

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [X] An Vorsitzende
- (D) [-] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Zwischenentscheidung
vom 16. Oktober 2020**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0225/19 - 3.2.05

Anmeldenummer: 11779556.7

Veröffentlichungsnummer: 2598313

IPC: B29C67/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines
dreidimensionalen Bauteils

Patentinhaberinnen:

CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH
Katholieke Universiteit Leuven

Einsprechende:

3D Systems, Inc.
SLM Solutions Group AG

Stichwort:

Berechtigung zur Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 108

EPÜ R. 6

GEBO Art. 2(1) Nr. 11

Schlagwort:

Zulässigkeit der Beschwerde - Beschwerdegebühr (nicht vollständig entrichtet) - Beschwerde gilt als nicht eingelegt

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/18, J 0008/18, T 3023/18, T 1060/19, T 1222/19

Orientierungssatz:

Auch wenn eine Erklärung nach Nr. 3 und 4 der Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017 nicht schon bei Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr verlangt werden kann, ist die Kammer jedoch befugt und verpflichtet, die Voraussetzungen für die wirksame Einlegung und die Zulässigkeit der Beschwerde in jedem Verfahrensstadium zu prüfen. Eine Überprüfung durch die Kammer ist insbesondere dann geboten, wenn das Vorliegen der Voraussetzungen nach Regel 6 (4) und (5) EPÜ für die Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr von anderen Verfahrensbeteiligten bestritten wird. Dabei werden eine entsprechende Erklärung und Belege auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist akzeptiert (vgl. Nr. 2 und 3 der Entscheidungsgründe).



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0225/19 - 3.2.05

Z W I S C H E N E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 16. Oktober 2020

Beschwerdeführerinnen I: CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH
(Patentinhaberinnen) An der Zeil 2
96215 Lichtenfels (DE)

Katholieke Universiteit Leuven
Minderbroedersstraat 8A - bus 5105
3000 Leuven (BE)

Vertreter: Hafner & Kohl
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Schleiermacherstraße 25
90491 Nürnberg (DE)

Beschwerdeführerin II: 3D Systems, Inc.
(Einsprechende 2) 333 Three D Systems Circle
Rock Hill, SC 29730 (US)

Vertreter: Callewaert, Koen
Bureau Callewaert b.v.b.a.
Brusselsesteenweg 108
3090 Overijse (BE)

Beschwerdeführerin III: SLM Solutions Group AG
(Einsprechende 3) Estlandring 4
23560 Lübeck (DE)

Vertreter: Schicker, Silvia
Wuesthoff & Wuesthoff
Patentanwälte PartG mbB
Schweigerstraße 2
81541 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2598313 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 30. Oktober 2018.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz
Mitglieder: C. Brandt
 T. Vermeulen

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 2 598 313 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 30. Oktober 2018, haben die Einsprechenden 02 (Beschwerdeführerin II) und 03 (Beschwerdeführerin III) sowie die Patentinhaberinnen (Beschwerdeführerinnen I), nämlich die "CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH" mit Sitz in Deutschland und die "Katholieke Universiteit Leuven" mit Sitz in Belgien Beschwerde eingelegt.
- II. Die Patentinhaberinnen haben innerhalb der in Artikel 108 EPÜ vorgesehenen Frist von 2 Monaten eine Beschwerdeschrift eingereicht und eine Beschwerdegebühr in Höhe von 1.880 EURO aufgrund des mit Beschluss des Verwaltungsrats der EPO vom 13. Dezember 2017 mit Wirkung vom 1. April 2018 geänderten Artikels 2 (1) Nr. 11 der Gebührenordnung (GebO) online mittels Abbuchungsauftrag gezahlt. Der Abbuchungsauftrag enthielt in dem Feld "Beschreibung" folgenden Text:
"Beschwerdegebühr - für eine Beschwerde, die von einer natürlichen Person oder einer in Regel 6 (4) oder (5) EPÜ genannten Einheit eingelegt wird"
- III. Nach Artikel 2 (1) Nr. 11 GebO in der zum maßgeblichen Zeitpunkt gültigen Fassung haben die in Regel 6 (4) und (5) EPÜ genannten Personen und Einheiten, u.a. kleine und mittlere Unternehmen (KMU, Regel 6 (4) a) EPÜ), und Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht und Hochschulen (Regel 6 (4) c) EPÜ), nur eine ermäßigte Beschwerdegebühr in Höhe von 1.880 EURO anstatt der vollen Gebühr von 2.255 EURO zu entrichten. Die Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017 (ABl. EPA

2018, A5) enthält Einzelheiten für die Inanspruchnahme der ermäßigten Beschwerdegebühr.

IV. In ihrer Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin III u.a. die Berechtigung der Beschwerdeführerinnen I zur Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr bestritten. Es fehle bereits an einer der Nr. 3 der Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017 entsprechenden Erklärung, dass die CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH eine der dort genannten Personen oder Einheiten sei. Gemäß dieser Mitteilung müssten weiterhin alle gemeinsamen Beschwerdeführerinnen die Voraussetzungen für die Berechtigung zur Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr erfüllen, was hinsichtlich der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH nicht der Fall sei. Diese GmbH sei ein mit der Concept Laser GmbH verbundenes Unternehmen, welches wiederum Teil von GE Additive, einer Sparte des weltweit führenden digitalen Industrieunternehmens General Electric (GE), sei. GE Additive habe 75% der Unternehmensanteile von Concept Laser erworben. Es sei vor diesem Hintergrund zu vermuten, dass auch mehr als 25% des Kapitals der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH direkt oder indirekt von GE Additive, respektive GE gehalten würden und die CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH daher kein KMU im Sinne von Regel 6 (4) EPÜ sei.

V. In ihrer Beschwerdeerwiderung haben die Beschwerdeführerinnen I auf den Einwand der Beschwerdeführerin III entgegnet, dass es sich bei der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH um eine Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Sinne von Regel 6 (4) c) EPÜ handele und im einzelnen ausgeführt:

"Bei der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH, nicht CL Schutzrechtsverwertungs GmbH, handelt es sich um eine reine Verwaltungsorganisation für Schutzrechte ohne Gewinnerzielungsabsicht. Gegenstand der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH ist sonach die Verwaltung von Schutzrechten, d. h. insbesondere die Entrichtung der erforderlichen Aufrechterhaltungs- bzw. Jahresgebühren. Eine kommerzielle Verwertung der von der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH gehaltenen Schutzrechte mit einer Gewinnerzielungsabsicht ist nicht Gegenstand der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH. Etwaige Erlöse der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH werden in die Verwaltung der Schutzrechte reinvestiert."

Auf den von der Beschwerdeführerin III erhobenen Einwand des Fehlens einer der Nr. 3 der Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017 entsprechenden Erklärung haben die Beschwerdeführerinnen I vorgetragen, dass in dem Abbuchungsauftrag zur Entrichtung der reduzierten Beschwerdegebühr klar angegeben sei, dass es sich um eine Beschwerde handele, die von einer natürlichen Person oder einer in Regel 6 (4) EPÜ genannten Einheit eingelegt wird, womit eine Erklärung im Sinne dieser Vorschrift vorliege.

Die Beschwerdegebühr sei somit in ausreichender Höhe gezahlt worden.

VI. Mit Schreiben vom 16. September 2019 hat die Beschwerdeführerin III dem Vortrag der Beschwerdeführerinnen I widersprochen, bei der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH handele es sich nicht um eine Verwertungsgesellschaft. Gemäß dem mit der Beschwerdebegründung als Anlage W&W2 vorgelegten

Handelsregisterauszug der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH sei der Gegenstand des Unternehmens vielmehr auch die Verwertung von Schutzrechten aller Art. In der Mitteilung des EPA vom 18. September 2017 Nr. 7. i) sei eindeutig definiert:

i) "Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht" sind Organisationen, denen es aufgrund ihrer Rechtsform oder ihrer Satzung nach den einschlägigen Rechtsvorschriften untersagt ist, Einnahmen, Gewinne oder andere finanzielle Vorteile für ihre Eigentümer zu erwirtschaften, oder die, falls eine Gewinnerzielung zulässig ist, einer statutären/gesetzlichen Verpflichtung unterliegen, diese Gewinne im Interesse der Organisation zu reinvestieren."

Eine GmbH falle nicht unter diese Definition. Die Beschwerdeführerinnen I hätten auch nicht bestritten, dass die CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH kein KMU im Sinne von Regel 6 (4) EPÜ ist.

Mit Schreiben vom 29. September 2020 hat die Beschwerdeführerin II zunächst ebenfalls vorgetragen, dass die Beschwerdeführerinnen I nicht bestritten hätten, dass die CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH kein KMU im Sinne von Regel 6 (4) EPÜ sei, sowie Argumente vorgebracht, warum es sich bei der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH nicht um eine Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Sinne von Regel 6 (4) c) EPÜ handele. Insbesondere hätten die Beschwerdeführerinnen I keine Beweise für eine rechtliche oder statutäre Verpflichtung der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH vorgelegt, erzielte Gewinne im Interesse der GmbH zu reinvestieren.

- VII. Mit einer Mitteilung vom 28. Oktober 2019 hat die Kammer die Beteiligten informiert, dass sie beabsichtige, über die Frage der Zulässigkeit, bzw. der wirksamen Einlegung der Beschwerde der Beschwerdeführerinnen I vorab zu entscheiden und um Mitteilung gebeten, ob auch insoweit ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt werde. Sowohl die Beschwerdeführerin III als auch die Beschwerdeführerinnen I haben daraufhin eine mündliche Verhandlung beantragt, falls ihren jeweiligen Anträgen nicht im schriftlichen Verfahren stattgegeben werden könne. Die Beschwerdeführerin II hat mitgeteilt, dass für die Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde der Patentinhaberinnen kein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt werde. Mit Schreiben vom 29. September 2020 hat sie bestätigt, nicht an der als Videokonferenz auf den 16. Oktober 2020 terminierten mündlichen Verhandlung teilzunehmen.
- VIII. Die Beschwerdeführerinnen I haben mit Schreiben vom 7. Oktober 2020, die Beschwerdeführerin III mit Schreiben vom 29. September 2020 auf die Mitteilung der Kammer vom 25. September 2020 bekannt gegeben, dass sie mit der Durchführung der mündlichen Verhandlung als Videokonferenz einverstanden sind.
- IX. Die als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlung fand am 16. Oktober 2020 statt. Das Vorbringen der Beteiligten zu den entscheidungsrelevanten Punkten in der mündlichen Verhandlung kann wie folgt zusammengefasst werden:
- a) Erklärung nach Nr. 3 und 4 der Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017

Die Kammer hat zu Beginn der mündlichen Verhandlung die Rechtslage hinsichtlich der in Nr. 3 und 4 der Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017 vorgesehenen Erklärung zur Berechtigung der Inanspruchnahme der ermäßigten Beschwerdegebühr nach Artikel 2 Nr. 11 GebO und Regel 6 (4) EPÜ unter Hinweis auf die einschlägige Rechtsprechung der Beschwerdekammern erläutert (siehe unten Nr. 2 der Gründe). Die Beschwerdeführerin III verzichtete daraufhin auf weitere Ausführungen hierzu und verwies insoweit auf ihr schriftliches Vorbringen.

b) Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht, Regel 6 (4) c) EPÜ; Nr. 7. i) der Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017

i) Die Beschwerdeführerinnen I bekräftigten ihren Vortrag, dass die CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH keine Verwertungsgesellschaft sei. Der entsprechende Eintrag im Handelsregisterauszug (Anlage W&W2) unter Nr. 1 c), wonach Gegenstand des Unternehmens auch die "Verwertung von Schutzrechten aller Art" ist, habe nicht der tatsächlichen Praxis entsprochen. Wie bereits der Name "Schutzrechtsverwaltungs" GmbH zum Ausdruck bringe, habe sich das Unternehmen allein mit der Verwaltung, nicht aber mit einer auf die Erzielung von Gewinnen gerichteten Verwertung von Schutzrechten befasst. Hintergrund sei eine Trennung des operativen Geschäfts von der Verwaltung von Schutzrechten, um den Bestand der Schutzrechte vor finanziellen Risiken und Verlusten im operativen Bereich

der Unternehmensgruppe zu schützen. Der Vertreter der Beschwerdeführerinnen I erklärte, dass schriftliche Nachweise für die behauptete Trennung der Geschäftsbereiche und den tatsächlichen Gegenstand des Unternehmens der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH nicht vorgelegt werden könnten, da die entsprechenden Vorgänge in der GE Unternehmensgruppe der Vertraulichkeit unterlägen.

- ii) Die Beschwerdeführerin III entgegnete, dass ohne einen schriftlichen Nachweis, etwa in einer Satzung oder in einem Gesellschaftsvertrag, angesichts des Eintrags in dem Handelsregister der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH und der Tatsache, dass der Geschäftszweck einer Kapitalgesellschaft wie einer GmbH grundsätzlich und vom Wesen her auf eine Gewinnerzielung gerichtet ist, nicht angenommen werden könne, dass es sich bei der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH um eine Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Sinne von Nr. 7. i) der Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017 handele. Schließlich sei selbst eine Schutzrechtsverwaltungs GmbH auf die Erzielung finanzieller Vorteile gerichtet.

- c) Kleines oder mittelständisches Unternehmen (KMU) im Sinne von Regel 6 (4) a) EPÜ; Nr. 6 der Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017

Die Beschwerdeführerinnen I führten aus, dass nicht die Absicht bestanden habe, zu den Voraussetzungen eines KMU vorzutragen und somit auch nicht, das Vorbringen der Beschwerdeführerin III zu den Beteiligungsverhältnissen an der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH zu bestreiten. Man habe sich vielmehr ausschließlich auf den Vortrag konzentriert, dass die CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH eine "Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht" sei.

