

A		B		C	X
---	--	---	--	---	---

Aktenzeichen: T 0907/91 - 3.2.3  
Anmeldenummer: 86 105 986.3  
Veröffentlichungs-Nr.: 0 250 604  
Klassifikation: F23C 9/00, F24H 1/28, F24H 1/44  
Bezeichnung der Erfindung: Rotationsverbrennungssystem für Heiz- und Antriebszwecke

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 8. Oktober 1993

Anmelder: Gukelberger, Dieter, Dipl.-Ing. (FH)

Patentinhaber:

Einsprechender:

Stichwort: Rotationsverbrennungssystem/ Gukelberger

EPÜ: Artikel 113, 111 (1)  
Regel 86 (3)

Schlagwort: "Änderung der Anmeldung" -  
"Ausübung des Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ" -  
"Rechtliches Gehör bei Zurückweisung der Anmeldung"

**Leitsatz**  
**Orientierungssatz**



Aktenzeichen: T 0907/91 - 3.2.3

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3**  
**vom 8. Oktober 1993**

**Beschwerdeführer:** Gukelberger, Dieter, Dipl.-Ing. (FH)  
Talweg 6  
D-72224 Ebhausen (DE)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 1991, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 86 105 986.3 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C.T. Wilson  
**Mitglieder:** H. Andrae  
W. Moser

## Sachverhalt und Anträge

- I. Der Beschwerdeführer (Anmelder) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 86 105 986.3 mit der Veröffentlichungsnummer 0 250 604 zurückgewiesen wurde, Beschwerde eingelegt.

Die Prüfungsabteilung war zu der Auffassung gelangt, daß die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen war, weil der Beschwerdeführer die Erteilung aufgrund von Unterlagen beantragt hatte, denen die Prüfungsabteilung gemäß Regel 86 (3) EPÜ nicht zugestimmt hat.

- II. In der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung reichte der Beschwerdeführer einen unabhängigen Anspruch 1 ein, mit dem die Prüfungsabteilung die Erteilung des Patents in Aussicht stellte, wobei eine Frist zur Einreichung der noch fehlenden Unterlagen, wie einer angepaßten Beschreibung und gegebenenfalls abhängiger Ansprüche, gewährt wurde.

Mit der Eingabe vom 14. Mai 1991, am 17. Mai 1991 eingegangen, reichte der Beschwerdeführer neue Unterlagen ein, worauf die Prüfungsabteilung die Anmeldung mit der Entscheidung vom 12. Juli 1991 zurückwies.

In dem Abschnitt "Entscheidungsgründe" der angefochtenen Entscheidung wurde u.a. folgendes ausgeführt:

Der Anmelder habe mit der Eingabe vom 14. Mai 1991 einen Anspruch 1 eingereicht, der nicht mit dem in der mündlichen Verhandlung vereinbarten Anspruch 1 übereinstimme. Zusätzlich sei ein Anspruch 14 aufgestellt worden, der zwar auf Anspruch 1 rückbezogen sei, bei dem aber wesentliche Merkmale des Anspruchs 1 entfallen sollten. Auf diese Weise solle offensichtlich eine Ausführungs-

variante, die in der mündlichen Verhandlung mit Zustimmung des Anmelders ausdrücklich gestrichen worden sei, doch noch beibehalten werden.

Der Anmelder habe keine berechtigten Gründe dafür vorgetragen, daß in den mit ihm in der mündlichen Verhandlung vereinbarten Unterlagen substantielle Änderungen vorgenommen werden müßten. Für die Prüfungsabteilung sei auch nicht erkennbar, warum die eingereichte Fassung von der in der Verhandlung erarbeiteten Fassung abweichen sollte.

III. Der Beschwerdeführer beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und dem weiteren Verfahren die mit Schriftsatz vom 14. Mai 1991, eingegangen am 17. Mai 1991, eingereichten Unterlagen zugrunde zu legen. Außerdem beantragt er, hilfsweise eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

IV. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verbrennungssystem für Heiz- und Antriebszwecke mit Rezirkulation der Verbrennungsgase, bestehend aus einer zentral- symmetrisch aufgebauten Baugruppeneinheit (Figuren 1 und 2) der Brennkammer (2) und einem Teil der Brennkammer außenliegend, radial angeordnete, in Längsrichtung der Brennkammer- Baugruppe verlaufenden Rezirkulationskanäle der Verbrennungsgase (26, 27, 29 und 30) dadurch gekennzeichnet, daß

diese Rezirkulationskanäle und der Brennraum (Flammzone) eine strömungsgünstige Form (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 64, 68 und 69) und dessen verbrennungsgas- berührenden Wandungen glatte, reibungsarme Oberflächen aufweisen,

mittels einer zentralen Hohlwelle (16) der Treibstoff zentrifugal- rotierend und das Luftgemisch druckbeauf-

schlägt (11, 14 und 15) in den Brennraum (28 und 69) gelangen,

ein dem Brenner zentral- symmetrisch gegenüberliegendes Abgasventil (35, 37, 38 und 39) die Ableitung der Abgase regelt,

die radial angeordneten Abgasöffnungen (34 und 68) ebenfalls dem Brenner zentral- symmetrisch gegenüberliegen und

eine Axial- Turbine (17) am Ende der zentralen Hohlwelle, im Bereich der rückführenden Verbrennungsgase, direkt vor dem Eintritt in die Flammspirale, angeordnet ist."

V. Der Beschwerdeführer hat im wesentlichen folgendes vorgetragen:

- Alle wesentlichen, in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung erörterten Gesichtspunkte hätten in den mit Schriftsatz vom 14. Mai 1991 eingereichten Unterlagen Berücksichtigung gefunden. Hinsichtlich der Beibehaltung der Figur 1 der Zeichnung sei im Begleitschreiben zum Änderungsantrag vom 14. Mai 1991 die Genehmigung dieser Korrektur gesondert beantragt worden.
- Angesichts des Umstandes, daß die Prüfungsabteilung die Patentfähigkeit der Erfindung bei Berücksichtigung der besprochenen Änderungen ausdrücklich attestiert habe, sei die Zurückweisung der Anmeldung rational nicht nachvollziehbar. Dem Beschwerdeführer hätte zumindest die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt werden müssen, bevor eine Entscheidung von dieser Tragweite getroffen wurde. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit habe in dem Verfahren ebenfalls keine Beachtung gefunden.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. In dem geltenden, mit der Eingabe vom 14. Mai 1991 eingereichten Anspruch 1 wurden, wie in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt wird, gegenüber dem in der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 1990 eingereichten Anspruch 1 neben redaktionellen Änderungen Merkmale weggelassen, so z.B. das die abgerundete Form des Rezirkulationskanals betreffende Merkmal in Zeile 16, und es wurde ein neues Merkmal gemäß Zeilen 26 und 27 hinzugefügt. Diese Änderungen im Anspruch 1 sind nach Sicht der Kammer als relativ geringfügig anzusehen, so daß die Prüfungsabteilung sich nicht vor die Aufgabe gestellt sah, einen völlig neuen Gegenstand zu prüfen. Hinzu kommt, daß die Prüfung der abhängigen Ansprüche sowie der angepaßten Beschreibung in der mündlichen Verhandlung nicht zum Abschluß gebracht wurde (siehe "Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 1990, Seite 3, Absatz 2 bis Seite 4, Absatz 2).

Es hat sich somit schon aus verfahrensökonomischen Gründen angeboten, neben der ohnehin noch ausstehenden Prüfung der abhängigen Ansprüche und der Beschreibung den neuen Anspruch 1 auf das Erfordernis der Regel 86 (3) EPÜ hin zu prüfen.

Es ist der Akte des Prüfungsverfahrens jedoch nicht zu entnehmen, daß eine Prüfung der neu eingereichten Unterlagen gemäß Regel 86 (3) EPÜ erfolgt ist.

3. In der "Niederschrift über die mündliche Verhandlung" vom 10. Dezember 1990 ist auf dem Titelblatt angegeben, der Anmelder werde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß keine

weiteren Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen ohne Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden könnten.

Der Beschwerdeführer konnte sich somit schon gemäß diesem von der Prüfungsabteilung selbst gegebenen Hinweis darauf verlassen, daß die Prüfungsabteilung neu eingereichte Unterlagen daraufhin überprüfen würde, ob sie dazu ihre Zustimmung geben könne, und dem Anmelder das Ergebnis dieser Überprüfung mitteilen würde. Abgesehen von diesem Umstand konnte der Anmelder auch erwarten, daß eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über das Schicksal der Anmeldung auf Gründe gestützt sein würde, zu denen er sich äußern konnte, wie dies im Artikel 113 (1) EPÜ als allgemeine Rechtsmaxime niedergelegt ist.

4. Nach Auffassung der Kammer hätte die Prüfungsabteilung vor Erlaß der angefochtenen Entscheidung im schriftlichen oder mündlichen Verfahren darlegen müssen, aus welchen Gründen sie ihre Zustimmung zu den neu eingereichten Unterlagen verweigerte.

Solche Gründe können formaler oder materiell-patentrechtlicher Natur gemäß den einschlägigen Bestimmungen des EPÜ sein.

Es können aber auch Gründe zum Tragen kommen, die auf allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts beruhen (vgl. Artikel 125 EPÜ), wie beispielsweise die Vorlage einer exzessiv hohen Anzahl von das Verfahren verschleppenden Änderungsanträgen seitens des Anmelders, die auf einem offensichtlichen Mißbrauch des Patenterteilungsverfahrens beruhen.

In dem vorliegenden Fall sind die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Unterlagen Gegenstand der zweiten Änderung der Unterlagen nach Erhalt des ersten

Prüfungsbescheids. In einem solchen Fall kann nicht von einer planmäßigen Verzögerung und damit von einem Mißbrauch des Verfahrens gesprochen werden, die es rechtfertigen könnten, den geltenden Antrag als unzulässig zu bewerten und die Anmeldung mangels Vorlage eines zulässigen Antrags zurückzuweisen.

5. Die in der angefochtenen Entscheidung (vgl. Seite 4, Absatz 1) angeführte Begründung für die Zurückweisung der Anmeldung, der Beschwerdeführer habe keine berechtigten Gründe dafür vorgetragen, daß in den mit ihm in der mündlichen Verhandlung vereinbarten Unterlagen substantielle Änderungen vorgenommen werden müßten, enthält keine auf den Bestimmungen des EPÜ beruhenden Gründe im Sinne von Regel 68 (2) EPÜ.

Der Versuch des Beschwerdeführers, eine in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbarte Ausführungsform der Erfindung in die für die Erteilung des Patents vorgesehenen Unterlagen aufzunehmen und dafür die Zustimmung der Prüfungsabteilung zu erhalten, ist - abgesehen von dem hier nicht vorliegenden Fall des Verfahrensmißbrauchs - als legitime Maßnahme zur Verteidigung der Interessen des Beschwerdeführers anzusehen. In einem solchen Fall wäre die Prüfungsabteilung verpflichtet gewesen, dem Beschwerdeführer die formal-patentrechtlichen, materiell-patentrechtlichen bzw. verfahrensrechtlichen Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung vor Erlaß der Entscheidung mitzuteilen (vgl. auch Entscheidung T 183/89 - 3.2.1 vom 30. Juli 1990).

6. Wie in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, war für die Prüfungsabteilung nicht erkennbar, warum die neu eingereichte Fassung der Unterlagen von der in der mündlichen Verhandlung erarbeiteten Fassung abweichen sollte. Aus dieser Aussage geht hervor, daß die



Sachprüfung zu einem Zeitpunkt abgebrochen wurde, zu dem noch keine Klarheit über die Patentfähigkeit eines wesentlichen Teils des neu vorgelegten Schutzbegehrens, insbesondere des Gegenstands von Anspruch 14, seitens der Prüfungsabteilung bestand.

Eine rechtswirksame Bindung der Abgabe des Einverständnisses eines Anmelders mit den zur Patenterteilung vorgesehenen Unterlagen tritt zumindest nicht vor der Erklärung des Einverständnisses gemäß Regel 51 (4) EPÜ ein (vgl. Entscheidung T 1/92 - 3.3.2 vom 27. April 1992), wobei dieser Erklärung die Zustellung der gesamten für die Patenterteilung vorgesehenen Unterlagen unter Gewährung einer Frist zur Äußerung von mindestens zwei Monaten vorausgeht. Im vorliegenden Fall war dieses Verfahrensstadium zum Zeitpunkt der Zurückweisung der Anmeldung noch nicht erreicht, so daß von einer unwiderruflichen Bindung des Beschwerdeführers an die im Rahmen der mündlichen Verhandlung erarbeiteten Unterlagen aufgrund des in der Verhandlung abgegebenen Einverständnisses nicht gesprochen werden kann.

Selbst in dem Fall, daß ein Anmelder zu einem relativ späten Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens, nämlich nach Zustellung der Unterlagen gemäß Regel 51 (4) EPÜ, noch Änderungen vorschlägt, denen die Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ nicht zustimmt, hat die Prüfungsabteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft, den Anmelder unter Angabe der Gründe aufzufordern, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen (Regel 51 (5) EPÜ).

In gleicher Weise ist eine solche Aufforderung seitens der Prüfungsabteilung zu einem früheren Zeitpunkt des Verfahrens erforderlich; sie ist überdies im Artikel 113 (1) EPÜ als allgemeine Maxime verankert.

7. Der Erlaß der angefochtenen Entscheidung der Prüfungsabteilung, ohne daß dem Beschwerdeführer zuvor die Gründe für das Nichteinverständnis der Prüfungsabteilung mit den geänderten Unterlagen unter Aufforderung zur Stellungnahme mitgeteilt wurden, stellt einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gewährung des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ und damit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Dies hat zur Folge, daß die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist und die Sache zur weiteren Prüfung in Anwendung des Artikels 111 (1) EPÜ an die Vorinstanz zurückverwiesen wird.

Aus den vorstehend genannten Gründen ist die Kammer der Auffassung, daß die Rückerstattung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspricht und daher gemäß Regel 67 EPÜ anzuordnen ist.

8. Der hilfsweise Antrag des Beschwerdeführers auf mündliche Verhandlung ist unter den gegebenen Umständen gegenstandslos, da die Kammer dem Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung entsprochen hat und die Durchführung der materiell-rechtlichen Sachprüfung der Erstinstanz obliegt.

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der am 17. Mai 1991 eingegangenen Unterlagen an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

  
N. Maslin

Der Vorsitzende:

  
C.T. Wilson