

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 25. April 2006

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1065/05 - 3.2.01

Anmeldenummer: 00120193.8

Veröffentlichungsnummer: 1095849

IPC: B63H 23/30

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung zum Übertragen von Drehmomenten im Antriebsstrang von Wasserfahrzeugen, vorzugsweise mit Verbrennungsmotor

Anmelder:

Volkswagen Aktiengesellschaft

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 113(1)

EPÜ R. 67

Schlagwort:

"Rückerstattung der Beschwerdegebühr nach Abhilfe (nein) - kein wesentlicher Verfahrensmangel"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1065/05 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 25. April 2006

Beschwerdeführer: Volkswagen Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 17. März 2005 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 00120193.8 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Crane
Mitglieder: C. Narcisi
S. Hoffmann

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Europäische Patentanmeldung Nr. 00 120 193.8 wurde mit der am 17. März 2005 zur Post gegebenen Entscheidung wegen mangelnder Klarheit des Gegenstands des Anspruchs 1 zurückgewiesen. Dagegen wurde von der Anmelderin am 25. Mai 2005 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet. Mit der Beschwerdebegründung, die am 14. Juli 2005 eingereicht wurde, beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Entscheidung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.
- II. In der Mitteilung vom 26. August 2005 informierte die Prüfungsabteilung die Beschwerdeführerin, daß entsprechend Artikel 109 EPÜ der Beschwerde abgeholfen wurde. Dem Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühren wurde indessen nicht stattgeben.
- III. In der Beschwerdebegründung führte die Beschwerdeführerin aus, die Entscheidung beruhe auf Gründe, zu denen sie sich nicht hätte äußern können. Somit sei durch die Verletzung von Artikel 113 (1) EPÜ ein wesentlicher Verfahrensfehler begangen worden, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige (Regel 67 EPÜ). Die Beschwerdeführerin habe als Antwort auf die in der Mitteilung der Prüfungsabteilung vom 6. Mai 2004 als unklar gerügten Angaben, insbesondere den Bezug der im vorliegenden Sachverhalt relevanten Sekundärschwungmasse für ein Wasserfahrzeug auf eine für Verbrennungsmotoren im Automobilbau übliche Ausführung, mit der Eingabe vom 2. September 2004 diese Mängel behoben. Folglich sei nicht nachvollziehbar, wieso die Anmeldung wegen fehlender Klarheit zurückgewiesen worden

sei. Selbst wenn die mit dem letzten Schreiben eingereichte Fassung des Anspruchs 1 neue Unklarheiten aufweisen sollte, so sei damit im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ keine unmittelbare Zurückweisung der Anmeldung zu rechtfertigen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPÜ in Verbindung mit den Regeln 1 (1) sowie 64 EPÜ und ist somit zulässig. Aufgrund der Abhilfeentscheidung der Prüfungsabteilung vom 26. August 2005 ist Gegenstand des Verfahrens vor der Beschwerdekammer ausschließlich der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr (vgl. G 03/03, Entscheidungsgründe 3.5, ABl. EPA 2005, 344).

2. Es ist zunächst festzustellen, daß der in der Mitteilung der Prüfungsabteilung vom 6. Mai 2004 gerügte Klarheitsmangel sich auf das Merkmal des Anspruchs 1 gemäß Eingabe vom 30. März 2004 bezieht, wonach (i) "die Sekundärschwungmasse (9) eine Masse aufweist, die mindestens um den Faktor 2 größer dimensioniert ist als eine, bei der Ausgestaltung eines typgleichen Verbrennungsmotors für den Automobilbau übliche Sekundärschwungmasse". In der nachfolgenden Eingabe der Anmelderin vom 2. September 2004 wurde der Wortlaut dieses Merkmals in den Wortlaut (i') geändert, wonach "die Sekundärschwungmasse (9) eine Masse aufweist, die mindestens um den Faktor 2 größer dimensioniert ist als eine Sekundärschwungmasse bei der Ausgestaltung für den Antriebsstrang im Automobilbau".

3. Die Beschwerdeführerin geht ersichtlich davon aus, daß der in Anspruch 1 im Merkmal (i) bzw. (i') verwendete Begriff der "Sekundärschwingmasse" durch seine spezifische Verwendung im Automobilbau für den Fachmann definiert wird und eine eindeutige Lehre festlegt. In der Mitteilung vom 6. Mai 2004 wurde gegen eine solche Definition bereits eingewendet, daß sie unklar sei, weil sie nämlich je nach Automobiltyp unterschiedliche Dimensionierungen der Schwingmasse implizieren könne. Die Anmelderin hat somit mit ihrer nachfolgenden Eingabe vom 2. September 2004 an dieser Definition in Kenntnis der Auffassung der Prüfungsabteilung nichts geändert und hat lediglich mit derselben Eingabe weitere Ausführungen gemacht, wieso diese Definition ihrer Ansicht nach eine klare Lehre beinhalte.

4. Daraus kann nur der Schluß gezogen werden, daß die Anmelderin zum Zurückweisungsgrund mangelnder Klarheit eindeutig Stellung genommen hatte und die Zurückweisung der Prüfungsabteilung für sie nicht überraschend sein konnte. Im übrigen wird noch festgehalten, daß die Prüfungsabteilung bereits in der ersten Mitteilung vom 26. Januar 2004 einen Klarheitseinwand gegen den im Merkmal (i') verwendeten Begriff "Sekundärschwingmasse" erhoben hatte, damals allerdings auf den abhängigen Anspruch 2 bezogen, welches das in Rede stehende Merkmal ursprünglich enthielt.

Im Ergebnis ist also die Kammer der Ansicht, daß die Prüfungsabteilung gemäß Artikel 96 (2) EPÜ in Verbindung mit Regeln 51 (2) und 86 (3), Satz 1, EPÜ, die Anmelderin "so oft wie erforderlich" zur Stellungnahme aufgefordert hat und den Grundsätzen von Artikel 113 (1) EPÜ Genüge getan wurde.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühren wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Vottner

S. Crane