Die Beschwerdeführerin III verwies insoweit auf ihr schriftliches Vorbringen.

- X. Die Beschwerdeführerin III und die Beschwerdeführerin II (letztere sinngemäß im schriftlichen Verfahren) beantragen festzustellen, dass die Beschwerde der Beschwerdeführerinnen I wegen mangelnder Berechtigung zur Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr als nicht eingelegt gilt, bzw., die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

Die Beschwerdeführerinnen I beantragen festzustellen, dass die Beschwerde wirksam eingelegt wurde und zulässig ist.

Hilfsweise beantragen die Beschwerdeführerinnen I die Rückzahlung der in Höhe von 1.880 EURO entrichteten Beschwerdegebühr.

- XI. Am Schluss der mündlichen Verhandlung wurde die nachstehende Entscheidung verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Alleiniger Gegenstand der vorliegenden Zwischenentscheidung ist die Frage, ob die Beschwerde der Beschwerdeführerinnen I wegen Nichtzahlung der Beschwerdegebühr in der erforderlichen Höhe als nicht eingelegt gilt (Artikel 108, Satz 2 EPÜ; Stellungnahme G 1/18, ABl. EPA 2020, A26). Die Beschwerdekammer ist zu der Auffassung gelangt, dass mangels hinreichender Nachweise nicht angenommen werden kann, dass die Beschwerdeführerinnen I zur Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr in Höhe von 1.880 EURO nach Artikel 2 (1) Nr. 11 GebO in der durch Beschluss des Verwaltungsrats der EPO vom 13. Dezember 2017 mit Wirkung vom 1. April 2018 geänderten Fassung berechtigt waren.

 2. Erklärung nach Nr. 3 und 4 der Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017 (nachfolgend "Mitteilung")

 - 2.1 Nach Nr. 3 der Mitteilung müssen Beschwerdeführer, die die ermäßigte Beschwerdegebühr in Anspruch nehmen wollen, ausdrücklich erklären, dass sie - im vorliegenden Fall allein relevant - eine Einheit im Sinne von Regel 6 (4) EPÜ, d.h., entweder ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) nach Regel 6 (4) a) EPÜ oder eine Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht oder eine Hochschule nach Regel 6 (4) c) EPÜ sind.
- Nach Nr. 4 der Mitteilung muss die Erklärung spätestens zum Zeitpunkt der Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr eingereicht werden.

Nach Nr. 11 der Mitteilung gilt die Beschwerde unter Umständen als nicht eingelegt bzw. unzulässig, wenn die ermäßigte Gebühr ohne eine solche Erklärung entrichtet wird.

2.2 Dass die "Katholieke Universiteit Leuven" als Mitinhaberin des Streitpatents als eine in Regel 6 (4) c) EPÜ genannte Einheit anzusehen ist, ist offensichtlich und auch nicht bestritten. Weiterhin ist unbestritten, dass im Fall von mehreren gemeinsamen Beschwerdeführern jedoch jeder Beschwerdeführer eine Einheit oder natürliche Person im Sinne von Regel 6 (4) EPÜ sein muss (vgl. auch Regel 6 (7) EPÜ). Entscheidend ist daher, ob auch die Mitinhaberin CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH als Einheit im Sinne von Regel 6 (4) a) oder c) EPÜ angesehen werden kann.

2.3 Sollten die in Nr. 3, 4 und 11 der Mitteilung genannten Regelungen im vorliegenden Beschwerdeverfahren Anwendung finden, wäre die Beschwerde der Beschwerdeführerinnen I unter Umständen schon deswegen als nicht eingelegt zu bewerten, wenn der von der Beschwerdeführerin III erhobene Einwand des Fehlens einer entsprechenden Erklärung im Zeitpunkt der Zahlung der Beschwerdegebühr begründet wäre. Die Beschwerdeführerinnen I haben dazu vorgetragen, dass in dem Abbuchungsauftrag zur Entrichtung der reduzierten Beschwerdegebühr klar angegeben sei, dass es sich um eine Beschwerde handle, die von einer natürlichen Person oder einer in Regel 6 (4) EPÜ genannten Einheit eingelegt werde, womit eine Erklärung im Sinne dieser Vorschrift vorliege.

Diesem Argument der Beschwerdeführerinnen I vermag die Beschwerdekammer jedoch nicht zu folgen. Bei der im Abbuchungsauftrag enthaltenen Angabe "Beschwerdegebühr

- für eine Beschwerde, die von einer natürlichen Person oder einer in Regel 6 (4) oder (5) EPÜ genannten Einheit eingelegt wird" handelt es sich lediglich um einen allgemeinen Hinweis, dass beabsichtigt war, eine ermäßigte Beschwerdegebühr zu entrichten. Es geht daraus jedoch insbesondere nicht hervor, ob es sich bei der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH konkret um eine Einheit nach Regel 6 (4) a) EPÜ, also um ein kleines oder mittleres Unternehmen oder um eine Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht nach Regel 6 (4) c) EPÜ handelt, was aber erforderlich gewesen wäre, um von einer Erklärung im Sinne der Regelung in Nr. 3 der Mitteilung ausgehen zu können. Insoweit wäre der von der Beschwerdeführerin III erhobene Einwand an sich zu Recht erhoben worden.

2.4 Nach Auffassung der Kammer kommt es jedoch auf die Frage, ob eine der Regelung in Nr. 3 und 4 der Mitteilung entsprechende Erklärung vorliegt, letztlich für die hier zu treffende Entscheidung nicht an. Die Kammer schließt sich insoweit der hiezu bislang ergangenen einhelligen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA (T 1060/19 vom 11. Februar 2020, Nr. 1.3.2 der Gründe, J 8/18 vom 27. März 2019, Nr. 1.8 der Gründe, jeweils m.w.N.) an, wonach es an einer Rechtsgrundlage fehlt, die Fiktion der Nichteinlegung der Beschwerde bei Zahlung einer ermäßigten Beschwerdegebühr von dem Vorliegen einer der Nr. 3 und 4 der Mitteilung genügenden Erklärung abhängig zu machen.

Für die Annahme einer solchen verpflichtenden Erklärung hinsichtlich der Voraussetzungen der Regel 6 (4) EPÜ und des Eintritts einer so schwerwiegenden Rechtsfolge wie der Fiktion der Nichteinlegung der Beschwerde bei Nichtvorliegen dieser Erklärung bedarf es einer -

bislang fehlenden - gesetzlichen Regelung, etwa in der Ausführungsordnung oder in Artikel 2 (1) Nr. 11 GebO.

2.5 Der Beschluss des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2017 (CA/D 17/17, ABl. EPA 2018, A4) zur Änderung der GebO bzw. der dadurch neugefasste Artikel 2 (1) Nr. 11 der GebO enthalten keine Rechtsgrundlage für die in Nr. 3 und 4 der Mitteilung verlangte Erklärung.

Der neugefasste Artikel 2 (1) Nr. 11 GebO verweist zwar auf Regel 6 Absätze 4 und 5 EPÜ, nicht aber auf deren Absatz 6. Regel 6 (6) EPÜ schreibt vor, dass Anmelder, die die in Regel 6 (3) EPÜ genannte Gebührenermäßigung in Anspruch nehmen wollen, erklären müssen, dass sie, u.a., eine Einheit im Sinne von Regel 6 (4) EPÜ sind. Regel 6 (3) EPÜ findet dem Wortlaut nach nur Anwendung auf Übersetzungen und Gebührenermäßigungen für die in Artikel 14 (4) EPÜ genannten Personen, also auf einen völlig anderen als den hier vorliegenden Fall.

Voraussetzung dafür, dass eine in Nr. 3 und 4 der Mitteilung vorgesehene Erklärung auch für die Zahlung einer ermäßigten Beschwerdegebühr nach Artikel 2 (1) Nr. 11 GebO verlangt werden könnte, wäre danach, dass ein solches Erfordernis ausdrücklich in der Gebührenordnung oder in einer anderen gesetzlichen Vorschrift des EPÜ (z.B. Artikel 108 oder Regel 99 EPÜ) aufgenommen oder die Regelung in Regel 6 (6) EPÜ in der Gebührenordnung auf die Fälle der Zahlung einer ermäßigten Beschwerdegebühr durch einen entsprechenden Verweis für analog anwendbar erklärt worden wäre. Beides ist jedoch nicht der Fall.

2.6 Daraus folgt, dass die Mitteilung durch das in deren Nr. 3 und 4 genannte Erfordernis einer Anspruchserklärung sowie den Hinweis auf die möglichen Rechtsfolgen in Nr. 11 der Mitteilung den Beschluss des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2017 (CA/D 17/17,

supra) nicht nur auslegt und erläutert, sondern das zusätzliche, durch keine Rechtsgrundlage gestützte Erfordernis einer mit der Gebührenzahlung abzugebenden Erklärung aufstellt.

Eine Mitteilung des EPA allein vermag als Verwaltungsmaßnahme eine solche erforderliche rechtliche Grundlage jedenfalls nicht zu begründen. Die Beschwerdekammern sind nicht durch Mitteilungen des EPA betreffend die Anwendung und Auslegung von Rechtsvorschriften, sondern nur durch diese gesetzlichen Vorschriften selbst gebunden (J 8/18, Nr. 1.8 der Gründe; Artikel 23 (3) EPÜ).

- 2.7 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerde der Patentinhaberinnen nicht schon deshalb als nicht eingelegt gilt, weil eine in Nr. 3 und 4 der Mitteilung vorgesehene ausdrückliche Erklärung, eine Person oder Einheit im Sinne von Regel 6 (4) EPÜ zu sein, nicht im Zeitpunkt der mittels Abbuchungsauftrag erfolgten Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr abgegeben worden ist. In diesem Zusammenhang merkt die Kammer an, dass sie - wenn man argumentationshalber entgegen der hier vertretenen Auffassung der Kammer annehmen würde, die Erklärung in Nr. 3 und 4 der Mitteilung wäre dennoch rechtmäßig - der Entscheidung T 1060/19 (siehe Orientierungssatz und Nr. 1.4 der Gründe) zustimmt, wonach eine solche Erklärung dann jedenfalls bis zum Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht werden könnte.
3. Auch wenn, wie dargelegt, eine Erklärung nach Nr. 3 und 4 der Mitteilung jedenfalls nicht schon bei Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr verlangt werden kann, ist die Kammer jedoch befugt und verpflichtet, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit und wirksame Einlegung der Beschwerde in jedem Verfahrensstadium,

also auch nach Ablauf der Beschwerdefrist, zu prüfen. Diese Befugnis umfasst auch die Frage, ob der Beschwerdeführer im Falle der Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr nach Artikel 2 (1) Nr. 11 GebO die Voraussetzungen nach Regel 6 (4) EPÜ erfüllt. Eine Überprüfung durch die Kammer ist insbesondere dann geboten, wenn das Vorliegen der Voraussetzungen nach Regel 6 (4) EPÜ, wie hier, von anderen Verfahrensbeteiligten bestritten wird. Dabei entspricht es der Praxis der Beschwerdekammern, eine Erklärung und entsprechende Belege zum Nachweis der Voraussetzungen nach Regel 6 (4) EPÜ auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist im Laufe des Beschwerdeverfahrens zu akzeptieren (vgl. T 3023/18 vom 6. Dezember 2019, Nr. 6. der Gründe, mit Hinweis auf T 1222/19, Nr. III).

In ihrer Beschwerdeerwiderung haben die Beschwerdeführerinnen I auf den Einwand der Beschwerdeführerin III erklärt, dass und warum es sich bei der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH um eine Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Sinne von Regel 6 (4) c) EPÜ handele. Damit ist dem Erfordernis einer Erklärung im Sinne von Nr. 3 der Mitteilung nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen Genüge getan. Ob die Voraussetzungen für eine Einheit nach Regel 6 (4) und (5) EPÜ tatsächlich erfüllt und nachgewiesen sind, betrifft eine von dem eher formellen Aspekt der Abgabe der Erklärung zu trennende Frage und wird nachfolgend erörtert.

4. Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht, Regel 6 (4) c) EPÜ; Nr. 7. i) der Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017
- 4.1 Die Beschwerdeführerinnen I haben in Erwiderung auf die von den Beschwerdeführerinnen II und III hinsichtlich

der Mitinhaberin CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH erhobenen Einwänden vorgetragen, dass es sich bei dieser Mitinhaberin um eine Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Sinne von Regel 6 (4) c) EPÜ handele. Gegenstand des Unternehmens sei nicht die Verwertung von Schutzrechten, sondern in der Praxis allein deren Verwaltung ohne eine Gewinnerzielungsabsicht. Etwaige Erlöse würden in die Verwaltung der Schutzrechte reinvestiert.

Dem sind die Beschwerdeführerinnen II und III entgegengetreten. Gemäß dem mit der Beschwerdebegründung als Anlage W&W2 vorgelegten Handelsregisterauszug der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH sei der Gegenstand des Unternehmens ausdrücklich auch die Verwertung von Schutzrechten aller Art. In Nr. 7. i) der Mitteilung des EPA sei eindeutig definiert, dass Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht Organisationen sind, denen es aufgrund ihrer Rechtsform oder ihrer Satzung nach den einschlägigen Rechtsvorschriften untersagt ist, Einnahmen, Gewinne oder andere finanzielle Vorteile für ihre Eigentümer zu erwirtschaften, oder die, falls eine Gewinnerzielung zulässig ist, einer statutären/gesetzlichen Verpflichtung unterliegen, diese Gewinne im Interesse der Organisation zu reinvestieren. Eine GmbH falle nicht unter diese Definition. Insoweit seien auch etwaige Belege und Nachweise nicht vorgelegt worden. Die Kammer hält diese Argumentation der Beschwerdeführerinnen II und III im Ergebnis für zutreffend.

- 4.2 Der Umstand, dass in dem Handelsregisterauszug der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH als Gegenstand des Unternehmens auch der Erwerb und die Verwertung von Schutzrechten aller Art aufgeführt ist, stellt ein

starkes Indiz dafür dar, dass es sich bei diesem Unternehmen nicht um eine Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im vorgenannten Sinne handelt. Der Erwerb sowie die Verwertung von Schutzrechten, insbesondere durch Verkauf oder Vergabe von Lizenzen, ist nach allgemeinem Verständnis und der gängigen Praxis und Erfahrung gerade auf die Erzielung von finanziellen Gewinnen und Vorteilen gerichtet.

Ein weiteres, gegen die Annahme einer Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht sprechendes deutliches Anzeichen ist die gewählte Organisations- und Gesellschaftsform der "GmbH" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Dabei handelt es sich um eine bekannte und in Deutschland häufigste Gesellschaftsform für Kapitalgesellschaften in den Bereichen der Wirtschaft, Industrie und des Handels. Gegenstand und Ziel dieser Gesellschaften ist nach allgemeiner Praxis durch die jeweilige, im Statut, d.h., bei einer GmbH üblicherweise im Gesellschaftsvertrag, festgelegte unternehmerische Tätigkeit, möglichst einen Gewinn für die Gesellschafter und das Unternehmen zu erwirtschaften.

- 4.3 Bei dieser Sachlage und angesichts der genannten, gegen die Annahme einer Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Sinne von Nr. 7. i) der Mitteilung sprechenden Umstände hätte es seitens der Beschwerdeführerinnen I der Vorlage von eindeutigen Belegen und Nachweisen bedurft, um diese starken Vermutungen und Indizien zu entkräften und widerlegen. Umstände, nach denen es der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH bereits aufgrund ihrer Rechtsform oder ihrer Satzung nach den einschlägigen Rechtsvorschriften untersagt wäre, Einnahmen, Gewinne oder andere finanzielle Vorteile für ihre Eigentümer zu

erwirtschaften (vgl. Nr. 7 i) der Mitteilung), sind weder vorgetragen, geschweige anhand von Unterlagen belegt, noch sind hierfür irgendwelche objektiven Anhaltspunkte ersichtlich. Ein Nachweis wäre etwa auch erforderlich gewesen, um die Behauptung zu belegen, die Nennung der im Handelsregister aufgeführten "Verwertung von Schutzrechten aller Art" als Gegenstand des Unternehmens habe nicht der tatsächlichen Praxis, nämlich der reinen, nicht auf die Erzielung von Gewinnen gerichteten Verwaltung der Schutzrechte entsprochen. Auch für die schriftsätzlich von den Beschwerdeführerinnen I aufgestellte Behauptung einer Reinvestierung von Gewinnen fehlen jegliche Nachweise. Schließlich ist auch der von der Beschwerdeführerin III in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erhobene Einwand, selbst eine Schutzrechtsverwaltungs GmbH sei auf die Erzielung finanzieller Vorteile gerichtet, von den Beschwerdeführerinnen I nicht bestritten oder widerlegt worden.

- 4.4 Derartige Nachweise und Unterlagen sind nach dem ausdrücklichen Vortrag des Vertreters der Beschwerdeführerinnen I in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer aber auch ganz bewusst nicht vorgelegt worden. Zur Begründung führte er aus, dass die Trennung des von den Unternehmen GE Additive bzw. GE durchgeführten operativen Geschäfts von der der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH obliegenden reinen Verwaltung von Schutzrechten und die entsprechenden Vorgänge in der GE Unternehmensgruppe der Vertraulichkeit unterlegen hätten. Auf diese Argumentation können sich die Beschwerdeführerinnen I im Rahmen der Begründung ihrer Beschwerde jedoch nicht mit Erfolg berufen.

4.5 Die Entscheidung, bestimmte geschäftliche, unternehmerische und gesellschaftsrechtlich relevante Vorgänge vertraulich zu behandeln, obliegt allein den hierfür zuständigen und verantwortlichen Personen und Organen des Unternehmens, was die Kammer respektiert und keinesfalls in Abrede stellt. Wenn allerdings in einem gerichtlichen Verfahren zur Geltendmachung von Rechten und Ansprüchen Verfahrenshandlungen vorgenommen oder Erklärungen abgegeben werden, wie vorliegend die Einlegung einer Beschwerde unter Beanspruchung einer ermäßigten Beschwerdegebühr, die wiederum an gewisse Voraussetzungen, wie hier nach Regel 6 (4) EPÜ, geknüpft sind, hat die jeweilige Partei zum Nachweis des Vorliegens dieser Voraussetzungen entsprechende Unterlagen und Belege vorzulegen, wenn und soweit es die Darlegungs- und Beweislast erfordert. Im vorliegenden Fall hätte dies, wie oben dargelegt, z.B. durch Vorlage des Gesellschaftsvertrags oder anderer geeigneter Dokumente erfolgen können, um dieser Nachweispflicht nachzukommen. Der bloße Vortrag und die reine Behauptung von Tatsachen ohne die Vorlage geeigneter Nachweise reichen unter den vorliegenden Umständen nicht aus, um die gegen die Auffassung der Beschwerdeführerinnen I sprechenden Indizien zu widerlegen. Die unternehmerische Entscheidung, bestimmte Vorgänge und Fakten, die Auswirkungen auf für das Beschwerdeverfahren relevante Fragen haben, vertraulich zu behandeln, betreffen allein den Verantwortungsbereich der Patentinhaberinnen und können nicht zum Nachteil der Einsprechenden Berücksichtigung finden.

4.6 Schließlich vermag auch der Vortrag der Beschwerdeführerinnen I in der mündlichen Verhandlung nicht zu überzeugen, wonach bereits der Name "Schutzrechtsverwaltungs" GmbH zum Ausdruck bringe,

dass sich das Unternehmen allein mit der Verwaltung, nicht aber mit einer auf die Erzielung von Gewinnen gerichteten Verwertung von Schutzrechten befasse.

Die Bezeichnung "Schutzrechtsverwaltungs" ist ein Teil der *Firma* des Unternehmens, unter der man nach deutschem Handelsrecht den Namen, unter dem der Kaufmann, bzw. das Unternehmen im Handel seine Geschäfte betreibt, versteht. Die Firma mag einen ersten Hinweis auf den Gegenstand und den Geschäftsbereich des Unternehmens vermitteln, jedoch kann ihr keinesfalls die Bedeutung einer umfassenden, konkreten und rechtlich verbindlichen Angabe der tatsächlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens beigemessen werden.

5. Kleines oder mittelständisches Unternehmen (KMU) im Sinne von Regel 6 (4) a) EPÜ; Nr. 6 der Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017

Der Vertreter der Beschwerdeführerinnen I führte in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer aus, dass nicht die Absicht bestanden habe, zu den Voraussetzungen eines KMU vorzutragen und das Vorbringen der Beschwerdeführerin III zu den Beteiligungsverhältnissen innerhalb der GE Unternehmensgruppe mit Bezug auf die CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH zu bestreiten. Man habe sich vielmehr ausschließlich auf den Vortrag konzentriert, dass die CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH eine "Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht" sei.

Vor diesem Hintergrund erübrigen sich aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen jegliche Ausführungen der Kammer zur Frage, ob die CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH die Voraussetzungen für ein KMU im Sinne der oben genannten Vorschriften erfüllen würde und sie aus

diesem Grund zur Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr berechtigt gewesen sein könnte. Aus dem gleichen Grund bedarf es auch keiner Entscheidung darüber, ob der Vortrag der Beschwerdeführerin III in ihrer Beschwerdebegründung, auf den sie in der mündlichen Verhandlung ohne weitere Ausführungen zu machen verwiesen hat, hinsichtlich der verschiedenen Beteiligungsverhältnisse innerhalb des Unternehmensverbunds der GE und hinsichtlich der CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH als "verbundenes" Unternehmen (s.o. IV) in sich schlüssig ist und die Verneinung der Voraussetzungen für ein KMU rechtfertigen könnte.

6. Der Antrag der Beschwerdeführerin II und der Beschwerdeführerin III festzustellen, dass die Beschwerde der Patentinhaberinnen wegen mangelnder Berechtigung zur Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr als nicht eingelegt gilt, hat daher Erfolg.
7. Nach Ansicht der Kammer ist nicht hinreichend nachgewiesen, dass die CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH als Mitinhaberin des Streitpatents nach Regel 6 (4) c) EPÜ zur Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr in Höhe von 1.880 EURO nach Artikel 2 (1) Nr. 11 GebO berechtigt war. Da mithin - unstreitig - nur die ermäßigte, nicht aber die erforderliche volle Beschwerdegebühr in Höhe von 2.255 EURO gezahlt wurde, gilt die Beschwerde der Beschwerdeführerinnen I nach Artikel 108 Satz 2 EPÜ als nicht eingelegt (G 1/18, *supra*, Leitsatz 1a).
8. Unter diesen Umständen ist die Rückzahlung der in Höhe von 1.880 EURO entrichteten Beschwerdegebühr anzuordnen (G 1/18, *supra*, Leitsatz 2).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde der Beschwerdeführerinnen I (Patentinhaberinnen) gilt als nicht eingelegt.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt