

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 31. Juli 2007**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0560/05 - 3.2.03

**Anmeldenummer:** 02776941.3

**Veröffentlichungsnummer:** 1419024

**IPC:** B22D 29/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren und Vorrichtung zum Entkernen wasserlöslicher  
Giesskerne

**Patentinhaber:**

MEG Binder Technologien GmbH & Co. KG

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 106 (1), 113 (1)

EPÜ R. 51 (4), 68 (2), 67

**Schlagwort:**

"Beschwerdefähige Entscheidung (bejaht)"

"Rechtliches Gehör - Gelegenheit zur Stellungnahme (verneint)"

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr - Verfahrensmangel (bejaht)"

"Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 1181/04

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0560/05 - 3.2.03

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03  
vom 31. Juli 2007

**Beschwerdeführerin:**

MEG Binder Technologien GmbH & Co. KG  
Heidelbergstraße 54  
D-72406 Bisingen (DE)

**Vertreter:**

Lemper, Jost  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. Heiner Lichti  
Dipl.-Phys., Dr. rer. nat. Jost Lempert  
Dipl.-Ing. Hartmut Lasch,  
Postfach 41 07 60  
D-76207 Karlsruhe (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ der  
Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts,  
die am 15. Dezember 2004 zur Post gegeben  
wurde.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** U. Krause  
**Mitglieder:** G. Ashley  
I. Beckedorf

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die vorliegende Beschwerde betrifft eine europäische Patentanmeldung, die auf einer PCT-Anmeldung (internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/018224) basiert. Während des PCT-Verfahrens wurde ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER) vom EPA erstellt, in welchem Einwände hinsichtlich fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit begründet wurden.
- II. Auf diesen Prüfungsbericht und zur Vorbereitung des Prüfungsverfahrens in der europäischen Phase hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 4. Mai 2004 neue Ansprüche gemäß einem Hauptantrag sowie drei Hilfsanträgen eingereicht und ihre Neuheit und erfinderische Tätigkeit begründet.
- III. Ohne weiteren Bescheid erließ die Prüfungsabteilung am 15. Dezember 2004 eine Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ (Formblatt 2004 07.02CSX); darin unterrichtete sie die Beschwerdeführerin von ihrer Absicht, ein Patent auf der Grundlage des zweiten Hilfsantrags zu erteilen.  
  
Im Formblatt 2004 07.02CSX unter der Überschrift "Bemerkungen" wies die Prüfungsabteilung darauf hin, dass die Ansprüche 1 und 33 des Hauptantrages und des ersten Hilfsantrages als "zuwenig klar unterschieden vom nächstliegenden Stand der Technik angesehen werden (Artikel 84 und 54 EPÜ)".
- IV. Die Beschwerdeführerin hat diese Mitteilung hinsichtlich des Hauptantrages und des ersten Hilfsantrages als eine beschwerdefähige Entscheidung angesehen und am 08. Februar 2005 eine Beschwerde eingereicht und

gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet.

- V. Gemäß der telephonischen Rücksprache von 15. März 2005 mit dem Vertreter der Beschwerdeführerin bat die Prüfungsabteilung den Vertreter um Stellungnahme, ob seine "Beschwerde" als Nichteinverständniserklärung oder als formelle Beschwerde angesehen werden soll. Der Prüfer verwies auf T 1181/04; gemäß dieser Entscheidung wurde eine Beschwerde gegen eine Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ zugelassen. Der Vertreter hat sich für die formelle Beschwerde entschieden und am 13. April 2005 die Beschwerdebegründung eingereicht.
- VI. Vortrag der Beschwerdeführerin
- a) Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass die Prüfungsabteilung durch die unter "Bemerkungen" gemachten Ausführungen der Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ den Hauptantrag und den ersten Hilfsantrag explizit zurückgewiesen habe. Dies sei als eine abschließende Entscheidung anzusehen und daher sei die Beschwerde zulässig.
- b) Die Entscheidung der ersten Instanz hinsichtlich des Hauptantrags und ersten Hilfsantrags sei nicht begründet und enthalte "über formelle Ausführungen im Hinblick auf einer eventuelle Weiterführung des formellen Erteilungsverfahrens für den zweiten Hilfsantrag unter "Bemerkungen" lediglich die Aussage, dass die Ansprüche 1 und 33 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags als "zuwenig klar unterschieden vom nächstliegenden Stand der Technik D1 angesehen" werden, wozu dann noch auf die Artikel 84 und 54 verwiesen wird."

Das Verfahren der Prüfungsabteilung verstoße auch gegen Artikel 96(2) EPÜ, da sie ohne vorherigen Bescheid den Hauptantrag und ersten Hilfsantrag zurückgewiesen habe.

Aus diesen Gründen habe die Prüfungsabteilung der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör versagt, und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei daher rechtfertigt.

- c) Die Beschwerdeführerin hat auch zur Klarheit (Artikel 84 EPÜ) und erfinderischen Tätigkeit der Ansprüche gemäß dem Hauptantrag bzw. ersten Hilfsantrag (Artikel 56 EPÜ) Stellung genommen.

## VII. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragt:

- i) die Mitteilung gemäß Regel 51(4) EPÜ aufzuheben und die Anmeldung mit der Maßgabe an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, der Erteilung des europäischen Patents Anspruch 1 gemäß Hauptantrag vom 04. Mai 2004, die ursprünglichen Ansprüche 2 bis 66, die ursprünglichen Beschreibungsseiten 1, 4 bis 13, 15 bis 20, 22 bis 24, die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Seiten 2, 3, 3a, 14 und 21 und die ursprüngliche Zeichnung zugrunde zu legen.
- ii) Hilfsweise die Erteilung auf der Basis der Ansprüche 1 und 33 gemäß Hilfsantrag 1 vom 4. Mai 2004.

- iii) Eine sachliche Zwischenentscheidung.
- iv) Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

Nach Artikel 106(1) EPÜ sind nur Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung mit einer Beschwerde anfechtbar. Die Frage ist, ob die Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ der Prüfungsabteilung als endgültige Entscheidung hinsichtlich des Hauptantrages und des ersten Hilfsantrages und daher als eine beschwerdefähige Entscheidung angesehen kann.

Der vorliegende Fall liegt wie in T 1181/04 entschieden. Dort war die Kammer zum Schluss gekommen, dass eine Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ dazu diene, festzustellen, ob die Anmelderin mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden sei, und nicht dazu, das Prüfungsverfahren mit einer endgültigen Entscheidung abzuschließen. Eine Beschwerde gegen eine Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ wäre daher im Regelfall unzulässig. Wenn aber unter Berufung auf den objektiven Inhalt die Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ als eine das Prüfungsverfahren abschließende Entscheidung zu verstehen sei, sei eine Beschwerde möglich.

Die Mitteilung gemäß Regel 51(4) vom 15. Dezember 2004, nach der die Prüfungsabteilung beabsichtigt, ein Patent auf der Grundlage der Ansprüche nach dem zweiten Hilfsantrag zu erteilen, enthält die Bemerkung, dass "die Ansprüche 1 und 33 des Hauptantrags und des ersten

Hilfsantrages als zuwenig klar unterschieden vom nächstliegenden Stand der Technik D1 angesehen werden, Artikel 84 und 54 EPÜ". Die Mitteilung enthält ferner den Hinweis, dass nach Regel 51(8) EPÜ die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, wenn die Übersetzung dieser Patentansprüche nicht innerhalb einer Frist von vier Monaten eingereicht werden.

Bei objektiver Betrachtung besteht damit der Inhalt der Mitteilung darin, dass nur die Unterlagen nach dem zweiten Hilfsantrag die Erfordernisse des europäischen Patentübereinkommen erfüllen und jene des Hauptantrags und ersten Hilfsantrags die Erfordernisse der Artikel 84 und 54 EPÜ nicht erfüllen. Da der Beschwerdeführerin keine Möglichkeit eingeräumt wird, zu diesen Einwänden Stellung zu nehmen, musste sie vernünftigerweise annehmen, dass die Prüfungsabteilung eine abschließende und endgültige Regelung und damit eine beschwerdefähige Entscheidung getroffen hat.

Die telephonische Rückfrage des Prüfers vom 15. März 2005 ist in diesem Zusammenhang nicht relevant, da sie nach Einlegung der Beschwerde und Bezahlung der Beschwerdegebühr erfolgte.

Die Beschwerde ist daher zulässig.

## 2. *Die angefochtene Entscheidung*

### 2.1 Die Begründung

Gemäß Regel 68(2) EPÜ sind Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen. Dieses

Erfordernis soll es den Parteien ermöglichen, zu verstehen, aus welchen Gründen das Europäische Patentamt zu seiner Entscheidung gelangt ist, und gegebenenfalls in der Beschwerdebegründung nach Artikel 108 EPÜ zu diesen Gründen Stellung zunehmen. Daraus folgt, dass auch dann, wenn in einer Entscheidung im Rang vorangehende Anträge zurückgewiesen werden, in dieser Entscheidung die Gründe für diese Zurückweisung angegeben werden müssen (siehe auch Rechtsauskünfte des europäischen Patentamts Nr. 15/05(rev.2) Amtsblatt EPA, Juni 2005 Seite 359 Absatz 1.5b).

Die in der Mitteilung gemäß Regel 51(4) EPÜ gegebene Begründung für die Zurückweisung des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags ist nicht verständlich, da nicht klar, ist, was mit "zuwenig klar unterschieden vom Stand der Technik D1" gemeint ist, beispielsweise ein Einwand mangelnder Klarheit, Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit. Zudem besteht diese Begründung lediglich in einer Feststellung, ohne die Gründe dafür anzugeben, warum die offensichtlich doch vorhandenen Unterschiede nicht klar bzw. nicht erfinderisch sein sollen. Auch ein Verweis auf irgendeinen vorhergehenden Bescheid, aus dem diese Gründe ersichtlich sein könnten, fehlt, was insofern aber nicht verwunderlich ist, als überhaupt kein vorangehender Bescheid im Prüfungsverfahren ergangen ist.

Die Entscheidung der Prüfungsabteilung ist daher nicht begründet und die Erfordernisse der Regel 68(2) EPÜ sind nicht erfüllt.

## 2.2 Mangelndes rechtliches Gehör (Artikel 113(1) EPÜ)

Nach Artikel 113(1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Dies bedingt selbstverständlich, dass die Gründe den Beteiligten vorher mitgeteilt wurden. Dies ist im vorliegenden Fall nicht geschehen, da im Prüfungsverfahren überhaupt keine Mitteilung bzw. kein Bescheid ergangen ist. Die einzige Mitteilung des Amtes ist der IPER, der aber nur dann als Teil des Prüfungsverfahrens angesehen werden könnte, wenn in einem Bescheid auf ihn Bezug genommen wurde, was mangels Bescheid nicht der Fall ist. Zudem enthält der IPER nur Bemerkungen zur Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit, wogegen ein Einwand mangelnder Klarheit, als welcher der in der Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ genannte Grund auch verstanden werden könnte, erst in dieser Mitteilung, d.h. in der "Entscheidung", erwähnt wurde.

Es liegt somit einen Verstoß gegen Artikel 113(1) EPÜ vor.

## 3. *Schlussfolgerung*

Die Beschwerdeführerin beantragt die Erteilung des Patents auf der Basis der im Prüfungsverfahren eingereichten Ansprüche gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag vom 04. Mai 2004. Da die "Entscheidung" der Prüfungsabteilung hinsichtlich dieser Anträge nicht begründet und unter Verletzung des rechtlichen Gehörs erlassen worden ist, muss der Beschwerde insoweit

stattgegeben werden, als in Form einer "sachlichen" Zwischenentscheidung (Antrag (iii) der Beschwerdeführerin) die Sache an der Prüfungsabteilung zur Prüfung der Anträge (i) und (ii) zurückverwiesen wird.

Aufgrund der beiden obengenannten wesentlichen Verfahrensmängel ist auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gerechtfertigt (Antrag (iv) der Beschwerdeführerin).

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der Anträge (i) und (ii) zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

U. Krause