

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. Dezember 2006**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0765/06 - 3.2.03
Anmeldenummer: 02018311.7
Veröffentlichungsnummer: 1296108
IPC: F28F 9/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Wärmetauscher und gehäuseartige Halterung für den
Wärmetauscher

Anmelder:

Behr GmbH & Co. KG

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 96(2), 109, 113(1),(2)
EPÜ R. 67 Satz 1 und 2, 71a

Schlagwort:

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)"
"Mündliche Verkürzung der Frist zur Einreichung neuer
Unterlagen (nein)"
"Anwendung des Vertrauensgrundsatzes (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

Hat die Prüfungsabteilung mit einem Ladungszusatz nach
Regel 71a EPÜ zu einer mündlichen Verhandlung geladen und
dabei eine Frist zur letztmöglichen Einreichung neuer

Unterlagen gesetzt, so schließt das spätere, kurz - 6 Tage - vor der mündlichen Verhandlung gemachte Zugeständnis, noch neue Ansprüche einreichen zu dürfen, nicht die Zusage ein, daß über diese Ansprüche unter wesentlicher Einschränkung der zu ihrer Prüfung zur Verfügung stehenden Zeit auch mündlich verhandelt wird.

Zur Gewährleistung der Rechtsförmlichkeit des Patenterteilungsverfahrens und einer sorgfältigen Entscheidungsfindung kann die Prüfungsabteilung auf die zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung erforderliche Zeit nicht ohne weiteres im voraus und ohne Kenntnis des Verhandlungsgegenstandes verzichten.

Der zugelassene Vertreter einer Anmelderin wird in seinem Vertrauen, die Prüfungsabteilung werde ohne Kenntnis des Inhalts angekündigter neuer Ansprüche diese im voraus und ungeachtet früherer Fristsetzungen zur mündlichen Verhandlung zulassen, nicht geschützt.



Aktenzeichen: T 0765/06 - 3.2.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 11. Dezember 2006

Beschwerdeführer: Behr GmbH & Co. KG
Mauserstrasse 3
D-70469 Stuttgart (DE)

Vertreter: Grosse, Rainer
Gleiss Grosse Schrell & Partner
Patentanwälte Rechtsanwälte
Leitzstrasse 45
D-70469 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 22. Dezember 2005 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 02018311.7 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Krause
Mitglieder: M. Vogel
C. Donnelly

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der Patentanmeldung 02018311.7, die die Prüfungsabteilung nach antragsgemäß durchgeführter mündlicher Verhandlung vom 12. Dezember 2005 mit Entscheidung vom 22. Dezember 2005 zurückgewiesen hat. Der dagegen eingelegten Beschwerde hat die Prüfungsabteilung gemäß Artikel 109 EPÜ abgeholfen, dem gleichzeitig gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr jedoch nicht entsprochen und die Akten der Beschwerdekammer zur Entscheidung über den Kostenantrag vorgelegt.
- II. Im Prüfungsverfahren reichte die Anmelderin nach einem ersten Prüfungsbescheid vom 13. Juli 2004 am 12. Januar 2005 neue Ansprüche ein. In einem zweiten Prüfungsbescheid vom 22. März 2005 brachte die Prüfungsabteilung sodann zum Ausdruck, daß sie eine Möglichkeit zur Beseitigung des Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht zu erkennen vermöge. Die Anmelderin bat daraufhin am 22. Juli 2005 um eine telephonische Erörterung der Unterlagen, um einen weiteren Bescheid oder um Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, bevor ein Zurückweisungsbeschluß ergehe.
- III. Am 30. September 2005 lud die Prüfungsabteilung zur mündlichen Verhandlung am 12. Dezember 2005 unter Hinweis auf die nach ihrer Auffassung mangelnde erfinderische Tätigkeit der Anmeldung und die Möglichkeit, vorbereitende Schriftsätze und neue Ansprüche einzureichen, jedoch nicht später als einen Monat vor dem Verhandlungstermin. Am 14. November 2005 reichte die Anmelderin einen neuen Hauptantrag und 7 Hilfsanträge ein mit der Bitte um deren telephonische

Erörterung, um die angesetzte mündliche Verhandlung überflüssig zu machen. Nachdem der Berichterstatter in einem Telefongespräch am 24. November 2005 auch hinsichtlich der neuen Ansprüche den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit aufrechterhalten hatte, reichte die Anmelderin am 6. Dezember 2005 neue Anträge ein (Hauptantrag, 3 Hilfsanträge), die der Berichterstatter in einem weiteren Telefonat mit der Anmelderin am 8. Dezember 2005 ebenfalls für schutzunfähig erachtete. Daraufhin ließ die Anmelderin wissen, daß sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde.

- IV. Am 9. Dezember 2005 (Freitag) rief der Berichterstatter im Namen der Prüfungsabteilung im Büro des Vertreters der Anmelderin an, um mitzuteilen, daß die Anträge vom 6. Dezember 2005 prima facie nicht gewährbar seien, so daß sie als verspätet eingereicht anzusehen seien und deshalb der mündlichen Verhandlung nicht zugrunde gelegt werden könnten. Da der Vertreter nicht anwesend war, ließ ihm die Abteilung dies durch seine Sekretärin ausrichten und ihn bitten, am Tage der mündliche Verhandlung bis 9.30 Uhr mitzuteilen, welche Anträge der Verhandlung zugrunde gelegt werden sollen. Da der erbetene Rückruf des Vertreters der Anmelderin unterblieb, ließ die Prüfungsabteilung in der mündlichen Verhandlung die Anträge vom 6. Dezember 2005 wegen der Aufnahme neuer Merkmale aus der Beschreibung und einer dadurch entstandenen neuen Sachlage als prima facie nicht gewährbar gemäß Regel 71a EPÜ nicht zu und wies gestützt auf Artikel 113 (2) EPÜ die Anmeldung mit der Begründung zurück, die Anmelderin habe trotz eines entsprechenden Hinweises im Ladungszusatz und trotz telephonischer Benachrichtigung des Büros ihres Vertreters die gewünschte Klarstellung, zu welchen

Anträgen sie zu verhandeln gedenke, nicht reagiert, so daß keine gebilligte Anspruchsfassung vorgelegen habe.

- V. Der gegen diese Entscheidung gerichteten Beschwerde hat die Prüfungsabteilung abgeholfen, den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aber an die Beschwerdekammer zur Entscheidung weitergeleitet. Zur Begründung dieses Antrags macht die Beschwerdeführerin geltend, die Prüfungsabteilung habe über die neuen Anträge vom 6. Dezember 2005 verhandeln müssen. Dies begründe einen wesentlichen Verfahrensmangel. Denn ihr sei zu keinem Zeitpunkt bekannt gemacht worden, daß die Ansprüche vom 6. Dezember 2005 als verspätet und prima facie nicht erfinderisch angesehen werden könnten. Deshalb liege ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ vor, zumal die Ansprüche in Abstimmung mit der Prüfungsabteilung vorgelegt worden seien. Abgesehen davon habe die Prüfungsabteilung sein Büro am 9. Dezember 2005 in untauglicher Weise zu informieren versucht. Seine Sekretärin sei kein tauglicher Ansprechpartner. Als er am 12. Dezember 2005 von einer Dienstreise in seine Kanzlei zurückgekehrt sei, habe er lediglich eine unklare Notiz seiner anwaltlich unerfahrenen Sekretärin, die an diesem Tage krank gewesen sei, vorgefunden mit der Bitte, die Prüfungsabteilung um 9.30 Uhr zurückzurufen. Daraufhin sei er zunächst mit seiner Mandantin in Kontakt getreten. Als er dann um 10.00 Uhr bei der Prüfungsabteilung angerufen habe, sei niemand zu erreichen gewesen. Das alles hätte vermieden werden können, wenn die Prüfungsabteilung ein Fax geschickt oder wenigstens während der mündlichen Verhandlung nochmals angerufen hätte. Ferner enthalte der angegriffene Beschluß keine ausreichende Begründung,

weshalb die nicht zugelassenen Ansprüche nicht prima facie gewährbar seien, und schließlich sei es unrealistisch, stattdessen davon auszugehen, daß überhaupt kein Patentbegehren mehr bestehe.

Entscheidungsgründe

1. Zuständigkeit der Beschwerdekammer

Die Prüfungsabteilung hat der Beschwerde der Anmelderin zwar in der Sache abgeholfen (Artikel 109 EPÜ), jedoch nicht die beantragte Erstattung der Beschwerdegebühr angeordnet. Deshalb muß nach Regel 67 Satz 2 EPÜ die Beschwerdekammer über den Kostenantrag entscheiden (siehe G 003/03 1. Leitsatz).

2. Regel 67 Satz 1 EPÜ

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nach Regel 67 Satz 1 EPÜ dann anzuordnen, wenn die Beschwerde in der Sache begründet ist, d.h. ihr durch die Prüfungsabteilung abgeholfen oder durch die Beschwerdekammer stattgegeben worden ist, und zusätzlich ein wesentlicher Verfahrensmangel in erster Instanz vorliegt, der die Rückzahlung als billig erscheinen läßt.

2.1 Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ als wesentlichen Verfahrensmangel geltend macht, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige, stützt sie sich darauf, daß eine mögliche Ablehnung der Ansprüche vom 6. Dezember 2005 als verspätet ihr zu

keinem Zeitpunkt angedeutet worden sei. Dem vermag die Beschwerdekammer nicht zu folgen.

2.1.1 Die Prüfungsabteilung hat nach zwei amtlichen Bescheiden gemäß Artikel 96 (2) EPÜ die eingereichten Unterlagen für nicht patentfähig erachtet und am 30. September 2005 gemäß Regel 71 (1) EPÜ zu der von der Beschwerdeführerin beantragten mündlichen Verhandlung (12. Dezember 2005) geladen. Dieser Ladung war eine vorläufige Einschätzung der Anmeldung beigefügt mit dem Hinweis nach Regel 71a EPÜ, daß Schriftsätze bis einen Monat vor dem Verhandlungstermin, also noch bis zum 12. November 2005, eingereicht werden könnten und daß bei Fernbleiben das Verfahren auch ohne Vertretung der Anmelderin fortgesetzt werden könne.

2.1.2 Dabei ist es bis zu der mündlichen Verhandlung am 12. Dezember 2005 geblieben, ohne daß die Ladung und die Hinweise eine ausdrückliche oder stillschweigende Abänderung oder Aufhebung erfahren hätten.

2.2 Auch hat sich die Prüfungsabteilung seither nicht etwa in einer Weise verhalten, daß bei der Beschwerdeführerin der irriige Eindruck hätte aufkommen können, die Ladung und die ihr beigefügten verfahrensleitenden Hinweise seien nicht mehr gültig und sie berechtigt, noch unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung neue Ansprüche einzureichen. Einen derartigen Vertrauenstatbestand, dessen Mißachtung unter Umständen als wesentlicher Verfahrensfehler i.S.d. Regel 67 EPÜ zu werten wäre, hat die Prüfungsabteilung nicht geschaffen.

2.2.1 Zwar hat die Beschwerdeführerin auch nach der Terminsbestimmung versucht, durch Anspruchsänderungen

den Bedenken der Prüfungsabteilung hinsichtlich der Schutzfähigkeit des angemeldeten Gegenstandes Rechnung zu tragen, nicht zuletzt um die angesetzte mündliche Verhandlung zu erübrigen. Zu diesem Zweck hat sie auch wiederholt den telephonischen Kontakt mit dem Berichterstatter gesucht. Allein dies durfte sie jedoch nicht zu der Annahme veranlassen, die Terminladung und die Hinweise der Prüfungsabteilung, namentlich der Fristsetzung für die Einreichung neuer Unterlagen, hätten keine Gültigkeit mehr.

