

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im ABl.
(B) [] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 6. Oktober 2000

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0208/00 - 3.2.1

Anmeldenummer: 94111263.3

Veröffentlichungsnummer: 0661233

IPC: B66C 23/34

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Turmdrehkran

Anmelder:
Liebherr-Werk Biberach GmbH

Einsprechender:
-

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ R. 67, 86(3)

Schlagwort:
"Zulässigkeit weiterer Änderungen gemäß Regel 86(3) EPÜ
(bejaht)"
"Ermessen der Prüfungsabteilung"
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:
G 0007/93, T 0087/88, T 0538/89, T 0860/93

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0208/00 - 3.2.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1
vom 6. Oktober 2000

Beschwerdeführer: Liebherr-Werk Biberach GmbH
Memminger Straße 72
D-88400 Biberach (DE)

Vertreter: Gossel, Hans K., Dipl.-Ing.
Lorenz-Seidler-Gossel
Widenmayerstraße 23
D-80538 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 1. Dezember 1999 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 94 111 263.3 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. A. Gumbel
Mitglieder: F. J. Pröls
J. H. van Moer

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 94 111 263.3 (EP-A-0 661 233) wurde mit der am 1. Dezember 1999 zur Post gegebenen Entscheidung zurückgewiesen, in der die Prüfungsabteilung zu dem Ergebnis kommt, daß den mit Eingabe vom 5. August 1999 beantragten Änderungen der Beispielsbeschreibung und der Zeichnungsfiguren aus Gründen von Regel 86 (3) EPÜ nicht zugestimmt werden könne und daher keine sowohl von der Prüfungsabteilung als auch von der Anmelderin gebilligte Fassung aller Anmeldungsunterlagen vorliege.

II. *Ablauf des Prüfungsverfahrens*

Nach Erhalt des ersten Prüfungsbescheids, in dem die Patentanmeldung als nicht einheitlich im Sinne von Artikel 82 EPÜ beanstandet wurde, hat die Beschwerdeführerin einen neuen Anspruch 1 eingereicht und angekündigt im Falle eines Einverständnisses der Prüfungsabteilung angepaßte abhängige Ansprüche und eine neue Beschreibungseinleitung einzureichen.

In einem zweiten Prüfungsbescheid hat die Prüfungsabteilung Vorschläge zur Beseitigung von Unklarheiten im Anspruch 1 im Sinne von Artikel 84 EPÜ gemacht und zur Anpassung der Beschreibung aufgefordert. Hierauf reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 29. Dezember 1998 (am 30.12.1998) neue Patentansprüche 1 und 2 und unter Hinweis auf die Vorlage einer angepaßten Beschreibungseinleitung eine vollständige Beschreibung (mit einer geänderten Einleitung und einer unveränderten Figurenbeschreibung) mit den Seiten 1 bis 13 ein und beantragte, mit diesen Unterlagen und den ursprünglichen Zeichnungen die Patenterteilung in Aussicht zu stellen.

In Erwiderung auf eine Beanstandung des Anspruchs 2 anlässlich einer ersten telefonischen Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer beantragte die Anmelderin bei einer zweiten telefonischen Rücksprache (am 05.08.1999) die Streichung des Anspruchs 2. Der beauftragte Prüfer stimmte der Streichung des Anspruchs 2 und eines diesem entsprechenden Absatzes der Beschreibung zu, lehnte jedoch eine weitere, auf Senkung der Übersetzungskosten zielende Änderung der Beschreibung unter Hinweis auf Regel 86 (3) EPÜ ab und kündigte an, daß die Anmeldung nur mit den genehmigten Änderungen weiterbearbeitet werde.

Die Beschwerdeführerin legte noch am gleichen Tage (05.08.1999) den unveränderten Anspruch 1 als nunmehr einzigen Patentanspruch zusammen mit einer auf drei Seiten gekürzten Gesamtbeschreibung und neuen Zeichnungen vor, die von den ursprünglichen Figuren 1 bis 39 nur noch die Figuren 1, 2 und die in die Figuren 3 und 4 umbenannten Figuren 22 und 23 enthielt, mit dem Hinweis, daß aus der Beschreibung und insbesondere der Figurenbeschreibung alle Teile gestrichen seien, die keinen Bezug zum einzigen Patentanspruch hätten.

Die Prüfungsabteilung teilte in der darauf folgenden Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ vom 26. Oktober 1999, mit, daß beabsichtigt sei, das Patent mit dem einzigen Patentanspruch und den Beschreibungsseiten 1 bis 13, eingegangen am 30. Dezember 1998, zusammen mit den ursprünglichen Zeichnungen zu erteilen und daß den übrigen, mit Schreiben vom 5. August 1999 beantragten Änderungen der Beschreibung und der Zeichnung gemäß Regel 86 (3) nicht zugestimmt werde. Es sei mit der Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen, wenn die Anmelderin weiter auf diesen Änderungen bestehe.

Auf die Eingabe der Beschwerdeführerin, in der sie ihr Nichteinverständnis mit den für die Erteilung vorgesehenen Unterlagen mitteilte, erließ die Prüfungsabteilung die angefochtene Entscheidung.

- III. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat gegen diese Entscheidung am 5. Januar 2000 unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr und Vorlage der Beschwerdegebegründung Beschwerde eingelegt.
- IV. Auf die Niederschrift der Beschwerdekammer vom 14. Juni 2000 über das Ergebnis einer telefonischen Rücksprache vom 30. Mai 2000, in der auf noch bestehende Mängel der Beschreibung und Zeichnung hingewiesen wurde, hat die Beschwerdeführerin am 20. Juni 2000 eine neue Beschreibung (Seiten 1 bis 4) und neue Figuren 3 bis 5 vorgelegt, die zusammen mit dem am 5. August 1999 eingereichten Patentanspruch und den ebenfalls am 5. August 1999 eingereichten Figuren 1 und 2 als Basis für die Patenterteilung dienen sollen.

Die Beschwerdeführerin hat die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents mit den oben genannten Unterlagen und Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Der geltende einzige Patentanspruch hat folgenden Wortlaut:

"Turmdrehkran mit einem um eine vertikale Achse drehbar auf einem Podest (1) gelagerten Oberwagen (3), an dem um eine horizontale Querachse gelenkig ein mit einem oberen Turmstück (6) verbundenes unteres Turmstück (5) gelagert ist, die beide durch einen Kniehebel-Mechanismus (35-39) miteinander verbunden sind, mit einem das obere

Turmstück (6) mit dem Oberwagen (3) verbindenden Lenker (34), mit einem an dem unteren Turmstück (5) angelenkten Hydrozylinder (15), dessen Kolbenstange (41) an dem Kniehebel-Mechanismus (35 - 39) im Bereich des Kniegelenks (39) angelenkt ist, und mit einem an die Turmspitze angelenkten Ausleger (7, 8), der gegenüber dem Oberwagen (3) durch ein Abspannseil (9) abgespannt ist, das über Abspannstützen (10, 11) geführt ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Abspannseil (9) über Umlenkrollen (12, 13) des Oberwagens (3) zu einem Festpunkt (14) an dem von dem unteren Turmstück (5) lösbaeren Hydraulikzylinder (15) geführt ist, so daß der Ausleger (7, 8) über den Hydrozylinder (15) verschwenkbar ist."

- V. Den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründete die Beschwerdeführerin im wesentlichen wie folgt:

Die Tatsache, daß die Prüfungsabteilung in der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ die Patenterteilung nicht mit den am 5. August 1999 vorgelegten, angepaßten Unterlagen, sondern nur aufgrund der gekürzten Beschreibungseinleitung und im übrigen mit der ursprünglichen Figurenbeschreibung und den ursprünglichen Zeichnungen in Aussicht gestellt habe, stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Es sei auch zu berücksichtigen, daß sich für die Anmelderin die Gelegenheit zur Änderung und Kürzung der Anmeldungsunterlagen erst ergeben habe, nachdem aufgrund der Rücksprache mit dem Prüfer Einigkeit über die Gewährbarkeit eines einzigen Patentanspruchs erzielt worden sei. Durch die hierauf eingereichte, gekürzte Beschreibung und Zeichnung seien zehn nicht mehr zur

Erfindung gehörende Beschreibungsseiten und 35 Zeichnungsfiguren entfallen, was eine beträchtliche Senkung der Übersetzungskosten ermöglicht hätte. In diesem Zusammenhang sei auch zu beachten, daß in den "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" Kapitel VI, Teil C 4.7 im Hinblick auf das Zulassen weiterer Änderungen gemäß Artikel 86 (3) EPÜ empfohlen werde, großzügig zu verfahren.

Es stelle auch einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, daß die Prüfungsabteilung nicht darauf bestanden habe, daß die von ihr abgelehnte Anpassung der Beschreibung von der Anmelderin mit Eingabe vom 5. August 1999 vorgenommen wurde. Es müsse selbstverständlich auch ein Bestreben der Prüfungsabteilung sein, den Anmelder zu veranlassen, nicht zur Erfindung gehörende Teile aus der Beschreibung zu streichen.

Auch der Ermessensmißbrauch, der Anmelderin die notwendige Kürzung nicht zu gestatten, bedeute einen wesentlichen Verfahrensmangel.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108, sowie den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist zulässig.
2. *Zulässigkeit von Änderungen und Berichtigungen im Sinne von Regel 86 (3) EPÜ*
 - 2.1 Gemäß Regel 86 (3) EPÜ können nach der Erwiderng auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung Änderungen einer europäischen Patentanmeldung nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden. Die Zulassung solcher Änderungen ist somit in das Ermessen der

Prüfungsabteilung gestellt.

Die Prüfungsabteilung muß bei der Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ "allen im jeweiligen Fall rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen" und "muß insbesondere das Interesse des Anmelders an einem rechtsbeständigen Patent wie auch das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren zum Abschluß zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen (vgl. hierzu G 7/93, ABl. EPA 1994, 775, 2.5).

3.3 Das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren möglichst zügig zum Abschluß zu bringen, gab unter den gegebenen Umständen und unter Berücksichtigungen des speziellen Umstandes, daß es sich bei den beantragten Änderungen nicht etwa um Neuformulierungen in der Figurenbeschreibung handelte, die einer erneuten, umfangreichen Überprüfung bedurft hätten, sondern im wesentlichen um Streichungen von nicht mehr zur Erfindung gehörenden zusammenhängenden Abschnitten und den zugehörigen Figuren, keinen Anlaß, die von der Beschwerdeführerin durchgeführte Kürzung nicht zuzulassen. Eine zeitraubende Wiederholung der bereits durchgeführten Prüfung der Figurenbeschreibung wäre nicht nötig gewesen. Hinzu kommt, daß die Sache aufgrund einer notwendigen weiteren Mängelbeseitigung (Anspruch 2 und Beschreibungseinleitung) sowieso einer weiteren Prüfung bedurfte.

3.4 Die Kammer kann sich zwar der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht anschließen, wonach die Aufforderung im zweiten Prüfungsbescheid zwingend auch eine Anpassung der Figurenbeschreibung und der Zeichnungen umfassen mußte. Dies wäre dann nötig gewesen, wenn die nicht mehr zur Erfindung gehörenden

Anmeldungsteile im Widerspruch zu dieser gestanden hätten. Dies ist jedoch von der Prüfungsabteilung nicht festgestellt und von der Beschwerdeführerin auch nicht behauptet worden.

Im vorliegenden Fall hätte die Prüfungsabteilung jedoch auch aufgrund der umfangreichen Anmeldungsunterlagen (39 Figuren) Verständnis dafür haben müssen, daß die Anmelderin nach einer ersten Mängelbeanstandung zunächst nur eine geänderte Anspruchsfassung mit einer angepaßten Beschreibungseinleitung einreichte und eine Änderung der Figurenbeschreibung und der Zeichnung bis zur endgültigen Zustimmung der Prüfungsabteilung zur Anspruchsfassung zurückstellte.

- 3.5 Auch das Argument der im vorliegenden Fall beträchtlichen Einsparung von Übersetzungskosten konnte bei der vorzunehmenden Interessenabwägung nicht ohne Bedeutung sein, zumal das Europäische Patentamt seit Jahren bestrebt ist, eine Verringerung der Übersetzungskosten von europäischen Patentbeschreibungen zu erreichen.
- 3.6 Nach Auffassung der Beschwerdekammer hat die Beschwerdeführerin zu Recht auf die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Ausgabe Juli 1999, Teil C, Kapitel VI und 4.7, zweiter Absatz, Satz 4 hingewiesen, wonach bei Änderungen, die die Klarheit der Beschreibung betreffen - und diese kann im vorliegenden Fall aufgrund der Vielzahl zumindest unnötiger Angaben (auch im Hinblick auf Artikel 69 EPÜ) als beeinträchtigt angesehen werden - großzügig zu verfahren ist.
- 3.7 Aus den vorstehenden Gründen kommt die Beschwerdekammer zu der Auffassung, daß im vorliegenden Fall beim Abwägen

der gegenseitigen Interessen der Anmelderin (Beschwerdeführerin) und der Prüfungsabteilung zugunsten der ersteren zu entscheiden ist.

4. *Zulässigkeit der geltenden Unterlagen*
(Artikel 123 (2) EPÜ)

Der geltende, am 5. August 1999 eingegangene einzige Patentanspruch ist durch den Inhalt des ursprünglichen Anspruchs 14 gestützt.

Die geltende Beschreibungseinleitung ist von der ursprünglichen Beschreibung Seite 1, zweiter Absatz bis Seite 2, Zeile 10 und Seite 7, letzter Absatz bis Seite 8, erster Absatz der ursprünglichen Beschreibung abgeleitet. Die Figurenbeschreibung zu den geltenden Figuren 1 bis 5, die im wesentlichen den ursprünglichen Figuren 1, 2 und 21 bis 23 entsprechen, ist aus dem ursprünglichen Beschreibungstext Seite 12, vorletzter Absatz, Seite 14, 3. Absatz, Seite 15, letzte Zeile bis Seite 16, erster Absatz sowie aus den in den ursprünglichen Figuren 21 bis 23 dargestellten Positionen des Hydrozylinder (15) in Bezug auf seine Abstützung am lösbaeren Gelenk (42) abgeleitet.

Die geltenden Unterlagen entsprechen demnach den Anforderungen gemäß Artikel 123 (2) EPÜ.

5. Die Prüfung des einzigen Patentanspruchs auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit ist von der Prüfungsabteilung durchgeführt worden und ist nicht Gegenstand der vorliegenden Beschwerde.

6. *Rückzahlung der Beschwerdegebühr, Verfahrensmängel*

- 6.1 Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr erfolgt, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (Regel 67 EPÜ).
- 6.2 Die Prüfungsabteilung hat durch ihre Reaktion auf den am 30. Dezember 1998 eingegangenen Antrag der Beschwerdeführerin, die Patenterteilung mit einer geänderten Anspruchsfassung und Beschreibungseinleitung zusammen mit der ursprünglichen, unveränderten Figurenbeschreibung und Zeichnung in Aussicht zu stellen, kundgetan, daß sie die ungekürzte Figurenbeschreibung und Zeichnung nicht beanstandet, obwohl diese offensichtlich noch die Ausführungsformen zu den uneinheitlichen Anmeldungsgegenständen enthielten. Die Tatsache, daß sie es unterlassen hat, etwa aus Gründen von Artikel 84 EPÜ die Anpassung der Figurenbeschreibung und der Zeichnung an das wesentlich eingeschränkte Patentbegehren zu fordern, stellt keine die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigende Verfahrensweise dar. Auch die Tatsache, daß die Prüfungsabteilung die an sich wünschenswerte Kürzung der Figurenbeschreibung und der Zeichnung (vgl. Punkt 3.5 dieser Entscheidung) in Ausübung ihres Ermessensspielraums (Regel 86 (3) EPÜ) nicht gestattet hat, ist ebenfalls nicht als ein Verfahrensfehler im Sinne von Regel 67 EPÜ auszulegen.

In Anbetracht dessen, daß der ersten Instanz in der Ausübung ihres Ermessens ein gewisser Freiraum zuzugestehen ist, den sie im vorliegenden Fall nicht in offensichtlich unangemessener Weise überschritten hat, entspricht es nicht der Billigkeit aus den vorstehend genannten Gründen die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, zumal nach allgemeiner Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht einmal "eine grobe

Fehlbeurteilung" der ersten Instanz als eine die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigende Sachlage angesehen wird (vgl. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 1998, Seite 580 vorletzter Absatz, insbesondere T 860/93, ABl. EPA 1995, 47).

Auch die Tatsache, daß eine Kammer in der Sache anders entscheidet als die erste Instanz, bedeutet nicht, daß das Vorgehen der ersten Instanz mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behaftet ist (T 87/88, ABl. EPA 1993, 430, T 538/89, nicht veröffentlicht).

- 6.3 In Zusammenhang mit der Beanstandung des Inhalts der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ durch die Beschwerdeführerin ist festzustellen, daß es zum Zwecke eines zügigen Prüfungsverfahrens sinnvoll sein kann, daß die Prüfungsabteilung in einer solchen Mitteilung abweichend von den geltenden Anträgen des Anmelders zusätzliche Änderungen vorschlägt oder weitere Änderungen von seiten des Anmelders ablehnt. Die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ ist in diesem Zusammenhang einem Prüfungsbescheid gleichzusetzen, in dem im geringeren Umfang Vorschläge zur Mängelbeseitigung gemacht werden. Das Vorgehen der Prüfungsabteilung ist, was die Abfassung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) anbetrifft, somit formal nicht zu beanstanden.

- 6.4 Aus den vorstehenden Gründen ist der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruch und Figuren 1 und 2, jeweils eingereicht
am 5. August 1999,

Beschreibung und Figuren 3 bis 5, jeweils eingereicht am
20. Juni 2000.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

S. Fabiani

F. A. Gumbel