

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. Januar 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0883/10 - 3.2.08

Anmeldenummer: 03740172.6

Veröffentlichungsnummer: 1513477

IPC: A61F 9/01

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Steuerung einer Vorrichtung zur Behandlung des menschlichen Auges

Anmelder:

Carl Zeiss Meditec AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111(1)

Schlagwort:

"Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0883/10 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 21. Januar 2013

Beschwerdeführerin:
(Anmelderin)

Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Strasse 51-52
D-07745 Jena (DE)

Vertreter:

DTS München
St.-Anna-Strasse 15
D-80538 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. Dezember 2009 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 03740172.6 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: P. Acton
C. Schmidt

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentanmelderin) hat gegen die am 23. Dezember 2009 zur Post gegebene Entscheidung über die Zurückweisung der Europäischen Patentanmeldung 03 740 172.6, unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr am 26. Januar 2010 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde, am 22. April 2010 eingereicht.

II. Die Prüfungsabteilung war zu der Auffassung gekommen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem am 17. November 2009 eingereichten Anspruchssatzes gegenüber jeder der

D1: WO-A-02/07660

und

D3: EP-A-0 983 757

nicht neu sei.

III. Mit der Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin

- ein Patent zu erteilen auf der Grundlage der Unterlagen, die der Entscheidung der Prüfungsabteilung zu Grunde lagen,
- hilfsweise auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruchssatzes, und
- falls dem Hilfsantrag nicht stattgegeben werden könne, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

- IV. Mit Bescheid vom 20. Juli 2012 teilte die Kammer der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Meinung mit, dass der Hauptantrag nicht den Erfordernissen des EPÜ genüge. Ferner teilte sie mit, dass sie beabsichtige die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen falls es sich bestätigen sollte, dass der Hauptantrag nicht gewährbar ist, da Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 dem Anspruch 9 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruchssatzes entspreche und die Prüfungsabteilung über diesen Anspruch nicht entschieden habe.
- V. Mit Schreiben vom 22. Oktober 2012 ersuchte die Beschwerdeführerin eine Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung zur Prüfung des Hilfsantrags 1. ferner teilte sie mit, dass entsprechend auf die mündliche Verhandlung verzichtet wird.
- VI. In einer telefonischen Rücksprache vom 28. November 2012 wurde die Antragslage wie folgt klargestellt:
- Der Hauptantrag (Erteilung eines Patents auf der Basis des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Antrags) wird unter der Maßgabe zurückgenommen, dass die Beschwerdekammer den mit der Beschwerdebegründung (Schreiben vom 22. April 2010) eingereichten Hilfsantrag 1 zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverweist. Sollte die Zurückverweisung erfolgen, wird auch der Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen.
- VII. Mit Schreiben vom 3. Dezember 2012 wurde die mündliche Verhandlung abgesagt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Der mit Schreiben vom 22. April 2010 eingereichte Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 entspricht dem unabhängigen Anspruch 9 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruchssatzes. Über diesen Anspruch hat die Prüfungsabteilung nicht entschieden.

Nachdem der der Entscheidung zugrundeliegende Antrag zurückgenommen wurde, hält es die Kammer für angebracht, die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen, zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des Hilfsantrags 1, eingereicht mit Schreiben vom 22. April 2010.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

V. Commare

T. Kriner