

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 7. März 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2536/17 - 3.2.01

**Anmeldenummer:** 11154817.8

**Veröffentlichungsnummer:** 2361792

**IPC:** B60D1/06

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Anhängerkupplung

**Anmelderin:**

AL-KO Technology Austria GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ R. 103

**Schlagwort:**

Abhilfe

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - wesentlicher  
Verfahrensmangel (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0003/03, T 1066/96, T 0242/05

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2536/17 - 3.2.01

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01**  
**vom 7. März 2018**

**Beschwerdeführerin:** AL-KO Technology Austria GmbH  
(Anmelderin) Talstrasse 150  
6284 Ramsau im Zillertal (AT)

**Vertreter:** Ernicke, Klaus Stefan  
Ernicke & Ernicke  
Beim Glaspalast 1  
86153 Augsburg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. Juli 2017 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 11154817.8 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Pricolo  
**Mitglieder:** S. Fernández de Córdoba  
H. Geuss

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Mit Entscheidung vom 20. Juli 2017 wurde die europäische Patentanmeldung Nr. 11 154 817.8 zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin (Beschwerdeführerin) am 20. September 2017 Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde gleichzeitig mit der Beschwerde eingereicht.

Die Beschwerdeführerin beantragte, der Beschwerde abzuhelpen und die angefochtene Entscheidung aufzuheben, sowie ein Patent gemäß der Regel 71 (3) EPÜ-Mitteilung vom 20. Januar 2017 zu erteilen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

- II. Am 29. November 2017 wurde der Beschwerde abgeholfen und die Zurückweisungsentscheidung aufgehoben. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde jedoch abgelehnt. Die vorliegende Entscheidung betrifft diesen Antrag.

- III. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens hatte die Prüfungsabteilung am 20. Januar 2017 eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ auf der Grundlage des Hilfsantrags II vom 18. Februar 2016 erlassen. Die Gründe der Ablehnung des Hauptantrags und des Hilfsantrags I wurden angegeben.

Mit Eingabe vom 19. Mai 2017 beantragte die Anmelderin Änderungen gemäß Regel 71 (6) EPÜ und reichte einen geänderten Hauptantrag und Hilfsanträge I bis IV ein. Auf Seite 2 dieser Eingabe wurde unter anderem folgendes angegeben:

"Der Hilfsantrag IV und die Anspruchsfassung AN9 entspricht dem seinerzeitigen Hilfsantrag II vom

18. Februar 2016 und der in der Druckfassung von der Prüfungsabteilung genehmigten Anspruchsfassung."

Weiterhin wurde auf Seite 6 folgendes erläutert:

**"e) Hilfsantrag IV, Anspruchsfassung AN9**

Diese Anspruchsfassung entspricht den Ansprüchen der Druckfassung und wurde von der Prüfungsabteilung bereits als neu und erfinderisch angesehen.

Die Prüfungsabteilung wird höflich gebeten, die Sach- und Rechtslage unter Berücksichtigung der vorstehenden Argumente und Gesichtspunkte noch einmal zu überdenken, die geäußerten Beanstandungen fallen zu lassen und eine neue Regel 71(3)-Mitteilung auf der Basis von Hauptantrag oder einem Hilfsantrag I-IV zu erlassen."

Daraufhin beschloss die Prüfungsabteilung die Zurückweisung der Anmeldung mit Entscheidung vom 20. Juli 2017. Die Prüfungsabteilung erachtete alle am 19. Mai 2017 eingereichten Anträge gemäß Regel 137 (3) EPÜ als formal nicht zulässig, einschließlich des Hilfsantrags IV, der dem Hilfsantrag II, auf der die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ basierte, entsprach. Für die Prüfungsabteilung eröffnete die Einreichung fünf neuer, einen anderen Schutzzumfang definierender Anspruchssätze eine völlig neue Diskussion und stellte die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens infrage.

Weiterhin wurde folgendes ausgeführt: "Da keine Einigung auf eine zu erteilende Fassung erzielt wurde und auch nicht mehr erzielt werden kann (Art. 113 (2)

EPÜ), da der Anmelder die Erteilung des Hilfsantrags II vom 18. Februar 2016 abgelehnt hat und neue Anträge nach [sic] nicht mehr zulässig sind (R. 137(3) EPÜ), wird die Anmeldung gemäss RL C-V, 4.7.3 i.V.m. Art. 97(2) EPÜ zurückgewiesen."

Gegen diese Entscheidung richtete sich die Beschwerde, der abgeholfen wurde. In der Beschwerdebeurteilung machte die Beschwerdeführerin bezüglich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr geltend, dass von der Prüfungsabteilung übersehen wurde, dass mit dem Hilfsantrag IV hilfsweise eine Erteilung auf der Basis der Regel 71 (3) EPÜ-Mitteilung vom 20. Januar 2017 beantragt wurde. Daher sei die Zurückweisung nicht gerechtfertigt. Das Übersehen des Hilfsantrags IV sei ein Verfahrensmangel, der den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Weiterhin argumentierte die Beschwerdeführerin, dass in der mit der Regel 71 (3) EPÜ-Mitteilung übermittelten Begründung der Zurückweisung des Hauptantrags eine neue nicht vorher mit der Anmelderin diskutierte Argumentationslinie präsentiert wurde. Daher sei die Zurückweisung der Anmeldung nicht gerechtfertigt, da der Antrag auf Änderungen gemäß Regel 71 (6) EPÜ zur Wahrung des rechtlichen Gehörs erforderlich war.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Prüfungsabteilung hat der Beschwerde abgeholfen. Die vorliegende Entscheidung betrifft ausschließlich den Antrag auf Rückstattung der Beschwerdegebühr, dem die Prüfungsabteilung in ihrer Abhilfeentscheidung nicht stattgegeben hat.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zulässig.

Er wurde aufgrund von Regel 103 (1) EPÜ zusammen mit der Beschwerde gestellt, noch bevor der Beschwerde in der Sache abgeholfen wurde (vgl. T 242/05 vom 20. September 2006). Da im Rahmen der Abhilfeentscheidung die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht gewährt wurde, ist zur Entscheidung die Beschwerdekammer zuständig, die über die Beschwerde in der Sache zu entscheiden gehabt hätte (Regel 103 (3) Satz 2 EPÜ; G 3/03, ABl. EPA 2005, 344, Nr. 5 der Entscheidungsgründe), hier also die Technische Beschwerdekammer 3.2.01.

3. Der Antrag ist auch begründet.

Gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Im vorliegenden Fall kann dahingestellt bleiben, ob - wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht - in der mit der Regel 71 (3) EPÜ-Mitteilung übermittelten Begründung, weshalb der Hauptantrag nicht als gewährbar erachtet wurde, in der Tat eine neue, nicht vorher mit der Anmelderin diskutierte Argumentationslinie präsentiert wurde. Es kann auch dahingestellt bleiben, ob die Prüfungsabteilung ihr Ermessen nach Regel 137 (3) EPÜ, die beantragten Änderungen nicht zuzulassen, fehlerfrei und in angemessener Weise ausgeübt hat.

Nach Auffassung der Kammer darf jedoch eine Prüfungsabteilung eine Anmeldung in einem Fall wie den vorliegenden nur zurückweisen, wenn sie vor Erlass ihrer Entscheidung den Anmelder unterrichtet hat, dass die weiteren beantragten Änderungen nicht zuzulassen sind, und dies unter Berücksichtigung der Gründe des Anmelders für die späte Einreichung der Änderungen (T 1066/96 vom 8. Juli 1999, Nr. 2.2 und 2.3 der Entscheidungsgründe).

Diese Vorgehensweise entspricht den in den Richtlinien für die Prüfung im EPA dargestellten Grundsätzen. Danach kann eine Anmeldung direkt zurückgewiesen werden, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: "a) die Gründe und Beweismittel für die Nichtgewährbarkeit oder Unzulässigkeit des auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichten Antrags wurden bereits im Prüfungsverfahren behandelt (Artikel 113 (1) EPÜ)" (siehe insbesondere die dann geltende Fassung der Richtlinien für die Prüfung im EPA, November 2016, C-V, 4.7.1).

Im vorliegenden Fall ist daher die sofortige Zurückweisung der Anmeldung nach der Einreichung der Änderungen nach Regel 71 (6) EPÜ ein Verstoß gegen das rechtliche Gehör (Artikel 113 (1) EPÜ) und ein wesentlicher Verfahrensfehler (siehe T 1066/96, *supra*, Nr. 3.1 und 3.2 der Entscheidungsgründe).

Die Begründung der Unzulässigkeit oder Nichtgewährbarkeit der Änderungen (hinsichtlich des Hauptantrags und der Hilfsanträge I bis III) hätte beispielsweise in der Form einer zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ auf der Grundlage des Hilfsantrags IV erfolgen können, da die Anmelderin weiterhin den in der ersten Regel 71 (3) EPÜ-Mitteilung

zur Erteilung beabsichtigten Text hilfsweise weiterverfolgte.

4. Der wesentliche Verfahrensfehler war ursächlich für die Beschwerdeeinlegung. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht daher der Billigkeit.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerdegebühr ist zurückzuerstatten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Vottner

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt