

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 3. Juli 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2355/11 - 3.4.01

Anmeldenummer: 04722560.2

Veröffentlichungsnummer: 1623361

IPC: G06K13/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
KARTENAUFNAHMEVORRICHTUNG

Anmelder:
Continental Automotive GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84
EPÜ R. 43(2)
EPÜ 1973 Art. 84
EPÜ 1973 R. 29(2)
CA/128/01
CA/128/01 Rev.1
CA/128/01 Rev.2
CA/PL/01

Schlagwort:

Patentansprüche - Knappheit (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0056/01, J 0010/07

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 2355/11 - 3.4.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.01
vom 3. Juli 2016

Beschwerdeführer: Continental Automotive GmbH
(Anmelder) Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover (DE)

Vertreter: Continental Automotive GmbH
Postfach 22 16 39
80506 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 17. Mai 2011 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 04722560.2 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Assi
Mitglieder: P. Fontenay
C. Schmidt

Sachverhalt und Anträge

- I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 04 722 560.2 zurückzuweisen. Die Entscheidung wurde am 17. Mai 2011 zur Post gegeben.
- II. In der angefochtenen Entscheidung (Punkt 2 der Entscheidungsgründe) stellte die Prüfungsabteilung fest, dass die Anmeldung drei unabhängige Verfahrensansprüche 17, 18 und 19 enthalte. Jedoch lag keiner der Ausnahmefälle nach Regel 43(2) EPÜ vor. Insbesondere definierten die Verfahrensansprüche nicht drei *"Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe"*, sondern ein- und dieselbe Lösung.

Insbesondere vertrat die Prüfungsabteilung unter Punkt 2.2 der Entscheidungsgründe folgende Auffassung:
"Allerdings ist die Prüfungsabteilung der Meinung, dass die Ansprüche 17, 18 und 19 nicht verschiedene Alternativlösungen für die bestimmte Aufgabe definieren, sondern nur kleine Änderungen, die keine wichtige Rolle für die Lösung der Aufgabe spielen. Ob also der von der Anmelderin geltend gemachte Unterschied zwischen den drei Ansprüchen tatsächlich vorhanden ist, kann dahingestellt bleiben, weil jedenfalls ein solcher Unterschied nicht relevant in Bezug auf die gestellte Aufgabe und die jeweils beanspruchte Lösung ist. Der Kerngedanke ist den drei Ansprüchen gemein".

Folglich wurde die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, sie erfülle nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ in Verbindung mit Regel 43(2) EPÜ (Punkt 2.5 der Entscheidungsgründe).

III. Dagegen legte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 15. Juli 2011 Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am gleichen Tag entrichtet.

Mit der Beschwerdebegründung vom 27. September 2011 beantragte die Beschwerdeführerin die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 21 gemäß dem beigefügten Hauptantrag. Hilfsweise wurde die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 17 des ebenfalls beigefügten Hilfsantrags beantragt.

Der Hauptantrag besteht aus folgenden Unterlagen:

Ansprüche:

1 bis 21, eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 27. September 2011;

Beschreibung:

Seiten:

1-3, 3a, wie am 16. März 2005 im PCT Verfahren eingereicht;

4-14, wie in WO-A-2004/100055 veröffentlicht;

Zeichnungen:

Blätter 1/9-9/9, wie in WO-A-2004/100055 veröffentlicht.

Der Hilfsantrag unterscheidet sich vom Hauptantrag durch die Ansprüche 1-17, eingereicht mit der Beschwerdebegründung.

Darüber hinaus beantragte die Beschwerdeführerin die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung für den Fall, dass die Beschwerdekammer weder dem Hauptantrag noch dem Hilfsantrag stattgeben würde.

IV. Anspruch 1 des Hauptantrags ist auf eine Kartenaufnahmevorrichtung gerichtet. Ansprüche 2 bis 16 beziehen sich auf Anspruch 1. Die Ansprüche 17, 18 und 19 sind unabhängige Ansprüche, die sich auf ein *"Verfahren zur Aufnahme einer Karte (5) in eine Kartenaufnahmenvorrichtung"* beziehen. Verfahrensansprüche 20 und 21 sind abhängige Ansprüche.

Die unabhängigen Verfahrensansprüche des Hauptantrags lauten:

"17. Verfahren zur Aufnahme einer Karte (5) in eine Kartenaufnahmenvorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- *während eines ersten Bewegungsabschnitts die Karte (5) zunächst durch eine Einführöffnung händisch eingeführt wird und an einer ersten Endposition an einen Anschlag (34) einer Klemmeinheit (3) gelangt,*
- *während eines zweiten Bewegungsabschnitts die Klemmeinheit (3) mittels der Karte (5) händisch in Einwärtsrichtung (24) geschoben wird und eine Führung (42a, 42b) einen zweiten Bereich eines mittelbar oder unmittelbar mittels der Führung (42a, 42b) an einem ersten Bereich geführten elastischen Elements (8) mittelbar oder unmittelbar an die Karte (5) drückt, und ein Sensor das Ende des zweiten Bewegungsabschnitts registriert,*
- *eingangs eines dritten Bewegungsabschnitts der Sensor die Ansteuerung eines Antriebs initiiert, welcher die Klemmeinheit (3) in eine Einwärtsrichtung (24) transportiert."*

"18. Verfahren zur Aufnahme einer Karte (5) in eine Kartenaufnahmenvorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass

- während eines ersten Bewegungsabschnitts die Karte (5) zunächst in eine Einführöffnung händisch eingeführt wird und an einer ersten Endposition von einem Sensor registriert wird,
- eingangs eines zweiten Bewegungsabschnitts der Sensor die Ansteuerung eines Antriebs initiiert, welcher die Klemmeinheit (3) in eine Einwärtsrichtung (24) transportiert
- währenddessen eine Führung (42a, 42b) einen zweiten Bereich eines mittelbar oder unmittelbar mittels der Führung (42a, 42b) an einem ersten Bereich geführten elastischen Elements (8) mittelbar oder unmittelbar an die Karte (5) drückt."

"19. Verfahren zur Aufnahme einer Karte (5) in eine Kartenaufnahmevorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass

- während eines ersten Bewegungsabschnitts die Karte (5) zunächst in eine Einführöffnung händisch eingeführt wird und an einer ersten Endposition von einem Sensor registriert wird,
- eine Führung (42a, 42b) in eine Einwärtsrichtung (24) bewegbar ist und der Sensor die Ansteuerung eines Antriebs initiiert, welcher die Führung (42a, 42b) in Einwärtsrichtung bewegt und eine Klemmeinheit (3) die Karte (5) klemmt, indem die Führung (42a, 42b) einen zweiten Bereich eines mittelbar oder unmittelbar mittels der Führung (42a, 42b) an einem ersten Bereich geführten elastischen Elements (8) mittelbar oder unmittelbar an die Karte (5) drückt,
- während eines dritten Bewegungsabschnitts die Klemmeinheit (3) die Karte (5) in Einwärtsrichtung (24) transportiert."

Die Ansprüche gemäß dem vorliegenden Hilfsantrag sind für diese Entscheidung ohne Relevanz. Auf sie wird daher nicht weiter eingegangen.

Entscheidungsgründe

1. *Anzuwendendes Recht*

In dieser Entscheidung werden zitierte Artikel und Regeln des EPÜ mit dem Zusatz "1973" versehen, wenn auf die bis zum 13. Dezember 2007 geltenden Vorschriften des EPÜ Bezug genommen wird. Andernfalls werden Artikel und Regeln ohne Zusatz zitiert.

Im Hinblick auf die in diesem Fall zu entscheidenden Aspekte unter Artikel 84 EPÜ wird auf folgendes hingewiesen. Die vorliegende Anmeldung wurde in 2004 eingereicht. Daher gilt nach Artikel 1, Punkt 1 des *"Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000"* Artikel 84 in der bis zum 13. Dezember 2007 geltenden Fassung, d.h. Artikel 84 EPÜ 1973. Danach findet hier Regel 29(2) EPÜ 1973 Anwendung und nicht die entsprechende, Artikel 84 EPÜ ausgestaltende Regel 43(2) EPÜ (siehe Artikel 2 des *"Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2007 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000"* und die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 10/07, Punkt 1.3 (Abl EPA 2008, 567)).

Der Wortlaut *"nicht zweckmäßig"* im Punkt (c) der Regel 29(2) EPÜ 1973 wurde im entsprechenden Punkt der Regel 43(2) EPÜ, worauf die angefochtene Entscheidung gestützt wurde, durch das Wort *"unzweckmäßig"* ersetzt.

2. *Zulässigkeit der Beschwerde*

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 EPÜ sowie Regel 99 EPÜ und ist somit zulässig.

3. *Hauptantrag*

3.1 *Artikel 84 EPÜ 1973 - Regel 29(2) EPÜ 1973*

Regel 29(2) EPÜ 1973 besagt: *"Unbeschadet Artikel 82 darf eine europäische Patentanmeldung nur dann mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten, wenn sich der Gegenstand der Anmeldung auf einen der folgenden Sachverhalte bezieht:*
a) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse,
b) verschiedene Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung,
c) Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe, sofern es nicht zweckmäßig ist, diese Alternativen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben."

3.2 In der Entscheidung T 56/01 (nicht veröffentlicht, Punkt 4.3 der Entscheidungsgründe) wird folgende Aussage gemacht: *"Condition (c) allows claims that are "alternative solutions to a particular problem". However, the claims to the signal transport system overlap considerably despite the slightly different wording of many of the common features. The Board does not judge that these claims relate to "alternative" solutions in the sense of different or even mutually exclusive possibilities, but to one and the same solution with slightly different wording and level of detail"*. Somit setzte die Kammer im Fall T 56/01 die

"Alternativlösungen" gemäß Regel 29(2) EPÜ 1973 mit unterschiedlichen oder sogar sich gegenseitig ausschließenden Möglichkeiten (zur Lösung einer bestimmten Aufgabe) gleich und hielt, dass die ihr vorliegenden Ansprüche, die trotz geringfügig abweichendem Wortlaut auf dieselbe Lösung gerichtet seien, nicht unter die Ausnahme der Regel 29(2) EPÜ 1973 fielen. Solche Ansprüche seien dementsprechend nicht zulässig.

- 3.3 Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung angegeben, dass aus ihrer Sicht ein Ausnahmefall nach Regel 43(2) EPÜ nicht vorliege.

Die Kammer stellt fest, dass die Verfahren der Ansprüche 17, 18 und 19 jeweils die Aufgabe lösen, eine Karte auch bei unsachgemäßer Bedienung zuverlässig in eine Karteaufnahmevorrichtung einzuziehen und an eine Endposition für einen Lese/Schreibvorgang zu transportieren.

Im Hinblick auf Absatz (c) der Ausnahmebestimmungen der Regel 29(2)(c) EPÜ, wie sie in der Entscheidung T 56/01 ausgelegt wurde, ist daher zunächst zu prüfen, ob die Verfahren gemäß der Ansprüche 17, 18 und 19 des Hauptantrags tatsächlich drei verschiedene, möglicherweise sich gegenseitig ausschließende Lösungen definieren oder es sich doch -wie von der Prüfungsabteilung behauptet- um ein und dieselbe Lösung handelt.

Sollte die Kammer zu der Schlussfolgerung kommen, dass die Verfahren der Ansprüche 17, 18 und 19 Alternativlösungen zur gestellten Aufgabe definieren, ist weiter zu fragen, ob es "zweckmäßig" wäre, diese Alternativlösungen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben. Die Wahl von drei unabhängigen

Verfahrensansprüchen ist nur dann zulässig, wenn es nicht der Fall ist.

- 3.3.1 In Anspruch 17 wird ein Verfahren definiert, bei dem sowohl ein erster Bewegungsabschnitt, welcher unter anderem das Einführen einer Karte umfasst, als auch ein zweiter Bewegungsabschnitt, der unter anderem die Klemmung der Karte umfasst, händisch ausgeführt wird.

Demgegenüber wird sowohl bei dem Verfahren nach Anspruch 18 als auch bei dem Verfahren nach Anspruch 19 lediglich der erste Bewegungsabschnitt händisch ausgeführt. Anspruch 18 definiert ein Verfahren, bei dem die Klemmeinheit zum Transport der Karte von dem angesteuerten Antrieb bewegt wird, wobei gleichzeitig durch eine Führung ein Drücken eines zweiten Bereichs eines elastischen Elements an die Karte erfolgt. Demgegenüber definiert Anspruch 19 ein Verfahren, bei dem die Führung durch den angesteuerten Antrieb angetrieben und bewegt wird, wobei die Klemmeinheit die Karte in Zusammenwirken mit der Führung klemmt. Nach Anspruch 18 wirkt der angesteuerte Antrieb also auf die Klemmeinheit, nach Anspruch 19 hingegen auf die Führung.

Nach Auffassung der Prüfungsabteilung (siehe Punkt 2 der Entscheidungsgründe) spielten die vom Anmelder geltend gemachten Unterschiede im Hinblick auf den Zeitpunkt, das heißt auf die Frage, in welchem Schritt des Verfahrens die Karte händisch oder automatisiert befördert werde, keine wichtige Rolle für die Lösung der Aufgabe. Der Kerngedanke der drei Verfahrensansprüche sei gleich. Die von der Anmelderin geltend gemachten Unterschiede seien, falls sie bestünden, in Bezug auf die gestellte Aufgabe und die jeweils beanspruchte Lösung nicht relevant.

Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht anschließen. Die von der Anmelderin/Beschwerdeführerin geltend gemachten Unterschiede im Wortlaut der drei Verfahrensansprüche sind schon deshalb relevant, weil die beanspruchten Verfahren keine vollständige Lösung der gestellten Aufgabe definieren würden, wenn die jeweiligen Ansprüche diese Unterscheidungsmerkmale nicht enthalten. Insbesondere ist aus dem Wortlaut der unabhängigen Verfahrensansprüche nicht mehr nachvollziehbar, welche Abläufe, in welcher Reihenfolge stattfinden sollten, und wie sie zu verwirklichen sind, um die gestellte Aufgabe zu lösen. In dem Sinne definieren die Ansprüche 17, 18 und 19 Alternativlösungen zur gestellten Aufgabe.

Dass die beanspruchten Verfahren gemeinsame Merkmale (Schritte) aufweisen, wird nicht bestritten. Unbestritten ist auch die Tatsache, dass die im Absatz 2.1 der Entscheidungsgründe von der Prüfungsabteilung definierten Merkmale, einen möglichen allgemeinen Verfahrensanspruch definieren. Daraus kann jedoch ein Verstoß gegen Regel 29(2) EPÜ 1973 nur abgeleitet werden, wenn auch festgestellt wird, dass ein solcher allgemeiner Anspruch zweckmäßig ist.

- 3.3.2 Bei der Beantwortung der Frage, ob es *"nicht zweckmäßig ist diese Alternativen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben"*, kommt die Entstehungsgeschichte der Regel 29(2) EPÜ 1973 in der auf den vorliegenden Fall anzuwendenden Fassung Bedeutung zu.

Denn im Rahmen einer Änderung der Regel 29 EPÜ 1973 im Jahre 2001 wurde von dem Ausschuss Patentrecht in Dokument CA/128/01 in seiner 16. Sitzung auf Anregung der dänischen und deutschen Delegationen (siehe CA/PL/

17/01, Punkt 5) zunächst die folgende Fassung vorgeschlagen "*[...] Weitere unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie dürfen in der Anmeldung nur enthalten sein, wenn es **eindeutig unzweckmäßig** ist [...] den betreffenden Gegenstand [...] in einem einzigen unabhängigen Anspruch wiederzugeben*" (siehe CA/128/01, Punkt II).

Dieser Vorschlag hat sich jedoch nicht durchgesetzt. In Dokument CA/128/01 rev.1 wurde die Formulierung "*eindeutig unzweckmäßig*" in "*nicht zweckmäßig*" geändert, d.h. es wurde keine Änderung der Regel 29(2) EPÜ 1973 gegenüber der damals geltenden Fassung vorgeschlagen. Die Formulierung "*nicht zweckmäßig*" findet sich auch in dem dem Verwaltungsrat zur Beschlussfassung vorgelegten Dokument CA/128/02 rev. 2. Diese Vorlage führte letztlich zu der unter Punkt 3.1 wiedergegebenen und auf den vorliegenden Fall anwendbaren Fassung der Regel 29(2) EPÜ 1973.

Somit hat sich der Gesetzgeber für eine weniger weitgehende Fassung der Ausnahme ausgesprochen als ursprünglich vorgeschlagen. Ob der von der Beschwerdeführerin vorgelegte Anspruchssatz mit drei unabhängigen Verfahrensansprüchen "*unzweckmäßig*" ist, kann somit dahingestellt bleiben. Die Kammer soll hier nur über die "*Zweckmäßigkeit*" bzw. "*nicht Zweckmäßigkeit*" eines einzigen Verfahrensanspruchs befinden. Dass der Begriff "*unzweckmäßig*" zu einem späteren Zeitpunkt mit der Einführung des EPÜ 2000, wieder aufgenommen wurde, ist hier ohne jegliche Relevanz.

Der Gesetzgeber hat den Begriff der Zweckmäßigkeit nicht näher definiert. Unter Punkt 6.(ii) im Dokument CA/128/01 Rev. 1 wurde eine Liste von Beispiele

angegeben, bei denen es "*weder möglich noch zweckmäßig*" wäre, die Alternativen in einem allgemeinen Anspruch wiederzugeben. Diese Beispiele sind unter den jetzigen Umständen nicht anwendbar. Dabei ist jedoch festzustellen, dass im gleichen Absatz der Ausdruck "*weder möglich noch zweckmäßig*" einer Übersetzung des Ausdrucks "*not possible or not practical*" der Originalfassung des Textes in English entspricht.

- 3.3.3 Die Verwendung mehrerer selbständiger Ansprüche ist in dem vorliegenden Fall nach Auffassung der Kammer deshalb zweckmäßig, weil eine Zusammenfassung aller Verfahrensschritte in einem einzigen Anspruch, wie sie von der Prüfungsabteilung unter Punkt 2.1 der Entscheidung angedeutet wurde, möglicherweise gegen Artikel 83 EPÜ 1973 verstoßen würde. Durch die Einschränkung auf die gemeinsamen Aspekte der beanspruchten Verfahren, wie von der Prüfungsabteilung verlangt wurde, würde eine Verallgemeinerung des beanspruchten Verfahrens entstehen, die von den in der Beschreibung beschriebenen Ausführungsbeispiele nicht ausreichend gestützt wäre. Insbesondere stellt das von der Prüfungsabteilung formulierte Merkmal "*die Ansteuerung eines Antriebs wird initiiert, welcher eine Klemmeinheit in eine Einwärtsrichtung transportiert*" eine Vielzahl von möglichen Abläufen oder Reihenfolgen und Kombinationen von Abläufen dar, die nicht klar erkennbar sind. Dies erscheint um so mehr der Fall zu sein, als die Information, die von der Verwendung der Präpositionen "*während*" oder "*währenddessen*" in den vorliegenden Ansprüchen 17, 18 und 19 hervorgeht, verloren wäre. Darüber hinaus sind auch Einwände gegen eine solche Anspruchsfassung unter Artikel 84 EPÜ 1973 denkbar, weil die wesentlichen Merkmale, die die zeitliche Abläufe des Verfahrens definieren, nicht mehr angegeben wären.

Aus diesen Gründen ist nach Auffassung der Beschwerdekammer ein einziger unabhängiger Verfahrensanspruch, wie von der Prüfungsabteilung formuliert wurde, "*not practical*" im Sinne des Dokuments CA/128/01 rev.1 (cf. CA/128/01 Rev.1 Punkt 6(ii) Originalfassung in Englisch). Folglich ist festzustellen, dass es zwar möglich aber nicht zweckmäßig ist, die Ansprüche 17, 18 und 19 des Hauptantrags, die Alternativlösungen zur der von der Anmelderin definierten Aufgabe definieren, durch einen einzigen Anspruch zu ersetzen.

- 3.4 Der Hauptantrag verstößt somit nicht gegen die Erfordernisse der Regel 29(2) EPÜ 1973.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtenen Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

G. Assi

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt