

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 20. Januar 2006

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1395/05 - 3.5.03

Anmeldenummer: 95107237.0

Veröffentlichungsnummer: 0683581

IPC: H04L 7/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Synchronisationsverfahren sowie Synchronisationseinrichtung,
Endgerät und Vermittlungsstelle dafür

Anmelder:

ALCATEL

Einsprechender:

-

Stichwort:

Synchronisationsverfahren/ALCATEL

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 97(1), 97(2), 113(2)

EPÜ R. 51(4), 67

Schlagwort:

"Mitteilung gemäß Regel 51(4) EPÜ - Nichtzustimmung zum
vorgesprochenen Text"

"Wesentlicher Verfahrensmangel - Erstattung der
Beschwerdegebühr (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

T 1181/04, T 1255/04, J 0012/83

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1395/05 - 3.5.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 20. Januar 2006

Beschwerdeführer: ALCATEL
54, rue La Boétie
F-75008 Paris (FR)

Vertreter: Brose, Gerhard
Alcatel
Intellectual Property Department
D-70430 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. August 2005 zur Post gegeben wurde und mit der gemäß Artikel 97(2) EPÜ ein europäisches Patent basierend auf der europäischen Patentanmeldung Nr. 95107237.0 erteilt wurde.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. S. Clelland
Mitglieder: A. J. Madenach
R. Moufang

Sachverhalt und Anträge

- I. Der vorliegende Fall betrifft die am 12. Mai 1995 eingereichte europäische Patentanmeldung 95107237.0. Im Laufe des Prüfungsverfahrens wurden am 15. Februar 2005 drei Sätze von Ansprüchen als Hilfsanträge 1-3 eingereicht. Der bis dahin bestehende Satz von Ansprüchen wurde als Hauptantrag aufrechterhalten.
- II. Am 14. April 2005 erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ unter Verwendung des Formblatts EPA Form 2004 04.05CSX. In dieser Mitteilung wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass die Prüfungsabteilung die Erteilung eines europäischen Patents auf der Basis des Hilfsantrags 1 beabsichtige. Die Anmelderin wurde in dieser Mitteilung aufgefordert, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist Übersetzungen der Ansprüche einzureichen und diverse Gebühren zu zahlen. Ferner wurde die Anmelderin darauf hingewiesen, dass die Anmeldung bei Nicht-Erfüllung dieser Aufforderungen entsprechend Regel 51 (8) EPÜ als zurückgenommen gelten würde. In einem Anhang zu dieser Mitteilung gab die Prüfungsabteilung die Gründe an, warum ihrer Meinung nach die Ansprüche des Hauptantrags nicht den Erfordernissen des EPÜ genügen.
- III. Mit Schreiben vom 29. Juni 2005 zahlte die Anmelderin die erforderlichen Gebühren und reichte die angeforderten Übersetzungen für die Ansprüche des Hilfsantrags 1 mit dem ausdrücklichen Hinweis ein, dass dies nur zur Vermeidung der Sanktionen nach Regel 51 (8) erfolge und dass sie den gestellten Hauptantrag weiterhin aufrechterhalten würde. Weiterhin reichte die

Anmelderin auch Übersetzungen für die Ansprüche des Hauptantrags ein.

- IV. Am 19. August 2005 erging eine Mitteilung über die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents gemäß Artikel 97 (2) EPÜ auf der Basis der nach Regel 51 (4) EPÜ der Anmelderin mitgeteilten Unterlagen.
- V. Am 24. August 2005 legte die Anmelderin Beschwerde ein, zahlte die erforderliche Gebühr und begründete die Beschwerde im selben Schreiben. Sie beantragt, die angegriffene Entscheidung aufzuheben und ein Patent im Umfang der ursprünglich eingereichten Ansprüche, zuletzt als Hauptantrag bezeichnet, zu erteilen. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt.

Sie begründete die Beschwerde unter anderem damit, dass sie durch die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents gemäß Artikel 97 (2) EPÜ vom 28. Dezember 2004 (sic) beschwert sei, da ihr gestellter und zuletzt mit Eingabe vom 29. Juni 2005 bestätigter Hauptantrag nicht gewährt wurde. In diesem Zusammenhang verwies sie auf die Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2) (ABl. EPA 2005, 357).

- VI. In einem weiteren Schreiben vom 10. Januar 2006 zog die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung für den Fall einer Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsanteilung unter der Bedingung zurück, dass in diesem Falle die Beschwerdegebühr zurückerstattet wird.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

- 1.1 Nach Artikel 106 (1) EPÜ sind unter anderen die Entscheidungen der Prüfungsabteilung mit der Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind (Artikel 107 EPÜ).

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der Erteilungsentscheidung der Prüfungsabteilung vom 19. August 2005 um eine im Prinzip beschwerdefähige Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ. Die Beschwerdeführerin ist außerdem durch diese Entscheidung insofern beschwert, da ihr Hauptantrag nicht gewährt wurde und das Patent somit in einer Fassung erteilt wurde, mit der die Anmelderin nicht einverstanden war (siehe J 12/83, ABl. EPA 1985, 6; Punkt 3 der Gründe).

Das Einreichen der Übersetzungen und das Bezahlen der Gebühren nach der entsprechenden Aufforderung durch die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ wertet die Kammer nicht als Einverständnis mit der nachfolgenden Entscheidung zur Erteilung eines europäischen Patents, da die Beschwerdeführerin die Übersetzungen mit ihrem Schreiben vom 29. Juni 2005 ausdrücklich unter Vorbehalt lediglich zur Vermeidung eines Rechtsverlusts eingereicht hat. In diesem Schreiben hat die Beschwerdeführerin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie an ihrem Hauptantrag festhält. Die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ in der Form, wie sie der Beschwerdeführerin übersandt wurde, ist insofern irreführend, als sie der Beschwerdeführerin

keine Möglichkeiten aufzeigte, was zu tun ist, wenn sie nicht mit dem vorgeschlagenen Text übereinstimmt. Somit sah sich die Beschwerdeführerin gezwungen, die angeforderten Übersetzungen einzureichen, um einen Rechtsverlust nach Regel 51 (8) EPÜ zu vermeiden. Da die Einreichung der Übersetzungen durch diese Zwangslage (siehe T 1181/04, ABl. EPA 2005, 312; Punkt 2.2, Absätze 4-6, der Gründe) bedingt war, ist sie nicht als stillschweigendes Einverständnis mit dem vorgeschlagenen Text zu werten.

Da mit der am 24. August 2005 eingereichten Beschwerde alle formalen Voraussetzungen zum Einlegen einer Beschwerde gemäß Artikel 108 EPÜ und Regel 64 EPÜ erfüllt wurden, ist die Beschwerde zulässig.

2. *Anwendung der Regel 51 (4) EPÜ*

2.1 Der vorliegende Fall betrifft die Anwendung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ in ihrer Fassung vom 1. Juli 2002 bei Vorliegen mehrerer nachgeordneter Anträge, in dem Fall, dass die Prüfungsabteilung nur einen nachgeordneten Antrag für erteilbar erachtet, und ist von der Ausgangssituation her ähnlich gelagert wie die in den Entscheidungen T 1181/04 (ABl. EPA 2005, 312; siehe insbesondere Punkt 2.2, vorletzter und letzter Absatz, und Punkt 3 der Gründe) und T 1255/04 (ABl. EPA 2005, 424; Punkte 3.1 und 3.2 der Gründe) entschiedenen Fälle.

Wie insbesondere in T 1181/04 festgestellt wurde (siehe Punkte 3 und 3.3 der Gründe), sieht die seit dem 1. Juli 2002 in Kraft getretene Version der Regel 51 (4) EPÜ kein explizites Verfahren bei Nichtzustimmung des

Anmelders zur in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vorgeschlagenen Fassung vor, wenn sich diese vorgeschlagene Fassung auf einen der nachgeordneten Anträge bezieht. Wegen der Erfordernisse des Artikels 113 (2) EPÜ muss die Regel 51 (4) EPÜ gleichwohl so ausgelegt werden, dass der Anmelder in einem Fall wie dem vorliegenden die Möglichkeit haben muss, sein Nichteinverständnis mit der Erteilung gemäß Hilfsantrag ausdrücklich zu bekunden und dadurch eine beschwerdefähige Zurückweisungsentscheidung herbeizuführen. Diese Auslegung steht im Einklang mit den Entscheidungen T 1184/04 und T 1255/04 sowie mit der Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2). Im vorliegenden Fall hat die Anmelderin ihr Nichteinverständnis ausreichend deutlich kundgetan. Unter diesen Voraussetzungen hätte die Prüfungsabteilung keinen Erteilungsbeschluss gemäß Hilfsantrag, sondern, sofern sie an ihrer Auffassung, dass der Hauptantrag nicht gewährbar ist, festhielt, eine Zurückweisungsentscheidung erlassen müssen.

Der Erteilungsbeschluss ist daher aufgrund eines wesentlichen Verfahrensfehlers aufzuheben und die Sache ist zur weiteren Behandlung an die erste Instanz zurückzuverweisen (Artikel 10 VerFOBk). Wegen des wesentlichen Verfahrensfehlers entspricht es der Billigkeit, die von der Beschwerdeführerin entrichtete Beschwerdegebühr zurückzuerstatten (Regel 67 EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Fall wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

D. Magliano

A. S. Clelland