- 2.2.2 Daran ändert die Bereitschaft des Berichterstatters zur fernmündlichen Erörterung der Ansprüche nichts. Dies gilt umso mehr, als die Initiative zu diesen Telefongesprächen von der Beschwerdeführerin selbst ausging. Zudem hatte der Berichterstatter ihr am 24. November 2005 anlässlich einer telephonischen Rücksprache über die am 14. November 2005 eingereichten Anträge unmißverständlich klar gemacht, daß diese nach Auffassung der Prüfungsabteilung nicht das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit erfüllten. Anhaltspunkte für eine mögliche Änderung des festgesetzten Verhandlungstermins bzw. des Inhalts der Ladungsverfügung gibt dieses Verhalten nicht.
- 2.2.3 Die Prüfungsabteilung hat auch nicht durch ihr Verhalten im Zusammenhang mit der Einreichung der Anträge vom 6. Dezember 2005 einen Vertrauenstatbestand geschaffen, der die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde. Zwar erfolgte die Einreichung der Ansprüche unbestreitbar im Einvernehmen mit der Prüfungsabteilung. Daraus konnte die Beschwerdeführerin jedoch nicht ableiten, daß auch ihrer nachdrücklichen Bitte um Vermeidung einer mündlichen Verhandlung und

ihrem Wunsch entsprochen würde, die definitive Auffassung der Prüfungsabteilung über die Gewährbarkeit der neuen Ansprüche noch rechtzeitig vor dem Verhandlungstermin mitgeteilt zu bekommen.

Denn sie mußte aufgrund der beruflichen Kenntnis und Erfahrung ihres zugelassenen Vertreters wissen, daß die Einreichung neuer Anträge lediglich sechs Tage - davon ein Wochenende - vor der mündlichen Verhandlung zwangsläufig mit der Hypothek der Nichtzulassung der Anträge belastet sein würde, weil die Prüfungsabteilung ohne Kenntnis der Ansprüche eine Einschätzung ihrer Zulassung zum Verfahren gar nicht abgeben kann. Hinzu kommt, daß die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall Merkmale aus der Beschreibung neu in die Ansprüche aufgenommen hatte, ein Umstand, der bekanntlich nicht selten der Zulassung spät eingereichter neuer Ansprüche entgegensteht. Angesichts dessen mußte sie ernsthaft in Betracht ziehen, daß die Prüfungsabteilung - den geltenden Verfahrensregeln und der einschlägigen Rechtsprechung folgend - von ihrer Möglichkeit Gebrauch machen würde, die Ansprüche als prima facie nicht gewährbar von der Verhandlung auszuschließen. Das bloße Einvernehmen über die kurzfristige Einreichung neuer Ansprüche begründet keinen Vertrauensschutz in deren verfahrensrechtliche Behandlung und materiellrechtliche Beurteilung.

- 2.2.4 Auch vermag die Kammer im Vorgehen der Prüfungsabteilung keinen Fehlgebrauch des ihr nach Regel 71a (1) EPÜ eingeräumten Ermessens zu erkennen. Vielmehr war sie nach dem Ladungszusatz, dessen Hinweise im Laufe des Verfahrens niemals relativiert oder aufgehoben worden sind, zur Nichtzulassung der neuen Ansprüche nicht nur

berechtigt, sondern unter Umständen auch verpflichtet, namentlich wenn die bis zur mündlichen Verhandlung verbleibende Zeit keine sachgerechte Beurteilung der neuen Ansprüche zuläßt. Dies beruht darauf, daß Regel 71a EPÜ nach ihrem Sinn und Zweck dazu dient, der entscheidenden Abteilung und weiteren Verfahrensbeteiligten genügend Zeit für eine sorgfältige Vorbereitung der mündlichen Verhandlung einzuräumen, um sie vor überraschenden neuen Fakten zu bewahren und eventuellen Fehlentscheidungen wegen Übereilung vorzubeugen. Auf das Recht und die Pflicht zur gründlichen Prüfung eines Falles innerhalb eines angemessenen Zeitraums kann ein Spruchkörper im Hinblick auf ihr unbekannte Ansprüche nicht ohne weiteres verzichten. Dies gilt namentlich dann, wenn - wie hier in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt - der Spruchkörper eine genauere Prüfung des Falles für erforderlich erachtet.

- 2.3 Nach Auffassung der Beschwerdekammer fällt der Beschwerdeführerin im übrigen sogar selbst zur Last, die für sie nachteilige Entscheidung der Prüfungsabteilung befördert zu haben. Denn sie hat in ihrem Schriftsatz vom 6. Dezember 2005 wiederum ausdrücklich um Nachricht der Prüfungsabteilung über die Patentierbarkeit der Anmeldung gebeten. Als sich jedoch die Prüfungsabteilung darauf hin am 8. Dezember 2006 bei dem Vertreter der Beschwerdeführerin meldete, war dieser auf Reisen. So blieb der Prüfungsabteilung nichts anderes übrig, ihm über seine Sekretärin ihre vorläufige Einschätzung des Falles mitzuteilen und ihm ausrichten zu lassen, er möge rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung gegenüber der Prüfungsabteilung gemäß Artikel 113 (2) EPÜ klarstellen, zu welchen Ansprüchen er zu verhandeln gedenke. Handelt

es sich, wie vorgetragen, bei dieser Sekretärin um eine für die Entgegennahme derartiger Mitteilungen ungeeignete Person, geht dies zu Lasten der Beschwerdeführerin. Denn wenn ihr Vertreter schon kurzfristig um eine Mitteilung des Amtes vor der mündlichen Verhandlung bittet, muß er durch entsprechende Unterweisung seines Personals dafür Sorge tragen, daß ihn diese Mitteilung auch erreicht, zumal wenn er in der Folgezeit nicht ständig in seiner Kanzlei anwesend ist.

2.3.1 An dieser Beurteilung ändert die Erkrankung der Sekretärin am 12. Dezember 2005 nichts. Der Vertreter der Beschwerdeführerin konnte, obgleich er sein Nichterscheinen angekündigt hatte, nicht sicher von einer Aufhebung des Verhandlungstermins ausgehen, als er am 12. Dezember 2005 (Montag) in seine Kanzlei kam. Vielmehr mußte er angesichts des Hinweises nach Regel 71a EPÜ davon ausgehen, daß ohne ausdrückliche Terminaufhebung mündlich verhandelt wird. Dennoch rief er nach seiner Rückkehr nicht zu dem von der Prüfungsabteilung gewünschten Zeitpunkt (spätestens 9.30 Uhr) zurück, sondern erst um 10.00 Uhr, als zu erwarten war, daß diese im Verhandlungssaal sein würde. Dieses Verhalten geht zu Lasten der Beschwerdeführerin; es begründet keinen Verfahrensfehler der Prüfungsabteilung, aus dem der Beschwerdeführerin Vorteile in Form der Rückzahlung der Beschwerdegebühr erwachsen könnten.

2.4 Endlich kann die Entscheidung der Prüfungsabteilung nicht überraschen. Denn es obliegt der Anmelderin, keine Mißverständnisse über die zu verhandelnden Ansprüche aufkommen zu lassen (Artikel 113 (2) EPÜ). Einen - dazu

grogen - Verfahrensfehler der Prüfungsabteilung, der nach Regel 67 EPÜ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr als billig erscheinen ließe, vermag die Kammer auch insoweit nicht zu erkennen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Vottner

U. Krause