

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 12. Mai 2006

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0855/04 - 3.4.02

Anmeldenummer: 98909395.0

Veröffentlichungsnummer: 0901609

IPC: G01C 17/30

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zum Bestimmen von Korrekturparametern

Anmelder:

Vectronix AG

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 113, 123(2)

EPÜ R. 67

Schlagwort:

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Abhilfe: abgelehnt"

"Zurückweisung nach Erwidern auf den ersten Prüfungsbescheid:
kein Verfahrensfehler"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0855/04 - 3.4.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 12. Mai 2006

Beschwerdeführer: Vectronix AG
Max-Schmidheiny-Strasse 202
CH-9435 Heerbrugg (CH)

Vertreter: Kaminski, Susanne
Büchel, Kaminski & Partner
Patentanwälte Est.
Austrasse 79
LI-9490 Vaduz (LI)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 14. April 2004
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 98909395.0
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Klein
Mitglieder: M. Stock
J. Willems

Sachverhalt und Anträge

- I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 98 909 395.0 (Internationale Veröffentlichungsnummer WO 98/35206) wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin (Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt.

- II. Die Zurückweisung wurde von der Prüfungsabteilung damit begründet, dass die von der Anmelderin vorgenommenen Änderungen sowohl in einem zusätzlichen Anspruch 3 als auch in den entsprechenden Einschüben zur Seite 4 entgegen den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPÜ über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinausgingen.

- III. Die Beschwerdeführerin hat beantragt, der Beschwerde abzuhelpfen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu verfügen.

Die zuletzt aufrechterhaltenen Einfügungen in die Beschreibung und der geänderte Anspruch 3 würden zurückgenommen. Es werde die Erteilung mit den ursprünglich eingereichten Unterlagen sowie einer die Würdigung des Standes der Technik betreffende Einfügung beantragt.

Zur beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr werde geltend gemacht, dass die sofortige Zurückweisung der Anmeldung nach Einreichen der letzten Eingabe aus verfahrensökonomischen Gründen nicht gerechtfertigt gewesen sei und dies einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr als billig erscheinen lasse.

Die Beschwerdeführerin habe sich mit den in dem Bescheid der Prüfungsabteilung erhobenen Beanstandungen zur ursprünglichen Offenbarung ausführlich auseinandergesetzt und diese zum Teil anerkannt. Die eingeschränkte Aufrechterhaltung der beanstandeten Ergänzungen und eines geänderten Anspruchs 3 seien ausführlich begründet worden. Die Anmelderin habe daher erwarten können, dass die Prüfungsabteilung zu den erstmals vorgebrachten Argumenten nochmals Stellung nehmen würde. Dabei hätte die Beschwerdeführerin Gelegenheit gehabt, auch die zunächst noch aufrechterhaltenen Ergänzungen zurückzunehmen, ohne dafür erst in die gebührenpflichtige Beschwerde gehen zu müssen.

- IV. Die Prüfungsabteilung hat der Beschwerde abgeholfen, aber dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht stattgegeben. Das Patent wurde im Übrigen, wie zuletzt beantragt, erteilt.
- V. Die Kammer hat in einem Bescheid der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass sie den vorliegenden Fall bis zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 3/03 aussetze.
- VI. Der zuletzt gestrichene Anspruch 3 lautet:

"Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die geographischen Koordinaten des Start- und Zielpunktes durch ein GPS-Meßsystem ermittelt werden."

Entscheidungsgründe

1. *Zuständigkeit*

Die Entscheidung in der Sache G 3/03 ist zwischenzeitlich ergangen (siehe ABl. EPA 2005, 344) und stellt fest, siehe die Leitsätze, dass die Zuständigkeit für die Entscheidung über einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr bei der Kammer liegt, die für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre. Das begründet die Zuständigkeit dieser Kammer für den vorliegenden Fall.

2. *Regel 67 EPÜ*

Bezogen auf den vorliegenden Fall besagt Regel 67 EPÜ, dass die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen ist, wenn der Beschwerde abgeholfen wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers der Billigkeit entspricht. Es bleibt daher zu untersuchen, ob im vorliegenden Fall ein solcher wesentlicher Verfahrensfehler vorliegt.

3. *Rechtliches Gehör*

Ein wesentlicher Verfahrensfehler wäre die Verletzung des rechtlichen Gehörs im Sinne von Artikel 113 (1) EPÜ. Im vorliegenden Fall ist daher zu untersuchen, ob die Zurückweisung der Anmeldung auf Gründe gestützt war, zu denen sich die Anmelderin nicht äußern konnte.

Es geht also insbesondere darum, ob der in der Zurückweisungsentscheidung genannte Grund, wonach der Anspruch 3 die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ

verletzt, in dem vorausgegangenen Bescheid der Anmelderin mitgeteilt worden war. Der zuletzt einreichte Anspruch 3 ist zwar gegenüber dem in dem Bescheid diskutierten insofern geändert, als die Einschränkung, wonach das GPS-Messsystem in das Fahrzeug eingebaut ist, gestrichen wurde. Aber in dem Bescheid findet sich in Abschnitt 3.1 am Ende der Satz: "Dies ist ein klarer Hinweis, dass der Anmeldungsgegenstand kein GPS-Messsystem aufweist". Da der Anmeldungsgegenstand im Sinne der vorliegenden Anmeldung ein Verfahren ist, war somit eine eindeutige Begründung gegeben, dass ein Anspruch wie der vorliegende, der ein GPS-Messsystem beinhaltet, Artikel 123 (2) EPÜ verletzt.

Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist daher nicht erkennbar und wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht geltend gemacht. Sie hat lediglich ausgeführt, die eingeschränkte Aufrechterhaltung der beanstandeten Ergänzungen und eines geänderten Anspruchs 3 seien ausführlich begründet worden. Mit dem Verweis auf die Einschränkungen und Änderungen sollte offenbar die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit Einwänden der Prüfungsabteilung unterstrichen werden.

3. *Verfahrensökonomie*

Wie in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 4. Auflage 2001, siehe Seite 297, vorletzter Absatz bis Seite 298, erster Absatz, ausgeführt, haben die Kammern regelmäßig in einer Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid keine Überschreitung des Ermessensspielraums der Prüfungsabteilungen gesehen, wenn das rechtliche Gehör gewährleistet war. Dieses wurde jedoch, wie oben gezeigt wurde, im vorliegenden Fall nicht verletzt.

Die Beschwerdeführerin hat nun geltend gemacht, dass die sofortige Zurückweisung im Anschluss ihrer Antwort auf den einzigen Bescheid aus verfahrensökonomischen Gründen nicht gerechtfertigt gewesen sei, und darin einen wesentlichen Verfahrensmangel gesehen.

Die Kammer ist jedoch der Auffassung, dass die Zurückweisung in diesem Verfahrensstadium durchaus berechtigt war. Bei der klaren Sachlage im vorliegenden Fall hätte sich die Prüfungsabteilung in einem weiteren Bescheid nur wiederholen müssen. Angesichts der ausführlichen Argumentation der Anmelderin in ihrer Eingabe hätte die Prüfungsabteilung auch den Eindruck gewinnen können, dass der Anmelderin sehr viel an dem aufrechterhaltenen abhängigen Anspruch 3 und den entsprechenden Beschreibungsteilen gelegen war, so dass es sogar angezeigt war, hierüber früh zu entscheiden, um der Anmelderin den Weg in die Beschwerde zu eröffnen. Verfahrensökonomisch wäre es im übrigen gewesen, wenn die Anmelderin mit Haupt- und Hilfsantrag agiert hätte, indem sie einen Hauptantrag auf die Erteilung mit dem Anspruch 3 und einen Hilfsantrag auf die Erteilung ohne den Anspruch 3 gerichtet hätte. In diesem Fall hätte die Prüfungsabteilung die Erteilung auf der Grundlage des Hilfsantrags in Aussicht stellen und gleichzeitig den Hauptantrag ablehnen können, siehe Richtlinien E-X, 5, 5. Absatz.

4. Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass kein Verfahrensmangel vorliegt, der eine Rückzahlung der Beschwerde rechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

A. G. Klein