

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 16. Februar 2015**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0876/12 - 3.5.05

**Anmeldenummer:** 07010474.0

**Veröffentlichungsnummer:** 1995679

**IPC:** G06F19/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vorrichtung und Verfahren zur zentralen Überwachung und/oder Steuerung wenigstens eines Gerätes

**Anmelderin:**

Karl Storz GmbH & Co. KG

**Stichwort:**

Zentrale Überwachung und/oder Steuerung wenigstens eines Gerätes/KARLSTORZ

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 113(1), 123(2)

EPÜ R. 103(1)(a)

VOBK Art. 11

**Schlagwort:**

Rechtliches Gehör - Gelegenheit zur Stellungnahme (nein)  
Zurückverweisung an die erste Instanz - wesentlicher Mangel im Verfahren vor der ersten Instanz (ja)  
Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

J 0007/82, T 0642/97

**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 0876/12 - 3.5.05**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.5.05**  
**vom 16. Februar 2015**

**Beschwerdeführerin:** Karl Storz GmbH & Co. KG  
(Anmelderin) Mittelstraße 8  
78532 Tuttlingen (DE)

**Vertreter:** Fugmann, Winfried  
Ebeneweg 4  
78333 Stockach (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 18. Oktober 2011 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 07010474.0 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende** A. Ritzka  
**Mitglieder:** M. Höhn  
F. Blumer

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die am 18. Oktober 2011 zur Post gegeben wurde, auf Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 07010474.0 gestützt auf die Artikel 56 und 123(2) EPÜ.
- II. Die Beschwerdegebühr wurde mit der Beschwerdeschrift, eingegangen am 9. Dezember 2011, entrichtet. Mit der Beschwerdebegründung, eingegangen am 17. Februar 2012, wurde beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des Hauptantrags oder eines der Hilfsanträge 1 bis 6 zu erteilen, welche der angefochtenen Entscheidung zu Grunde liegen. Hilfsweise wurde eine Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung beantragt. Äußerst hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Ferner wurde die Rückerstattung der Beschwerdegebühr beantragt.

## **Entscheidungsgründe**

Zulässigkeit der Beschwerde

1. Die Beschwerde entspricht den Voraussetzungen der Artikel 106 bis 108 und Regel 99 EPÜ und ist daher zulässig (siehe Sachverhalt und Anträge, Punkt II).

Rechtliches Gehör

2. Die Beschwerdeführerin hat argumentiert, dass der Hilfsantrag 6 gemäß der angefochtenen Entscheidung (siehe Abschnitt 4.2) nicht zugelassen wurde, da dieser nicht den Erfordernissen des Artikels 123 EPÜ

entspreche. Jedoch sei ausweislich des Protokolls die Erfüllung des Artikels 123 EPÜ durch den Hilfsantrag 6 nicht Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen (siehe Seite 23 der Beschwerdebegründung). Darin sieht die Beschwerdeführerin einen wesentlichen Verfahrensmangel und beantragt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

3. Die angefochtene Entscheidung (siehe Seite 14) führt folgendes aus:

"III. Entscheidung

1. Da der Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 54(1) and (2) EPÜ nicht erfüllt, Hilfsantrag 1 die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ nicht erfüllt, und Hilfsanträge 2,3,4,5 und 6 nicht zugelassen werden, weil sie die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht erfüllen, wird die Anmeldung zurückgewiesen (Artikel 97(2) EPÜ)."

Daraus ist ersichtlich, dass die Nichtzulassung des Hilfsantrags 6 auf den Artikel 123(2) EPÜ gestützt ist.

Zwar wird in der Entscheidung zusätzlich ausgeführt (vgl. Seite 11, Punkt II. 4.1), dass Hilfsantrag 6 nicht zugelassen wird, weil "der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 des Hilfsantrags 6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ beruht." Jedoch ist die Entscheidung (wie aus Punkt III ersichtlich) nicht explizit auf den Artikel 56 EPÜ gestützt.

Ferner wird in Punkt II. 4.2 der Entscheidung summarisch festgestellt, dass Anspruch 1 des

Hilfsantrags 6 nicht den Erfordernissen von Artikel 123 EPÜ entspricht.

4. Unabhängig davon, ob der Artikel 56 EPÜ einen Entscheidungsgrund darstellt, kann jedoch festgestellt werden, dass die Nichtzulassung von Hilfsantrag 6 in der Entscheidung (siehe Punkt III.) auf den Artikel 123(2) EPÜ gestützt ist.
5. Laut Artikel 113(1) EPÜ darf eine Entscheidung nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Partei äußern konnte. Andernfalls ist das rechtliche Gehör nicht gewahrt, was nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA einen wesentlichen Verfahrensfehler darstellt (vgl. z.B. J 7/82 (Abl. 1982, 391); siehe auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Auflage 2013, IV.E.8.3.3).
6. Der Hilfsantrag 6 wurde am 15. März 2011 während der mündlichen Verhandlung vor der ersten Instanz eingereicht. Für die Feststellung, ob es im Rahmen einer mündlichen Verhandlung zu einem wesentlichen Verfahrensmangel gekommen ist, kann sich die Beschwerdekammer auf die Niederschrift der mündlichen Verhandlung stützen (vgl. T 642/97).
7. Im Zusammenhang mit dem Hilfsantrag 6 geben die Abschnitte 13 und 14 des Protokolls über die mündliche Verhandlung vom 15. März 2011 Aufschluss.

Aus Abschnitt 13 ergibt sich unter anderem:

"Die mündliche Verhandlung wurde von 11:19 bis 11:34 unterbrochen. Der Vorsitzende [sic] reicht einen neuen Hilfsantrag 6 ein. Nach einer weiteren Unterbrechung

(11:50 - 11:55) stellte der Vorsitzende fest, dass Hilfsantrag 6 nicht die Kriterien der klaren Zulässigkeit erfüllt (Art. 116(1), 137(3) EPÜ), da er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht ...".

Weiter ergibt sich aus dem Abschnitt 14:

"Die mündliche Verhandlung wurde von 12:05 bis 12:10 unterbrochen. Erneut stellte der Vorsitzende fest, dass Hilfsantrag 6 nicht die Kriterien der klaren Zulässigkeit erfüllt (Art. 116(1), 137(3) EPÜ), da er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Auf Nachfrage des Vorsitzenden, teilte der Vertreter mit, dass er keine weiteren Anträge einreichen wolle. Der Vorsitzende teilte schliesslich mit, dass die Anmeldung zurückgewiesen wird (Art. 97(2) EPÜ), da Hilfsanträge 1-5 und der Hauptantrag nicht zulässig sind (Art. 52(1), 56, 123(2) EPÜ). Weiterhin wurde mitgeteilt, dass gegen diese Entscheidung Einspruch [sic] erhoben werden kann. Der Vertreter teilte mit das alle Anträge beibehalten werden. Die Verhandlung wurde um 12:15 geschlossen."

8. Daraus ist ersichtlich, dass im Rahmen der Diskussion über die Zulässigkeit des Hilfsantrags 6 zu keiner Zeit während der mündlichen Verhandlung die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ im Zusammenhang mit diesem Hilfsantrag diskutiert wurde, geschweige denn, dass der Vertreter der Beschwerdeführerin dazu Stellung nehmen konnte.

Auch wird der Artikel 123(2) EPÜ lediglich im Zusammenhang mit den übrigen Anträgen, also Hauptantrag sowie Hilfsanträge 1 bis 5 erwähnt.

9. Damit ist die Entscheidung auf einen Grund gestützt, zu dem sich die Partei nicht äußern konnte, wodurch die Erfordernisse des Artikels 113(1) EPÜ in Form des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin verletzt wurden. Dies stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.
  
10. Gemäß Artikel 11 VOBK verweist die Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz zurück, wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist. Damit folgt die Kammer auch dem entsprechenden Antrag der Beschwerdeführerin auf Zurückverweisung.
  
11. Gemäß Regel 103(1) (a) EPÜ wird in einem solchen Fall die Beschwerdegebühr zurückerstattet, womit die Kammer dem gleichlautenden Antrag der Beschwerdeführerin folgt.



## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



K. Götz-Wein

A. Ritzka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt