

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 10. Juni 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1997/21 - 3.2.06

Anmeldenummer: 19151962.8

Veröffentlichungsnummer: 3514038

IPC: B62B3/00, B62B5/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

SCHUTZEINRICHTUNG FÜR EINEN TRANSPORTWAGEN

Anmelder:

Schröder, Stephan

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 113(1)
EPÜ R. 111(2), 103(1)(a)

Schlagwort:

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (ja)
Wesentlicher Verfahrensmangel - angefochtene Entscheidung
ausreichend begründet (nein)
Zurückverweisung an die erste Instanz - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

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 1997/21 - 3.2.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06
vom 10. Juni 2024

Beschwerdeführer:

(Anmelder)

Schröder, Stephan
Robert-Bosch-Str. 25
59348 Lüdinghausen (DE)

Vertreter:

BRP Renaud & Partner mbB
Rechtsanwälte Patentanwälte
Steuerberater
Königstraße 28
70173 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 22. Juni 2021
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 19151962.8
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender

M. Harrison

Mitglieder:

M. Dorfstätter

W. Ungler

Sachverhalt und Anträge

- I. Der Anmelder (Beschwerdeführer) legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein, die Europäische Patentanmeldung Nr. 19 151 962.8 zurückzuweisen.
- II. Im erweiterten Europäischen Recherchenbericht zu der streitgegenständlichen Patentanmeldung erhob die Prüfungsabteilung Einwände aufgrund mangelnder Neuheit sowie mangelnder erfinderischer Tätigkeit.
- III. Mit Schreiben vom 25. September 2019 reichte der Anmelder geänderte Ansprüche ein und beantragte hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.
- IV. Am 25. November 2020 erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung gemäß Artikel 94 (3) EPÜ, in welcher sie zum Ausdruck brachte, dass sie auch die geänderten Ansprüche als nicht neu gegenüber D1 und D2 ansah.
- V. Mit Schreiben vom 29. Januar 2021 reichte der Anmelder abermals neue Ansprüche ein und wiederholte seinen Antrag auf mündliche Verhandlung.
- VI. Wie sich aus dem Protokoll vom 28. Mai 2021 ergibt, fand am 18. Mai 2021 eine telefonische Rücksprache zwischen dem Anmelder und dem Erstprüfer der Prüfungsabteilung statt. Gemäß Telefonprotokoll wurde dabei über die Patentierbarkeit der Ansprüche vom 29. Januar 2021 gegenüber den Dokumenten D1 bis D4, sowie X1 bis X3 diskutiert.

- VII. Am 26. Mai 2021 legte der Anmelder per E-Mail einen abermals geänderten Anspruchssatz vor.
- VIII. Am 27. Mai 2021 fand eine weitere telefonische Rücksprache statt, in welcher der Erstprüfer gemäß Protokoll vom 28. Mai 2021 die Ansicht äußerte, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des per E-Mail vorgelegten Anspruchssatzes ausgehend von D4 und in Kombination mit D3, D1 oder D2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.
- IX. Am 28. Mai 2021 fand noch eine weitere telefonische Rücksprache zwischen dem Anmelder und dem Erstprüfer der Prüfungsabteilung statt, in welcher der Anmelder laut Protokoll von demselben Tag mitteilte, dass er keinen weiter geänderten Anspruch einreichen wolle, dass er mit einer Zurückweisung der Anmeldung rechne, sowie dass er den geänderten, bisher nur per E-Mail vorgelegten Anspruchssatz offiziell einreichen und im Rahmen einer Beschwerde vor der Beschwerdekammer verteidigen wolle.
- X. Am 1. Juni 2021 übersandte die Prüfungsabteilung ein mit 28. Mai 2021 datiertes Protokoll über die telefonischen Rücksprachen mit dem Anmelder.
- XI. Ebenfalls am 28. Mai 2021 reichte der Anmelder wie angekündigt neue Ansprüche ein. In dem Begleitschreiben bat der Anmelder um eine möglichst baldige Entscheidung nach Aktenlage. Weiterhin brachte er weitere Argumente vor und ging ausführlich auf Unterschiede zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 der Anmeldung und den Dokumenten X1, X2 und X3 ein. Darüber hinaus brachte er Argumente hinsichtlich eines Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D4 in Kombination mit D3 vor.

XII. Am 22. Juni 2021 erließ die Prüfungsabteilung eine Entscheidung nach Aktenlage, in welcher sie die Anmeldung zurückwies. In dieser auf einem Formblatt des EPA basierten Entscheidung verwies die Prüfungsabteilung auf folgende Gründe:)

"Im Bescheid / In den Bescheiden vom 28.05.2021 , 19.11.2020 wurde dem Anmelder mitgeteilt, dass und aus welchen Gründen die Anmeldung nicht die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

Der Anmelder hat auf den letzten Bescheid keine Stellungnahme oder Änderungen eingereicht, sondern mit einer am 02.06.2021 , also fristgerecht eingegangenen Eingabe, Entscheidung nach Lage der Akten beantragt.

Die Anmeldung war daher zurückzuweisen."

XIII. Die Beschwerde richtet sich gegen diese Entscheidung der Prüfungsabteilung.

XIV. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf Basis der Ansprüche gemäß Hauptantrag oder einem der Hilfsanträge I bis III, allesamt eingereicht mit der Beschwerdebegründung. Hilfsweise beantragte der Beschwerdeführer die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

XV. Die Kammer lud zu einer mündlichen Verhandlung und erließ eine Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK. Darin kündigte die Kammer an, dass sie beabsichtige, die Angelegenheit aufgrund eines wesentlichen

Verfahrensfehlers an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

- XVI. Der Beschwerdeführer stimmte der Zurückverweisung zu und nahm den Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurück.
- XVII. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer wurde abgesagt.
- XVIII. Folgende Dokumente sind für die vorliegende Entscheidung relevant:

D1	WO 2013/131550 A1
D2	US 2 455 237 A
D3	GB 2 000 101 A
D4	EP 2 905 197 A1
X1	EP 0 376 857 A1
X2	EP 1 167 234 A2
X3	US 5 193 955 A

Entscheidungsgründe

1. Die gegenständliche Beschwerde richtet sich gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung nach Aktenlage, welche sich auf Bescheide vom 28.5.2021 sowie 19.11.2020 stützt (siehe Entscheidungsgründe, erster Absatz).

Bei dem ersten Datum (28.5.2021) handelt es sich jedoch nicht um einen Bescheid, sondern um das Protokoll zur telefonischen Rücksprache mit dem Anmelder/Vertreter. Ungeachtet dessen, dass dieses Protokoll keinen Bescheid darstellt, weil es lediglich "zur Kenntnisnahme" übermittelt wurde, werden darin nicht alle für die Entscheidung wesentlichen Argumente des Anmelders

abgehandelt. Die Begründung der Prüfungsabteilung hinsichtlich einer mangelnden erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 ausgehend von D4 und in Kombination mit D3 bzw. D1 oder D2 berücksichtigt insbesondere nicht die Argumente des Anmelders, die dieser erst später, nämlich in seinem Schreiben vom 28. Mai 2021 vorgebracht hat (siehe in diesem Schreiben insbesondere Seite 4, erster vollständiger Absatz bis Seite 5, dritter Absatz).

Bei dem zweiten Datum (19.11.2020) dürfte die Prüfungsabteilung den Bescheid mit Datum vom 25.11.2020 gemeint haben. Die zu diesem Zeitpunkt anhängigen Ansprüche waren jene, die am 25. September 2019 eingereicht wurden. Die Argumente der Prüfungsabteilung in diesem Bescheid beziehen sich daher nicht auf die Anspruchsfassung, welche der Entscheidung zugrunde liegt. Insbesondere sind darin auch keine Argumente zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit angeführt, da die Prüfungsabteilung den Gegenstand des Anspruchs 1 in der zu diesem Zeitpunkt anhängigen Fassung als nicht neu gegenüber D1 und D2 angesehen hat.

Die Entscheidung geht daher nicht auf alle relevanten Argumente des Anmelders ein. Sie ist somit mangelhaft begründet (Regel 111 (2) EPÜ).

2. Im Protokoll zur telefonischen Rücksprache mit dem Anmelder vom 28.5.2021 findet sich auch der Hinweis, dass neben den Dokumenten D1 bis D4 auch die Dokumente X1, X2 und X3 diskutiert wurden. Weder in dem Bescheid vom 25.11.2020 noch im Protokoll zur telefonischen Rücksprache mit dem Anmelder vom 28.5.2021 findet sich jedoch eine Begründung, ob und inwieweit die Gegenargumente des Anmelders, soweit sie der Prüfungsabteilung bereits bekannt waren, berücksichtigt

wurden. Insoweit diese Argumente in seinem Schreiben vom 28.5.2021 neu vorgebracht wurden, können sie auch gar nicht in der zuvor stattgefundenen telefonischen Rücksprache zur Diskussion gestanden sein.

Die Prüfungsabteilung hat daher in ihrer Entscheidung nicht alle relevanten Argumente des Anmelders berücksichtigt. Dies stellt einen weiteren Begründungsmangel dar (Regel 111(2) EPÜ).

Im Hinblick auf die vorgenannten Begründungsmängel ist somit festzustellen, dass sich die angefochtene Entscheidung nicht mit allen wesentlichen Argumenten des Beschwerdeführers auseinandergesetzt hat. Dies stellt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 (1) EPÜ) und somit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

3. Der Anmelder hat in seinem Schreiben vom 28. Mai 2021 eine "Entscheidung nach Aktenlage" beantragt. Gemäß Protokoll hat er in der telefonischen Rücksprache vom 28. Mai 2021 zu erkennen gegeben, dass er mit einer Zurückweisung rechne und darüber hinaus den Wunsch geäußert, den Anspruch vor der Beschwerdekammer zu verteidigen. Dies lässt erkennen, dass er tatsächlich weder die Durchführung einer mündlichen Verhandlung noch den Erlass eines weiteren Bescheids herbeiführen wollte. Dennoch hat er durch die umfangreiche Stellungnahme in seinem Schreiben vom 28. Mai 2021 und die Einführung neuer Argumente eine Situation geschaffen, in welcher eine Entscheidung, die lediglich auf frühere "Bescheide" verweist, aus verfahrensrechtlicher Sicht nicht zulässig war (vergleiche auch die unzutreffende Angabe auf dem Formblatt zur Entscheidung nach Aktenlage, wonach der Anmelder auf den letzten Bescheid keine Stellungnahme

oder Änderungen eingereicht hat). Die neu vorgebrachten Argumente hätten jedenfalls in der Entscheidung behandelt werden müssen. Auch die Erlassung eines weiteren Bescheids bzw. die Durchführung einer mündlichen Verhandlung hätte durchaus zweckmäßig sein können (vgl. hierzu auch Richtlinien für die Prüfung, Teil C, Kapitel V.15.1).

4. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass aus der angefochtenen Entscheidung die Auffassung der Prüfungsabteilung zu den Argumenten des Anmelders im Schreiben vom 28. Mai 2021 hinsichtlich der Kombination der Dokumente D4+D3, D4+D1 und D4+D2 sowie zu den Argumenten des Anmelders in demselben Schreiben hinsichtlich der Dokumente X1, X2 und X3 nicht hervorgeht. Es ist daher weder für den Anmelder noch für die Kammer nachvollziehbar, warum die Argumente des Anmelders im Schreiben vom 28. Mai 2021 die Prüfungsabteilung nicht überzeugt haben. Dies entspricht nicht den Begründungsanforderungen für Entscheidungen und verletzt das rechtliche Gehör des Anmelders (vgl. Regel 111 (2) EPÜ und Artikel 113 (1) EPÜ).

Da somit ein wesentlicher Verfahrensfehler vorliegt, ist es angezeigt, die Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen (Artikel 111 (1) EPÜ).

5. Gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Da dies aus oben genannten Gründen zutrifft, wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet.

6. Darüber hinaus ist die Begründung der Prüfungsabteilung in ihrer Substanz nicht überzeugend. Aus den in D3, D1 und D2 angegebenen Stellen dürfte sich eine Anregung für den Fachmann, in D4 zusätzliche Spannmittel in Höhenrichtung anzubringen, nicht ableiten lassen. Allerdings zeigt beispielsweise D2 an anderer Stelle dennoch auch ein Spannen in Umfangsrichtung (siehe Bänder/"laces" 21 in Figur 5). D1 zeigt Reißverschlüsse/zipper 18-21, welche ebenfalls ein Spannen in Umfangsrichtung bewirken können. Diese Elemente wurden offensichtlich von der Prüfungsabteilung zumindest in ihren schriftlich niedergelegten Argumenten nicht berücksichtigt.

Die weiteren, im schriftlichen Verfahren offensichtlich nicht berücksichtigten Dokumente X1-X3, erscheinen zumindest auf den ersten Blick ebenfalls relevant.

Darüber hinaus dürfte auch weiterer Stand der Technik relevant sein, da der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf CC-Container oder ähnliche Transportwagen eingeschränkt ist und auch andere "Transportwagen", insbesondere auch PKW-Anhänger oder LKW-Planenanhänger, unter den Anspruchswortlaut fallen dürften. Die Kammer merkt an, dass ein Spannen von solchen Planen in Höhen- und Längsrichtung üblich sein dürfte.

Auch aufgrund der Relevanz von Stand der Technik, welcher in der Entscheidungsbegründung nicht oder nur mangelhaft abgehandelt ist, ist eine Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung durch die Prüfungsabteilung geboten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt