zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen, so obliegt der ersten Instanz die Prüfung aller sich daraus ergebender Patentierungserfordernisse und die angemessene Begründung zu jedem dieser Erfordernisse.

T0027/94

Zur weiteren sachlichen Prüfung eines als formal zulässig erachteten Patentanspruchs an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Wird durch eine Entscheidung einer Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren sachlichen Prüfung (hier der erfinderischen Tätigkeit) des Gegenstands eines als formal zulässig erachteten Patentanspruchs an die Vorinstanz zurückverwiesen, so sind weder diese noch eine nachträglich befasste Beschwerdekammer an den Inhalt dieses Patentanspruchs gebunden.

19. soweit [A111(2)]

T0546/98

Nicht: Überprüfung der Patentierbarkeit der Ansprüche nach Rückverweis zur Anpassung der Beschreibung.

Unzulässigkeit der Überprüfung der Patentierbarkeit der Ansprüche durch die Einspruchsabteilung oder eine Kammer in einem späteren Beschwerdeverfahren nach Rückverweis an die erste Instanz zur Anpassung der Beschreibung.

T0313/97

Hinsichtlich Deutlichkeit.

Fehlende Möglichkeit der Präzisierung eines erfindungsunwesentlichen Merkmals. Interpretation im Lichte der Beschreibung.

Erste Instanz an rechtliche Beurteilung der Kammer hinsichtlich Deutlichkeit der Ansprüche gebunden. Keine erneute Erörterung vor Einspruchsabteilung.

T0027/94

Zur weiteren sachlichen Prüfung eines als formal zulässig erachteten Patentanspruchs an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Wird durch eine Entscheidung einer Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren sachlichen Prüfung (hier der erfinderischen Tätigkeit) des Gegenstands eines als formal zulässig erachteten Patentanspruchs an die Vorinstanz zurückverwiesen, so sind weder diese noch eine nachträglich befasste Beschwerdekammer an den Inhalt dieses Patentanspruchs gebunden.

T1063/92 [T0026/93, T0720/93]

Ansprüche gemäß Hilfsantrag genügen den Erfordernissen des Übereinkommens.

Verweist die Beschwerdekammer eine Rechtssache mit der Aufforderung an die Vorinstanz zurück, das Patent in geändertem Umfang "auf der Grundlage des Hilfsantrags der Beschwerdegegnerin" aufrechtzuerhalten, so entscheidet sie damit abschließend über die Patentfähigkeit der Erfindung; sie stellt rechtskräftig fest, dass das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, in der Fassung der Ansprüche gemäß Hilfsantrag den Erfordernissen des Übereinkommens genügen (vgl. Artikel 102(3) EPÜ). Auch soweit die Entscheidung der Beschwerdekammer der Vorinstanz die Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche überlässt, können im weiteren Verfahren neue, für den Stand der Technik möglicherweise relevante Entgegenhaltungen nicht mehr berücksichtigt werden (res iudicata).

T0113/92 [T0757/91]

Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung.

Beschreibungsanpassungen sollten ökonomisch durchgeführt werden. Sie haben sich auf das unbedingt Erforderliche zu beschränken. Komplette Neuschriften sind daher in der Regel nicht einzureichen.

Von der Kammer der Vorinstanz überlassene Beschreibungsanpassung eröffnet nicht die Möglichkeit, die vorher rechtskräftig festgestellte Gültigkeit der Patentansprüche erneut in Frage zu stellen.

T0934/91 [T0323/89, T1137/97]

Kostenfestsetzungsentscheidung ist res judicata.

1. Die Beschwerdekammern sind nicht nur zur Verteilung, sondern auch zur Festsetzung der Kosten befugt: Artikel 104(1) und (2) sowie 111(1) EPÜ unter gebührender Berücksichtigung des Artikels 113(1) EPÜ.

2. Ihre Entscheidungen sind res judicata und rechtskräftig.

3. Ein mit "Entscheidung" überschriebener Bescheid der ersten Instanz, der allein dazu dient, einen Beteiligten von den vorstehenden Sachverhalten in Kenntnis zu setzen, gilt nicht als "Entscheidung" im Sinne des Artikels 106(1) EPÜ. Eine Beschwerde gegen ein solches Schriftstück ist daher unzulässig.

T0843/91 [T0255/92, T0366/92, T0153/93, T1895/06]

Inhalt und Wortlaut der Patentansprüche, sowie die zugrunde liegende Tatsachenfeststellung sind res judicata.

Die Beschwerdekammern sind die letzte Instanz; ihre Entscheidungen werden sofort rechtskräftig und bewirken den Abschluss des Beschwerdeverfahrens.

Eine Entscheidung, mit der eine Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen und angeordnet wird, ein Patent auf der Grundlage geänderter Ansprüche aufrechtzuerhalten, ist rechtsverbindlich in dem Sinne, dass weder der Wortlaut noch die Patentierbarkeit dieser Ansprüche in einem späteren Verfahren vor dem EPA nochmals angefochten werden können. Dieselbe Rechtsverbindlichkeit hat eine dieser Entscheidung zugrunde liegende Tatsachenfeststellung, d. h. eine Feststellung, die Voraussetzung für die Entscheidung ist. Eine solche Tatsachenfeststellung darf daher gemäß Artikel 111(2) EPÜ nicht nochmals geprüft werden.

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.

20. Tatbestand [A111(2)]**T0194/05**

Vorherige Prüfung der formalen Zulässigkeit der in einem angefochtenen Patent eingeführten Änderungen ist keine notwendige Voraussetzung, um über ausreichende Offenbarung des Gegenstands der Ansprüche des Patents entscheiden zu können. Res judicata.

T0120/03 [T1895/06]

Nicht: Kammer befugt, über Zulässigkeit einer vorherigen Beschwerde vor einer anderen Kammer zu entscheiden.

T0436/95

Die geänderte Zusammensetzung der Kammer in den zwei Beschwerdeverfahren hat keinen Einfluss auf die Bindungswirkung der früheren Entscheidung.

Frühere Entscheidung einer Kammer in derselben Sache. Ratio decidendi.

21. derselbe [A111(2)]**T0201/04**

Antrag auf Wiederaufnahme der Diskussion einer in einer früheren Entscheidung der Beschwerdekammer bereits entschiedenen Frage. Artikel 10(b)(1) VOBK.

T0796/02 [T1029/99]

Verfahrensmisbrauch: Breitere Ansprüche vor der Einspruchsabteilung wiedereinzuführen, nachdem die Zurückverweisung auf der Grundlage viel begrenzterer Ansprüche erreicht ist.

Es läuft auf einen Verfahrensmisbrauch hinaus, im Verfahren vor der Beschwerdekammer einen Antrag mit breiteren Ansprüchen zurückzunehmen, um zu vermeiden, dass eine negative Entscheidung von der Kammer getroffen wird, aber dann jene breiteren Ansprüche vor der Einspruchsabteilung wiedereinzuführen, nachdem die Zurückverweisung des Falles zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage viel begrenzterer Ansprüche erreicht ist.

T0609/94 [T1630/08]

Verfahren auf der Grundlage von Ansprüchen fortsetzen. Ansprüche, die sich davon unterscheiden.

Bindungswirkung einer Beschwerdeentscheidung. Ratio decidendi.

Wenn durch die Entscheidung einer Beschwerdekammer der Fall an die erste Instanz mit der Anordnung, das Verfahren auf der Grundlage eines ersten Satzes von Ansprüchen fortzusetzen, zurückverwiesen wird, dann ist die erste Instanz nicht berechtigt, neue Ansprüche allein mit dem Hinweis auf diese Entscheidung zurückzuweisen, wenn die besagten neuen Ansprüche, obwohl sie sich von den besagten ersten Ansprüchen unterscheiden, nicht unvereinbar mit der rechtlichen Beurteilung der Entscheidung sind.

22. Beurteilung [A111(2)]**T0120/03**

Keine implizite Entscheidung über formale Erfordernisse in vorheriger Beschwerde, keine Begrenzung des Umfangs des Verfahrens.

T0500/01 [T0742/04]

Die Verfahrensführung liegt in der Zuständigkeit und im Ermessen der Instanz, die über den ihr vorliegenden Fall zu entscheiden hat.

Es gibt keine Vorschrift im EPÜ, nach der die Kammer beim Zurückverweisen vorab das Recht des Patentinhabers beschränken kann, einen neuen Satz Ansprüche einzureichen.

T0135/96 [T0567/06, T0567/06]

Zurückverweisung des Falles an die erste Instanz ohne Kommentar zu den wesentlichen Fragen.

Nichtberücksichtigung zur Unterstützung mangelnder erfinderischer Tätigkeit vorgebrachter Dokumente und Argumente in einer Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs.

23. gebunden [A111(2)]

J0027/94 [T0021/89, T0288/92]

Nur für den jeweiligen Fall.

Die Bindung nach Artikel 111 (2) EPÜ gilt nur für den jeweils entschiedenen Fall.

Artikel 112¹ - Entscheidung oder Stellungnahme¹ der Großen Beschwerdekammer

(1) Zur **Sicherung**² einer **einheitlichen**³ Rechtsanwendung oder wenn sich eine **Rechtsfrage**⁴ von **grundsätzlicher Bedeutung**⁵ stellt⁶,

a) befasst die **Beschwerdekammer**⁷, bei der ein Verfahren **anhängig**⁸ ist, von Amts wegen oder auf **Antrag**⁹ eines Beteiligten die **Große Beschwerdekammer**¹⁰, wenn sie hierzu eine Entscheidung für **erforderlich**¹¹ hält. Weist die Beschwerdekammer den Antrag zurück, so hat sie die Zurückweisung in der Endentscheidung zu **begründen**¹²;

b) kann der Präsident des Europäischen Patentamts der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlegen, **wenn**¹³ **zwei**¹⁴ Beschwerdekammern über diese Frage voneinander **abweichende**¹⁵ **Entscheidungen**¹⁶ getroffen haben.

(2) In den Fällen des Absatzes 1a) sind die am Beschwerdeverfahren Beteiligten am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer beteiligt.

(3) Die in Absatz 1a) vorgesehene Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist für die Entscheidung der Beschwerdekammer über die **anhängige**¹⁷ Beschwerde **bindend**¹⁸.

Ref.: Art. 22, R. 111, 140

1. Stellungnahme [A112 Titel]

T0952/92

Für die Auslegung des amtlichen Textes ist die Übersetzung nicht rechtserheblich.

Für die Auslegung des amtlichen Textes einer Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 22(1)b) EPÜ ist der Wortlaut seiner im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Übersetzung nicht rechtserheblich.

2. Sicherung [A112(1)]

G0003/06 [G0001/05, G0001/06, T1040/04]

Verwandte Vorlage noch anhängig.

Änderung eines auf eine Teilanmeldung erteilten Patents. Verwandte Vorlage noch anhängig.

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Kann ein Patent, das auf eine Teilanmeldung erteilt wurde, die den Erfordernissen des Artikels 76(1) EPÜ nicht genügte, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausging, im Einspruchsverfahren so geändert werden, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100c) EPÜ entkräftet wird und damit die genannten Erfordernisse erfüllt sind?

T0739/05

Keine Aussetzung, Grundsatz des Vertrauensschutzes.

In einem Fall, in dem der Grundsatz des Vertrauensschutzes auf anhängige Verfahren wegen der in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt veröffentlichten ständigen Praxis des Europäischen Patentamts anwendbar ist und kein entsprechender Antrag eines Beteiligten vorliegt, gibt es keinen Grund das weitere Verfahren auszusetzen, bis eine Entscheidung in einer vor der großen Beschwerdekammer anhängigen Sache erlassen ist, auch wenn die von der zugrunde liegenden T-Sache (Vorlage) aufgeworfene Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung den in Betracht kommenden Fall betreffen mag.

Dies folgt aus dem obigen Grundsatz, nach dem sich die Beteiligten in anhängigen Verfahren, in denen eine seit langem bestehende in Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts festgeschriebene ständige Praxis durch eine neue Entscheidung der großen Beschwerdekammer aufgehoben werden könnte, auf die bisherige Praxis berufen können, bis die neue Entscheidung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, - und dies stimmt mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern überein.

T0590/98

Keine Gründe, das Verfahren aufzuschieben.

¹ Siehe hierzu Entscheidungen/Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer G 1/86, G 2/88, G 4/88, G 5/88, G 6/88, G 7/88, G 8/88, G 1/90, G 1/92, G 3/95, G 6/95, G 2/97, G 2/98, G 3/98, G 4/98, G 1/99, G 2/99, G 3/99, G 1/02, G 1/03, G 2/03, G 3/03, G 1/04, G 2/04, G 3/04, G 1/05.

Fortgesetzt existierende Partnerschaft, trotz Wechsels beider teilnehmender Partner und des Namens. Unaufgeforderte Vorlagen als Verfahrensmisbrauch. Keine Gründe, das Verfahren aufzuschieben, bis die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erlassen wurde.

T0166/84 [T1283/05]

Aussetzung der Prüfung für gleichartige Fälle.

Hängt eine Entscheidung der Prüfungsabteilung völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über eine ihr nach Artikel 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.

W0006/91

Missachtung einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer.

3. einheitlichen [A112(1)]**G0005/88 [G0007/88, G0008/88]**

Vertrauensschutz bei Abkehr von bisheriger Rechtsprechung oder Praxis.

J0008/00 [T1108/02]

Anwendung einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer auf zum Zeitpunkt der Entscheidung anhängige Fälle.

Keine Änderung im Gesetz sondern eine Auslegung des Gesetzes, auf die man vertrauen kann, statt der vorherigen Unsicherheit, auf die man nicht vertrauen konnte.

T0724/99

Anwendbarkeit der Entscheidung G0001/99 auf vorher eingereichte Änderungen.

Nicht zur Reformatio in Peius führende alternative Änderung ist möglich, jedoch keine derartige Änderung vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragt.

T0117/99

Nicht: Japanische oder US-Behörden.

Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung muss erfüllt werden, unabhängig davon, ob andere Behörden, insbesondere japanische oder US-Behörden, dieselben oder einen ähnlichen Satz von Ansprüchen gewährbar fanden oder nicht.

T0111/98

Regeln für die Ermessensausübung.

Das Setzen von Regeln für die Ermessensausübung in allen möglichen Situationen, die auftreten könnten, ist nicht durch die in Artikel 112 EPÜ dargelegten Aufgaben der Großen Beschwerdekammer umfasst.

T0143/91 [J0017/00, T0257/03]

Durch verschiedene Tatsachen gerechtfertigte unterschiedliche Anwendung der Rechtsnorm ist kein Hinweis auf widersprüchliche Rechtsanwendung.

T0603/89

Ein vermuteter Widerspruch zwischen den Richtlinien und der voraussichtlichen Entscheidung einer Beschwerdekammer ist kein Grund zur Befassung der Großen Beschwerdekammer.

T0373/87

Eine einzige abweichende Entscheidung.

Bei einer einzigen, nicht bestätigten Entscheidung, die von der gefestigten Rechtsprechung abweicht, muss keine widersprüchliche Rechtsprechung festgestellt werden.

4. Rechtsfrage [A112(1)]**T0500/91**

Nicht: Beweiswürdigung.

T0118/89 [T0373/87, T0939/92]

Nicht: reine Tatsachenfrage.

T0181/82 [T0219/83, T0583/89, T0972/91, T0082/93]

Nicht: technische Fragen.

Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der Frage, ob ein Fachmann ein bestimmtes Dokument verstehen würde, wurde zurückgewiesen. Ebenso eine Frage zur Grundlage für die Interpretation eines Anspruchs.

5. grundsätzlicher Bedeutung [A112(1)]**J0006/05**

Nicht: Fragliche Erfordernisse werden verschwinden. EPÜ 2000.

Fragliche Erfordernisse werden verschwinden, sobald das überarbeitete EPÜ 2000 in Kraft tritt.

Bis das überarbeitete EPÜ 2000 in Kraft tritt, erzeugt eine Anmeldung, die in einer offiziellen Sprache eines Vertragsstaates außer englisch, französisch oder deutsch, z.B. in finnischer Sprache eingereicht wurde, nicht das in Artikel 80 EPÜ vorgesehene Resultat, d.h. ein Anmeldetag wird nicht zuerkannt, wenn die anderen nach Artikel 14(2) EPÜ vorgesehenen Bedingungen nicht erfüllt sind, nämlich dass der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet hat oder

die Nationalität dieses (selben) Vertragsstaates (hier: Finnland) hat.

J0014/90

Einladung an den Präsidenten zur Äußerung.

Eine Einladung an den Präsidenten des EPA nach Artikel 12a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, sich in einem Beschwerdeverfahren zu "Fragen von allgemeinem Interesse" zu äußern, ergeht an diesen unmittelbar. Einer besonderen Definierung und Formulierung solcher Fragen bedarf es nicht.

T0601/92

Nicht: Sonderfall.

Die Klärung einer einen Sonderfall betreffenden Frage ist nicht von allgemeinem Interesse. Die Frage ist daher nicht von grundsätzlicher Bedeutung.

T0184/91

Nicht: der gesamte anhängige Fall.

T0835/90

Nicht: rein theoretisches Interesse an der Beantwortung einer Frage.

T0118/89 [T0322/87, T0373/87]

Nicht: hypothetische Frage.

T0026/88

Nicht bei geänderter Rechtslage.

Wenn die Rechtslage, die der Frage zugrunde lag, sich derart geändert hat, dass die Frage sich nicht mehr häufig stellen wird, so ist die Frage nicht mehr von grundsätzlicher Bedeutung.

6. stellt [A112(1)]

G0009/92

Die vorgelegte Rechtsfrage stellt sich nicht mehr. Das Verfahren ist daher einzustellen.

7. Beschwerdekammer [A112(1)a]

D0019/99

Nicht: Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten.

Es liegt gar nicht in der Macht der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, die Große Beschwerdekammer zu befassen.

D0003/89 [D0009/03]

Vorlage durch die Disziplinarkammer.

Die Zulässigkeit der Vorlage einer Sache an die Große Beschwerdekammer durch die Disziplinarkammer

erscheint zweifelhaft. Sie ist nicht erforderlich, wenn die Kammer ihre bisherige Rechtsprechung fortsetzt.

8. anhängig [A112(1)a]

G0008/92

Zulässigkeit der Beschwerde.

Eine Beschwerdekammer ist nur dann berechtigt, eine Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, wenn die Beschwerde zulässig ist, es sei denn, dass die Vorlage gerade eine Rechtsfrage der Zulässigkeit der Beschwerde betrifft.

T0894/02

Nicht: Rechtsfragen, für die Rechtskraft eingetreten ist.

Mit Rechtsfragen, für die Rechtskraft eingetreten ist, kann die Große Beschwerdekammer nicht befasst werden.

T0079/89

Nicht, soweit Bindung an frühere Entscheidung.

Hat eine Beschwerdekammer über bestimmte Streitpunkte entschieden, so ist sie nach Artikel 112 (1) a EPÜ im selben Verfahren nicht befugt, der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorzulegen, die sich im Zusammenhang mit Streitpunkten gestellt hat, über die sie bereits entschieden hat; dies gilt auch dann, wenn andere Streitpunkte bei der Beschwerdekammer im selben Verfahren noch anhängig sind.

9. Antrag [A112(1)a]

T0379/96

Auf TRIPS gestützt.

Auf Artikel 125 EPÜ und Artikel 32 TRIPS gestützter (Hilfs-) Antrag, eine Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer oder dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen.

Erstmaliger Widerruf durch eine Beschwerdekammer ohne Überprüfungsmöglichkeit durch eine höhere Instanz.

10. Große Beschwerdekammer [A112(1)a]

T0276/99

Nicht: Europäischer Gerichtshof.

Ersetzen von Teilen der Beschreibung durch Bezugnahme auf die A-Veröffentlichung.

Die Vorschriften des EPÜ und ihr Zweck, die ein solches Ersetzen verbieten, sind deutlich, und es bestehen aufgrund des EG-Vertrags oder der TRIPS-Abkommen keine ernsthaften Argumente, die Zweifel an der Sache aufwerfen oder irgendetwas vorbringen, das als Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

angesehen werden könnte, mit der die Große Beschwerdekammer befasst werden sollte, geschweige denn der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften. Die Befassung des letzteren würde sowieso anscheinend keine Grundlage in EPÜ oder EG-Vertrag Artikel 234 (ex 177) haben.

Praxis der Vertragsstaaten, die auch Mitglieder der EU sind, ihre Rechte nach Artikel 65 EPÜ auszuüben.

11. erforderlich [A112(1)a]

G0003/06 [G0001/05, G0001/06, T1040/04]

Verwandte Vorlage noch anhängig.

Änderung eines auf eine Teilanmeldung erteilten Patents. Verwandte Vorlage noch anhängig.

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Kann ein Patent, das auf eine Teilanmeldung erteilt wurde, die den Erfordernissen des Artikels 76(1) EPÜ nicht genügt, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausging, im Einspruchsverfahren so geändert werden, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ entkräftet wird und damit die genannten Erfordernisse erfüllt sind?

J0007/90 [J0016/90, J0014/91, T0072/89, T0583/89, T0676/90, T0297/91, T0485/91, T0860/91]

Nicht, wenn irrelevant.

Zur Beantwortung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung braucht die Große Beschwerdekammer nicht befasst zu werden, wenn die Frage für die Entscheidung des konkreten Falles nicht relevant ist.

J0005/81 [T0162/82, T0198/88, T0579/88, T0708/90]

Nicht, wenn Antwort zweifelsfrei abzuleiten.

Zur Beantwortung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung braucht die Große Beschwerdekammer nicht befasst zu werden, wenn sich die Beschwerdekammer, bei der das Verfahren anhängig ist, in der Lage sieht, die Antwort zweifelsfrei aus dem Übereinkommen abzuleiten.

T0966/02

Im konkreten Fall erheblich. Nicht: Wissenschaftliche Aufarbeitung des Übereinkommens.

Doppelte Einspruchseinlegung durch dieselbe juristische Person.

Aufgabe der Großen Beschwerdekammer ist nicht die Erstellung verbindlicher Rechtsgutachten und die wissenschaftliche Aufarbeitung des Übereinkommens, sondern die Entscheidung von Rechtsfragen, die in einem konkreten Fall erheblich sind.

T0520/01

Nicht: Entscheidung kann auf der Grundlage von anderen Gründen getroffen werden.

Ein Antrag gemäß Artikel 112 EPÜ auf Befassung der Großen Beschwerde muss abgelehnt werden, wenn eine Entscheidung auf der Grundlage von anderen Gründen getroffen werden kann, als jenen, auf die sich die vorgeschlagene Frage bezog.

T0998/99

Nicht: Fehlende Rechtsprechung an sich.

Fehlende Rechtsprechung zu einem bestimmten Punkt ist an sich noch kein ausreichender Grund, um von vornherein die Große Beschwerdekammer mit einer Sache und einer damit verbundenen Frage zu befassen.

T0525/99

Nicht: Ständige Rechtsprechung gibt klare Antwort.

I. Disclaimer, die sich ausschließlich auf einen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ stützen, verstoßen nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

II. Da die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine klare Antwort auf diese Frage gibt, erübrigt sich eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer.

T0972/91

Nicht, wenn keine generelle Antwort möglich ist.

T0727/89 [T0082/90, T0162/90, T0921/91, T1059/98]

Nicht, wenn die Voraussetzungen der Frage im anhängigen Verfahren nicht zutreffen.

T0461/88 [T0301/87, T0648/88, T0180/92, T0469/92]

Befassung ist nicht erforderlich, wenn zugunsten der beantragenden Partei entschieden wird.

T0297/88 [J0015/90, T0208/88, T0184/91, T0082/93, T0803/93, T1108/02]

Erneute Vorlage ist nur in bestimmten Fällen möglich.

T0170/83 [J0047/92, T0162/85, T0058/87, T0373/87, T0005/89, T0315/89, T0037/90, T0323/90, T0688/90, T0506/91, T0473/92, T0952/92, T0702/93]

Nicht, wenn keine widersprüchlichen Entscheidungen.

12. begründen [A112(1)a]

T0390/90

Verfahrensökonomie.

Möglicher Verzicht der Kammern auf Befassung der Großen Beschwerdekammer aus Gründen der Verfahrensökonomie.

13. wenn [A112(1)b]

T0688/05 [T0897/09, T0950/09]

Vorschläge des Beschwerdeführers zum Eingreifen des Präsidenten des Amtes.

14. zwei [A112(1)b]

G0004/98 [G0001/04, G0003/08]

Sich widersprechende Entscheidungen der juristischen Beschwerdekammer. Nicht: Diskrepanz zwischen der Amtspraxis und der Rechtsprechung allein.

Eine Diskrepanz zwischen der Amtspraxis des EPA und der Rechtsprechung der Beschwerdekammern reicht allein nicht aus, um eine Vorlage des Präsidenten des EPA an die Große Beschwerdekammer zu rechtfertigen, es sei denn, die Praxis des EPA wird durch die Rechtsprechung untermauert. Divergierende Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer, die in ganz unterschiedlicher Besetzung zusammentritt, jedenfalls dann, wenn die Kammer sie in unterschiedlicher Besetzung erlassen hat.

15. abweichende [A112(1)b]

G0003/95 [G0003/08]

Divergierende Entscheidungen.

1. In der Entscheidung T0356/93 wurde festgestellt, dass ein auf genetisch veränderte Pflanzen mit einem unterscheidbaren, beständigen, herbizidresistenten genetischen Merkmal gerichteter Anspruch nach Artikel 53b) EPÜ nicht gewährbar ist, weil die beanspruchte genetische Veränderung selbst aus der veränderten oder transformierten Pflanze eine "Pflanzensorte" im Sinne des Artikels 53b) EPÜ macht.

2. Diese Feststellung steht nicht in Widerspruch zu den Feststellungen in den Entscheidungen T0049/83 und T0019/90.

3. Demzufolge ist die Vorlage der Frage:
"Verstößt ein Patentanspruch, der auf Pflanzen oder Tiere gerichtet ist, ohne dass dabei bestimmte Pflanzensorten oder Tierarten in ihrer Individualität beansprucht werden, gegen das Patentierungsverbot des Artikels 53b) EPÜ, wenn er Pflanzensorten oder Tierarten umfasst?" an die Große Beschwerdekammer durch den Präsidenten des EPA nach Artikel 112(1) b) EPÜ unzulässig.

16. Entscheidungen [A112(1)b]

G0003/93

Auch obiter dictum.

17. anhängige [A112(3)]

J0008/00

Anwendung einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer auf zum Zeitpunkt der Entscheidung anhängige Fälle.

Versäumte Zahlung der Benennungsgebühren. Anwendung einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer auf zum Zeitpunkt der Entscheidung anhängige Fälle.

Keine Änderung im Gesetz sondern eine Auslegung des Gesetzes, auf die man vertrauen kann, statt der vorherigen Unsicherheit, auf die man nicht vertrauen konnte.

T0724/99

Anwendbarkeit der Entscheidung G0001/99 auf vorher eingereichte Änderungen. Reformatio in Peius.

T0590/98

Keine Gründe, das Verfahren aufzuschieben.

Fortgesetzt existierende Partnerschaft, trotz Wechsels beider teilnehmender Partner und des Namens.

Keine Gründe, das Verfahren aufzuschieben, bis die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erlassen wurde.

T0166/84 [T1283/05]

Aussetzung der Prüfung für gleichartige Fälle.

Hängt eine Entscheidung der Prüfungsabteilung völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über eine ihr nach Artikel 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.

18. bindend [A112(3)]

T0740/98

Nicht: Richtlinien oder ständige Rechtsprechung als bindend behandelt.

Das unter dem EPÜ geschaffene Rechtssystem behandelt weder die Richtlinien noch die ständige Rechtsprechung als bindend.

Ein Grundsatz des Vertrauensschutzes kann nicht auf frühere Richtlinien oder Rechtsprechung gegründet sein.

Die Große Beschwerdekammer hat in G0001/03 die unsichere Gesetzeslage geklärt.

T0556/95

Nicht berechtigt, die Anwendung des Artikels 116 (1) einzuschränken.

Die Große Beschwerdekammer ist nicht berechtigt, die Anwendung des Artikels 116 (1) EPÜ durch Empfehlungen dazu einzuschränken, wie eine Prüfungsabteilung ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ ausüben sollte.

T0297/88 [J0015/90, T0208/88, T0184/91, T0082/93, T0803/93]

Die erneute Vorlage derselben Frage ist in bestimmten Fällen möglich.

**Artikel 112a - Antrag auf Überprüfung¹
durch die Große Beschwerdekammer**

zung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.

Ref.: Art. 22, 24, 106, 111, 113, R. 104-111, 140

(1) Jeder **Beteiligte**² an einem Beschwerdeverfahren, der durch die Entscheidung einer Beschwerdekammer beschwert ist, kann einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung durch die Große Beschwerdekammer stellen.

(2) Der Antrag kann **nur**³ darauf gestützt werden, dass **a)** ein Mitglied der Beschwerdekammer unter Verstoß gegen Artikel 24 Absatz 1 oder trotz einer Ausschlussentscheidung nach Artikel 24 Absatz 4 an der Entscheidung mitgewirkt hat;

b) der Beschwerdekammer eine **Person**⁴ angehörte, die nicht zum Beschwerdekammermitglied ernannt war;

c) ein **schwerwiegender**⁵ **Verstoß**⁶ gegen **Artikel 113**⁷ vorliegt;

d) das Beschwerdeverfahren mit einem sonstigen, in der Ausführungsordnung **genannten**⁸ schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet war oder

e) eine nach Maßgabe der Ausführungsordnung festgestellte Straftat die Entscheidung beeinflusst haben könnte.

(3) Der Antrag auf Überprüfung hat keine aufschiebende Wirkung.

(4) Der Antrag ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung einzureichen und zu begründen. Wird der Antrag auf Absatz 2 a) bis d) gestützt, so ist er innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Beschwerdekammerentscheidung zu stellen. Wird er auf Absatz 2e) gestützt, so ist er innerhalb von zwei Monaten nach Feststellung der Straftat, spätestens aber fünf Jahre nach Zustellung der Beschwerdekammerentscheidung zu stellen. Der Überprüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Gebühr **entrichtet**⁹ worden ist.

(5) Die Große Beschwerdekammer prüft den Antrag nach Maßgabe der Ausführungsordnung. Ist der Antrag begründet, so hebt die Große Beschwerdekammer die Entscheidung auf und ordnet nach Maßgabe der Ausführungsordnung die Wiederaufnahme des Verfahrens vor den Beschwerdekammern an.

(6) Wer in einem benannten Vertragsstaat in gutem Glauben die Erfindung, die Gegenstand einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents ist, in der **Zeit**¹⁰ zwischen dem Erlass der Beschwerdekammerentscheidung und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über den Überprüfungsantrag im Europäischen Patentblatt in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, darf die Benut-

1. Überprüfung [A112a Titel]**G0001/97 [T0365/09]**

Antrag auf Überprüfung.

T0315/97 [T0609/03, T0431/04]

Neuer Artikel 112a EPÜ ist nicht nach Artikel 6 der Revisionsakte vorläufig anwendbar. Umwandlung.

Antrag zur Umwandlung in nationale Patentanmeldungen.

2. Beteiligte [A112a(1)]**R0018/09**

Mitantragsteller.

3. nur [A112a(2)]**R0002/08 [R0016/09, R0018/09, R0021/09]**

Nicht: Allgemein prüfen, ob die Kammer die anwendbaren Verfahrensregeln korrekt beachtet hat.

1. Im Rahmen der Prüfung eines Antrags auf Überprüfung versteht es sich von selbst, dass die große Beschwerdekammer den behaupteten Verstoß einer Verfahrensregel prüfen kann, um zu erfahren, ob dieser eine fundamentale Verletzung des Artikels 113 EPÜ im Sinne von Artikel 112a, Absatz 2, Buchstabe c) EPÜ verursacht hat.

2. Fehlt jegliche Begründung in der Einspruchsschrift, so sollte ein Einspruchsgrund nicht als gültig in das Verfahren eingeführt angesehen werden, nur weil das entsprechende Feld im Einspruchsformular angekreuzt wurde. Dies wird unabhängig vom betreffenden Einspruchsgrund angewandt.

3. Die Vorlage eines neuen Dokuments, um behauptete fehlende Neuheit zum ersten Mal im Rahmen des Beschwerdeverfahrens zu begründen, stellt einen neuen Einspruchsgrund im Sinne der Stellungnahme G0010/91 und der Entscheidung G0007/95 dar.

4. Eine günstige Entscheidung der Beschwerdekammer beantragende Beteiligte muss aktiv am Verfahren teilnehmen.

4. Person [A112a(2)b)]**T0857/06**

Anwesenheit eines Assistenten bei Beratungen. Artikel 19(1) VOBK.

Das Ermessen gemäß Artikel 19(1), zweiter Satz, VOBK kann in der Weise ausgeübt werden, dass dem Assistenten der Kammer erlaubt wird, an den Beratungen teilzunehmen.

5. schwerwiegender [A112a(2)c)]**R0011/08 [R0001/08, R0019/09, R0021/09]**

Kausale Verbindung zwischen Ablehnung und endgültiger Entscheidung.

6. Verstoß [A112a(2)c)]**R0009/10 [R0012/09]**

Nicht: Keine Zurückverweisung an die erste Instanz.

R0007/09

Beschwerdebegründung nie dem Beschwerdegegner/Patentinhaber mitgeteilt. Keine Verpflichtung, das Verfahren durch regelmäßige Einsicht in die elektronische Akte selbst zu überwachen.

R0009/08

Die Unterlage wurde niemals eingeführt.

R0004/08

Nicht: Grund entspricht dem vom Inhaber vorgebrachten Argument.

R0002/08

Einwände kommen nicht von der Kammer selbst.

Das Recht auf Gehör erfordert nicht, dass Einwände gegen Behauptungen einer Beteiligten, auf denen die Entscheidung beruht, von der Kammer selbst kommen.

R0001/08 [R0010/09, R0012/09, R0014/09, R0018/09]

Alle vorhersehbaren Argumente im Voraus.

Keine Bestimmung des EPÜ erfordert, dass die Beschwerdekammer eine Partei mit allen vorhersehbaren Argumenten für oder gegen einen Antrag im Voraus versehen muss.

7. Artikel 113 [A112a(2)c)]**R0003/09 [R0010/08, R0008/09, R0013/09]**

Keine Unterscheidung zwischen Paragraph 1 und 2. Unterschiedliche Interpretation der Ansprüche.

8. genannten [A112a(2)d)]**R0018/09 [R0010/09]**

Nicht: Verletzung von Artikel 6 EMRK.

R0010/09 [R0016/09]

Nicht. Ermessensausübung.

9. entrichtet [A112a(4)]

R0002/09

Nicht: Durch Aufrechnung mit Schadensersatzforderungen gegen das Amt.

10. Zeit [A112a(6)]

R0018/09

Beschleunigung.
