

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 5. Dezember 2008**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1976/08 - 3.4.02

**Anmeldenummer:** 05759415.2

**Veröffentlichungsnummer:** 1728046

**IPC:** G01B 11/30

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vorrichtung und Verfahren zum optischen Detektieren einer  
Oberfläche

**Anmelder:**

Held & Partner GbR

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ R. 103

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 109, 96(2)

**Schlagwort:**

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1976/08 - 3.4.02

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02  
vom 5. Dezember 2008

**Beschwerdeführer:** Held & Partner GbR  
Gottlieb-Daimler-Strasse 5-7  
D-75050 Gemmingen (DE)

**Vertreter:** Müller, Hans  
Patentanwaltskanzlei  
Müller, Clemens & Hach  
Lerchenstrasse 56  
D-74074 Heilbronn (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 9. Mai 2008 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 05759415.2 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ 1973 zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** A. Klein  
**Mitglieder:** F. Maaswinkel  
M. J. Vogel

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin/Patentanmelderin verfolgt, nachdem die Prüfungsabteilung ihrer Beschwerde in der Sache gemäß Art. 109 EPÜ abgeholfen hat, ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr weiter. Als wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 103 (1) a EPÜ erachtet sie den Umstand, dass die Prüfungsabteilung ihren mit Eingaben vom 17. September 2007 und 2. April 2008 gestellten Anträgen auf Gewährung eines Interviews nicht entsprochen habe, sondern auf ihre geänderten Ansprüche lediglich mit einem weiteren schriftlichen Bescheid gemäß Art. 96 (2) EPÜ 1973 und - nach einem Telefonat mit ihr - mit der Zurückweisungsentscheidung vom 9. Mai 2008 geantwortet habe.
- II. Zur Begründung ihres Rückerstattungsantrags trägt sie im Einzelnen vor, ihre Anträge auf Gewährung eines Interviews seien zwar keine Anträge auf eine mündliche Verhandlung, jedoch bedürften sie im Sinne der Prozessökonomie einer entsprechenden Behandlung. Insbesondere der alleinige Zurückweisungsgrund nach Art. 123 (2) EPÜ hätte in einer derartigen Anhörung ausgeräumt werden können. Auch ihr in der Beschwerdebegründung wiederholt geäußerter Wunsch, die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, mache deutlich, dass es ihr darum gegangen sei, eine Entscheidung der Prüfungsabteilung auch im Hinblick auf die Erfordernisse der Klarheit nach Art. 84 EPÜ und der erfinderischen Tätigkeit nach Art. 56 EPÜ zu erhalten. Deshalb hätte die Prüfungsabteilung ihren Antrag auf Gewährung eines Interviews als Antrag auf mündliche Verhandlung verstehen müssen.

- III. Einen Antrag auf mündliche Verhandlung hinsichtlich des Antrags auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr hat die Beschwerdeführerin nicht gestellt.

### **Entscheidungsgründe**

1. Über die zulässige Beschwerde ist, nachdem ihr die Prüfungsabteilung nur in der Sache abgeholfen hat, gemäß Regel 103 (2) EPÜ noch insoweit zu entscheiden, als die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.
2. Nach Regel 103 (1) lit. a EPÜ ist eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr dann anzuordnen, wenn der Beschwerde abgeholfen oder stattgegeben wird und dies wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.
  - 2.1 Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, ihr Antrag auf Gewährung eines Interviews sei als Antrag auf mündliche Verhandlung zu deuten, entspricht dies nicht der ständigen Spruchpraxis der Beschwerdekammern. Zwar muss im Einzelfall geprüft werden, ob ein derartiger Antrag vorliegt, jedoch verlangt die Rechtsprechung, dass ein Antrag auf mündliche Verhandlung eindeutig und vorbehaltlos gestellt wird (T 299/86 ABl. 1988, 88; T 433/87; T 663/90).
  - 2.2 Angesichts dieser anerkannten Erfordernisse, vermag die Kammer im vorliegenden Fall nicht von einem Antrag auf mündliche Verhandlung auszugehen. Vielmehr hat die Beschwerdeführerin in ihren Eingaben vom 17. September 2007 und 2. April 2008 lediglich eine Bitte nach einem

(telefonischen) Gespräch mit dem zuständigen Prüfer geäußert. Diesem Wunsch zu entsprechen liegt freilich im Ermessen des jeweiligen Prüfers (vgl. dazu Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 4. Auflage 2007, Art. 96 Rdnr. 31). Er bestimmt, wie er das Prüfungsverfahren zielstrebig und verfahrensökonomisch durchführt. Dabei kann er auch darüber befinden, ob einer Bitte nach einem Interview unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie nachzukommen ist oder nicht. Dem Recht des Anmelders auf rechtliches Gehör nach Art. 113 EPÜ ist auch dann genügt, wenn ihm im schriftlichen Verfahren entsprochen wird. Abgesehen davon hat die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung selbst vorgetragen, mit dem Prüfer einmal in der Sache telefonisch kommuniziert zu haben.

- 2.3 Die Kammer sieht im zu entscheidenden Fall keine Anhaltspunkte dafür, dass der Prüfer von seinem Ermessen fehlerhaft Gebrauch gemacht hat, als er das gewünschte weitere Interview verweigerte. So hatte die Beschwerdeführerin im Laufe des schriftlichen Verfahrens genügend Gelegenheit, sich zu allen in den amtlichen Bescheiden geäußerten Bedenken zu äußern und die dort genannten Defizite der Anmeldung zu beheben. Wenn er dies, wie der Verfahrensverlauf zeigt, nicht getan hat, geht das zu seinen Lasten, zumal er einen zweifelsfreien Antrag auf mündliche Verhandlung nicht gestellt hat.

Die Beschwerdeführerin selbst hat ausweislich der Akte nicht in ausreichendem Maße an einer zielführenden Behandlung ihrer Anmeldung mitgewirkt. Wie aus den Gründen der Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 9. Mai 2008 zu entnehmen ist, ist die Zurückweisung zum Teil aus denselben Einwänden nach Art. 123 (2) EPÜ

erfolgt, die der Beschwerdeführerin bereits vorher im Bescheid vom 27. September 2007 mitgeteilt worden waren. Dennoch hat sie diesen Einwänden in ihrer der Zurückweisungsentscheidung vom 9. Mai 2008 vorausgegangenen Eingabe vom 2. April 2008 nicht entsprochen. Wenn aber die Beschwerdeführerin im schriftlichen Verfahren nicht in ausreichendem Maße Bereitschaft zeigt, am Verfahren mitzuwirken, indem sie den Beanstandungen der Prüfungsabteilung Rechnung trägt, ist die Prüfungsabteilung ohne nähere Anhaltspunkte nicht gehalten, zur Erörterung der Anmeldung mit ihr in weiteren telefonischen Kontakt zu treten bzw. weitergehend und gegen das Eindeutigkeitserfordernis der Rechtsprechung (siehe auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 5. Auflage 2006, S. 388 f.) in die Bitte um ein Interview einen Antrag auf mündliche Verhandlung hineinzulesen.

3. Aus diesen Gründen vermag die Beschwerdekammer einen Verfahrensfehler, der zudem auch noch als schwerwiegend bezeichnet werden könnte, nicht zu erkennen. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt somit ungeachtet der Frage, ob dies der Billigkeit entsprechen würde, schon deshalb nicht in Betracht.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

A. Klein