

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 25. März 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1388/10 - 3.3.05

Anmeldenummer: 06012773.5

Veröffentlichungsnummer: 1870152

IPC: B01D 46/24

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Filter mit austauschbarem Einsatzteil

Anmelder:

Donaldson Filtration Deutschland GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84, 94(3), 116(1)

EPÜ R. 43(2), 103

Schlagwort:

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein): kein wesentlicher Verfahrensmangel"

"Ausnahmetatbestand gemäß Regel 43(2) EPÜ: Beweislast beim Anmelder"

"Zurückweisung nach erstem Prüfungsbescheid: kein Anspruch auf einen weiteren Bescheid nach Art. 94(3) EPÜ"

Zitierte Entscheidungen:

G 0007/93, G 0003/03, T 0056/01, T 0802/97

Orientierungssatz:

Wenn ein Anmelder einen Ausnahmetatbestand gemäß Regel 43(2) EPÜ für sich in Anspruch nimmt, trägt er die Darlegungs- und Beweislast (Ziffer 7.2 der Gründe).



Aktenzeichen: T 1388/10 - 3.3.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05
vom 25. März 2011

Beschwerdeführer: Donaldson Filtration Deutschland GmbH
Büssingstraße 1
D-42781 Haan (DE)

Vertreter: Von Renesse, Dorothea
König Szynka Tilmann von Renesse
Patentanwälte Partnerschaft
Lohengrinstrasse 11
D-40549 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 25. Januar
2010 zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 06012773.5
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Raths
Mitglieder: E. Waeckerlin
S. Hoffmann

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 25. Januar 2010 zur Post gegebenen Entscheidung der Prüfungsabteilung, die Europäische Patentanmeldung Nr. 06 012 773.5 zurückzuweisen.
- II. Die ursprünglich eingereichte Patentanmeldung enthielt drei unabhängige Ansprüche der gleichen Kategorie, nämlich die Ansprüche 1 und 22, welche sich jeweils auf ein Filter bezogen, sowie der auf ein Filterelement ausgerichtete Anspruch 18.

Zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht erging eine Stellungnahme nach Regel 44a EPÜ 1973 (Fassung vom 1. Januar 2006). Darin wurde ein Einwand unter Artikel 84 EPÜ in Verbindung mit Regel 29(2) EPÜ 1973 gegen die unabhängigen Ansprüche 1, 18 und 22 erhoben. Die Recherchenabteilung führte aus, bei den Gegenständen dieser Ansprüche handle es sich weder um mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse, noch um verschiedene Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung. Es seien auch keine Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe zu erkennen, für die es nicht zweckmäßig erscheine, sie in einem einzigen Anspruch wiederzugeben. Der Anmelder wurde aufgefordert, einen geänderten Anspruchssatz einzureichen, der der Regel 29(2) EPÜ 1973 [jetzt Regel 43(2) EPÜ] entspreche.

In einem Bescheid gemäß Artikel 96(2) EPÜ 1973 vom 16. Oktober 2007 verwies die Prüfungsabteilung auf die Stellungnahme zur europäischen Recherche und forderte den Anmelder auf, die dort genannten Mängel zu beseitigen.

Mit Schreiben vom 25. April 2008 reichte der Anmelder einen geänderten Satz von Ansprüchen 1 bis 19 ein. Dieser enthielt zwei unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie, nämlich die Ansprüche 1 und 18, die den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 22 entsprachen, mit der Ausnahme, dass der Anspruch 1 durch das Merkmal eingeschränkt wurde, wonach *"das Gehäuse (8; 108) und der Einsatz (9; 109) zwei Bauteile darstellen"* sollte. Der Anmelder behielt sich vor, in einem späteren Stadium auf die ursprünglichen Ansprüche zurückzukommen.

III. Die Prüfungsabteilung wies die Patentanmeldung auf der Basis der geänderten Ansprüche zurück, ohne einen weiteren Bescheid gemäß Artikel 94(3) EPÜ zu erlassen. Zur Begründung führte sie aus, der Einwand unter Artikel 84 EPÜ in Verbindung mit Regel 29(2) EPÜ 1973 [jetzt Regel 43(2) EPÜ] sei vom Anmelder nicht ausgeräumt worden. Der Anmelder habe keine Gründe angegeben, weshalb der geänderte Anspruchssatz unter eine der drei in Regel 43(2) EPÜ genannten Ausnahmen falle. Für die Bewertung des Anspruchssatzes in Bezug auf Regel 43(2) EPÜ sei es unerheblich, dass die geänderten unabhängigen Ansprüche 1 und 18 nicht exakt dem Wortlaut der ursprünglichen Ansprüche 1 und 22 entsprächen. Die Änderungen der Ansprüche hätten nämlich weder zu einem Wechsel der Kategorie der Ansprüche 1 und 18 geführt, noch habe sich der Gegenstand dieser Ansprüche geändert. Auch die Tatsache, dass der geltende Anspruchssatz einen unabhängigen Anspruch weniger als der ursprüngliche Anspruchssatz aufweise, ändere daran nichts.

IV. Die der Zurückweisung zugrundeliegenden unabhängigen Ansprüche 1 und 18 lauteten wie folgt:

*"1. Filter mit einem mindestens einen Einlass- (5; 105) und mindestens einen Auslasskanal (6; 106) aufweisenden Oberteil (1; 101) und einem ein Filterelement (7; 107) aufweisenden Unterteil (2; 102), **dadurch gekennzeichnet**, dass das Oberteil (1; 101) ein Gehäuse (8; 108) und einen Einsatz (9; 109) aufweist, in dem der Ein- und Auslasskanal (5, 6; 105, 106) verläuft, wobei das Gehäuse (8; 108) und der Einsatz (9; 109) zwei Bauteile darstellen."*

*"18. Filter mit einem mindestens einen Einlass- und einen Auslasskanal (215, 216; 315, 316) aufweisenden Oberteil (1; 101) und einem ein Filterelement (7; 107) aufweisenden Unterteil (2; 102), wobei der Einlasskanal (215; 315) einen durch das Filterelement (7; 107) begrenzten Filterraum mit einer ersten Anschlussöffnung und der Auslasskanal (216; 316) einen von dem Filterelement (7; 107) und dem Unterteil (2; 102) gebildeten Sammelraum mit einer zweiten Anschlussöffnung des Filters verbindet, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Einlass- und Auslasskanal (215, 216; 315, 316) einen dreidimensional gebogenen Verlauf aufweisen."*

V. Der Beschwerdeführer (Anmelder) reichte zusammen mit der Beschwerdebegründung vom 2. Juni 2010 einen Satz von neuen Ansprüchen 1 bis 17 ein und beantragte, diese der weiteren Prüfung der Patentfähigkeit zugrunde zu legen.

In der Beschwerdebegründung machte der Beschwerdeführer geltend, der Prüfungsabteilung seien folgende Verfahrensfehler unterlaufen:

(1) Die Beanstandung gemäß Artikel 84 EPÜ in Verbindung mit Regel 29(2) EPÜ 1973 [jetzt Regel 43(2) EPÜ] sei nicht ausreichend begründet worden. Es sei nämlich nicht ersichtlich gewesen, weshalb die nebengeordneten Patentansprüche 1, 18 und 22 den Ausnahmegesetzen der Regel 29(2) EPÜ 1973 [jetzt Regel 43(2) EPÜ] nicht entsprochen hätten und insbesondere auch nicht, ob die Beanstandung für alle drei oder - wenn nicht - für welche der drei unabhängigen Patentansprüche gegolten habe. Die Anmelderin sei über den tatsächlichen Umfang der Beanstandung im Unklaren gelassen worden.

(2) Die Anmelderin habe durch das Streichen des ursprünglichen unabhängigen Patentanspruchs 18 auf die Beanstandung im erweiterten Recherchenbericht reagiert; durch die Zurückweisung der geänderten Patentansprüche ohne vorherige Beanstandung durch die Prüfungsabteilung sei der Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör verletzt worden. Die Prüfungsabteilung hätte einen weiteren Prüfungsbescheid erlassen müssen. Vor der Zurückweisung hätte unmissverständlich mitgeteilt werden müssen, auf welche rechtlichen und faktischen Gründe sich die Feststellung stütze, dass ein Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt sei. Dies sei jedoch nicht geschehen.

(3) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung von Amts wegen vor der Zurückweisung wäre sachdienlich gewesen und hätte daher erfolgen müssen. Nach Artikel 116 EPÜ finde eine mündliche Verhandlung entweder auf Antrag eines Beteiligten, d.h. der Anmelderin, oder, sofern das EPA dies für sachdienlich erachte, von Amts wegen statt. Die Entscheidung, ob eine mündliche Verhandlung sachdienlich sei, liege nicht im

Belieben der Prüfungsabteilung. Vielmehr müsse die Entscheidung hierüber der Förderung des Erteilungsverfahrens dienen. Im vorliegenden Fall wäre das Erteilungsverfahren ohne Zweifel durch die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gefördert worden, denn die Anmelderin habe eindeutig zu erkennen gegeben, dass sie die Patentanmeldung weiterverfolgen wollte. Sie habe in keiner Weise zu verstehen gegeben, dass eine Weiterverfolgung der Anmeldung lediglich im Rahmen der verbliebenen unabhängigen Ansprüche 1 und 18 in Frage gekommen sei. Die Prüfungsabteilung hätte deshalb davon ausgehen müssen, dass die Anmelderin - vor der Zurückweisung der Anmeldung - einen der unabhängigen Ansprüche 1 oder 18 nicht mehr, oder im Rahmen einer Teilanmeldung, weiterverfolgen würde. Die Prüfungsabteilung hätte deshalb in einer telefonischen Rücksprache, einem weiteren Prüfungsbescheid oder durch Anberaumung einer mündlichen Verhandlung darauf hinweisen müssen, dass sie den Einwand unter Artikel 84 EPÜ aufrecht erhalte.

- VI. Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Patentanmeldung zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Außerdem beantragte er die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Hilfsweise beantragte der Beschwerdeführer die Erteilung eines Patents im Rahmen der ursprünglich eingereichten Patentansprüche sowie, ebenfalls hilfsweise, die Anberaumung eines Termins zu einer mündlichen Verhandlung.

VII. Mit Verfügung vom 28. Juni 2010 half die Prüfungsabteilung der Beschwerde auf der Grundlage der zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche gemäß Artikel 109(1) EPÜ ab. Zuständigkeitshalber legte sie den Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Kammer zur Entscheidung vor (vgl. Regel 103(2) EPÜ).

VIII. Mit Bescheid vom 30. November 2010 gab die Kammer Hinweise auf ihre vorläufige Rechtsmeinung. Sie legte dar, aus welchen Gründen sie dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wenig Aussicht auf Erfolg beimaß.

IX. In einer ausführlichen Stellungnahme vom 16. Februar 2011 legte der Beschwerdeführer nochmals seine Auffassung dar. Er argumentierte, im Prüfungsbescheid nach Artikel 94(3) EPÜ sei lediglich in pauschaler Weise ein Einwand unter Regel 29(2) EPÜ 1973 [Regel 43(2) EPÜ] erhoben worden. Es sei nur der rechtliche Grund genannt worden, nämlich Regel 29(2) EPÜ 1973, jedoch nicht die faktischen Gründe. Durch die Zurückweisung der Anmeldung ohne vorheriges Aufzeigen der rechtlichen und faktischen Gründe sei das rechtliche Gehör der Anmelderin verletzt worden. Dies gehe einher mit einem Verstoß gegen Artikel 96(2) EPÜ 1973 [vgl. Artikel 94(3) EPÜ], der voraussetze, dass zur Vermeidung einer Verletzung des Artikels 113(1) EPÜ ein weiterer Bescheid notwendig sei.

Eine Zurückweisung direkt nach dem ersten Prüfungsbescheid dürfe nur in Ausnahmefällen erfolgen, etwa dann, wenn sich der Anmelder nicht ernsthaft mit dem ersten Prüfungsbescheid auseinandergesetzt habe. Im vorliegenden Fall müsse die Antwort der Anmelderin auf

den Erstbescheid jedoch als ernsthaften Versuch gelten, die Beanstandungen "*bona fide*" zu beseitigen.

Demnach sei die angefochtene Zurückweisung mit mehreren wesentlichen Verfahrensmängeln verbunden, nämlich einem Verstoß gegen Artikel 113(1) EPÜ, einem Verstoß gegen Artikel 94(3) EPÜ und einer falschen Ausübung des der Prüfungsabteilung eingeräumten Ermessensspielraums zur Frage, ob eine mündliche Verhandlung hätte anberaumt werden müssen.

- X. Als Reaktion auf die Mitteilung der Kammer vom 30. November 2010 nahm der Beschwerdeführer seinen hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurück.

Der Beschwerdeführer beantragte jedoch weiterhin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Im vorliegenden Fall half die Prüfungsabteilung der Beschwerde zwar ab, jedoch ordnete sie keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr an. Entsprechend Regel 103(2) EPÜ entscheidet somit die Beschwerdekammer über die Rückzahlung. Zuständig ist diejenige Beschwerdekammer, die materiell über die Beschwerde zu entscheiden gehabt hätte, wenn dieser nicht abgeholfen worden wäre, d.h. die Kammer 3.3.05 (vgl. Entscheidung G 3/03 der Großen Beschwerdekammer, Antworten 1 und 2, ABl. EPA 2005, 344). Der einzige noch verbliebene Gegenstand der Beschwerde ist somit die Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

2. Nach Regel 103(1)a) EPÜ wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt, wenn der Beschwerde abgeholfen worden ist und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Es ist somit zu prüfen, ob im Verlauf des Prüfungsverfahrens einer oder mehrere wesentliche Verfahrensmängel vorgekommen sind, wie der Beschwerdeführer geltend macht.

3. Dem Sachverhalt ist zu entnehmen, dass die Recherchenabteilung in ihrer Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht den Einwand erhob, die damals geltenden unabhängigen Ansprüche 1, 18 und 22 erfüllten die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ in Verbindung mit Regel 29(2) EPÜ 1973 [jetzt Regel 43(2) EPÜ] nicht. Zur Begründung legte die Recherchenabteilung dar, eine Anmeldung dürfe nur dann mehr als einen unabhängigen Anspruch in einer bestimmten Kategorie enthalten, wenn der beanspruchte Gegenstand sich auf eine der folgenden Ausnahmesituationen beziehe:
 - (a) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse;
 - (b) verschiedene Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung; oder
 - (c) Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe, soweit sie nicht aus Gründen der Zweckmäßigkeit in einem einzigen Anspruch wiederzugeben seien.Keine dieser Ausnahmesituationen sei im vorliegenden Fall gegeben.

4. Die Prüfungsabteilung machte sich den Einwand der Recherchenabteilung zu eigen und teilte dies dem Anmelder im Bescheid vom 16. Oktober 2007 mit, verbunden mit der Aufforderung, innerhalb einer Frist von vier Monaten eine Stellungnahme einzureichen und/oder den

Mangel zu beseitigen. Außerdem wurde der Anmelder darauf hingewiesen, dass die Anmeldung nach Artikel 97(1) EPÜ 1973 [jetzt Artikel 97(2) EPÜ] zurückgewiesen werden könne, wenn der Mangel nicht behoben werde.

5. Nach Auffassung der Kammer war der Einwand unter Regel 29(2) EPÜ 1973 [jetzt Regel 43(2) EPÜ] gegen die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 18 und 22 klar und eindeutig. Die drei Ansprüche waren auf drei verschiedene Erzeugnisse ausgerichtet, nämlich auf zwei Filter bzw. ein Filterelement, und sie gehörten somit der gleichen Kategorie an. Im Kern lautete der Einwand, dass es sich bei den Gegenständen dieser Ansprüche weder um *"mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse"* handle, noch um *"Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe"*. Dass *"verschiedene Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung"* vorlagen, war schon im Hinblick auf die Anspruchskategorie auszuschließen, da keine Verwendungsansprüche, sondern Erzeugnisansprüche vorlagen (vgl. Stellungnahme zur europäischen Recherche vom 13. November 2006, Ziffer 1.1). Entsprechend vertrat die Prüfungsabteilung den Standpunkt, dass die in Regel 29(2) EPÜ 1973 [jetzt Regel 43(2) EPÜ] genannten Voraussetzungen für die Anwesenheit von mehr als einem unabhängigen Patentanspruch derselben Kategorie nicht erfüllt seien.

6. Nach Auffassung der Kammer enthielt der Einwand trotz der knappen Formulierung die wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Gründe, die zur Feststellung in der angefochtenen Entscheidung führten, dass die Anwesenheit von mehreren unabhängigen Ansprüchen in der gleichen Kategorie gegen Artikel 84 EPÜ in Verbindung mit Regel 43(2) EPÜ verstieß. Entsprechend dem Wortlaut

bezog sich der Einwand im Übrigen nicht nur auf die gleichzeitige Anwesenheit der damals vorhandenen drei Ansprüche 1, 18 und 22, sondern generell auf die Anwesenheit von *"mehr als einem unabhängigen Anspruch in einer bestimmten Kategorie"*, also auch von zwei unabhängigen Ansprüchen nebeneinander.

7. Nach Meinung des Beschwerdeführers hätte die Prüfungsabteilung nicht nur im Einzelnen begründen müssen, warum die ursprünglich eingereichten unabhängigen Ansprüche 1, 18 und 22 den Bestimmungen der Regel 43(2) EPÜ nicht entsprachen, sondern auch, ob der Einwand sich auf alle drei Ansprüche bezog, oder - wenn nicht - nur für bestimmte der *"nebengeordneten"* Ansprüche (vgl. Beschwerdebegründung vom 2. Juni 2010, Seite 3, dritter Abschnitt).
- 7.1 Dem muss entgegengehalten werden, dass der Einwand der Prüfungsabteilung eindeutig formuliert war, so dass der Anmelder keinen Grund zur Annahme hatte, die Prüfungsabteilung könnte möglicherweise eine oder mehrere Kombinationen von lediglich zwei der drei Ansprüche 1, 18 und 22 als vereinbar mit Regel 43(2) EPÜ ansehen (vgl. oben, Ziffer 6).
- 7.2 Im Übrigen liegt die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Ausnahmetatbestands (hier: eine Ausnahmesituation gemäß Regel 43(2) EPÜ) bei demjenigen, der den betreffenden Ausnahmetatbestand für sich in Anspruch nimmt. Im vorliegenden Fall ist dies der Anmelder, der die alleinige Verantwortung für den Wortlaut der Ansprüche trägt und somit auch darüber entscheidet, wie viele Ansprüche der gleichen Kategorie die Anmeldung enthalten soll.

- 7.3 Wünscht ein Anmelder mehr als einen unabhängigen Anspruch derselben Kategorie, dann muss er, wenn die Prüfungsabteilung einen Einwand dagegen erhebt, überzeugend darlegen, dass sämtliche weiteren unabhängigen Ansprüche unter eine der in der Regel 43(2) EPÜ aufgeführten Ausnahmesituationen fallen (vgl. dazu zum Beispiel die Entscheidung T 0056/01, Ziffer 5 der Gründe, sowie die Materialien zur Änderung der Regel 29(2) EPÜ durch den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation vom 10. Dezember 2001, CA/128/01 Rev. 2, Seite 2, Ziffer 6).
- 7.4 Im vorliegenden Fall kam der Anmelder der Darlegungslast mit seinem Schreiben vom 25. April 2008 in keiner Weise nach.
- 7.5 Die vorgenommenen Änderungen der Ansprüche, die im Wesentlichen darin bestanden, dass der ursprüngliche Anspruch 18 gestrichen und der Anspruch 1 durch ein zusätzliches Merkmal eingeschränkt wurde, waren objektiv nicht geeignet, um den in der Stellungnahme vom 13. November 2006 erhobenen Einwand zu beheben. Nach wie vor enthielt der Anspruchssatz mehrere unabhängige Ansprüche der gleichen Kategorie, nämlich die Erzeugnisansprüche 1 und 18, und es fehlte jegliche Begründung seitens des Anmelders, aufgrund welcher Überlegungen er die Auffassung vertrat, die mit dem Schreiben vom 25. April 2008 eingereichten unabhängigen Ansprüche 1 und 18 könnten unter eine bestimmte Ausnahmesituation gemäß Regel 43(2) EPÜ fallen.
- 7.6 Der Anmelder machte im Gegenteil den Vorbehalt, gegebenenfalls auf die ursprünglich eingereichten

Ansprüche zurückzugehen. Dies ergab sich aus der Formulierung "*the applicant might come back to the original claims to a later stage*" (vgl. Schreiben vom 25. April 2008, Seite 1, erster Abschnitt).

- 7.7 Daran ändert die nachträgliche Erklärung des Beschwerdeführers nichts, wonach der Anmelder mit der betreffenden Formulierung nicht in Abrede stellen wollte, dass der Einwand der Prüfungsabteilung zu recht erfolgt sei (vgl. Schreiben vom 16. Februar 2011, Seite 3, fünfter Abschnitt). Selbst wenn man dies unterstellt, bleibt die Tatsache bestehen, dass der Anmelder keinerlei Gründe vorgetragen hat, weshalb er unterstellte, dass der mit dem Schreiben vom 25. April 2008 eingereichte geänderte Anspruchssatz den Bestimmungen der Regel 43(2) EPÜ genüge.
- 7.8 Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob der Vorbehalt des Anmelders nichts weiter darstellte, als die ausdrückliche Bestätigung, dass die ausgeschiedenen Anspruchsgegenstände gegebenenfalls auf dem Weg einer Teilanmeldung weiterverfolgt würden (vgl. Schreiben vom 16. Februar 2011, Seite 4, zweiter Abschnitt). Die Frage, wie der Vorbehalt gemeint bzw. zu verstehen war, ist für die vorliegende Entscheidung unerheblich.
- 7.9 Beim damaligen Verfahrensstand konnte die Prüfungsabteilung nicht wissen, weshalb der Beschwerdeführer annahm, es liege ein bestimmter Ausnahmetatbestand gemäß Regel 43(2) EPÜ vor. Entsprechend hatte die Prüfungsabteilung auch keine Veranlassung, auf ihren Einwand unter Regel 43(2) EPÜ zurückzukommen und gegebenenfalls weitere Ausführungen zu machen.

8. Die Antwort der Anmelderin vom 25. April 2008 auf den Bescheid vom 16. Oktober 2007, welcher seinerseits auf die zum erweiterten europäischen Recherchenbericht gehörende Stellungnahme vom 13. November 2006 verwies, begründete deshalb keine rechtliche Notwendigkeit, einen weiteren Prüfungsbescheid gemäß Artikel 94(3) EPÜ zu erlassen. In einem weiteren Bescheid hätte die Prüfungsabteilung lediglich den bereits früher erhobenen Einwand unter Regel 43(2) EPÜ ein zweites Mal erheben können.
9. Ein weiteres Argument des Beschwerdeführers lautet, dass die Zurückweisung der Anmeldung auch deshalb fehlerhaft gewesen sei, weil eine Zurückweisung direkt nach dem ersten Prüfungsbescheid nur in Fällen zulässig sei, in denen der Anmelder sich nicht ernsthaft ("*bona fide*") mit dem Erstbescheid auseinandergesetzt habe. Im vorliegenden Fall stelle die Antwort des Anmelders vom 25. April 2007 jedoch einen "*bona fide*" gemachten Versuch dar, die Einwände der Prüfungsabteilung zu beseitigen. Deshalb hätte die Anmeldung nicht ohne eine weitere "*Warnung*" des Anmelders zurückgewiesen werden dürfen (vgl. Schreiben vom 16. Februar 2011, Seite 2, fünfter Abschnitt bis Seite 3, vierter Abschnitt).
- 9.1 Dazu bemerkt die Kammer, dass an der Ernsthaftigkeit der Antwort des Anmelders vom 25. April 2007 keinerlei vernünftige Zweifel bestehen.

Der Beschwerdeführer befindet sich allerdings im Irrtum, wenn er unter Verweis auf die Entscheidung T 802/97 argumentiert, dass schon aus diesem Grund allein ein weiterer Prüfungsbescheid erforderlich gewesen wäre.

Eine solche Verpflichtung lässt sich aus Artikel 94(3) EPÜ nicht ableiten. Wie oft der Anmelder von der Prüfungsabteilung zu einer Stellungnahme aufgefordert werden soll, ist eine Frage des Ermessens.

- 9.2 Gemäß den Richtlinien für die Sachprüfung soll ein weiterer Bescheid ergehen bzw. ein Telefongespräch oder eine persönliche Rücksprache stattfinden, wenn gute Aussichten bestehen, dass das Prüfungsverfahren trotz weiterhin bestehender Einwände mit einem Erteilungsbeschluss abgeschlossen werden kann (vgl. Richtlinien für die Sachprüfung (Ausgabe April 2010), C-VI, 4.3, letzter Abschnitt).
- 9.3 In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass die Prüfungsrichtlinien lediglich als allgemeine Anleitung gelten können, die der Erfassung von normalen Fällen dienen. Die Anwendung der Richtlinien auf konkrete Einzelfälle liegt in der Verantwortung der Prüfungsabteilung, die in Ausnahmefällen von den Richtlinien abweichen kann. Im Gegensatz zum EPÜ und seiner Ausführungsordnung stellen die Richtlinien keine Rechtsvorschriften dar (vgl. dazu Richtlinien für die Sachprüfung (Ausgabe April 2010), Allgemeiner Teil, Ziffer 3.3.2).
- 9.4 Bei der Überprüfung von Entscheidungen der Prüfungsabteilungen beurteilt die Beschwerdekammer nicht, ob die Prüfungsabteilung nach den Richtlinien gehandelt hat, sondern ob bei der Handhabung des Ermessens die durch das EPÜ und die Ausführungsordnung gesetzten Grenzen eingehalten worden sind. Es ist nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage eines Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu

entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte (vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 7/93, Ziffer 2.6; ABl. EPA 1994, 775). Entsprechend setzt sich die Kammer nur dann über die Art und Weise hinweg, in der die Prüfungsabteilung ihr Ermessen ausgeübt hat, wenn sie zum Schluss gelangt, dass die Prüfungsabteilung den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat.

- 9.5 Nach Auffassung der Kammer hat die Prüfungsabteilung bei ihrer Entscheidung, im vorliegenden Fall nach dem ersten Prüfungsbescheid keinen weiteren Bescheid nach Artikel 94(3) EPÜ zu erlassen, innerhalb der Grenzen des ihr zustehenden Ermessens gehandelt. Insofern liegt kein Verfahrensfehler vor.
- 9.6 Die Prüfungsabteilung war auch nicht verpflichtet, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Ein entsprechender Antrag des Anmelders lag nicht vor. Eine mündliche Verhandlung von Amts wegen hätte nur durchgeführt werden müssen, wenn die Prüfungsabteilung dies für sachdienlich erachtet hätte (Artikel 116(1) EPÜ). Offensichtlich hielt die Prüfungsabteilung eine mündliche Verhandlung jedoch nicht für sachdienlich.
- 9.7 Die Kammer kann darin keine fehlerhafte Ausübung des Ermessens sehen. Es ist nicht sachdienlich, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, wenn der Anmelder in einer Eingabe zwar zum Ausdruck bringt, dass er einen bestimmten Einwand für erledigt hält, jedoch keinerlei Argumente vorträgt, weshalb er diese Rechtsauffassung vertritt. Die Antwort des Anmelders vom 25. April 2008 auf den ersten Prüfungsbescheid enthielt keine

entsprechenden Gründe, obwohl die Beweislast beim Anmelder lag.

10. Ebenso wenig bestand für den beauftragten Prüfer der Prüfungsabteilung die Verpflichtung zu einem Telefongespräch oder einer anderen Form der persönlichen Rücksprache, um den Anmelder darauf hinzuweisen, dass der Einwand unter Regel 43(2) EPÜ auch für die geänderten Ansprüche aufrecht erhalten werde (vgl. Beschwerdebeurteilung vom 2. Juni 2010, Seite 4, fünfter Abschnitt).
- 10.1 Die Kammer teilt die Meinung des Beschwerdeführers nicht, wonach es für den Prüfer hätte ersichtlich sein müssen, dass im vorliegenden Fall eine telefonische Rücksprache möglicherweise das Beschwerdeverfahren erübrigt hätte.
- 10.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Prüfungsabteilung auf Grund der Eingabe vom 25. April 2008 davon ausgehen musste, dass die Anmelderin - vor der Zurückweisung der Patentanmeldung - einen der unabhängigen Ansprüche 1 oder 18 nicht mehr weiterverfolgen würde, oder dass sie gegebenenfalls eine Teilanmeldung einreichen würde. Nach Ansicht der Kammer hätte die Prüfungsabteilung dies jedoch nur dann überhaupt in Erwägung ziehen müssen, wenn die Beschwerdeführerin nicht ausdrücklich geschrieben hätte: *"the applicant might come back to the original claims to a later stage"*, oder wenn die Beschwerdeführerin ausdrücklich anerkannt hätte, dass der Einwand unter Punkt 1.1 der Stellungnahme zur europäischen Recherche vom 13. November 2006 zu Recht erhoben wurde.

- 10.3 Anerkanntermaßen liegt es im pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers, darüber zu entscheiden, ob in einem bestimmten Fall eine informelle Rücksprache erfolgen soll, oder nicht. Die Kammer kann deshalb keinerlei Hinweise erkennen, dass der Prüfer aufgrund der ihm vorliegenden Stellungnahme des Anmelders die Grenzen seines Ermessens überschritten hat, als er auf eine telefonische Rücksprache verzichtete.
11. Aus den oben angegebenen Gründen ergibt sich, dass die angefochtene Entscheidung nicht auf einem oder mehreren wesentlichen Verfahrensmängeln beruht.
12. Demnach sind die Voraussetzungen gemäß Regel 103(1)(a) EPÜ für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht gegeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Vodz

G. Rath