

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 25. November 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1249/11 - 3.5.07

Anmeldenummer: 05750698.2

Veröffentlichungsnummer: 1763797

IPC: G06F17/30

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Dokumentenverwaltung mittels Barcodes und mobilen Telefonen

Anmelder:

Vodafone Holding GmbH

Stichwort:

Dokumentenverwaltung/VODAFONE HOLDING

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 113(1)

VOBK Art. 13(1)

Schlagwort:

Verletzung des rechtlichen Gehörs durch Prüfungsabteilung
(nein) - Voreingenommenheit der Prüfungsabteilung (nein)
Spät eingereichter Antrag - Änderungen nach Anberaumung der
mündlichen Verhandlung - zugelassen (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0376/98

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 1249/11 - 3.5.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.07
vom 25. November 2016

Beschwerdeführer: Vodafone Holding GmbH
(Anmelder) Mannesmannufer 2
40213 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Weisbrodt, Bernd
Ring & Weisbrodt
Patentanwalts-gesellschaft mbH
Hohe Strasse 33
40213 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 26. Januar 2011 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 05750698.2 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Moufang
Mitglieder: R. de Man
M. Jaedicke

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 05750698.2 zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt.

II. In der Entscheidung wurde auf folgende Dokumente verwiesen:

D1: Rohs M. et al.: "Entry Points into a Smart Campus Environment - Overview of the ETHOC System", 23rd International Conference on Distributed Computing Systems Workshops, 2003; und

D2: Kaintantzis N.: "Entwurf und Implementierung des ETHOC-Systems", Diplomarbeit, 4. März 2002.

Die Prüfungsabteilung entschied, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags im Hinblick auf Dokument D2 nicht neu sei und somit auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Der erste Hilfsantrag wurde gemäß Regel 137 (3) EPÜ nicht in das Verfahren zugelassen, weil er *prima facie* die Einwände gegenüber dem Hauptantrag nicht ausräumen könne. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags sei im Hinblick auf Dokument D2 auch nicht neu und nicht erfinderisch.

III. In der Beschwerdeschrift beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche gemäß dem Hauptantrag oder einem der zwei Hilfsanträge. Hilfsweise beantragte sie die Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung. Ferner wurde aufgrund von zwei in der anschließenden Beschwerde-

begründung geltend gemachten wesentlichen Verfahrensfehlern die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ beantragt.

- IV. Mit einem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid teilte die Kammer als ihre vorläufige Auffassung mit, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel nicht vorliege, Anspruch 1 des Hauptantrags nicht klar sei und der Gegenstand des Anspruchs 1 aller Anträge im Hinblick auf Dokument D2 nicht erfinderisch sei.
- V. Mit Schreiben vom 24. Oktober 2016 reichte die Beschwerdeführerin "gemäß Hauptantrag" neugefasste Ansprüche 1 bis 7 ein, "welche die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 22 ersetzen und der weiteren Prüfung zugrundegelegt werden sollen". Zugleich nahm sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte eine Entscheidung nach Aktenlage. Bezüglich der geltend gemachten Verfahrensfehler äußerte sie sich nicht weiter.
- VI. Mit einem Bescheid vom 3. November 2016 teilte die Kammer mit, dass sie im Moment davon ausgehe, dass der neu eingereichte Hauptantrag den bisher anhängigen Hauptantrag ersetze und dass der erste und der zweite Hilfsantrag aufrechterhalten würden. Sie bat die Beschwerdeführerin, ihre Anträge klarzustellen.
- VII. Mit Schreiben vom 21. November 2016 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass die Hilfsanträge nicht aufrechterhalten blieben.
- VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 25. November 2016 in Abwesenheit der Beschwerdeführerin statt. Am Ende der

Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche gemäß Hauptantrag und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

X. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Verfahren zur Verwaltung von Dokumenten,
wobei
einem in einer Datenbank (4) in elektronischer Form als Datei vorliegenden Dokument (1) eine eindeutige maschinenlesbare Kennzeichnung (2) zugeordnet wird, anhand der Nutzungsrechte an dem Dokument (1) ermittelbar sind,
das Dokument (1) und die Kennzeichnung (2) in der Datenbank (4) gespeichert werden,
das in der Datenbank (4) in elektronischer Form als Datei gespeicherte Dokument (1) mit der Kennzeichnung (2) versehen und als physikalisches Dokument (8) ausgegeben wird,
die Kennzeichnung (2) von dem mit der Kennzeichnung (2) versehenen Dokument (8) mittels eines in einem Mobilfunknetz betreibbaren mobilen Endgerätes (10) durch Abfotografieren erfasst wird,
das mobile Endgerät (10) die erfasste Kennzeichnung (2) über das Mobilfunknetz einer Einrichtung (12) zur Ermittlung von Nutzungsrechten zuführt,
seitens der Einrichtung (12) anhand der zugeführten Kennzeichnung (2) die Datenbank (4) über eine Kommunikationsverbindung adressiert und abgefragt wird, wobei seitens der Datenbank (4) über die Kommunikationsverbindung die dem Dokument (1)

zugeordnete Kennzeichnung (2) an die Einrichtung (12) übertragen wird,
seitens der Einrichtung (12) die von dem mobilen Endgerät (10) zugeführte Kennzeichnung (2) mit der von der Datenbank (4) übertragenen Kennzeichnung (2) verglichen wird und anhand des Vergleichs die Nutzungsrechte an dem Dokument (1, 8) ermittelt werden, und
die Einrichtung (12) über das Mobilfunknetz eine den ermittelten Nutzungsrechten entsprechende Nutzungsinformation an das mobile Endgerät (10) überträgt, die Nutzungen des Dokuments (1, 8) entsprechend den eingeräumten Nutzungsrechten an dem Dokument (1, 8) aktiviert."

- XI. Entscheidungsrelevante Argumente der Beschwerdeführerin sind in den Entscheidungsgründen wiedergegeben.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde genügt den in Regel 101 EPÜ genannten Bestimmungen und ist somit zulässig.
2. *Geltend gemachte Verfahrensfehler*
 - 2.1 Zuerst ist zu entscheiden, ob die Angelegenheit wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels unmittelbar an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen ist (Artikel 11 VOBK).
 - 2.2 In der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin zwei Verfahrensfehler geltend gemacht.

Erstens stütze sich die angefochtene Entscheidung erstmals auf einen angeblichen Neuheitsmangel gegenüber

Dokument D2. Aufgrund der Faktenlage bis zum Verhandlungstermin habe die Beschwerdeführerin nicht damit rechnen können, dass die Prüfungsabteilung das Dokument D2 als neuheitsschädlich erachte. Diese Vorgehensweise verstoße gegen die Wahrung des rechtlichen Gehörs im Sinne des Artikels 113 (1) EPÜ.

Zweitens habe die Prüfungsabteilung sowohl in dem Ladungsbescheid als auch bei dem drei Tage vor dem Verhandlungstermin stattgefundenen Telefonat mit dem ersten Prüfer den Eindruck vermittelt, die Meinung der Prüfungsabteilung stehe bereits fest. Sie habe durch diese Handlungsweise der Beschwerdeführerin kein faires Verfahren ermöglicht und damit gegen Artikel 125 EPÜ verstoßen.

- 2.3 Zum ersten geltend gemachten Verfahrensfehler merkt die Kammer an, dass der Beschwerdeführerin spätestens drei Tage vor dem Verhandlungstermin beim Telefonat mit dem ersten Prüfer mitgeteilt worden ist, dass die Prüfungsabteilung den Gegenstand des Anspruchs 1 aller Anträge u.a. als nicht neu gegenüber Dokument D2 betrachte (siehe das Protokoll des Telefonats vom 17. Januar 2011, den Brief der Beschwerdeführerin vom 18. Januar 2011 und Punkt I.3.5 der Entscheidung). Die Entscheidung kann deshalb objektiv nicht als Überraschungsentscheidung angesehen werden. Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin nach dem Telefonat keine Verlegung der mündlichen Verhandlung beantragt, obwohl sie dazu durchaus die Gelegenheit hatte, sondern mit Brief vom 18. Januar 2011 um Entscheidung nach Aktenlage gebeten. Unter diesen Umständen konnte die Prüfungsabteilung ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs die Sache auf der Grundlage von Dokument D2 entscheiden (vgl. die Entscheidung T 376/98 vom 9. März 1999, Gründe 4.3).

2.4 Zum zweiten geltend gemachten Verfahrensfehler merkt die Kammer an, dass Bescheide der Prüfungsabteilung üblicherweise nur eine vorläufige Stellungnahme ohne bindende Wirkung darstellen. Nach Auffassung der Kammer enthält der Ladungsbescheid keine Formulierungen, die objektiv den Eindruck vermitteln können, dass die Meinung der Prüfungsabteilung ausnahmsweise bereits feststehe. Derartige Formulierungen können auch dem Protokoll des Telefonats vom 17. Januar 2011 nicht entnommen werden.

2.5 Deshalb liegt nach Ansicht der Kammer kein wesentlicher Verfahrensmangel vor, so dass es keinen Grund für eine unmittelbare Zurückverweisung an die Erstinstanz gibt.

3. *Die Erfindung*

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verwaltung von Dokumenten. In elektronischer Form vorliegende Dokumente werden mit einer maschinenlesbaren Kennzeichnung wie z.B. einem Strichcode versehen. Nach Ausdrucken eines Dokuments kann die Kennzeichnung von der physikalischen Kopie mittels eines mobilen Endgeräts durch Abfotografieren erfasst werden. Anhand der erfassten Kennzeichnung können anschließend "Nutzungsrechte an dem Dokument und/oder Meta-informationen des Dokuments" ermittelt werden. Die Ansprüche beschränken sich nunmehr auf die Ermittlung von "Nutzungsrechten an dem Dokument".

4. *Zulassung des Hauptantrags*

4.1 Laut Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebeurteilung oder

Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens sind insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie zu berücksichtigen.

- 4.2 In der Beschwerdebeurteilung hat die Beschwerdeführerin zunächst den Hauptantrag und die Hilfsanträge aufrechterhalten, über die die Prüfungsabteilung entschieden hat.

Anspruch 1 des damaligen Hauptantrags und ersten Hilfsantrags lautete wie folgt:

"Verfahren zur Verwaltung von Dokumenten, wobei einem in elektronischer Form vorliegenden Dokument (1) wenigstens eine maschinenlesbare Kennzeichnung (2) zugeordnet wird, das Dokument (1) mit der Kennzeichnung (2) versehen wird und die Kennzeichnung (2) von dem mit der Kennzeichnung (2) versehenen Dokument (8) mittels eines mobilen Endgerätes (10) erfasst wird, dadurch gekennzeichnet, dass das mit der Kennzeichnung (2) versehene, in elektronischer Form vorliegende Dokument (1) in wenigstens einer Datenbank (4) gespeichert ist und anhand der von dem mobilen Endgerät erfassten Kennzeichnung (2) Nutzungsrechte an dem Dokument (1, 8) ermittelbar sind, wobei die Nutzungsrechte an dem Dokument (1, 8) durch wenigstens einen Vergleich der von dem mobilen Endgerät (10) erfassten Kennzeichnung (2) mit der dem in wenigstens einer Datenbank (4) in elektronischer Form vorliegenden Dokument (4) zugeordneten Kennzeichnung (2) ermittelt werden."

Anspruch 1 des damaligen zweiten Hilfsantrags fügte folgendes Merkmal hinzu:

"und wobei mittels der Kennzeichnung ein Zugreifen auf das in der wenigstens einen Datenbank in elektronischer Form vorliegende Dokument ermöglicht wird".

- 4.3 Nach Ansicht der Kammer waren diese Ansprüche so zu verstehen, dass mittels der erfassten Kennzeichnung Nutzungsrechte an dem Dokument ermittelt werden, die in einer Datenbank gespeichert sind. Die Kennzeichnung ist hierbei ein Abfragekriterium, mit dem durch einen Vergleich mit den Kennzeichnungen der in der Datenbank vorliegenden Dokumente ein zum Dokument gehörender und Nutzungsrechte enthaltender Datensatz identifiziert wird.

Die Auslegung, wonach die Nutzungsrechte (in der Beschwerdebeurteilung auch als "Zugriffsrechte" bezeichnet) in der Datenbank gespeichert sind und mithilfe der Kennzeichnung abgefragt werden, wird in der Beschwerdebeurteilung mehrfach von der Beschwerdeführerin bestätigt. So führt sie auf Seite 8 aus, dass die Dokumente D1 und D2 "keinen Hinweis dahingehend enthalten, mit Hilfe eines mobilen Erfassungsgeräts durch Rückkopplung mit in einer Datenbank hinterlegten Zugriffsrechten den Zugriff auf das elektronische Dokument zu steuern" (Unterstreichung hinzugefügt). Und auf Seite 9 legt sie dar, es gehe bei der Erfindung "um das unmittelbare Zusammenwirken mehrerer Elemente eines Datenverarbeitungssystems, nämlich eines mobilen Lesegeräts und eines Servers, auf dem das elektronische Dokument und die zugehörigen Zugriffsrechte gespeichert sind" (Unterstreichung hinzugefügt).

- 4.4 Laut Anspruch 1 des neu eingereichten Hauptantrags empfängt eine Einrichtung die erfasste Kennzeichnung. Anhand der Kennzeichnung wird seitens der Einrichtung

die Datenbank adressiert und abgefragt, woraufhin seitens der Datenbank "die dem Dokument zugeordnete Kennzeichnung an die Einrichtung übertragen wird". Die Einrichtung vergleicht dann die erfasste Kennzeichnung mit der von der Datenbank übertragenen Kennzeichnung. Anhand dieses Vergleichs werden die Nutzungsrechte an dem Dokument ermittelt.

Gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 sind die Nutzungsrechte somit nicht in der Datenbank gespeichert, sondern werden ermittelt als Ergebnis eines Vergleichs der erfassten Kennzeichnung mit der in der Datenbank gespeicherten und dem Dokument zugeordneten Kennzeichnung.

In ihrem Schreiben vom 24. Oktober 2016 führte die Beschwerdeführerin aus, dass das Verfahren gemäß dem neugefassten Anspruch 1 verhindere, dass unberechtigte Dritte die Kennzeichnungen verwenden oder das Ergebnis des Vergleichs manipulieren können. Sie hat nicht erläutert, wie aus dem Vergleich der zwei Kennzeichnungen Nutzungsrechte ermittelt werden.

- 4.5 Gemäß Anspruch 1 wird die erfasste Kennzeichnung zunächst von der Einrichtung benutzt, um durch Adressieren und Abfragen der Datenbank die "dem Dokument zugeordnete Kennzeichnung" zu erhalten. Diese "zugeordnete" Kennzeichnung entspricht nach Auffassung der Kammer notwendigerweise der erfassten Kennzeichnung; denn die "erfasste" Kennzeichnung wurde durch Abfotografieren der ausgedruckten "zugeordneten" Kennzeichnung erfasst, und das entsprechende in der Datenbank vorliegende Dokument wurde mittels der erfassten Kennzeichnung aufgefunden. Es ist nicht unmittelbar verständlich, wie ein Vergleich von zwei einander entsprechenden Kennzeichnungen zu einem

bedeutungsvollen Ergebnis, geschweige denn zur Ermittlung von Nutzungsrechten führen kann. Die Anmeldung enthält hierzu auch keine weiteren Angaben.

- 4.6 Die Kammer hat erwogen, ob die Anmeldung so verstanden werden sollte, dass die Kennzeichnungen nicht nur die Dokumente identifizieren, sondern auch selbst Nutzungsrechte kodieren. Ein Hinweis hierauf könnte sich möglicherweise aus Seite 4, dritter Absatz, der Beschreibung ergeben. Laut dieser Textstelle "beinhaltet" die Kennzeichnung Metainformationen des Dokuments. Wenn die Kennzeichnungen in der Tat Nutzungsrechte kodierten, wäre es verständlich, dass diese von der Einrichtung auf Grundlage der erfassten Kennzeichnung direkt ermittelt werden können.

Dieser Auslegungsmöglichkeit widerspricht jedoch der Wortlaut des Anspruchs 1, wonach die Nutzungsrechte "anhand des Vergleichs" der zwei Kennzeichnungen ermittelt werden. Darüber hinaus lässt es eines der Beispiele, die auf Seite 4, dritter Absatz, der Beschreibung genannt werden, ("Informationen über ... die Veränderung des in der wenigstens einen Datenbank in elektronischer Form vorliegenden Dokuments") fraglich erscheinen, ob es in der ursprünglichen Anmeldung tatsächlich offenbart ist, in der Kennzeichnung selbst Metainformationen und/oder Nutzungsrechte zu kodieren. Denn eine statische Kennzeichnung, die für die Identifikation von ausgedruckten Dokumenten verwendet wird, dürfte für die Kodierung von Informationen dynamischer Art grundsätzlich ungeeignet sein.

- 4.7 Aus obigen Erwägungen ergibt sich, dass Anspruch 1 des erst nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags neue Fragen hinsichtlich

Klarheit und ausreichender Offenbarung aufwirft, da er auf die Ermittlung von Nutzungsrechten anhand des Vergleichs der zwei Kennzeichnungen abstellt. Diese Fragen konnten von der Kammer nicht auf der Grundlage der schriftlichen Eingaben geklärt werden, und die Beschwerdeführerin stand durch ihre Abwesenheit in der mündlichen Verhandlung nicht für nähere Erläuterungen zur Verfügung. Deshalb entschied die Kammer unter Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 13 (1) VOBK, den Hauptantrag nicht in das Verfahren zuzulassen.

5. Da der Hauptantrag nicht in das Verfahren zugelassen wurde und keine Hilfsanträge vorliegen, muss die Beschwerde zurückgewiesen werden.

6. *Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

Da ein wesentlicher Verfahrensfehler nicht vorliegt (s. oben, Punkt 2) und zudem der Beschwerde nicht stattgegeben wird, ist auch der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



I. Aperribay

R. Moufang

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt