

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. Oktober 2006**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1242/04 - 3.5.01

Anmeldenummer: 02026715.9

Veröffentlichungsnummer: 1320055

IPC: G06F 17/60

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und System zur Bereitstellung produktspezifischer Daten in einer Servicestation

Anmelderin:

MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

Einsprechender:

-

Stichwort:

Bereitstellung produktspezifischer Daten/MAN

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 52(2), (3), 56, 111(1), 112(1)a)

EPÜ R. 44(1), 45, 86(4)

Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt B-VIII, 3

"Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. März 2002 über Geschäftsmethoden" (ABl. EPA 2002, 260)

Schlagwort:

"Erklärung nach R. 45 EPÜ"

"Zusätzliche Recherche"

"Große Beschwerdekammer - Befassung durch die Beschwerdekammer (verneint)"

"Zurückverweisung (bejaht - auf der Grundlage des "weiteren" Hilfsantrags)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0181/82, T 0271/85, T 0198/88, T 0390/90, T 0972/91,
T 0939/92, T 0931/95, T 1194/97, T 0641/00, T 0258/03

Leitsatz:

1. Die Vorschrift der Regel 45 EPÜ bezieht sich ausschließlich auf die Durchführbarkeit einer Recherche und nicht auf die mögliche Relevanz ihres Ergebnisses bei der Verwendung für die später vorzunehmende Sachprüfung (Punkt 8.3 der Gründe).

2. Bei Anmeldungsgegenständen mit nicht-technischen Aspekten kann eine Erklärung nach Regel 45 EPÜ nur in Ausnahmefällen ergehen, in denen der beanspruchte Gegenstand, d.h. der gesamte Anspruchssatz einschließlich nebengeordneter und abhängiger Ansprüche, offensichtlich keinen technischen Charakter aufweist (Punkt 8.4 der Gründe).



Aktenzeichen: T 1242/04 - 3.5.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.01
vom 20. Oktober 2006

Beschwerdeführerin: MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
Postfach 50 06 20
D-80976 München (DE)

Vertreter: Nöth, Heinz
Eisenführ, Speiser & Partner
Arnulfstraße 25
D-80335 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 14. Mai 2004
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 02026715.9
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Steinbrener
Mitglieder: R. Wibergh
G. Weiss

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 02 026 715.9 wegen mangelnden technischen Charakters gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ.

II. In der Recherchenphase wurde eine Erklärung nach Regel 45 EPÜ übermittelt mit dem folgenden Hinweis:

"Die Ansprüche beziehen sich auf einen Sachverhalt, der nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. In Anbetracht dessen, dass der beanspruchte Gegenstand entweder nur derartige nicht-technische Sachverhalte oder allgemein bekannte Merkmale zu deren technologischen Umsetzung anführt, konnte der Rechercheprüfer keine technische Aufgabe feststellen, deren Lösung eventuell eine erfinderische Tätigkeit beinhalten würde. Es war daher nicht möglich, sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen (Regel 45 EPÜ und EPÜ [sic] Richtlinien, Teil B, Kapitel VIII, 1-6).

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß im Zuge der Prüfung eine Recherche durchgeführt werden kann, sollten die einer Erklärung gemäß Regel 45 EPÜ zugrundeliegenden Mängel behoben worden sein (Vgl. EPA-Richtlinien C-VI, 8.5)".

Eine derartige "zusätzliche" Recherche wurde während der Prüfungsphase nicht durchgeführt.

III. Die Beschwerdeschrift ging am 9. Juli 2004 ein. Die Beschwerdegebühr wurde am gleichen Tag entrichtet. Mit der Beschwerdebegründung, eingegangen am 10. September

2004, wurden geänderte Patentansprüche 1 bis 16 gemäß einem Hilfsantrag eingereicht. Gemäß Hauptantrag wurde die Erteilung auf der Basis der gültigen Patentansprüche beantragt, eingereicht mit Schreiben vom 5. März 2004. Die Beschwerdeführerin führte in diesem Zusammenhang aus, dass die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 10 technischen Charakter gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ besäßen, mangels bekannt gewordenem Stand der Technik neu seien und darüber hinaus auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.

- IV. Die Kammer hat in einem Bescheid vom 3. März 2006 zur mündlichen Verhandlung geladen und ihre vorläufige Meinung zu der Beschwerde dargelegt, dass der Einwand mangelnden technischen Charakters der Gegenstände der beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 10 des Hauptantrags nicht aufrechterhalten werde, diese Gegenstände jedoch vermutlich nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.

Aus Sicht der Kammer bedürfe der Hilfsantrag hingegen einer Recherche nach dem einschlägigen Stand der Technik. Da diese im erstinstanzlichen Verfahren jedoch nicht erfolgt, sondern lediglich eine Erklärung nach Regel 45 EPÜ ergangen sei, würde die Kammer den Hilfsantrag daher an die Prüfungsabteilung zurückverweisen.

- V. Mit Schreiben vom 14. September 2006 übermittelte die Beschwerdeführerin weitere Argumente und beantragte, die Anmeldungsunterlagen zur Durchführung der Recherche auch im Hinblick auf die Ansprüche des Hauptantrags an die Recherchenabteilung zurückzuverweisen.

VI. Mit Schreiben vom 20. September 2006 teilte die Kammer mit, dass am angesetzten Termin zur mündlichen Verhandlung festgehalten werde. Nur wenn der Hauptantrag zurückgezogen würde, könnte die Sache ohne mündliche Verhandlung an die Vorinstanz zurückverwiesen werden.

VII. Am 20. Oktober 2006 fand eine mündliche Verhandlung statt, in deren Verlauf die Beschwerdeführerin beantragte, die folgende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen:

"Ist eine Recherche nachträglich durchzuführen und das Resultat der Recherche in einem Recherchenbericht festzuhalten, wenn zunächst aus dem Einwand mangelnden technischen Charakters (Artikel 52 (2) EPÜ) eine Erklärung nach Regel 45 EPÜ an die Stelle des Recherchenberichts getreten ist und später im Prüfungsverfahren oder Beschwerdeverfahren dieser Einwand nicht mehr aufrecht erhalten wird."

VIII. Des Weiteren legte die Beschwerdeführerin einen geänderten Anspruchssatz mit Ansprüchen 1 bis 16 als "ersten" Hilfsantrag vor. Der bisherige mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hilfsantrag wurde zum "weiteren" Hilfsantrag.

IX. Der unabhängige Anspruch 10 gemäß Hauptantrag lautet:

"10. System zur Bereitstellung produktspezifischer Daten in einer Servicestation zur Erkennung und etwaigen Änderung von Bau- und Funktionszuständen, gekennzeichnet durch

- eine zentrale Datenbank (1) zur Speicherung und Bereitstellung von Ausstattungsdaten für

Produktkomponenten aller Produkttypen und deren unterschiedlichen Varianten, wobei die Ausstattungsdaten durch den Hersteller aktualisiert sind;

- einen Archivspeicher (3), in dem für jedes ausgelieferte Produkt mindestens ein eigenes, mittels eines im [sic] zugeordneten Identifizierungscodes abrufbares Datenfile (2) archiviert ist, das die individuellen Ausstattungsdaten des jeweils ausgelieferten Produktes (7) enthält, wobei
- mittels Telekommunikation mehrere Benutzerschnittstellen (5) mit dem Archivspeicher (3) zu verbinden sind;
- ein rechnergestützt ablaufendes Programm (4), welches zum Erzeugen neuer und/oder geänderter Datenfiles und deren Ablegen im Archivspeicher (3) mit der zentralen Datenbank (1) und dem Archivspeicher (3) kommuniziert;
- mehrere Servicestationen mit wenigstens einer Benutzerschnittstelle (5), mit der ein Abrufen eines dem jeweiligen Produkt (7) zugeordneten Datenfiles (2) aus dem Archivspeicher (3) für etwaige Änderungen am jeweiligen Produkt (7) durchführbar ist; und
- Ausstattungsdaten des Produktes (7), welche Angaben zu Produktkomponenten, Hardware, Software und zu individuellen Einstellungen von Produktkomponenten enthalten und Änderungen am individuellen Produkt in fortlaufenden Datenfile-Versionen (2) im Archivspeicher (3) gespeichert sind; und
- die im Archivspeicher (3) gespeicherten Datenfile-Versionen ($2_{(1-n)}$) den zeitlichen Ablauf der Änderungen am jeweiligen Produkt (7) wiedergeben."

Anspruch 1 ist für ein entsprechendes Verfahren.

X. Die während der mündlichen Verhandlung als "erster" Hilfsantrag eingereichte Fassung des unabhängigen

Anspruchs 10 unterscheidet sich vom Wortlaut des Anspruchs 10 gemäß Hauptantrag durch das am Anspruchsende eingefügte weitere Teilmerkmal:

"wobei das rechnergestützt ablaufende Programm (4) Zugriff auf die in der zentralen Datenbank (1) gespeicherten aktualisierten Ausstattungsdaten hat und einerseits bei der Herstellung des Produktes die Erstellung des jeweiligen Datenfiles (2) in Abhängigkeit vom Montageauftrag und die daraus folgende Fertigungssteuerung koordiniert und andererseits bei der Betreuung des Produktes in der Servicestation (6) für etwaige Produktänderungen nur die in der zentralen Datenbank (1) gespeicherten aktualisierten Ausstattungsdaten zur Verfügung stellt."

Anspruch 1 ist für ein entsprechendes Verfahren.

XI. Der unabhängige Anspruch 10 gemäß dem mit der Beschwerde begründung eingereichten "weiteren" Hilfsantrag lautet:

"10. System zur Bereitstellung produktspezifischer Daten in einer Servicestation zur Erkennung und etwaigen Änderung von Bau- und Funktionszuständen, gekennzeichnet durch

- eine zentrale Datenbank (1) zur Speicherung und Bereitstellung von Ausstattungsdaten für Produktkomponenten aller Produkttypen und deren unterschiedlichen Varianten, wobei die Ausstattungsdaten durch den Hersteller aktualisiert sind;
- einen Archivspeicher (3), in dem für jedes ausgelieferte Produkt ein eigenes, mittels eines ihm zugeordneten Identifizierungscodes abrufbares Datenfile

(2) archiviert ist, das die individuellen Ausstattungsdaten des jeweils ausgelieferten Produktes (7) enthält, wobei

- mittels Telekommunikation mehrere Benutzerschnittstellen (5) mit dem Archivspeicher (3) verbindbar sind;
- ein rechnergestützt ablaufendes Programm (4), welches zum Erzeugen neuer und/oder geänderter Datenfiles und deren Ablegen im Archivspeicher (3) mit der zentralen Datenbank (1) und dem Archivspeicher (3) kommuniziert;
- wenigstens eine in einer Servicestation (6) vorhandene Benutzerschnittstelle (5), mit der ein Abrufen des dem jeweiligen Produkt (7) zugeordneten Datenfiles (2) aus dem Archivspeicher (3) und ein Erkennen des Ist-Zustandes eines zu betreuenden Produktes (7) für etwaige Änderungen am Produkt (7) durchführbar sind;
- das rechnergestützt ablaufende Programm (4) Zugriff auf die in der zentralen Datenbank (1) gespeicherten aktualisierten Ausstattungsdaten hat und einerseits bei der Herstellung des Produktes die Erstellung des jeweiligen Datenfiles (2) in Abhängigkeit vom Montageauftrag und die daraus folgende Fertigungssteuerung koordiniert und andererseits bei der Betreuung des Produktes in der Servicestation (6) für etwaige Produktänderungen nur die in der zentralen Datenbank (1) gespeicherten aktualisierten Ausstattungsdaten zur Verfügung stellt; wobei
- das zu betreuende Produkt über einen Umsetzer (8) für die Datenübertragung an die Schnittstelle (5) anzuschließen ist."

Anspruch 1 ist für ein entsprechendes Verfahren.

XII. In Bezug auf die nicht durchgeführte Recherche trug die Beschwerdeführerin vor, dass es eine Erklärung nach

Regel 45 EPÜ nicht hätte geben dürfen. Der Recherchenbericht stelle eine Säule des Verfahrens dar. Die Recherche müsse unabhängig von der Sachprüfung durchgeführt werden. Regel 86(4) EPÜ könne sich sonst wie eine Falle auswirken. Denn wenn eine Beschwerdekammer eine Sache auf der Grundlage eingeschränkter Ansprüche zur weiteren Prüfung zurückverweise, ein später erstellter Recherchenbericht jedoch zeige, dass ein breiterer Schutzbereich möglich gewesen wäre, könne die Anmelderin unter Umständen die Ansprüche nicht mehr entsprechend ändern. Der Stand der Technik müsse also schon am Anfang des Prüfungsverfahrens fest stehen, so dass eine Anmelderin in Folge eines auf das allgemeine Fachwissen gestützten Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit einschätzen könne, welche Einschränkungen des Patentbegehrens der druckschriftliche Stand der Technik erfordere.

XIII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Zurückweisung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des Hauptantrags, eingereicht am 5. März 2004, zu erteilen,

hilfsweise die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen oder andernfalls die in der mündlichen Verhandlung eingereichte Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen,

weiter hilfsweise ein Patent auf der Grundlage der Anspruchsfassung, eingereicht als "erster" Hilfsantrag während der mündlichen Verhandlung, zu erteilen oder andernfalls die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen,

weiter hilfsweise ein Patent auf der Grundlage der Anspruchsfassung, eingereicht als Hilfsantrag mit der Beschwerdebegründung und aufrechterhalten als "weiterer" Hilfsantrag, zu erteilen oder andernfalls die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen.

XIV. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

Die Beschwerde genügt den in der Regel 65(1) EPÜ aufgeführten Bestimmungen und ist daher zulässig.

Hauptantrag

2. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Zurückweisung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des Hauptantrags, eingereicht am 5. März 2004, zu erteilen.

3. *Technischer Charakter - Artikel 52 (2),(3) EPÜ*

3.1 Der Einwand mangelnden technischen Charakters der Gegenstände der beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 10 hält einer Überprüfung vor dem Hintergrund der Rechtsprechung gemäß den Entscheidungen der Beschwerdekammer T 931/95 (ABl. EPA 2001, 441) und T 258/03 (ABl. EPA 2004, 575) nicht Stand.

3.2 Abgesehen von der Tatsache, dass gemäß der Entscheidung T 931/95 schon die Vorrichtungskategorie des Anspruchs 10 das Vorhandensein technischer Merkmale und damit eines technischen Charakters impliziert, weisen beide unabhängigen Ansprüche zumindest eine zentrale Datenbank zur Aufnahme des Soll-Zustands und einen Archivspeicher zur Aufnahme des Ist-Zustands auf, die rechnertechnisch miteinander kommunizieren, was die Verwendung eines Computers impliziert. Somit verwendet auch der unabhängige Verfahrensanspruch 1 technische Mittel und geht gemäß der Entscheidung T 258/03 über ein rein abstraktes Konzept hinaus. Also weisen beide unabhängigen Ansprüche 1 und 10 einen technischen Charakter auf und stellen Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ dar.

4. *Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ*

4.1 Die Beschwerdeführerin hat argumentiert, die Aufgabe der Erfindung bestehe in der Gewährleistung der Funktionalität und Qualität des Produktes während dessen gesamter Lebensdauer. Dadurch würde ein technischer Beitrag geleistet.

Nach Ansicht der Kammer wird diese Aufgabe vom Gegenstand des Anspruchs 10 jedoch nicht gelöst. Eine höhere Funktionalität und Qualität während der Lebensdauer des Produktes sind nicht Folge des Verfahrens oder des Systems der Erfindung, sondern Folge der Verwendung bestmöglicher Komponenten. Die gespeicherten Daten haben selbst keine direkte technische Wirkung auf die Qualität des Produktes, welche vielmehr durch die verbesserten Komponenten selbst erreicht wird, auf die die Ausstattungsdaten in

der zentralen Datenbank lediglich verweisen. Eine Gewährleistung der Wartungsqualität hängt somit auch von der Serviceperson ab und ist nicht selbsttätig, weshalb Fehler bei der Wartung nach wie vor möglich sind.

4.2 Auch wenn die Aufgabe lediglich darin gesehen wird, produktspezifische Daten bereitzustellen, um Soll-Zustand des Produktes einerseits und Ist-Zustand andererseits vergleichen zu können (vgl. auch Sp. 6, Z. 26-28 der A1-Schrift: "Hierdurch erreicht man eine Selbstversorgung der jeweiligen Servicestation mit produktspezifisch angepassten Daten"), bleibt sie im Wesentlichen administrativer Natur. Eindeutig technisch ist dagegen die Realisierung bzw. Implementierung dieses Konzepts mit technischen Mitteln. Das ist in diesem Fall als technische Aufgabe anzusehen.

4.3 Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sind nur die zur Lösung der technischen Aufgabe beitragenden Merkmale zu berücksichtigen (vgl. T 641/00, ABl. EPA 2003, 352). Im unabhängigen Anspruch 10 sind dies:

- eine zentrale Datenbank zur Speicherung und Bereitstellung von Daten,
- ein Archivspeicher zur Archivierung von über zugeordnete Identifizierungscodes abrufbaren Datenfiles, die Änderungen am individuellen Produkt in fortlaufenden Datenfile-Versionen erfassen,
- mittels Telekommunikation mit dem Archivspeicher verbindbare Benutzerschnittstellen, welche Servicestationen zugeordnet sind, zum Abrufen von Datenfiles, und
- ein rechnergestützt ablaufendes Programm, welches mit der zentralen Datenbank und dem Archivspeicher

kommuniziert, zum Erzeugen neuer und/oder geänderter Datenfiles und deren Ablegen im Archivspeicher.

Die im Archivspeicher fortlaufend abgelegten Daten der Datenfiles sowie die Ausstattungsdaten der zentralen Datenbank haben dagegen keinen funktionalen Charakter im Sinne der Entscheidung T 1194/97 (s. insbesondere Absatz 3.3; ABl. EPA 2000, 525). Denn ein Defekt dieser Daten wirkt sich nicht auf die Funktionstüchtigkeit des Systems aus. Die genannten Daten beschreiben lediglich einen Zustand des zu betreuenden Produktes und tragen damit nicht zum technischen Charakter des beanspruchten Systems bei.

- 4.4 Die Kammer ist der Auffassung, dass die zentrale Datenbank und der Archivspeicher lediglich nach Art einer Client-Server-Architektur kommunizieren, die unstreitig bereits vor dem Prioritätszeitpunkt der vorliegenden Anmeldung aus dem allgemeinen Fachwissen bekannt war. Die fortlaufenden Datenfiles im Archivspeicher stellen dabei eine nahe liegende Umsetzung eines herkömmlichen Wartungsheftes in Form einer elektronischen Datenbank dar. Damit verbunden ist auch, dass im Rahmen der allgemeinen Datenbanktechnik vergleichbar den zugeordneten Identifizierungs-codes über eindeutige Indexfelder auf die Daten zugegriffen wird. Insbesondere Client-Computer verfügen über entsprechende Benutzerschnittstellen und kommunizieren über Telekommunikation (z.B. Computernetzwerke) mit dem Server-Computer. Es ist Aufgabe jeglicher Datenverarbeitung, Daten in Form von Datenfiles zu erstellen oder zu ändern und in der Datenbank abzulegen. Speichervorgänge können dabei entweder durch Überschreiben alter Dateien oder aber durch

Fortschreiben nach Art einer Historie erfolgen. Mit dem Einsatz bekannter Client-Server-Technik ist auch der Gedanke einer zentralen Datenhaltung zur Vermeidung von Dateninkonsistenzen verbunden, woraus sich quasi als nahe liegender Bonus-Effekt eine einheitliche Betreuung des Produktes ergibt (vgl. S. 4, 1. Abs. der Beschwerdebegründung).

Somit sind aus Sicht der Kammer zu einer solchen Implementierung nur Maßnahmen erforderlich, die sich unter Anwendung grundlegender Programmiererkenntnisse in nahe liegender Weise aus dem allgemeinen Fachwissen ergeben.

- 4.5 Für den korrespondierenden unabhängigen Verfahrensanspruch 1 gelten analoge Überlegungen.
- 4.6 Mangels eines erfinderischen technischen Beitrags zum Stand der Technik beruhen die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 gemäß Hauptantrag somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1. Hilfsantrag

- 5. Hilfsweise beantragt die Beschwerdeführerin, die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen oder andernfalls die in der mündlichen Verhandlung eingereichte Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.
- 6. Wie voranstehend ausgeführt, hat die Kammer in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 111 (1) EPÜ im vorliegenden Fall das allgemeine Fachwissen als Stand der Technik eingeführt, welches zur Beurteilung der

erfinderischen Tätigkeit des Hauptantrags als ausreichend angesehen wird. Eine Zurückverweisung ist unter diesen Umständen weder erforderlich noch sachdienlich.

7. Im Hinblick auf die beantragte Vorlagefrage an die Große Beschwerdekammer (siehe Punkt VII. oben) muss zunächst festgestellt werden, wie Regel 45 EPÜ auszulegen und unter welchen Umständen eine zusätzliche Recherche notwendig ist.

8. *Die Erklärung gemäß Regel 45 EPÜ*

8.1 Regel 45 EPÜ lautet:

"Ist die Recherchenabteilung der Auffassung, dass die europäische Patentanmeldung den Vorschriften dieses Übereinkommens so wenig entspricht, dass es nicht möglich ist, auf der Grundlage aller oder einiger Patentansprüche sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen, so stellt sie entweder in einer Erklärung fest, dass Ermittlungen nicht möglich sind, oder erstellt, soweit dies durchführbar ist, für einen Teil der Anmeldung einen europäischen Recherchenbericht. Diese Erklärung und dieser Bericht gelten für das weitere Verfahren als europäischer Recherchenbericht".

8.2 Die Recherche ist ein wichtiger Bestandteil des Erteilungsverfahrens, denn mit der Recherche soll der für die Anmeldung maßgebliche Stand der Technik ermittelt werden. Anhand der im Recherchenbericht genannten Schriftstücke soll festgestellt werden können, ob und in welchem Umfang die Erfindung patentierbar ist

(vgl. Regel 44(1) EPÜ). Die Kenntnis des Standes der Technik bildet die Grundlage für die Prüfung der Anmeldung durch die Prüfungsabteilungen. Sie ist andererseits wichtig für den Anmelder, dem sie die Grundlage für die Entscheidung vermittelt, ob er seine Anmeldung weiterverfolgen und prüfen lassen soll. Schließlich ist sie auch wichtig für die Öffentlichkeit und insbesondere für Wettbewerber, die sich daraus ein Bild über den Umfang eines eventuell entstehenden Schutzrechts machen können. Deshalb hat der Gesetzgeber auch vorgesehen, dass die Ergebnisse der rechtzeitig durchgeführten Recherche zusammen mit der europäischen Patentanmeldung 18 Monate nach dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag veröffentlicht werden (vgl. Artikel 93 (2) EPÜ).

Die grundlegende Bedeutung der Recherche ergibt sich auch aus den Umständen, dass sie eine gebührenpflichtige Leistung des Europäischen Patentamtes darstellt, dass die Recherchegebühr schon innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten ist (Artikel 78 (2) EPÜ), und dass bei Nichtzahlung der Recherchegebühr die Anmeldung als zurückgenommen gilt (Artikel 90 (3) EPÜ). Auch die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt B-III, 2.1 (in der Fassung vom Juni 2005) betonen, dass die europäische Recherche eine gründliche, alles umfassende Recherche ist, die hohen qualitativen Anforderungen gerecht wird.

Aus diesen Überlegungen folgt, dass Regel 45 EPÜ eine Ausnahmebestimmung darstellt und als solche eng auszulegen ist.

8.3 Regel 45 EPÜ zielt auf solche Fälle ab, die den Vorschriften des Übereinkommens so wenig entsprechen, dass es nicht "möglich" ist, auf der Grundlage aller oder einiger Patentansprüche "sinnvolle Ermittlungen" über den Stand der Technik durchzuführen. Nur sofern eine Recherche nicht möglich ist, ist somit eine entsprechende Erklärung vorgesehen. In anderen Fällen erstellt die Recherchenabteilung, "soweit dies durchführbar ist", für einen Teil der Anmeldung einen Recherchenbericht.

Nach Ansicht der Kammer bezieht sich die Vorschrift der Regel 45 EPÜ ausschließlich auf die Durchführbarkeit einer Recherche und nicht auf die mögliche Relevanz ihres Ergebnisses bei der Verwendung für die später vorzunehmende Sachprüfung. Dies wird schon aus dem Wortlaut der Regel deutlich, der auf die Unmöglichkeit sinnvoller Ermittlungen bei gravierenden Verletzungen der Vorschriften des Übereinkommens abstellt, wie dies beispielsweise bei fundamentalen Klarheitsmängeln oder bei Fehlen jedweden technischen Charakters der Fall wäre. Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, können Ermittlungen nicht mit dem Hinweis auf Regel 45 EPÜ verweigert werden. Dabei ist es belanglos, ob die Recherche nach Auffassung der Recherchenabteilung zu keinem für das weitere Verfahren signifikanten Ergebnis führen würde. Schließlich ist die Recherche die Grundlage für die Sachprüfung (und nunmehr auch für den erweiterten europäischen Recherchenbericht gemäß Regel 44a EPÜ) und nicht umgekehrt. Im übrigen ist nicht einzusehen, dass eine ausschließliche Beanspruchung von technischen Merkmalen, die von der Recherchenabteilung als "trivial" beurteilt werden mögen, sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik verhindern

- könnte, die in diesem Fall ja gerade besonders einfach sein sollten.
- 8.4 Vor diesem Hintergrund hält es die Kammer für rechtens, dass bei Anmeldegegenständen mit nicht-technischen Aspekten eine Erklärung nach Regel 45 EPÜ nur in Ausnahmefällen ergehen kann, in denen der beanspruchte Gegenstand, d.h. der gesamte Anspruchssatz einschließlich nebengeordneter und abhängiger Ansprüche, offensichtlich keinen technischen Charakter aufweist.
- 8.5 Wie es sich aus dem verwendeten Wortlaut der Erklärung nach Regel 45 EPÜ im vorliegenden Fall ergibt (siehe unter Punkt II. oben) scheint es, dass die Recherchenabteilung eine Recherche weniger als nicht möglich angesehen hat, sondern vielmehr als nicht nötig. Diese Auffassung, die sich offenbar auch die Prüfungsabteilung zu eigen gemacht hat, wird zudem in der "Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. März 2002 über Geschäftsmethoden" (ABl. EPA 2002, 260) sowie in den Prüfungsrichtlinien B-VIII, 3 zum Ausdruck gebracht. Aus den oben angeführten Gründen kann sich die Kammer der in der Mitteilung des Amtes und in den Prüfungsrichtlinien vertretenen Sichtweise jedoch nicht anschließen.
- 8.6 Die Auslegung der Regel 45 EPÜ durch die Recherchenabteilung ist im vorliegenden Fall besonders fragwürdig, weil die Regel auch eine Recherche von einem Teil der Anmeldung vorsieht. Einige der ursprünglichen Ansprüche, insbesondere Ansprüche 5 und 16, enthalten offensichtlich technische Merkmale (vgl. auch weiter unten unter Punkt 15). Es war also von vornherein absehbar, dass im weiteren Prüfungsverfahren

druckschriftlicher Stand der Technik benötigt werden könnte.

9. *Die zusätzliche Recherche*

9.1 Die Prüfungsrichtlinien B-II, 4.2 sehen eine "zusätzliche Recherche" vor, die in bestimmten Fällen durchzuführen ist. Die Beschwerdeführerin hat im vorliegenden Fall bemängelt, dass eine zusätzliche Recherche nicht erfolgt ist, obwohl der in der Erklärung gemäß Regel 45 EPÜ geltend gemachte Einwand mangelnden technischen Charakters im weiteren Verfahren nicht mehr aufrechterhalten wurde.

9.2 Nach Ansicht der Kammer ist es jedoch nicht immer notwendig, unter diesen Umständen eine zusätzliche Recherche im dokumentierten Stand der Technik durchzuführen. Die Prüfungsabteilung ist zuständig für die Prüfung einer Anmeldung (Artikel 18 (1) EPÜ). Sie entscheidet, welche Einwände gegen die Patenterteilung bestehen (Artikel 96 (2) EPÜ). Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es möglich, einen Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ohne druckschriftlichen Stand der Technik zu erheben (vgl. z.B. T 939/92, Absatz 2.3, ABl. EPA 1996, 309). Dies sollte dann statthaft sein, wenn ein derartiger Einwand auf "notorisches" Fachwissen gestützt wird oder unstreitig dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen ist. In solchen Fällen wäre es nicht sachdienlich, aus bloß formalen Gründen eine zusätzliche Recherche nach druckschriftlichem Stand der Technik durchzuführen. Folglich ist eine zusätzliche Recherche, selbst wenn ein zunächst erhobener Einwand mangelnden technischen Charakters nach Artikel 52 (2) EPÜ weggefallen ist,

nicht generell erforderlich, falls der beanspruchte Gegenstand bereits aus dem allgemeinen Fachwissen vorweggenommen oder hinsichtlich seines technischen Beitrags daraus nahe gelegt ist. Sie ist jedoch notwendig, wenn die Anspruchsmerkmale dem allgemeinen Fachwissen nicht zuzurechnen sind und die Anmelderin sie auch nicht als bekannt anerkennt. Mit erfundenen Beispielen zu argumentieren, wie es die Prüfungsabteilung im Laufe des vorliegenden Verfahrens getan hat (siehe die Entscheidung, Punkt 4 des Sachverhalts), ist natürlich kein Ersatz für eine Recherche.

- 9.3 Die Beschwerdeführerin hat weiterhin geltend gemacht, dass unter den hier vorliegenden Umständen Regel 86(4) EPÜ wie eine Falle wirken kann. Wenn nämlich im Beschwerdeverfahren die Anmelderin das Patentbegehren einschränkt, jedoch nach durchgeführter zusätzlicher Recherche erfährt, dass der Stand der Technik einen weiteren Schutz erlaubt hätte, könnte es aufgrund Regel 86(4) EPÜ schwierig sein, entsprechende Änderungen der Patentansprüche durchzusetzen.

Dieses Argument überzeugt die Kammer jedoch nicht. Denn von einer Beschwerdeführerin ist grundsätzlich zu erwarten, dass sie bei Anspruchsänderungen stets die wesentlichen Aspekte der Erfindung berücksichtigt und nicht etwa den Anspruchsgegenstand vollständig austauscht, um eine Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung zu erwirken. Von einer "Falle" kann deshalb nicht die Rede sein. Allerdings ist der Beschwerdeführerin darin zuzustimmen, dass eine von der Anmelderin in Unkenntnis des vollständigen Standes der Technik vorgenommene Änderung sich später als zwecklos

erweisen könnte. Denn hochrelevante (z.B. inhaltsidentische) Einzeldruckschriften können nur durch eine systematische Suche der Recherchendokumentation ermittelt werden.

10. *Vorlage an die Große Beschwerdekammer*

- 10.1 Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, die Große Beschwerdekammer, wenn sie zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung für erforderlich hält oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
- 10.2 Erforderlich zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Vorlage, sofern es die Kammer für notwendig erachtet, von einer Auslegung des EPÜ in einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer abzuweichen. Der Kammer ist jedoch kein Fall bekannt, in dem eine von der vorangehend dargestellten Rechtsauffassung abweichende Entscheidung getroffen wurde.
- 10.3 Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung liegt vor, wenn diese für eine bedeutende Anzahl von gleich gelagerten Fällen relevant ist und deshalb nicht nur für die Parteien im vorliegenden Beschwerdeverfahren von großem Interesse ist, sondern auch für die Allgemeinheit (vgl. T 271/85, ABl. EPA 1988, 341). Doch selbst wenn eine solche Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt, besitzt die Kammer einen Ermessensspielraum, ob sie der Großen Beschwerdekammer eine solche Rechtsfrage vorlegt oder nicht (vgl. T 390/90, ABl. EPA 1994, 808). In diesem Zusammenhang besteht eines der

anzuwendenden Kriterien darin festzustellen, ob diese Frage von der Beschwerdekammer selbst ohne Zweifel beantwortet werden kann (vgl. T 198/88, ABl. EPA 1991, 254). Ist eine generelle Antwort auf eine Vorlagefrage nicht möglich, so wird sie nicht vorgelegt (vgl. T 972/91, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Dies gilt auch, wenn es sich nicht um eine Rechtsfrage, sondern um eine technische Frage handelt (vgl. T 181/82, ABl. EPA 1984, 401).

Bei der in der Vorlagefrage angesprochenen Sachlage muss in jedem Einzelfall entsprechend den konkreten Umständen entschieden werden, ob nach Wegfall eines zunächst erhobenen Einwands mangelnden technischen Charakters nach Artikel 52 (2), (3) EPÜ eine zusätzliche Recherche erforderlich ist. Diese Untersuchung ist in erster Linie technischer Natur, weil sie die Interpretation einer technischen Information durch den Fachmann erfordert. Eine generelle Antwort auf die Vorlagefrage ist vor diesem Hintergrund nicht möglich.

10.4 Somit sieht die Kammer keine Veranlassung für eine Vorlage der eingereichten Rechtsfrage.

2. Hilfsantrag

11. Die Beschwerdeführerin beantragt, ein Patent auf Grundlage der während der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchsfassung gemäß "erstem" Hilfsantrag zu erteilen oder andernfalls die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen.

12. *Erfinderische Tätigkeit*

- 12.1 Aus Sicht der Kammer fügt das gegenüber dem Anspruch 10 gemäß Hauptantrag hinzugefügte weitere Teilmerkmal (vgl. Punkt X. oben) keine technischen Mittel hinzu, die zum technischen Charakter beitragen. Die verwendeten technischen Mittel beschränken sich daher auf die bereits bezüglich des Hauptantrags erörterten (vgl. Punkt 4.3 oben).

Das genannte weitere Teilmerkmal nimmt Bezug auf einen Montageauftrag und die daraus folgende Fertigungssteuerung, obwohl der Gattungsbegriff des Anspruchs 10 nur auf den nachgelagerten Servicebereich gerichtet ist. Es werden keine Maßnahmen der Montage und der Fertigungssteuerung beansprucht oder weitergebildet, sondern vielmehr wird die Erstellung der Datenfiles konkretisiert, die aber keinen funktionalen Charakter im Hinblick auf das beanspruchte System zur Bereitstellung produktspezifischer Daten aufweisen (vgl. Punkt 4.3 oben). Selbst wenn Montageauftrag und Fertigungssteuerung in die Erstellung des jeweiligen Datenfiles einfließen, so repräsentieren die so erstellten Daten der Datenfiles nach wie vor nur die produktspezifischen Daten selbst, deren Defekt sich aber nicht auf die Funktionsfähigkeit des beanspruchten Systems zur Bereitstellung produktspezifischer Daten auswirkt.

- 12.2 Auch ein herkömmliches Wartungsheft weist fertigungsbezogene Informationen bezüglich des konkreten Produkts auf, z.B. Fahrgestellnummer, oder Sonderausstattung. Die auf diese Weise erstellten fortlaufenden Datenfiles im Archivspeicher stellen daher nach wie vor lediglich eine

nahe liegende Umsetzung eines herkömmlichen Wartungsheftes in Form einer elektronischen Datenbank dar.

- 12.3 Mangels eines erfinderischen technischen Beitrags zum allgemein bekannten Fachwissen beruht der unabhängige Anspruch 10 gemäß diesem Hilfsantrag somit ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
13. Da das allgemeine Fachwissen vor diesem Hintergrund als Stand der Technik zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als ausreichend angesehen wird, ist in Ausübung des Ermessens der Kammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ eine Zurückverweisung unter diesen Umständen ebenfalls nicht erforderlich und nicht sachdienlich.

3. Hilfsantrag

14. Die Beschwerdeführerin beantragt, ein Patent auf Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruchsfassung ("weiterer" Hilfsantrag; vgl. Punkt XI. oben) zu erteilen oder andernfalls die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen.
15. Aus Sicht der Kammer geht das letzte Teilmerkmal von Anspruch 10, eine Verbindung zwischen dem zu betreuenden Produkt und der Schnittstelle über einen Umsetzer für die Datenübertragung (Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 16), in der vorliegenden Konstellation über das bloße allgemeine Fachwissen (etwa die fachnotorische Verwendung eines Computers, Netzwerkes, einer elektronischen Datenbank) hinaus und kann daher ohne Kenntnis des einschlägigen druckschriftlichen Standes der Technik nicht abschließend beurteilt werden. Somit

bedarf dieser Hilfsantrag einer Recherche nach dem einschlägigen Stand der Technik. Die Angelegenheit ist daher zur Durchführung einer zusätzlichen Recherche und zur weiteren Prüfung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage des mit der Beschwerde begründung eingereichten "weiteren" Hilfsantrags an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. Die vorrangigen Anträge werden zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

P. Guidi

S. V. Steinbrener