

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 21. September 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0756/14 - 3.4.01

**Anmeldenummer:** 07119594.5

**Veröffentlichungsnummer:** 1933167

**IPC:** G01S17/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Optoelektronischer Sensor sowie Verfahren zur Erfassung und  
Abstandsbestimmung eines Objekts

**Anmelder:**

SICK AG

**Stichwort:**

Optoelektronischer Sensor - Rückzahlung weiterer  
Recherchegebühren/ SICK

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 113(1), 106(2)  
EPÜ R. 64(2), 103(1)(a)

**Schlagwort:**

Rechtliches Gehör - fehlende Möglichkeit zur Stellungnahme vor  
Zwischenentscheidung über Nichtrückzahlung sämtlicher weiterer  
Recherchegebühren - wesentlicher Verfahrensmangel (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0001/11, T 2482/12, J 0024/12

**Orientierungssatz:**

Die Zulassung einer gesonderten Beschwerde gegen eine Zwischenentscheidung im Sinne des Artikels 106(2) EPÜ ist eine konstitutive Entscheidung der Prüfungsabteilung, die die Anfechtbarkeit im Beschwerdeweg erst begründet und daher in den Tenor aufzunehmen ist.



**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 0756/14 - 3.4.01

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.4.01**  
**vom 21. September 2018**

**Beschwerdeführer:** SICK AG  
(Patentinhaber) Erwin-Sick-Strasse 1  
79183 Waldkirch (DE)

**Vertreter:** Ludewigt, Christoph  
Sick AG  
Intellectual Property  
Erwin-Sick-Strasse 1  
79183 Waldkirch (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. Februar 2012 zur Post gegeben wurde und mit der dem Antrag vom 5. März 2009 auf Rückerstattung der zusätzlich gezahlten Recherchegebühren nicht vollständig stattgegeben wurde.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** P. Scriven  
**Mitglieder:** T. Zinke  
R. Winkelhofer

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentanmelderin) hatte im Rahmen der europäischen Patentanmeldung 07 119 594.5 nach Aufforderung der Recherchenabteilung fünf weitere Recherchegebühren entrichtet und in der Folge deren Rückzahlung beantragt, zumal die beanspruchte Erfindung aus ihrer Sicht - im Gegensatz zur Auffassung der Recherchenabteilung - den Voraussetzungen der Einheitlichkeit entspreche.
- II. Die Prüfungsabteilung hat in einer Entscheidung vom 23. Februar 2012 (im Folgenden *Zwischenentscheidung*) dem Antrag auf Rückzahlung der fünf weiteren Recherchegebühren (erkennbar) teilweise stattgegeben und die Rückzahlung von vier der fünf weiteren Recherchegebühren angeordnet, während das Mehrbegehren auf Rückzahlung einer weiteren Recherchegebühr zurückgewiesen wurde.
- III. Mit der Beschwerde beantragte die Beschwerdeführerin (erkennbar) die *Zwischenentscheidung* in ihrem antragszurückweisenden Teil aufzuheben und dahin abzuändern, auch die verbleibende weitere Recherchegebühr zurückzuzahlen.
- IV. Darüber hinaus wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.
- V. Die für die Beschwerde wesentlichen erstinstanzlichen Verfahrensschritte und Tatsachengrundlagen werden in den Entscheidungsgründen wiedergegeben und behandelt.
- VI. Die Beschwerde wurde zunächst von der Juristischen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen J 24/12

geführt. Da die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/11 *Nichtrückzahlung von weiteren Recherchegebühren/BAUER* OJ EPO 2014, A122 entschieden hat, dass für Fälle, in denen es um die Rückerstattung von Recherchegebühren nach Regel 64(2) EPÜ geht, eine Technische Beschwerdekammer zuständig ist, wurde die Beschwerde an die Technische Beschwerdekammer 3.4.01 übertragen, wo diese unter dem Aktenzeichen T 756/14 weitergeführt wurde.

- VII. Für diese europäische Patentanmeldung ist eine weitere Beschwerde bei der Kammer unter dem Aktenzeichen T 2482/12 anhängig gewesen, in der es um eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ging, mit der die Patentanmeldung wegen mangelnder Einheitlichkeit (Artikel 82 EPÜ) und mangelnder Klarheit (Artikel 84 EPÜ) zurückgewiesen wurde.

## **Entscheidungsgründe**

1. Gemäß Regel 103(1) (a) EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

2. Die Beschwerdeführerin begründet ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit einigen vorgebrachten Verfahrensfehlern seitens der Prüfungsabteilung (siehe Begründung der Beschwerde, Abschnitt II, Seiten 3 bis 4).
3. Die Kammer sieht einen wesentlichen Verfahrensmangel seitens der Prüfungsabteilung schon darin, dass der Beschwerdeführerin vor Erlass der angefochtenen Zwischenentscheidung keine ausreichende Gelegenheit gegeben wurde, zu den darin letztlich herangezogenen Argumenten Stellung zu nehmen. Die Entscheidungsgründe hinsichtlich der mangelnden Einheitlichkeit im Abschnitt 2 der Zwischenentscheidung gehen nämlich von einem Vergleich mit der Entgegenhaltung D3 (DE-A-102 45 720) aus und werden in der Zwischenentscheidung erstmalig verwendet, ohne der Beschwerdeführerin dazu vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben zu haben.
4. Im erstinstanzlichen Verfahren wurden bis dahin andere Argumente verwendet.
  - 4.1 Im europäischen Teilrecherchenbericht wurden nur die vorgeblich unterschiedlichen Erfindungen zitiert, ohne eine Begründung für die mangelnde Einheitlichkeit zu geben, was den damals und aktuell gültigen Richtlinien entspricht (siehe für die aktuelle Fassung Richtlinien, Abschnitt B-XI 5., Fassung 2018; dieser Abschnitt entspricht in der Fassung von 2005 dem damaligen Abschnitt B-XII 6.).
  - 4.2 Im Anhang zum Europäischen Rechenbericht wurde im Abschnitt 1.5 mangelnde Neuheit des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 gegenüber Dokument D1 (DE-

A-100 15 164) sowie eine Begründung für mangelnde Einheitlichkeit *a posteriori* der in den ursprünglich in den Unteransprüchen beanspruchten Gegenstände vorgebracht.

- 4.3 In Mitteilungen gemäß Artikel 94(3) EPÜ vom 2. September 2011 (siehe dort Abschnitt 3) und vom 16. Februar 2012 (siehe dort Abschnitt 3) wird der Antrag auf Rückerstattung der weiteren Recherchegebühren nicht explizit erwähnt, sondern es wird mangelnde Einheitlichkeit des zu diesem Zeitpunkt anhängigen Anspruchs 1 anhand zweier Anspruchsmerkmale diskutiert, ohne auf Dokumente aus dem Stand der Technik Bezug zu nehmen.
5. Gemäß Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen aber nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Aufl. 2016, III.B.2.3). Damit ist der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör im Sinne des Artikel 113 EPÜ hier verwehrt worden.
6. Schon wegen dieses wesentlichen Verfahrensmangels ist die Angelegenheit unmittelbar an die erste Instanz zurückzuverweisen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Eine Auseinandersetzung mit den weiteren Ausführungen der Beschwerdeführerin wäre vor diesem Hintergrund verfrüht.
7. Die Richtlinien für die Prüfung im EPA sind mittlerweile ebenfalls angepasst worden. Im Abschnitt C-III 3.3 ist seit der Ausgabe November 2014 (auch in der aktuellen Ausgabe von November 2018) festgelegt,

dass der Anmelder oder die Anmelderin über die vorläufige Auffassung der Prüfungsabteilung in einer Mitteilung nach Artikel 94(3) EPÜ unterrichtet werden und ihnen Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden sollte. Damit sollte seitdem sichergestellt sein, dass das rechtliche Gehör in diesen Fällen gewahrt wird.

8. Zum weiteren Verfahren und der neuerlichen Entscheidungsfindung durch die Prüfungsabteilung ist allerdings schon an dieser Stelle zu bemerken, dass im Spruch (Tenor) einer Entscheidung über die beantragte Rückzahlung von (weiteren) Recherchegebühren deutlich zum Ausdruck zu bringen ist, welcher konkrete Antrag der Entscheidung zugrunde liegt, inwieweit die Prüfungsabteilung diesem Antrag entspricht und die Rückzahlung von Recherchegebühren anordnet, und wie mit einem möglichen Mehrbegehren verfahren wird.
  - 8.1 Insbesondere ist hier darauf zu achten, dass ausschließlich über den von der Beschwerdeführerin in erster Instanz gestellten Antrag auf Rückzahlung von fünf weiteren Recherchegebühren entschieden und (auch) im Tenor klar zum Ausdruck gebracht wird, inwieweit dieser Antrag aus Sicht der Prüfungsabteilung berechtigt ist. Im vorliegenden Fall wurde demgegenüber erst mit der Entscheidungsbegründung der Begriff "Erfindungsgruppe 2" eingeführt und in den Tenor der Entscheidung aufgenommen, um damit letztlich über einen Antrag ("... auf Rückerstattung der Recherchegebühr für die Erfindungsgruppe zwei... ") zu entscheiden, den die Beschwerdeführerin in dieser Form gar nicht gestellt hatte.
  - 8.2 Darüber hinaus wurde im Tenor der Entscheidung nicht - wie nämlich nur aus der Begründung ersichtlich - zum

Ausdruck gebracht, dass dem ursprünglich gestellten Antrag durch Rückzahlung vier weiterer Recherchegebühren teilweise stattgegeben wurde und nur das Mehrbegehren auf Rückzahlung einer weiteren Recherchegebühr zurückgewiesen wurde. All das sollte bei der neuerlichen Entscheidungsfindung beachtet werden.

9. Im Übrigen ist festzuhalten, dass die Zulassung einer gesonderten Beschwerde gegen eine Zwischenentscheidung im Sinne des Artikels 106(2) EPÜ eine konstitutive Entscheidung der Prüfungsabteilung ist, die die Anfechtbarkeit im Beschwerdeweg erst begründet und daher grundsätzlich ebenfalls in den Tenor aufzunehmen ist (vgl. nationale Verfahrensordnungen, die in ähnlicher Weise die Zulassung weiterer Rechtsmittel gegen Entscheidungen zweiter Instanz vorsehen, wie etwa § 543 dZPO oder § 500 öZPO; Beispiele für Entscheidungen, die diese Frage im Tenor behandeln, sind etwa OLG München 25 U 1967/08 und OLG Wien 1 R 102/11v). In die "Rechtsmittelbelehrung" der Entscheidung wären hingegen nur Hinweise auf eine nach dem EPÜ bereits bestehende Anfechtbarkeit aufzunehmen, nicht aber solche, in denen eine solche Anfechtbarkeit in konstitutiver Weise erst geschaffen wird.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



R. Schumacher

P. Scriven

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt