

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 19. Mai 2015**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2053/14 - 3.2.02  
**Anmeldenummer:** 07846809.7  
**Veröffentlichungsnummer:** 2096982  
**IPC:** A61B1/00, A61B1/313, A61B17/16,  
A61B17/17, A61B17/00  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM MINIMAL-INVASIVEN EINGRIFF AN  
DER WIRBELSÄULE

**Anmelderin:**

Joimax GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 109(1), 113  
EPÜ 1973 R. 29(2)  
EPÜ R. 43(2), 103(1) (a)

**Schlagwort:**

Abhilfe  
Wesentlicher Verfahrensmangel -  
Verletzung des rechtlichen Gehörs (nein)  
Rückzahlung der Beschwerdegebühr -  
wesentlicher Verfahrensmangel (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2053/14 - 3.2.02

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02**  
**vom 19. Mai 2015**

**Beschwerdeführerin:** Joimax GmbH  
(Anmelderin) Amalienbadstraße 36  
76227 Karlsruhe (DE)

**Vertreter:** Lempert, Jost  
LICHTI Patentanwälte  
Postfach 41 07 60  
76207 Karlsruhe (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 14. August 2014 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 07846809.7 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** E. Dufrasne  
**Mitglieder:** D. Ceccarelli  
M. Stern

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Anmelderin hat gegen die am 14. August 2014 abgesendete Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 07 846 809.7 Beschwerde eingelegt.
- II. Die Anmeldung wurde zurückgewiesen, weil sie gegen die Erfordernisse der Regel 29(2) EPÜ 1973 verstoße, da die Ansprüche 1, 7 und 12 als unabhängige Ansprüche in der gleichen Kategorie gefasst waren.
- III. Bevor die Prüfungsabteilung die Entscheidung traf, hatte sie in einem Bescheid vom 3. Mai 2013 einen entsprechenden Einwand erhoben, der aber auf der Regel 43(2) EPÜ (2000) basierte.
- IV. Mit Schreiben vom 10. Juni 2013 hatte die Beschwerdeführerin ausgeführt, es sei nicht ersichtlich, "dass und wo gegebenenfalls geregelt sein soll, dass die Regel 43(2) EPÜ [(2000)] auch rückwirkend auf vor ihrem Inkrafttreten angemeldeter Anmeldungen anwendbar" sei. Der Anspruchssatz, auf dessen Grundlage die Erteilung eines Patentbeschlusses beantragt war, beinhaltete weiterhin drei unabhängige Ansprüche in der gleichen Kategorie.
- V. Ohne weitere Bescheide traf die Prüfungsabteilung die angefochtene Entscheidung.
- VI. Die Beschwerdeschrift, die Beschwerdegebühr und die Beschwerdebegründung sind alle am 26. September 2014 eingegangen.
- VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Rückzahlung der

Beschwerdegebühr nach Regel 103 EPÜ aufgrund eines wesentlichen Verfahrensfehlers und hilfsweise eine mündliche Verhandlung.

- VIII. Die Prüfungsabteilung hat der Beschwerde gemäß Artikel 109(1) EPÜ abgeholfen und das Prüfungsverfahren wieder eröffnet. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde nicht angeordnet.
- IX. Mit Brief vom 3. März 2015 lud die Kammer die Beschwerdeführerin zur mündlichen Verhandlung und teilte ihre vorläufige Meinung mit.
- X. Mit Brief vom 11. Mai 2015 nahm die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.
- XI. Die mündliche Verhandlung fand am 19. Mai 2015 ohne die Beschwerdeführerin statt.
- XII. Die entscheidungsrelevanten Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Prüfungsabteilung habe die angefochtene Entscheidung ausschließlich auf Regel 29(2) EPÜ 1973 gestützt, die erstmals in der Entscheidung herangezogen worden sei. Die Beschwerdeführerin habe somit keine Gelegenheit gehabt, zuvor zu diesem Einwand im Prüfungsverfahren Stellung zu nehmen. Dies stelle eine Verletzung des Prinzips des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 EPÜ) dar. Wie aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern hervorgehe, liege mit der Verletzung dieses Prinzips ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der die Rückerstattung der Beschwerdegebühr begründete.

Mit der Eingabe vom 10. Juni 2013 habe die

Beschwerdeführerin bemängelt, dass die im früheren Bescheid angewendete Regel 43(2) EPÜ (2000) keine zutreffende Regel für die Prüfung der vorliegenden Anmeldung sei. Unmittelbar danach sei die angefochtene Entscheidung erfolgt, die nunmehr Regel 29(2) EPÜ 1973 anführte. Somit sei diese Regel erstmalig in der Entscheidung erwähnt worden. Der Beschwerdeführerin sei keine Gelegenheit gegeben worden, sich hierzu zu äußern.

Auch wenn das EPÜ 2000 das EPÜ 1973 (sukzessive) ersetze, handele es sich bei den entsprechenden Ausführungsordnungen um unterschiedlichen Normen zu verschiedenen Übereinkommen. Einen Verweis auf einen im Hinblick auf die vorliegende Anmeldung nicht anwendbare Norm sei unzulässig und könne nicht in einen Verweis auf eine anwendbare Norm umgedeutet werden.

Insofern könne dahingestellt bleiben, dass zufällig die entsprechenden Regeln beider Fassungen des EPÜ die gleichen Erfordernisse definieren. Im Allgemeinen sei jedoch davon auszugehen, dass Regeln mit ähnlichem Definitionsbereich durchaus Abweichungen beinhalten können.

Die Begründung der angefochtenen Entscheidung beruhe dabei auf einer fehlerhaft angegebenen rechtlichen Grundlage. Es könne nicht von einer Patentanmelderin verlangt werden, dass sie nachprüft, ob es innerhalb des anwendbaren EPÜ 1973 überhaupt eine entsprechende Regelung gibt und ob sie gegebenenfalls mit der fehlerhaft angegebenen Regel übereinstimmt.

## **Entscheidungsgründe**

1. Da die Prüfungsabteilung der Beschwerde gemäß Artikel 109(1) EPÜ abgeholfen hat, ist es nicht Sache der Kammer, eine sachliche Stellungnahme über die Beschwerde zu geben. Es muss aber über den Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr entschieden werden.
  
2. Regel 103(1) (a) EPÜ (2000) schreibt vor, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, wenn "der Beschwerde abgeholfen [...] wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht".

Da der Beschwerde abgeholfen wurde, hat die Kammer zu entscheiden ob die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung einen wesentlichen Verfahrensmangel begangen hat und ob wegen dieses Verfahrensmangels die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspricht.

3. Wie die Beschwerdeführerin ausführt, ist Regel 29(2) EPÜ 1973 und nicht Regel 43(2) EPÜ (2000) die maßgebliche Regel für die vorliegende Anmeldung, gemäß dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000. Die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung stützt sich somit richtigerweise auf Regel 29(2) EPÜ 1973.

Es ist aber auch festzustellen, dass Regel 29(2) EPÜ 1973 erstmals in der angefochtenen Entscheidung erwähnt wurde.

Allerdings hatte die Prüfungsabteilung in ihrem Bescheid vom 3. Mai 2013 einen begründeten Einwand gegen die unabhängigen Ansprüche 1, 7 und 12 der gleichen Kategorie erhoben. Fälschlicherweise wurde auf Regel 43(2) EPÜ (2000) verwiesen.

Das Argument der Beschwerdeführerin, es könne nicht von einer Patentanmelderin verlangt werden, dass sie nachprüft, ob es innerhalb des anwendbaren EPÜ 1973 überhaupt eine entsprechende Regelung gibt und ob sie gegebenenfalls mit der fehlerhaft angegebenen Regel übereinstimmt, ist in diesem Fall nicht überzeugend.

Es ist nämlich zunächst festzustellen, dass die für die Entscheidung maßgebliche Regel 29(2) EPÜ 1973 im wesentlichen die gleiche Bestimmung wie Regel 43(2) EPÜ (2000) enthält. Es ist ferner anzumerken, dass die Prüfungsbescheide im vorliegenden Fall an einen zugelassenen, patentrechtlich geschulten Vertreter gerichtet waren. Demzufolge ist es nicht vorstellbar, dass der zugelassene Vertreter den von der Prüfungsabteilung im Bescheid vom 3. Mai 2013 erhobenen substantiierten Einwand gegen die Verwendung von drei unabhängigen Ansprüchen der selben Kategorie nicht ohne weiteres als einen Einwand gemäß der richtigerweise anzuwendenden Regel 29(2) EPÜ 1973 erkannt haben soll.

Demzufolge hat die Beschwerdeführerin durchaus die Möglichkeit gehabt, sich zu dem Einwand vor Erlass der angefochtenen Entscheidung inhaltlich zu äußern. Somit wurde das Prinzip des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 EPÜ (2000)) von der Prüfungsabteilung nicht verletzt.

Dass sich die Beschwerdeführerin in der Tat zu dem Einwand inhaltlich nicht geäußert hat, sondern nur

bemängelt hat, dass die im Bescheid der Prüfungsabteilung angewendete Regel 43(2) EPÜ (2000) keine zutreffende Regel für die Prüfung der vorliegenden Anmeldung sei, kann nur als ihre bewusste Entscheidung im Rahmen der Verteidigung ihrer Anmeldung angesehen werden.

Dass die Prüfungsabteilung erst in der angefochtenen Entscheidung auf die richtige, für die vorliegende Anmeldung anwendbare Regel des EPÜ 1973 verwiesen hat, ersieht die Kammer als einen Fehler an, der allerdings aus den oben genannten Gründen keinen wesentlichen Verfahrensfehler darstellt, dem zu Folge es der Billigkeit entsprechen würde, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Dem Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr wird nicht stattgegeben.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Hampe

E. Dufrasne

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt