

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A)  Veröffentlichung im ABl.  
(B)  An Vorsitzende und Mitglieder  
(C)  An Vorsitzende  
(D)  Keine Verteilung

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 27. Februar 2006

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0308/05 - 3.5.03

**Anmeldenummer:** 00938532.9

**Veröffentlichungsnummer:** 1177485

**IPC:** G05B 19/418

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur prozessgesteuerten und kundenindividuellen  
Herstellung eines Gegenstandes

**Anmelder:**

Lösch, Christoph

**Stichwort:**

Prozessgesteuerte Herstellung/LÖSCH

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 21(3), 97(1)(2), 106(1), 113(2)  
EPÜ R. 51(4), (8), 67

**Schlagwort:-**

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0005/88, G 0008/95, G 0001/97, G 0002/97, G 0003/03,  
J 0012/86, J 0002/87, J 0003/87, J 0030/94, J 0037/97,  
J 0038/97, T 0041/82, T 1142/04, T 1181/04, T 1216/04,  
T 1255/04, T 1026/05

**Orientierungssatz:**

Außerhalb des Anwendungsbereichs von Regel 67 EPÜ kommt eine  
Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Betracht, wenn die  
Einlegung der Beschwerde durch eine Verletzung des Grundsatzes  
des Vertrauensschutzes durch die Prüfungsabteilung verursacht  
worden ist (im Anschluss an J 0030/94 und J 0038/97).



Aktenzeichen: T 0308/05 - 3.5.03

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03  
vom 27. Februar 2006

**Beschwerdeführer:** Lösch, Christoph  
Kalchreuther Weg 3  
D-90562 Heroldsberg (DE)

Zustellanschrift:  
Lösch, Christoph Ludwig Klaus  
Patentkanzlei  
Postfach 13 01 28  
D-90113 Nürnberg (DE)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ der  
Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts,  
die am 13. September 2004 zur Post gegeben  
wurde.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** A. S. Clelland  
**Mitglieder:** R. Moufang  
F. van der Voort

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die internationale Patentanmeldung PCT/DE00/01392 trat als europäische Patentanmeldung 00938532.9 in die regionale Phase ein. Am 9. Juni 2004 reichte der Anmelder einen Hauptantrag (Patentansprüche 1 bis 20) und einen Hilfsantrag (Patentansprüche 1 bis 13 und angepasste Seiten der Beschreibung 1, 1a, 2 und 15) ein. Er beantragte ausdrücklich, bei Zurückweisung des Hauptantrags hiergegen das Rechtsmittel der Beschwerde zuzulassen.
- II. Am 13. September 2004 übersandte die Prüfungsabteilung dem Anmelder eine Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ, in der die Absicht kundgetan wurde, ein europäisches Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags des Anmelders zu erteilen. Die auf dem Formblatt "EPA Form 2004 0.7.02CSX" erstellte Mitteilung enthielt unter der Überschrift "Bemerkungen" in summarischer Form Gründe, weshalb die Ansprüche des Hauptantrags nach Auffassung der Prüfungsabteilung nicht den Erfordernissen des EPÜ genügten. Die Mitteilung enthielt ferner die Aufforderung, binnen einer Frist von vier Monaten die Übersetzung der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des EPA einzureichen und die Erteilungsgebühr zu entrichten. Der Anmelder wurde darauf aufmerksam gemacht, dass bei nicht rechtzeitiger Einreichung der Übersetzung oder bei nicht rechtzeitiger Entrichtung der Erteilungsgebühr die Anmeldung gemäß Regel 51 (8) EPÜ als zurückgenommen gelten würde. Die Mitteilung enthielt keinerlei Hinweis darauf, dass der Anmelder über die Möglichkeit verfügte, sich mit der von der Prüfungsabteilung beabsichtigten Erteilung des Patents ausdrücklich als nicht einverstanden zu erklären

und dass in diesem Fall nicht die in Regel 51 (8) EPÜ genannte Rechtsfolge eintreten, sondern voraussichtlich eine Zurückweisungsentscheidung nach Artikel 97 (1) EPÜ ergehen würde.

- III. Am 22. Oktober 2004 legte der Anmelder (Beschwerdeführer) Beschwerde gegen die "mit der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ vom 13. September 2004 verbundene Entscheidung des Europäischen Patentamts" ein und entrichtete die Beschwerdegebühr. Zur Begründung machte er in der Beschwerdeschrift geltend, durch diese Mitteilung infolge der Nichtgewährung des Hauptantrags beschwert zu sein.
- IV. Mit Schreiben vom 30. November 2004 nahm der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurück. Er führte in dem Schreiben aus, dass kein Rechtsgrund für die Einlegung der Beschwerde bestanden habe, da die angegriffene Mitteilung keine beschwerdefähige Entscheidung darstellte. Gleichzeitig beantragte er die Zurückerstattung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen, da diese ohne rechtlichen Grund entrichtet worden sei.

## **Entscheidungsgründe**

### *Zuständigkeit*

1. Durch die Rücknahme der Beschwerde ist das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache beendet, so dass nur noch über die Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden ist. Hierfür zuständig ist die Beschwerdekammer, die über die Hauptsache hätte

- entscheiden müssen (s. G 3/03, ABl. EPA 2005, 344, Nr. 4 der Entscheidungsgründe; T 41/82, ABl. EPA 1982, 256, Nr. 6 der Entscheidungsgründe; J 37/97 vom 15. Oktober 1998, Nr. 2 der Entscheidungsgründe).
2. Die Zuständigkeit der Beschwerdekammern des EPA kann nicht mit der Erwägung in Frage gestellt werden, dass sich die vorliegende Beschwerde gegen eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ und damit möglicherweise nicht gegen eine Entscheidung im Sinne des Artikel 106 (1) EPÜ richtete (vgl. zu dieser Frage T 1181/04, ABl. EPA 2005, 312, Nr. 1 und 2 der Entscheidungsgründe). Auch in den Fällen, in denen eine Beschwerde deshalb unzulässig ist, weil sie sich nicht gegen eine Entscheidung im Sinne des Artikel 106 (1) EPÜ richtet, bleibt die Beschwerdekammer befugt, diese Unzulässigkeit in einem gerichtlichen Verfahren festzustellen (vgl. G 1/97, ABl. EPA 2000, 322, Nr. 6 der Entscheidungsgründe), und damit auch dafür zuständig, über im Zusammenhang mit der Beschwerde auftretende Nebenfragen wie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden (J 38/97 vom 22. Juni 1999, Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Dies gilt auch, wenn die Beschwerde selbst bereits zurückgenommen worden ist (s. J 37/97, Nr. 2 der Entscheidungsgründe).
3. Zu prüfen bleibt allerdings die Abgrenzung der Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammern einerseits und der Juristischen Beschwerdekammer andererseits. Die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer setzt nach Artikel 21 (3) a) EPÜ voraus, dass die angegriffene Entscheidung die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft. Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer eine Mitteilung nach

Regel 51 (4) EPÜ angegriffen, die - nach seinem Vorbringen in der Beschwerdeschrift - eine Entscheidung über die Zurückweisung seines Hauptantrags enthielt. Ob diese Mitteilung tatsächlich Entscheidungscharakter besaß, ist im Rahmen des Artikel 21 (3) EPÜ unerheblich, da auch im Falle der Beschwerde gegen eine als Entscheidung angegriffene "Nicht-Entscheidung" eine Kompetenzabgrenzung zwischen Technischer und Juristischer Beschwerdekammer zu treffen wäre. Maßgeblich ist vielmehr, ob der Regelungsgehalt der angegriffenen Mitteilung, wenn man ihr Entscheidungscharakter unterstellt, als Artikel 21 (3) a) EPÜ unterfallend anzusehen ist. Diese Frage ist nach Auffassung der Kammer zu bejahen. Zwar betraf die angegriffene Mitteilung nicht die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung *stricto sensu*, sondern "nur" die Zurückweisung des auf eine bestimmte Fassung des Patents gerichteten Hauptantrags des Patentanmelders. Letzteres stellt jedoch ein wesensgleiches Minus gegenüber der Zurückweisung der Patentanmeldung insgesamt dar. Es entspricht Sinn und Zweck von Artikel 21 (3) a) EPÜ, eine Überprüfung durch die Technische Beschwerdekammer in den Fällen zu ermöglichen, in denen technische Fragen typischerweise eine wesentliche Rolle spielen können. Dies ist auch dann der Fall, wenn die Prüfungsabteilung nicht die Anmeldung insgesamt zurückweist, sondern nur den auf eine bestimmte Fassung des Patents gerichteten Hauptantrag des Patentanmelders. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit der Entscheidung T 1181/04, in der die Technische Beschwerdekammer 3.3.6 ihre Zuständigkeit für einen gleich gelagerten Sachverhalt implizit bejaht hat. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung die Zuständigkeitszuweisung in

Artikel 21 (3) a) EPÜ tendenziell weit auslegt (vgl. G 8/95, ABl. EPA 1996, 481; G 3/03, ABl. EPA 2005, 344).

#### *Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

4. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ setzt unter anderem voraus, dass der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist für eine Anwendung dieser Vorschrift kein Raum, wenn die Beschwerde unzulässig ist oder zurückgenommen worden ist (vgl. z.B. J 12/86, ABl. EPA 1988, 83; T 1142/04 vom 4. März 2005; T 1216/04 vom 22. April 2005 und T 1026/05 vom 11. November 2005).
5. In Ausnahmefällen kann allerdings - außerhalb des Anwendungsbereichs von Regel 67 EPÜ - eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen in Betracht zu ziehen sein. So ist bei Verstößen gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes eine Rückerstattung angeordnet worden (J 30/94 vom 9. Oktober 1995, Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe: extreme Verspätung bei der Vorlage der Beschwerde an die Beschwerdekammer; J 38/97 vom 22. Juni 1999, Nr. 5.2 und 5.3: Entscheidung über Akteneinsicht durch unzuständige Stelle).
6. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes beherrscht das Verfahren zwischen EPA und Anmelder (vgl. G 5/88, ABl. EPA 1991, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe) und erfordert, dass Bescheide grundsätzlich für den Anmelder klar und unmissverständlich sind. Bescheide müssen so abgefasst sein, dass Missverständnisse bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen sind. Einem

Anmelder, der auf einen missverständlichen Bescheid vertraut und durch ihn zu einer Handlung verleitet wird, darf daraus kein Nachteil erwachsen (vgl. etwa G 2/97, ABl. EPA 1999, 123, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe; J 2/87, ABl. EPA 1988, 330, Nr. 9 der Entscheidungsgründe; J 3/87, ABl. EPA 1989, 3, Nr. 7 und 8 der Entscheidungsgründe).

7. Durch die mit Wirkung zum 1. Juli 2002 erfolgte Änderung der Regel 51 EPÜ (s. Beschluss des Verwaltungsrats vom 18. Oktober 2001, ABl. EPA 2001, 488), die eine Straffung des Erteilungsverfahrens bezweckte, ist eine für die Anmelder unklare Rechtslage geschaffen worden, insbesondere in Hinblick auf die Behandlung von Haupt- und Hilfsanträgen. Denn aus der Regel geht nicht eindeutig hervor, dass der Anmelder nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ noch über die Möglichkeit verfügt, sein fehlendes Einverständnis ausdrücklich zu bekunden und damit eine Zurückweisungsentscheidung nach Artikel 97 (1) EPÜ herbeizuführen. Vielmehr legen Wortlaut und Systematik der Vorschrift **für sich genommen** den gegenteiligen Schluss nahe, dass der Anmelder - abgesehen von dem in Regel 51 (5) EPÜ vorgesehenen Fall von Änderungen oder Berichtigungen - nur über die zwei explizit genannten Möglichkeiten verfügt: Wenn er fristgemäß die vorgeschriebenen Gebühren entrichtet und die Übersetzung der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen einreicht, so gilt dies als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung (Regel 51 (4) Satz 3 EPÜ) und führt in der Regel zur Patenterteilung nach Artikel 97 (2) EPÜ. Unterlässt er es, die genannten Schritte fristgemäß vorzunehmen, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 51 (8) EPÜ).

8. Dieser Auslegung von Regel 51 EPÜ ist allerdings die Beschwerdekammer 3.3.6 in ihrer Entscheidung T 1181/04 entgegengetreten. Sie hat festgestellt, dass aus dem fehlenden Einverständnis des Anmelders eine andere Rechtsfolge resultieren muss als aus der Nichtzahlung der Gebühren oder der Nichteinreichung der Übersetzung. Die geänderte Regel 51 EPÜ darf daher in Hinblick auf Artikel 97 (2) a) und 113 (2) EPÜ nicht so ausgelegt werden, wie es ihr Wortlaut und ihre Systematik nahe legen. Vielmehr muss der Anmelder nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ über die Möglichkeit verfügen, sein fehlendes Einverständnis kundzutun und auf diese Weise eine mit der Beschwerde angreifbare Zurückweisungsentscheidung nach Artikel 97 (1) EPÜ herbeizuführen (ebenso T 1255/04, ABl. EPA 2005, 324, Punkt 3.1).
  
9. Die Kammer schließt sich der in den Entscheidungen T 1181/04 und T 1255/04 vertretenen Rechtsauffassung an. Dies bedeutet, dass der Anmelder im vorliegenden Fall nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ sein Nichteinverständnis bekunden und auf diese Weise, eine korrekte Sachbehandlung durch die erste Instanz unterstellt, eine Zurückweisungsentscheidung herbeiführen hätte können.
  
10. Es ist jedoch für die Kammer nachvollziehbar, dass der Anmelder zum Zeitpunkt der Einlegung seiner Beschwerde zumindest ernsthafte Zweifel an der Gangbarkeit dieses "dritten Weges" hegte und sich daher veranlasst sah, bereits die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ mittels einer Beschwerde anzugreifen, um eine Überprüfung der Zurückweisung seines Hauptantrags zu erreichen: Wie oben

erläutert, sind derartige Zweifel angesichts des Wortlauts und der - scheinbaren - Systematik der Regel 51 EPÜ mehr als verständlich. Hinzu kommt, dass die Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2002 über die Änderung der Regeln 25 (1), 29 (2) und 51 EPÜ (ABl. EPA 2002, 112), in der die Öffentlichkeit unter anderem über die neue Regel 51 EPÜ informiert wurde, ebenfalls nur die Möglichkeit nannte, die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Fassung durch Einreichen der Übersetzungen und Entrichtung der Gebühren zu billigen und gegebenenfalls geringfügige Änderungen an dieser Fassung vorzuschlagen. So hieß es in der Mitteilung, dass ein ausdrückliches Nichteinverständnis "nicht mehr vorgesehen ist" (vgl. hierzu bereits T 1181/04, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe) und dass bei Nichteinreichen der Übersetzungen oder Nichtentrichtung der Gebühren die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Es ist ferner zu berücksichtigen, dass zu dem Zeitpunkt, an dem der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ im vorliegenden Fall erhalten hat, die Entscheidungen T 1181/04 und T 1255/04 noch nicht ergangen waren.

11. In dieser Situation hätte das Amt den Anmelder im Rahmen der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ausdrücklich auf die wahre Rechtslage hinweisen und darüber informieren müssen, dass er - im Falle des Festhaltens an seinem Hauptantrag - sein Nichteinverständnis mit der Fassung gemäß Hilfsantrag bekunden kann und dann, falls die Prüfungsabteilung an ihrer Auffassung festhält, eine Zurückweisungsentscheidung, nicht aber einen Verlust der Anmeldung nach Regel 51 (8) EPÜ zu vergegenwärtigen hat. Eine solche Information war jedoch in der dem Anmelder übersandten Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 13. September 2004 nicht enthalten. Vielmehr konnte dem

Text der Mitteilung nur die Aufforderung entnommen werden, die in Regel 51 (4) EPÜ Satz 1 genannten Handlungen vorzunehmen, verbunden mit dem Hinweis, dass andernfalls die Anmeldung nach Regel 51 (8) EPÜ als zurückgenommen gelten werde. Die Mitteilung hat daher, anstatt den objektiv nachvollziehbaren möglichen Zweifeln an der wahren Rechtslage entgegenzuwirken, diese sogar noch verstärkt. Hierin liegt eine Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes.

12. Die Kammer ist in Anbetracht der Ausführungen des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift überzeugt, dass diese Verletzung im vorliegenden Fall ursächlich war für die Einlegung der Beschwerde. Dem steht nicht entgegen, dass der Beschwerdeführer später bei Rücknahme der Beschwerde - im Gegensatz zu seinen vorherigen Ausführungen - erklärt hat, die angegriffene Mitteilung stelle keine beschwerdefähige Entscheidung dar. Diese objektiv widersprüchliche Verhaltensweise zeigt nur den Grad an subjektiver Verunsicherung, der durch die geänderte Fassung von Regel 51 EPÜ, durch die im Amtsblatt des EPA veröffentlichte Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2002 und durch den Text der vom EPA übersandten Mitteilungen nach Regel 51 (4) EPÜ gemäß Formblatt 2004 07.02CSX entstehen konnte.
  
13. Die festgestellte Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes durch das EPA und die hierdurch veranlasste Einlegung einer objektiv überflüssigen Beschwerde erfordern aus Billigkeitsgründen (s. oben Nr. 5 und 6), dass die vom Beschwerdeführer entrichtete Beschwerdegebühr zurückzuerstatten ist.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

D. Magliano

A. S. Clelland