

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. März 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1913/19 - 3.4.01

Anmeldenummer: 14712613.0

Veröffentlichungsnummer: 2964294

IPC: A61M5/168, A61B5/00, A61B5/20,
A61B5/03, A61M39/28

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
VORRICHTUNG ZUR REGULATION EINES VOLUMENSTROMS

Anmelder:
Medical Measurement Systems B.V.

Stichwort:
Beschwerdegebühr / Medical Measurement Systems B.V.

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ R. 103
VOBK Art. 12(2)
VOBK 2020 Art. 12, 25

Schlagwort:
Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (nein) - Verletzung des
rechtlichen Gehörs (nein)
Wesentlicher Verfahrensmangel - (nein)
Vorlage an die Große Beschwerdekammer - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0640/91, T 0802/97, T 0201/98, T 1020/13



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 1913/19 - 3.4.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.01
vom 19. März 2021

Beschwerdeführer: Medical Measurement Systems B.V.
(Anmelder) Colosseum 25
7521 PV Enschede (NL)

Vertreter: Wittmann, Ernst-Ulrich
Withers & Rogers LLP
Kaulbachstrasse 114
80802 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 21. Januar 2019 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 14712613.0 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Scriven
Mitglieder: P. Fontenay
R. Winkelhofer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentanmelderin richtete sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung 14 712 613 zurückzuweisen.
- II. Die Beschwerdeführerin beantragte die Erteilung eines Patents auf der Basis eines neuen Satzes von Ansprüchen. Darin wurden nur die von der Prüfungsabteilung als gewährbar erachteten Ansprüche aufrecht erhalten.
- III. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 EPÜ wurde ebenfalls beantragt. Dazu verwies die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung lediglich auf ihre Ausführungen in der Sache. Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung wurde beantragt, "sollte die Kammer den Einwendungen und Anträgen nicht folgen können."
- IV. Der Beschwerde wurde von der Prüfungsabteilung abgeholfen und die angefochtene Entscheidung entsprechend aufgehoben. In der Folge wurde ein Patent auf der Basis des neu überreichten Anspruchssatzes erteilt. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde jedoch nicht stattgegeben. Er wurde der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt.
- V. In einer Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15(1) VOBK 2020 wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass wesentliche Verfahrensmängel nicht behauptet worden und solche auch nicht zu erkennen seien. Demzufolge erschiene der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr unbegründet.

- VI. Die Beschwerdeführerin bestätigte ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zur Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr.
- VII. In der Substanz wies die Beschwerdeführerin auf ihre Bemühungen hin, "um konstruktiv und zielführend mit der Prüfungsabteilung zusammenzuarbeiten." Zu keinem Zeitpunkt im Laufe der Prüfungsverfahren sei sie unkooperativ gewesen. Unter den vorliegenden Umständen habe es keinen Grund gegeben, die Patentanmeldung nach nur einer Mitteilung gemäß Artikel 94(3) EPÜ zurückzuweisen. In dieser Mitteilung habe die Prüfungsabteilung zudem mitgeteilt, dass sie die Ansprüche 1-9 als gewährbar erachtete. Die Beschwerdeführerin habe dann im Hinblick auf den von der Prüfungsabteilung erhobenen Einwand Argumente vorgelegt, was die Einheitlichkeit der zwei Sätze von Ansprüchen 1-9 und 10-15 betroffen habe, und habe den unabhängigen Anspruch 10 geändert. Daher habe sie durchaus erwarten können, dass die Prüfungsabteilung noch einmal mit ihr Kontakt aufnehmen würde, wenn Bedenken hinsichtlich der Ansprüche 10-15 weiter bestünden. Auch wenn kein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt worden sei, sei von ihrer Seite wenigstens ein informelles Telefongespräch angeregt worden.
- VIII. Zusammenfassend habe die Beschwerdeführerin "zu keiner Zeit ... gegen eine vernünftige Zusammenarbeit in Verfahrensfragen gehandelt, sondern vielmehr die im Prüfungsverfahren zur Verfügung stehenden Verfahrensmittel angewandt, um eine Patenterteilung in dem für Sie benötigten Patentumfang zu erzielen." Insbesondere müsse "die Anmelderin hierbei, nach gültiger Rechtsprechung nicht die Einwände der Prüfungsabteilung akzeptieren und/oder den Vorschlägen

zum Überwinden der Einwände folgen und kann somit auch gegensätzliche Änderungen und Argumentation vorbringen."

IX. Auch während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wies die Beschwerdeführerin auf den Ablauf des Prüfungsverfahrens hin, wie sie ihn unter Punkt 1. der Beschwerdebegründung ("Hintergrund") zusammengefasst habe. Außerdem gelte im vorliegenden Fall die Verfahrensordnung in ihrer Fassung von 2007. Diese Fassung biete nämlich mehr Spielraum im Hinblick auf die Möglichkeit, das Vorbringen einer Partei zu ändern oder zu vervollständigen. Die Beschwerdeführerin hätte dementsprechend durchaus die Möglichkeit, nach Einreichung der Beschwerdebegründung ihre Argumente zu vervollständigen. Dies hätte sie in ihrer Stellungnahme auf die Mitteilung der Kammer getan, indem sie explizit auf die Existenz eines wesentlichen Verfahrensmangels hingewiesen und dies auch vollständig substantiiert habe.

X. Letztlich beantragte die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung, folgende Fragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen [Hervorhebungen durch die Beschwerdeführerin]:

"a) Was ist eine **ernsthafte Erwiderung** in Sinne von T0802/97 auf einen ersten Prüfungsbescheid, damit die Prüfungsabteilung eine Patentanmeldung nicht unmittelbar zurückweisen kann?

b) Stellt eine Zurückweisung einer Patentanmeldung auf der Grundlage einer ernsthaften Erwiderung auf einen ersten Prüfungsbescheid einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von Regel 103 (1)a EPÜ dar?

c) Stellt das Fehlen der rechtlichen Würdigung und Einordnung eines Tatsachenvortrags in der Begründung einer Beschwerde, den Tatbestand einer fehlenden Substantiierung dar?"

Entscheidungsgründe

Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

1. Die Beschwerdebegründung enthält eine Einführung, in der unter den Punkten I. bis IV. die mit der Beschwerdeschrift gestellten Anträge im Wesentlichen wortwörtlich wiederholt werden. Unter Punkt III. wird dabei die "Rückerstattung" der "Kosten der Beschwerde gemäß Regel 103 EPÜ" beantragt.
2. In einem anschließenden, als "1. Hintergrund" bezeichneten Teil wird der Ablauf des Prüfungsverfahrens geschildert.
3. Es wird ausgeführt, dass das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde die Gegenstände der Ansprüchen 1 - 9 für gewährbar erachtet und Einwände nur gegen die Ansprüche 10 - 15 erhoben habe. Nach dem Eintritt in die europäische Phase habe die Beschwerdeführerin sowohl das Recherchenergebnis des parallel laufenden deutschen Verfahrens für die Prioritätsanmeldung eingereicht als auch eine ausführliche Erwiderung zu den Einwendungen bezüglich der Ansprüchen 10 - 15. Im Anschluss habe die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurückgewiesen.

4. Es folgen in der Beschwerdebegründung vier weitere Teile 2. bis 5., die sich mit den jeweiligen Anträgen I. bis IV. befassen. Teile 2. und 3. enthalten dabei Ausführungen zur Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstandes.

5. Der mit "4. Rückerstattung der Beschwerdegebühren - Punkt III" bezeichnete 4. Teil besteht aus einem einzigen Satz. Er lautet:

"Entsprechend den vorstehenden Ausführungen ist der Beschwerde abzuhelpen und die Beschwerdegebühr ist zurück zu zahlen."

6. Wesentliche Verfahrensmängel wurden in der Beschwerdebegründung nicht behauptet. Nur der Verweis auf Regel 103 EPÜ im Beschwerdeantrag mag allenfalls darauf hindeuten, dass die Beschwerdeführerin von der Existenz eines wesentlichen Verfahrensmangels ausgeht. Woraus dieser Mangel bestehen sollte, ist der Beschwerdebegründung weder explizit noch implizit zu entnehmen.

7. Eine gesetzmäßig ausgeführte, d.h. hinreichend substantiierte Verfahrensrüge (zur Geltendmachung eines Verfahrensmangels) mit der Beschwerde liegt daher nicht vor. Die Beschwerde genügt nicht den Anforderungen an jenen Minimalinhalt einer solchen Rüge, der notwendig wäre, um sie inhaltlich behandeln zu können.

8. Dazu wäre es zumindest erforderlich gewesen, die für die behauptete Rechtsfolge (Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels) relevanten Tatsachen zumindest so hinreichend deutlich anzuführen, dass sich daraus diese Rechtsfolge ableiten ließe. Das ist hier nicht der Fall

(vgl. dazu Rechtsprechung der Beschwerdekammern 9. Aufl. 2019 V.A.2.6.3 und V.A.2.6.7.c), insb. T 1020/13 zur Substantiierung einer Verfahrensrüge).

9. Der bloße Verweis in der Beschwerdebegründung unter Punkt 4. auf die Ausführungen in der Sache reicht dazu jedenfalls nicht hin, weil nicht einmal mit dessen Hilfe (ansatzweise) erkannt werden kann, worin die Beschwerdeführerin einen Verfahrensmangel erblickt.
10. Erst in der Stellungnahme auf die Mitteilung der Kammer wurden Argumente geliefert, die auf einen solchen Mangel hinweisen könnten. Die fehlende Substantiierung der Verfahrensrüge mit der Beschwerde lässt sich damit freilich nicht mehr beheben.
11. Zum Hinweis der Beschwerdeführerin, wonach die Verfahrensordnung in der zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerdebegründung gültigen Fassung (VOBK 2007) anzuwenden sei, ist zu bemerken, dass diese Auffassung den Übergangsbestimmungen der seit 1. Januar 2020 gültigen Fassung der Verfahrensordnung für die Beschwerdekammer (VOBK 2020) widerspricht.
12. Die revidierte Fassung der Verfahrensordnung ist vorbehaltlich der Absätze (2) und (3) des Artikels 25 VOBK 2020 auf alle Beschwerden anzuwenden, die am Tag des Inkrafttretens anhängig sind (Artikel 25(1) VOBK 2020). Artikel 12(3) VOBK 2020 in der seit 1. Januar 2020 gültigen Fassung findet somit hier Anwendung. Er lautet:

Die Beschwerdebegründung und die Erwiderung müssen das vollständige Beschwerdevorbringen eines Beteiligten enthalten. Dementsprechend müssen sie

deutlich und knapp angeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen; sie sollen ausdrücklich alle geltend gemachten Anträge, Tatsachen, Einwände, Argumente und Beweismittel im Einzelnen anführen [...].

13. Im vorliegenden Fall erschöpft sich die Beschwerdebegründung - wie gezeigt - in dem Antrag, "die Kosten der Beschwerde gemäß Regel 103 zu erstatten".
14. Alles in allem lässt sich aus der Beschwerdebegründung nicht ableiten, welcher genaue Sachverhalt der Beschwerdeführerin vorschwebt, und aus welcher Überlegung dieser einen Verfahrensmangel darstellen sollte. Daher entspricht die Beschwerdebegründung auch nicht den Anforderungen des Artikels 12(3) VOBK 2020.
15. Die Anwendung der Verfahrensordnung in der seit 1. Januar 2020 gültigen Fassung gereicht der Beschwerdeführerin im Übrigen auch nicht zum Nachteil, da Artikel 12(3) VOBK 2020, was die Anforderungen an die Beschwerdebegründung betrifft, identisch mit Artikel 12(2) VOBK 2007 ist.
16. Vor allem aber scheint die Beschwerdeführerin einem grundsätzlichen Missverständnis über die Funktion und den Anwendungsbereich der Artikel 12 f. VOBK 2020 zu unterliegen: Diese Bestimmungen dienen vor allem dazu, Sachverhaltsänderungen oder sich aufgrund des Verfahrens ergebenden Änderungen des Beschwerdegegenstandes in engen Grenzen angemessen Rechnung zu tragen, nicht aber das Nachreichen essentieller Elemente der Beschwerde, die innerhalb der

Beschwerdefrist vorliegen müssen. Sie erstrecken sich insbesondere nicht auf die fehlende Begründung eines Antrags in der Beschwerde(-begründung).

Rückzahlung der Beschwerdegebühr von Amts wegen?

17. Auch wenn ein wesentlicher Verfahrensmangel nicht substantiiert behauptet wurde, hätte eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr trotzdem stattzufinden, wenn ein von Amts wegen wahrzunehmender schwerwiegender Verfahrensmangel vorläge.
18. Dieser könnte etwa darin liegen, dass aus dem von der Beschwerdeführerin geschilderten Verfahrensgang ihr rechtliches Gehör oder der Grundsatz des Vertrauensschutzes verletzt worden oder die Begründung der angefochtenen Entscheidung so mangelhaft wäre, dass ein Nichtigkeitsgrund vorläge.
19. In ihrer Stellungnahme auf die Mitteilung der Kammer und während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde seitens der Beschwerdeführerin wiederholt auf ihre Bemühungen hingewiesen, kooperativ mit der Prüfungsabteilung zusammengearbeitet zu haben, wie nicht zuletzt auch die Einreichung von geänderten Ansprüchen und die entsprechenden Ausführungen in der Stellungnahme bewiesen. Die Zurückweisung der Anmeldung nach einem einzigen "Bescheid" sei dementsprechend überraschend gewesen und stelle im Hinblick auf ihre angekündigte Bereitschaft, weitere Punkte telefonisch zu besprechen, einen Verstoß gegen das rechtliche Gehör dar.
20. In der Substanz habe sie nach der Mitteilung der Prüfungsabteilung (beinhaltend das Protokoll einer

telefonischen Rücksprache mit ihr) einen neuen Satz von Ansprüchen eingereicht und wesentliche Änderungen in Anspruch 10 vorgenommen. Im Hinblick auf diese Änderungen seien die in der ersten Mitteilung gegen die zwei Sätze von Ansprüchen 1-9 und 10-15 erhobenen Einwände überwunden worden. Sie habe auch in ihrer Antwort darauf ausführlich argumentiert, was den Einwand fehlender Einheitlichkeit betreffe: der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 10 sei einheitlich, da die erfinderische Idee in einem Zusammenwirken der Schlauchklemme (mit Klemmelement) und des entsprechend angepassten Schlauchabschnitts liege.

21. Insbesondere sei auch der als nicht gewährbar erachtete unabhängige Anspruch 10 zum abhängigen Anspruch des als gewährbar erachteten Hauptanspruchs neu formuliert worden. Im vorliegenden Fall habe es keinen Grund für die Prüfungsabteilung gegeben, nach nur einer Mitteilung gemäß Artikel 94(3) EPÜ die Anmeldung zurückzuweisen, wie dies auch schon mehrmals von den Beschwerdekammern bestätigt worden sei. Dazu wurde insbesondere auf die Entscheidungen T 640/91 "Prüfungsverfahren", ABl EPA 1994, 918 und T 802/97 hingewiesen.
22. Ein Verstoß gegen das rechtliche Gehör ist darin nicht zu erblicken.
23. Die Patentanmeldung wurde ursprünglich als PCT-Anmeldung eingereicht. Das Europäische Patentamt fungierte dabei als internationale Recherchenbehörde und auch als mit der internationalen Prüfung beauftragte Behörde.

24. Nach dem Eintritt in die europäische Phase wurde die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig. In einer Mitteilung nach Regel 161(1) EPÜ wurde der Anmelderin die Möglichkeit gegeben, die in der internationalen Phase festgestellten Mängel zu beseitigen, sowie die Anmeldeunterlagen zu ändern und zu den Argumenten Stellung zu nehmen. Die festgestellten Mängel betrafen die in der internationalen Phase eingereichten Ansprüche 10 - 15.
25. Die Anmelderin wurde von der Prüfungsabteilung auch aufgefordert, die Recherchenergebnisse für die Prioritätsanmeldung einzureichen. Die vorhandenen Ansprüche wurden sodann telefonisch erörtert. Das Protokoll der telefonischen Rücksprache wurde ihr in Anlage zu einer Mitteilung gemäß Artikel 94(3) EPÜ übermittelt.
26. Der vorliegende Fall unterscheidet sich daher schon in dieser Hinsicht von den den Entscheidungen T 640/91 und T 802/97 zugrundeliegenden Fällen, bei denen die Anmeldungen nach einer einzigen Mitteilung des Europäischen Patentamts zurückgewiesen wurden.
27. Darüber hinaus - und im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdeführerin - wurde von der Prüfungsabteilung kein Einwand fehlender Einheitlichkeit erhoben, sondern nur die Mehrzahl unabhängiger Ansprüche in einer Gerätekategorie bemängelt. Es wurde explizit auf die Anforderungen des Artikels 84 EPÜ und der Regel 43(2) EPÜ und darauf hingewiesen, dass der Anspruchssatz nicht unter eine der in Regel 43(2) EPÜ definierten Ausnahmen falle, da der im Anspruch 10 definierten Schlauchabschnitt Teil der im Anspruch 1 definierten Vorrichtung zur Regulation eines Volumenstroms sei.

28. Aus der Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung ergibt sich zudem, dass die Prüfungsabteilung von der Argumentation der Beschwerdeführerin im Hinblick auf die Einheitlichkeit der in den Ansprüchen 1 und 10 definierten Gegenstände und im Hinblick auf die Konsequenzen des neu eingeführten Rückbezugs in Anspruch 10 auf Anspruch 1 nicht überzeugt war. Unter Punkt 9.2 wird ausführlich begründet, warum der Gegenstand des Anspruchs 10 einen eigenständigen Schlauchabschnitt definiere, der lediglich zur Verwendung in einer Vorrichtung nach Anspruch 1 geeignet sein müsse, der jedoch auch ohne diese Vorrichtung genutzt werden könne.
29. Aus dem Ablauf des Verfahrens vor der Prüfungsabteilung ist ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin sich zu dem erhobenen Einwand äußern konnte. Dies hat sie auch getan, auch wenn sie sich jedoch mit der Substanz des Einwands nicht direkt auseinandersetzte. Die Prüfungsabteilung ist in ihrer Entscheidung auch auf diese Argumente eingegangen.
30. Aus dem Gebot des rechtlichen Gehörs ergab sich unter den vorliegenden Umständen keine Verpflichtung für die Prüfungsabteilung, vor der Entscheidung ihre Argumente im Einzelnen zu wiederholen oder die Anmelderin zu informieren, warum deren Gegenargumente als nicht überzeugend erachtet wurden.
31. Eine solche Verpflichtung ergab sich umso weniger, als in der Antwort auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung keine Argumente geliefert wurden, die den eigentlichen Einwand unter Artikel 84 und Regel 43(2) EPÜ betrafen. Aus den Ausführungen zur Einheitlichkeit ist auch nicht zu ersehen, dass diese als Begründung für eine Mehrzahl

von unabhängigen Ansprüchen in einer Kategorie dienen könnte.

32. Ein Verstoß gegen das rechtliche Gehör liegt daher nicht vor.
33. Zu keinem Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens wurde seitens der Prüfungsabteilung die Kooperationsbereitschaft der Anmelderin bemängelt. Der angefochtenen Entscheidung ist auch nicht zu entnehmen, dass dies eine Rolle gespielt hätte. Auch aus diesem Grund ist der vorliegende Fall von T 640/91 grundsätzlich zu unterscheiden, in dem die Zurückweisungsentscheidung ausschließlich damit begründet worden war, dass der Anmelder einen "Mangel an Kooperationsbereitschaft und gutem Willen" an den Tag gelegt habe.
34. Eine Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes ist ebenfalls nicht zu erkennen.
35. In beiden von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang zitierten Fällen T 640/91 und T 802/97 wurde ausgeführt, dass eine Zurückweisung nach einer einzigen Mitteilung einen Verstoß gegen Artikel 96(2) EPÜ 1973 (nunmehr: Artikel 94(3) EPÜ 2000) darstellen kann.
36. Nach T 640/91 begründe eine Zurückweisung nach einer einzigen Mitteilung keinen Verstoß gegen das EPÜ, wenn diese nur auf Gründe gestützt worden sei, zu denen sich der Anmelder äußern konnte.
37. Nach T 802/97 sei die sofortige Zurückweisung als rechtswidrig anzusehen, nicht nur weil davor nur eine einzige Mitteilung ergangen sei, sondern weil diese

- Mitteilung auch den Eindruck vermittelt habe, dass die Anmelderin sich nur mit Einwänden unter Artikel 84 EPÜ auseinandersetzen müsse.
38. Aus der Begründung zu T 802/97 geht zudem hervor, dass die Kammer sich auf die zum damaligen Zeitpunkt gültigen Richtlinien bezog (Richtlinien für die Prüfung, Juli 1999), wonach eine Zurückweisung nach einer einzigen Mitteilung nur berechtigt ist unter Artikel 94(3) EPÜ, wenn der Anmelder sich nicht ernsthaft bemüht hat, auf die erhobenen Einwände einzugehen (vgl. Punkt 2). Wenn der Anmelder jedoch einen ernstzunehmenden Versuch gemacht hat, sich mit den Einwänden des Prüfers auseinanderzusetzen, wurde dem Prüfer empfohlen, den Anmelder zuvor warnend darauf hinzuweisen, z.B. durch einen Anruf oder eine kurze weitere Mitteilung (Richtlinien für die Prüfung, C.VI, § 4.3, Juli 1999).
39. In ihrer Fassung von 2003 wurde die der Entscheidung T 802/97 zugrundeliegende Passage der Richtlinien in ihrer Substanz geändert. Im Gegensatz zu den früheren Anweisungen an die Prüfer wurde fortan folgendes empfohlen: "Ergibt die erneute Prüfung, dass trotz der Stellungnahme des Anmelders weiterhin Einwände bestehen, und wurde der Anmelder dazu gehört (Art. 113 (1)), stützt sich also die Entscheidung ausschließlich auf Gründe, zu denen der Anmelder sich äußern konnte, so ist die Anmeldung zurückzuweisen (T 201/98, nicht im ABI. veröffentlicht)" (vgl. Richtlinien zur Prüfung, C-VI, 4.3, Dezember 2003).
40. Dies entspricht auch in der Substanz den Bestimmungen der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Richtlinien, die in der Fassung von November 2019 lauten: "Ergibt die Prüfung der Erwidern des Anmelders, dass trotz seiner Stellungnahme weiterhin

Einwände bestehen, und ist im Verlauf des Prüfungsverfahrens mindestens eine Mitteilung ergangen (siehe C-III, 4 und E-IX, 4.1) und wurde der Anmelder dazu gehört (Art. 113(1)), stützt sich also die Entscheidung ausschließlich auf Gründe, zu denen der Anmelder sich äußern konnte, erwägt der Prüfer, den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung die Zurückweisung der Anmeldung zu empfehlen (siehe T 201/98)."

41. Im Übrigen hatte die Prüfungsabteilung in dem T 802/97 zugrundeliegenden Fall in ihrer einzigen Mitteilung der dortigen Anmelderin den Eindruck vermittelt, dass aktuell nur Klarheitsprobleme bestünden und insbesondere eine Neuheitsprüfung erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden würde; darauf hatte die Anmelderin mit einem geänderten Anspruchssatz reagiert, worauf die Anmeldung unvermittelt wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen wurde. Unter diesen besonderen Umständen sei die unmittelbare Entscheidung anstelle einer weiteren Mitteilung als Verstoß gegen Treu und Glauben zu werten.
42. Aus den von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidungen lässt sich somit kein allgemeines Prinzip im Sinne eines (absoluten) Rechts einer Anmelderin auf mehr als eine Mitteilung ableiten, gegen das die Prüfungsabteilung hier wider Treu und Glauben verstoßen hätte.
43. Der Hinweis der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang, sie habe wenigstens ein informelles Telefongespräch angeregt, dem aber keine Folge geleistet worden sei, geht ebenfalls ins Leere. Dies stellt letztlich höchstens ein fehlendes Entgegenkommen dar, aber keinen Verfahrensmangel, geschweige denn

einen wesentlichen Verfahrensmangel von der Qualität eines von Amts wegen wahrzunehmenden Nichtigkeitsgrundes.

44. Schließlich ist mit Hinblick auf die obengenannten Ausführungen auch aus der Begründung der Entscheidung kein Widerspruch oder Mangel erkennbar, der einen zur Nichtigkeit führenden Verfahrensmangel begründen würde. Die für die Zurückweisung maßgeblichen Einwände stützen sich auf die in der von der Prüfungsabteilung verfassten Mitteilung vorgetragenen Einwände und werden verständlich und vollständig dargelegt.
45. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist sohin nicht begründet. Ein wesentlicher Verfahrensmangel, der vom Amts wegen wahrzunehmen wäre und eine solche Rückzahlung rechtfertigen würde, liegt ebenfalls nicht vor.

Fragen an die Große Beschwerdekammer

46. Die Beschwerdeführerin stellt zunächst den Antrag, folgende Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen:

"a) Was ist eine **ernsthafte Erwiderung** in Sinne von T 802/97 auf einen ersten Prüfungsbescheid, damit die Prüfungsabteilung eine Patentanmeldung nicht unmittelbar zurückweisen kann?"

"b. Stellt eine Zurückweisung einer Patentanmeldung auf der Grundlage einer ernsthaften Erwiderung auf einen ersten Prüfungsbescheid einen wesentlichen

*Verfahrensmangel im Sinne von Regel 103
(1)a EPÜ dar?"*

47. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann - wie gezeigt - schon deshalb nicht entsprochen werden, weil er nicht begründet wurde. Ein von Amts wegen wahrzunehmender Verfahrensmangel (Nichtigkeitsgrund), der die Rückzahlung rechtfertigen könnte, ist ebenfalls nicht zu erkennen. Die Entscheidung T 802/97, worauf sich die Beschwerdeführerin bezieht, erging auf der Grundlage von Richtlinien, die zur Zeit der angefochtenen Entscheidung nicht mehr galten, und beruht auf einem nicht vergleichbaren Sachverhalt. Ihre Lehre ist dementsprechend für den vorliegenden Fall ohne Relevanz.
48. Unabhängig davon, ob Frage (a) eine über den vorliegenden Fall hinausgehende allgemeine Bedeutung hätte, stellt sie sich im vorliegenden Fall sohin nicht.
49. Schon aus dem Grund kommt eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer nicht in Betracht.
50. Die obigen Ausführungen zu Frage a) gelten uneingeschränkt auch für Frage b). Auch deren Vorlage an die Große Beschwerdekammer kommt damit nicht in Betracht.
51. Die Beschwerdeführerin stellt letztlich auch den Antrag, folgende Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer vorzulegen:

*"c. Stellt das Fehlen der rechtlichen
Würdigung und Einordnung eines
Tatsachenvortrags in der Begründung einer*

*Beschwerde, den Tatbestand einer fehlenden
Substantiierung dar?"*

52. Die Kammer hat sich mit der gestellten Frage eingehend auseinandergesetzt und sie im Rahmen des vorliegenden Falls positiv beantwortet. Sie befindet sich damit im Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und mit allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen, wie sie in Artikel 12(1) VOBK 2020 zum Ausdruck gebracht wurden. Daher besteht auch insoweit kein Einlass für eine Befassung der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung.
53. Die Vorlage dieser Frage an die Große Beschwerdekammer scheidet dementsprechend ebenfalls aus.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



H. Jenney

P. Scriven

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt