



**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
der Großen Beschwerdekammer  
vom 31. Januar 2013**

**Fallnummer:** R 0001/12

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0467/09 - 3.2.08

**Anmeldenummer:** 03790816.7

**Veröffentlichungsnummer:** 1531768

**IPC:** A61F 5/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Orthopädische Vorrichtung zur Korrektur von  
Zehenfehlstellungen

**Patentinhaber:**

Huber, Vitus Maria  
Hallufix AG

**Einsprechender:**

Bauerfeind AG

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 112a, 113(1)  
EPÜ R. 106

**Schlagwort:**

-

**Zitierte Entscheidungen:**

R 0004/08, R 0007/08

**Orientierungssatz:**

-



**Fallnummer:** R 0001/12

**ENTSCHEIDUNG  
der Großen Beschwerdekammer  
vom 31. Januar 2013**

**Antragsteller:** Huber, Vitus Maria  
(Patentinhaber) Baldurstraße 13  
D-80637 München (DE)

Hallufix AG  
Arabellastraße 15  
D-81925 München (DE)

**Vertreter:** Leske, Thomas  
Frohwitter  
Patent- und Rechtsanwälte  
Possartstraße 20  
D-81679 München (DE)

**Andere Beteiligte:** Bauerfeind AG  
(Einsprechende) Triebeser Straße 16  
D-07937 Zeulenroda (DE)

**Vertreter:** Bardehle, Heinz  
Puschmann Borchert Bardehle  
Patentanwälte Partnerschaft  
Bajuwarenring 21  
D-82041 Oberhaching (DE)

**Zu überprüfende Entscheidung:** Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer  
3.2.08 des Europäischen Patentamts vom  
13. Oktober 2011.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** W. van der Eijk  
**Mitglieder:** R. Menapace  
G. Assi

## Sachverhalt und Anträge

I. Am 20. Januar 2012 reichten die Patentinhaber (nunmehr Antragsteller) einen Antrag gemäß Art. 112a EPÜ hinsichtlich der in der mündlichen Verhandlung am 13. Oktober 2011 verkündeten Entscheidung der Beschwerdekammer 3.2.08 in der Sache T 467/09 ein, mit der die Beschwerde der Antragsteller zurückgewiesen wurde. Die schriftlichen Entscheidungsgründe waren am 1. Dezember 2011 zugestellt worden.

II. Der Antrag wird auf Art. 112a (2) c) i. V. m. Art. 113 (1) und Art. 125 [EPÜ] gestützt, da in der mündlichen Verhandlung eine grundlegende Verletzung des rechtlichen Gehörs geschehen sei, welcher Verfahrensmangel seitens der Antragsteller in der Verhandlung gerügt worden sei.

Konkret sei

a) es den Antragstellern in der mündlichen Verhandlung nicht gestattet worden, zum Gegenstand des Anspruchs 1 des damals gültigen Hauptantrags, vorzutragen, indem der Vorsitzende

- den Versuch des Vertreters, den Begriff "Biegeschiene" anhand zahlreicher Stellen in der Beschreibung zu erläutern, bereits nach drei zitierten Stellen mit den Worten abgeschnitten habe: "Hören Sie auf, mir die Beschreibung vorzulesen";
- einen Vortrag zum Zusammenwirken der Merkmale des Anspruchs 1 untersagt habe. Die Antragsteller hätten den vorgesehenen Vortrag, welcher deutlich über das

im schriftlichen Verfahren Vorgetragene hinausgegangen wäre, bezüglich der zahlreichen Stellen in der Beschreibung der Patentschrift zu Ausgestaltung, Funktion, Material und Form der patentgegenständlichen Biegeschiene nicht ausführen können.

b) ein spezifischer Vortrag der Antragsteller zur erfinderischen Tätigkeit von der Beschwerdekammer nicht sinnerfassend wahrgenommen und in den Entscheidungsgründen gewürdigt worden, nämlich den Vortrag, dass *die dem Patent zugrundeliegende erfindungsgemäße Biegeschiene vor allem deshalb einen Therapieerfolg gewährleistet, weil eine Behandlung von "hinten" nämlich vom Mittelfußknochen über den Ballen nach "vorn" zum erkrankungsbedingt ausgelenkten Großzeh durchgeführt wird.*

c) aus einer Frage des Vorsitzenden zu schließen, dass die Beschwerdekammer die schriftsätzlichen Ausführungen der Antragsteller zur Frage, gegen welches Dokument im Stand der Technik der Anspruch abgegrenzt ist, nicht zur Kenntnis genommen habe.

d) den Antragstellern verwehrt worden, sich zur Frage zu äußern, wie die synergetische Wirkung zwischen den einzelnen Merkmalen einer vor der mündlichen Verhandlung eingereichten (später nicht mehr weiterverfolgten) Fassung des Anspruchs 1 die Neuheit gegenüber dem Dokument D3 begründet. Damit sei gegen das Verwertungsverbot und das Verbot von Überraschungsentscheidungen, beides Grundprinzipien des rechtlichen Gehörs, verstoßen worden.

III. Die Versagung des rechtlichen Gehörs sei in der mündlichen Verhandlung gerügt worden: Nachdem die Beschwerdekammer auf ihrer fehlerhaften "Entscheidung" wonach die Neuheit des geltenden (d.i. des in der mündlichen Verhandlung eingereichten) Anspruchs allein und nur über das Merkmal Kunststoff begründet sei, beharrt und zur erfinderischen Tätigkeit nur mehr Vorbringen zum Merkmal Kunststoff und seinem Zusammenwirken mit anderen Merkmalen zugelassen bzw. weitergehendes Vorbringen u.a. mit nach Inhalt und/oder Ton unangebrachten Bemerkungen verhindert habe, hätten die damaligen Beschwerdeführer nach einer zu ihrer internen Abstimmung beantragten, ca. zehn-minütigen Pause folgenden Antrag mündlich gestellt:

*Die Anmelder erklären, dass sie nicht mit der Entscheidung der Beschwerdekammer einverstanden sind, wonach die Neuheit des geltenden Anspruchs 1 allein und nur über das Merkmal Kunststoff begründet sein soll und dass ein Vortrag zu der Synergie zwischen den einzelnen Merkmalen gemäß geltendem Anspruch im Sinne einer Kombinationserfindung im Zusammenhang mit der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit nicht zugelassen wurde, und darin eine Verletzung des Prinzips des rechtlichen Gehörs gesehen wurde.*

Der Antrag habe sich auf den Gegenstand der Erfindung auf Basis des mit Schriftsatz vom 13. September 2011 eingereichten Anspruchssatzes bezogen, dessen Anspruch 1 in der mündlichen Verhandlung gegenüber D3 als nicht neu angesehen worden ist (Schriftsatz der Antragsteller vom 22. Dezember 2011, Seite 1, zweiter Absatz).

Der (ebenfalls) mündliche Antrag, diese Rüge in das Protokoll aufzunehmen, sei vom Vorsitzenden - lt. eidesstattlichen Erklärungen (s. unten) *unter lautem Gelächter der gesamten Beschwerdekammer* - ohne Begründung abgelehnt worden, ohne dass den Antragstellern Gelegenheit gegeben worden wäre, zu den gerügten Verfahrensmängeln Ausführungen zu machen.

IV. Vorgelegt wurden dazu in Kopie

- der an die Beschwerdekammer gerichteten Protokollberichtigungsantrag vom 17. November 2011,
- dazu eingereichtes, von allen auf Seite der Antragsteller in der Verhandlung anwesenden Personen unterfertigtes "Erinnerungsprotokoll" mit Datum 14. Oktober 2011, in dem die Reaktionen des Vorsitzenden auf das mündliche Vorbringen seitens der Antragsteller und die Verhandlungsleitung durch ihn dargestellt und zusammenfassend als eine nicht faire Verhandlungsführung kritisiert werden.
- vier eidesstattliche Erklärungen dieser Personen, ausgenommen des Vertreters, alle unterzeichnet am 14. Oktober 2011.

V. Mit Entscheidung der Beschwerdekammer 3.2.08 vom 19. Januar 2012 wurde in das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13. Oktober 2011 eingefügt:

*Die Beschwerdeführer beantragen in das Protokoll aufzunehmen, dass das Prinzip des rechtlichen Gehörs verletzt ist, wenn zu der Synergie zwischen den einzelnen Merkmalen des während der mündlichen*

*Verhandlung eingereichten Anspruchs 1 nicht Stellung  
genommen werden darf.*

*Die Beschwerdeführer haben als dann zu diesem  
Gesichtspunkt Stellung genommen.*

In den Entscheidungsgründen wird u.a. ausgeführt, dass nach Beratung der Beschwerdekammer sie ihre Auffassung verkündet habe, dass der Gegenstand des [in der mündlichen Verhandlung vorgelegten] Anspruchsatzes neu ist, sich aber nur durch das Merkmal unterscheidet, wonach die Biegeschiene aus Kunststoff ist. Als die Antragsteller daraufhin aufzeigen wollten, dass größere Unterschiede als nur durch dieses Merkmal vorlägen, habe der Vorsitzende darauf hingewiesen, dass sich die Kammer ihre Auffassung zur Neuheit bereits gebildet und diese mitgeteilt habe. Die Antragsteller hätten dann eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend gemacht, wenn sie zur Synergie zwischen den einzelnen Merkmalen gemäß Anspruch 1 nicht Stellung nehmen dürften und beantragt, dies in das Protokoll aufzunehmen. Daraufhin sei ihnen eine entsprechende Stellungnahme erlaubt und deswegen die beantragte Aufnahme ins Protokoll abgelehnt worden. Richtig sei, dass bei der anschließenden Erörterung der erfinderischen Tätigkeit die Antragsteller nur Ausführungen in Bezug auf die synergetische Wechselwirkung zwischen dem flexiblen und elastischen Kunststoff der Biegeschiene und den übrigen Merkmalen machen konnten. Unter Punkt V. a) der Entscheidung sei aber auch ihr weiterer Vortrag zur Synergie festgehalten.

VI. Die Antragsteller beantragten

*1. die Entscheidung der technischen Beschwerdekammer aufzuheben und die Wiedereröffnung des Verfahrens vor der zuständigen Beschwerdekammer anzuordnen, weiter gemäß Regel 108 (3) [EPÜ] die Mitglieder der Beschwerdekammer 3.2.08, welche an der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt haben, zu ersetzen;*

*2. die Rückzahlung der Gebühr für den Antrag auf Überprüfung anzuordnen.*

Ein Antrag auf mündliche Verhandlung wurde nicht gestellt.

### **Entscheidungsgründe**

#### *Zulässigkeit des Antrages - Regel 106 EPÜ*

1. Von den verschiedenen Vorfällen, die nach Meinung der Antragsteller einzeln oder im Zusammenwirken eine Verletzung des rechtlichen Gehörs begründen sollen, bezieht sich die von den Antragstellern in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer förmlich erhobenen Rüge - unabhängig davon, ob sie den von ihnen behaupteten oder den im (berichtigten) Protokoll aufscheinenden Wortlaut hatte - inhaltlich nur auf einen einzigen, nämlich die Nichtzulassung von Vorbringen zur Synergie zwischen den Merkmalen der in der Verhandlung zuletzt eingereichten Fassung des Anspruchs 1.
2. Es wurde von den Antragstellern nicht behauptet und ist auch durch ihre Sachverhaltsdarstellung nicht gestützt,

dass sie bzw. deren Vertreter das weitere behauptete Fehlverhalten der Kammer, insbesondere des Vorsitzenden, das zu einer "grundlegenden" Verletzung des rechtlichen Gehörs geführt habe, im Sinne der Regel 106 EPÜ gerügt hätten. Ebenso wenig wurde behauptet oder ist sonst ersichtlich, dass sie bzw. der Vertreter daran gehindert worden seien, die weitere Verhandlungsführung durch den Vorsitzenden und das Verhalten der Kammermitglieder noch vor Verkündung der Entscheidung im Sinne der Regel 106 EPÜ zu rügen.

- 2.1 Es ist offensichtlich, dass die auf Seiten der Antragsteller teilnehmenden Personen, insbesondere der Vertreter, mit der Verhandlungsführung durch den Vorsitzenden Schwierigkeiten hatten und der Verlauf der Verhandlung und erst recht deren Ergebnis für sie unbefriedigend war. Der Anspruch auf rechtliches Gehör bedeutet jedoch keineswegs - nicht zuletzt auch nach dem von den Antragstellern ausführlich ins Treffen geführten nationalen Recht ihres Heimat-/Sitzstaates - auch das Recht auf ein nach Dauer und Inhalt unbeschränktes Vorbringen. Vielmehr hat das entscheidende Organ zu befinden, auf welche Gründe es die Entscheidung stützen will, und welche Tatsachen, Beweismittel und Argumente es daher für entscheidungserheblich ansieht. Nur dazu ist den Verfahrensbeteiligten zur Gewährung des rechtlichen Gehörs (Art. 113 (1) EPÜ) Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, allerdings in ausreichendem Umfang (unter Einbeziehung des schriftlichen Verfahrens).
- 2.2 Insofern die Antragsteller eine darauf gestützte schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend machen wollen, hätten sie diese noch in der mündlichen Verhandlung förmlich und spezifisch rügen müssen (R 4/08,

R 7/08) und auch können. Dasselbe gilt für die weiteren Kritikpunkte der Antragsteller (Punkt II, oben - zu Punkt b) siehe Punkt 2.4 unten). Diese als Verstoß i.S.v. Art. 112a (2) c) EPÜ zu rügen, haben die Antragsteller, jedoch, aus welchen Beweggründen auch immer, unterlassen.

- 2.3 Die förmliche Rüge, deren Erhebung in der Entscheidung der Beschwerdekammer über den Protokollberichtigungsantrag (Punkt VI, oben) bestätigt wurde, bezieht sich eindeutig und ausschließlich auf die (behauptete) Nichtzulassung eines Vortrags zu der Synergie zwischen einzelnen Anspruchsmerkmalen im vorangegangenen Teil der mündlichen Verhandlung. Im Hinblick auf den Zeitpunkt ihrer Erhebung kann sie sich gar nicht die anschließende Verhandlungsführung und die Erfüllung von Art. 113 (1) EPÜ im Beschwerdeverfahren insgesamt bezogen haben.
- 2.4 Dass ein spezifischer Vortrag der Antragsteller zur erfinderischen Tätigkeit von der Beschwerdekammer nicht sinnerfassend wahrgenommen und in den Entscheidungsgründen gewürdigt worden sei (Punkt II b), oben) wäre ein Umstand, von welchem zutreffendenfalls die Antragsteller erst mit Erhalt der zu überprüfenden Entscheidung Kenntnis erlangen konnten. Ein darauf gestützter Einwand konnte somit im Beschwerdeverfahren selbst nicht erhoben werden.
3. Daher ist der vorliegende Antrag auf Überprüfung nach Art. 112a EPÜ offensichtlich unzulässig, soweit er sich nicht auf den in das Protokoll aufgenommen oder den unter Punkt II b), oben, wiedergegeben Einwand stützt.

4. Was den ins Protokoll aufgenommenen Einwand anbelangt, darf im Hinblick auf die Tenor und die Gründe der Entscheidung über den Protokollberichtigungsantrag sowie die in Punkt 4.2, unten angeführten Umstände, bezweifelt werden, ob die weitere Voraussetzung nach Regel 106 EPÜ erfüllt war, nämlich dass "die Beschwerdekammer den Einwand zurückgewiesen hat". Dem ist aber angesichts der nachstehenden Erwägungen nicht weiter nachzugehen.

*Begründetheit des Antrags*

5. Zur gerügten Nichtzulassung von Vorbringen zu der *Synergie zwischen den einzelnen Merkmalen des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchs*:
- 5.1 Für das rechtliche Gehör ist nicht maßgeblich, ob sich eine Partei zu allen ihr wichtig erscheinenden Sach- und Rechtsfragen äußern konnte. Vielmehr bezieht sich das Äußerungsrecht i.S. von Art. 113 (1) EPÜ auf die Gründe der Entscheidung. Diese hat das entscheidende Organ zu bestimmen; ihm dabei unterlaufene Fehler sind eine Frage der Richtigkeit der Entscheidung in der Sache, nicht ein Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ, ebenso wie die Einschränkung oder gar Verweigerung der Äußerung zu Sach- und Rechtsfragen, die für die (tragenden) Gründe der Entscheidung nicht wesentlich sind, keinen solchen Verstoß darstellen kann. Im Gegenteil, eine faire, verfahrensökonomische und sachgerechte Verfahrensführung erfordert es nachgerade, dass der dafür verantwortliche Vorsitzende ausufernde, nicht (mehr) relevante oder wiederholende Äußerungen, gleich welcher Partei, unterbindet. Das gilt auch und insbesondere für Äußerungen zur Sache. Ein in der Praxis regelmäßig auftretendes Beispiel ist weiteres Vorbringen zur

Bedeutung eines Anspruchsmerkmals im Rahmen der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit, wenn diese Frage bereits bei der vorangehenden Erörterung der Neuheit erschöpfend behandelt wurde. Dass Parteien darüber, was (für ihren Verfahrenserfolg) notwendiges oder nützliches Vorbringen ist, eigene Vorstellungen haben, ist nur natürlich und legitim. Wenn der Vorsitzende diesen nicht, nur teilweise oder nicht sofort nachkommt, führt dies aber keineswegs *per se* zu einer Verletzung des rechtlichen Gehörs. Was zu dessen Wahrung die Verhandlungsführung gewährleisten muss, ist eine insgesamt (unter Einbeziehung des schriftlichen Verfahrens) angemessene Gelegenheit zur Stellungnahme zu den und nur zu den Gründen, auf die sich die daraufhin getroffene Entscheidung stützt.

- 5.2 In der zu überprüfenden Entscheidung wurde ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik und der sich daraus stellenden Aufgabe die erfinderische Tätigkeit verneint (Punkt 4.1 der Entscheidungsgründe). Dabei hat sich die Beschwerdekammer nicht auf eine Angabe ihrer Gründe dafür beschränkt (a.a.O., zweiter Absatz), sondern auch im Einzelnen dargelegt, warum sie den Argumenten der Antragsteller nicht folgen konnte, insbesondere auch zur synergetischen Wechselwirkung der Anspruchsmerkmale. Zutreffend weist die Beschwerdekammer in Punkt 2.4 ihrer Entscheidung über den Protokollberichtigungsantrag darauf hin, dass die Antragsteller (weiteres) Vorbringen zu dieser Synergie gemacht haben, nämlich das in Punkt V. a) der Beschwerdeentscheidung wiedergegebene, beginnend mit "*Der Kern der beanspruchten Erfindung liege darin ...*". Darüber hinaus findet sich unter Punkt V. c) der Entscheidungsgründe die Argumentation der Antragsteller abgehandelt, aus welchen Gründen die

erfinderische Tätigkeit auf einer "synergetischen Wechselwirkung zwischen dem Kunststoff der Biegeschiene und den übrigen Merkmalen der Erfindung" beruhe.

- 5.3 Eine so ausführliche Auseinandersetzung mit den Argumenten der Antragsteller ist zwar keine Voraussetzung für die Gewährung des rechtlichen Gehörs i.S. von Art. 113 (2) EPÜ, jedenfalls aber ein (weiterer) Nachweis dafür. Dies trifft gleichermaßen bei dem von den Antragstellern behaupteten - inhaltlich engeren - Wortlaut der in der mündlichen Verhandlung erhobenen Rüge (Synergie zwischen den einzelnen Merkmalen "*im Sinne einer Kombinationserfindung im Zusammenhang mit der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit ....*") zu.
- 5.4 Es ist daher festzustellen, dass die gemäß Verhandlungsprotokoll von den Antragstellern - lange vor Ende der mündlichen Verhandlung - gerügte Nichtzulassung von Vorbringen nicht zu einer Verletzung des Rechts der Antragsteller geführt hat, sich zu den Gründen der zu überprüfenden Entscheidung i.S. von Art. 113 (1) EPÜ äußern zu können.
6. Der unter II. b) oben erwähnte Einwand ist ebenfalls unbegründet: Sollte ein spezifischer Vortrag der Antragsteller zur erfinderischen Tätigkeit von der Beschwerdekammer "nicht sinnerfassend wahrgenommen" und in den Entscheidungsgründen gewürdigt worden sein, so ist dies nicht eine Frage der Verletzung des rechtlichen Gehörs, sondern ggf. der inhaltlichen Richtigkeit der Entscheidung.

## **Entscheidungsformel**

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

Der Antrag auf Überprüfung wird, soweit nicht als offensichtlich unzulässig, als offensichtlich unbegründet verworfen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

P. Martorana

W. van der Eijk