

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. Juli 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0438/12 - 3.5.03

Anmeldenummer: 99119786.4

Veröffentlichungsnummer: 0996267

IPC: H04M1/00, H04B1/38, G08G1/09

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Schnittstelleneinrichtung

Patentinhaberin:
Nokia Corporation

Einsprechende:
Funkwerk Dabendorf GmbH

Stichwort:
Schnittstelleneinrichtung/NOKIA

Relevante Rechtsnormen:
VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:
Anträge eingereicht mit der Beschwerdebegründung - Anträge hätten bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht werden können (ja) - zugelassen (nein)

Zitierte Entscheidungen:

G 0007/91, G 0008/91, G 0009/91, G 0001/99, T 0153/85,
T 0840/93, T 0240/04

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 0438/12 - 3.5.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 26. Juli 2016

Beschwerdeführerin: Nokia Corporation
(Patentinhaberin) Karakaari 7
02610 Espoo (FI)

Vertreter: Becker Kurig Straus
Patentanwälte
Bavariastrasse 7
80336 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Funkwerk Dabendorf GmbH
(Einsprechende) Märkische Strasse
15806 Dabendorf (DE)

Vertreter: Brunotte, Joachim Wilhelm Eberhard
Patentanwälte Bressel und Partner mbB
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. Dezember 2011 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 0996267 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender F. van der Voort
Mitglieder: K. Schenkel
P. Guntz

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent EP 0 996 267 mit der Begründung zu widerrufen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und jedes der Hilfsanträge 1 bis 4 gegenüber dem Stand der Technik gemäß

E3: WO 97/19833

nicht neu sei.

II. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin Ansprüche eines neuen Hauptantrags und neuer Hilfsanträge 1 bis 3 ein.

III. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK nahm die Kammer zum Sachverhalt vorläufig Stellung und erörterte unter anderem die Zulässigkeit der neu eingereichten Ansprüche mit Blick auf Artikel 12 (4) VOBK.

IV. Am 26. Juli 2016 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geändertem Umfang auf der Grundlage des Hauptantrags oder, hilfsweise, eines der Hilfsanträge 1 bis 3 aufrecht zu erhalten, alle Anträge wie mit der Beschwerdebegründung eingereicht.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

VI. Am Ende der Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

VII. Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Schnittstelleneinrichtung (10) zur Informationsübertragung zwischen Eingabe/Ausgabemitteln (12, 13) und Anwendungsgeräten (11) in einem Informations- und/oder Kommunikationssystem, mit

- einer Schnittstellenschaltung (14); und
- einer mit der Schnittstellenschaltung (14) verbundenen Speichereinrichtung (15), die eingerichtet ist zum Speichern von Systemdaten und Eingabe/Ausgabedatenformaten und Dialogstrukturen für eine Benutzerinteraktion mit einem Anwendungsgerät (11.1, ... 11.n); wobei

- die Schnittstellenschaltung (14) zu übertragende Eingabe- bzw. Ausgabeinformationen entsprechend den gespeicherten Systemdaten in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Eingabe/Ausgabemitteln (12, 13) mit Hilfe der gespeicherten Eingabe/Ausgabedatenformate und Dialogstrukturen verarbeitet und an das jeweilige Anwendungsgerät (11) bzw. an die zur Verfügung stehenden Eingabe/Ausgabemittel (12, 13) ausgibt; und
- die Schnittstellenschaltung (14) eine mit der Speichereinrichtung (15) verbundene Strukturschnittstelle (20) aufweist, die über anwendungsseitige Geräteschnittstellen (24.1, ... 24.n) mit Anwendungsgeräten (11.1, ... 11.n) verbunden ist und die über zumindest eine Treiberschnittstelle (21, 22, 23) mit den Eingabe/Ausgabemitteln (12, 13) verbunden ist, wobei jede Treiberschnittstelle (21, 22, 23) Anpassungsmittel aufweist, mit denen die Ausgabe/Eingabeinformationen entsprechend den Eigenschaften der

zugeordneten Eingabe/Ausgabemittel (12, 13) angepasst werden;

wobei die Speichereinrichtung (15) weiter eingerichtet ist zur Speicherung benutzerspezifischer Daten wie häufig benötigte Telefonnummern, Adressinformationen und andere personenspezifische Daten von einem als Anwendungsgerät (11) an die Schnittstelleneinrichtung (10) angeschlossenen Mobiltelefon."

- VIII. Der unabhängige Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass an dessen Ende folgender Wortlaut hinzugefügt ist:

"und die Strukturschnittstelle (20) eingerichtet ist, einen Suchdialog mit einem Benutzer auszuführen, um eine Liste von Namen zu durchsuchen, die in der Speichereinrichtung (15) gespeichert ist, um eine bestimmte Person zu finden, die der Benutzer anrufen will."

- IX. Der unabhängige Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags dadurch, dass im hinzugefügten Wortlaut gemäß Punkt VIII das einleitende Wort "und" gestrichen ist und an dessen Ende folgender Wortlaut hinzugefügt ist:

"einen Dialog mit dem Mobiltelefon auszuführen, um die zu wählende Telefonnummer der entsprechenden Person, die der Benutzer anrufen will, an das Mobiltelefon zu übertragen, und den Wählvorgang für den Aufbau der Gesprächsverbindung zu starten."

X. Der unabhängige Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass im dritten Absatz der Wortlaut

"einer mit der Schnittstelleneinrichtung (14) verbundenen Speichereinrichtung (15)"

durch folgenden Wortlaut ersetzt ist:

"einer mit der Schnittstelleneinrichtung (14) über einen Schreib-Lese-Zugang (16) verbundenen Speichereinrichtung (15)"

und am Ende folgender Wortlaut hinzugefügt ist:

"und zum Laden von Daten zum Aktualisieren oder Ergänzen von Daten, die in der Speichereinrichtung (15) gespeichert sind, über das Mobiltelefon, die Schnittstellen-schaltung und den Schreib-Lese-Zugang (16)."

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Anträge
 - 1.1 Die Ansprüche des Hauptantrags und der Hilfsanträge wurde erstmalig mit der Beschwerdebegründung eingereicht und waren nicht Gegenstand des Einspruchsverfahren.
 - 1.2 Gemäß Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) besitzt die Kammer die Befugnis, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die im erstinstanzlichen Verfahren hätten

vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind.

Zu dem im EPÜ vorgesehenen zweiseitigen Beschwerdeverfahren hat die Große Beschwerdekammer den Grundsatz entwickelt, dass dieses Verfahren vorwiegend dem Recht der Beteiligten auf Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung in einem gerichtsförmigen Verfahren dient. Der verwaltungsgerichtliche Charakter des zweiseitigen Beschwerdeverfahren wurde in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/91 (ABl. EPA 1993, 408), G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346), G 7/91 (ABl. EPA 1993, 356) sowie G 1/99 (ABl. EPA 2001, 381) hervorgehoben. Insbesondere in G 9/91 wurde festgestellt, dass der Hauptzweck des zweiseitigen Beschwerdeverfahren darin besteht, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die ihr nachteilige Entscheidung anzufechten und ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken. Somit ist der faktische und rechtliche Rahmen des Einspruchsverfahren, wie in der Entscheidung G 9/91 (siehe Entscheidungsgrund Nr. 6) definiert, grundsätzlich für das weitere Beschwerdeverfahren bestimmend. Ein Patentinhaber, der im Einspruchsverfahren unterlegen ist, hat das Recht, die Zurückweisung der Anträge von der Beschwerdekammer überprüfen zu lassen. Will er jedoch andere Anträge prüfen lassen, so liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, sie zum Verfahren zuzulassen; einen Rechtsanspruch darauf hat er nicht (siehe T 840/93, Nr. 3.1; ABl. EPA 1996, 335).

- 1.3 Im vorliegenden Fall waren dem Einspruchsverfahren ein Hauptantrag und vier Hilfsanträge mit jeweils einem

einzigem unabhängigen Anspruch, nämlich Anspruch 1, zugrunde gelegen.

Der Hauptantrag richtete sich auf die Verteidigung des Patents in der erteilten Fassung. Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags war im Wesentlichen eine Schnittstelleneinrichtung zur Informationsübertragung zwischen Eingabe/Ausgabemitteln und Anwendungsgeräten, wobei die Schnittstelleneinrichtung eine Schnittstellenschaltung, eine Speichereinrichtung und eine Strukturschnittstelle zur Verbindung mit den Eingabe/Ausgabemitteln und den Anwendungsgeräten aufweist und zu übertragende Informationen in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Eingabe/Ausgabemitteln verarbeitet werden.

Die Ansprüche 1 der Hilfsanträge führten im Wesentlichen jeweils die folgenden Merkmale neu ein:

Hilfsantrag 1: Die Schnittstelleneinrichtung ist mit den Anwendungsgeräten und den Eingabe/Ausgabemitteln verbunden anstatt nur mit diesen verbindbar zu sein.

Hilfsantrag 2: Die Schnittstelleneinrichtung ermöglicht es, dass verschiedene Anwendungsgeräte mit den Eingabe/Ausgabemitteln verwendet werden können, ohne dass die Eingabe/Ausgabeschnittstellen der Anwendungsgeräte geändert werden müssen, wobei die Erzielung dieser Wirkung als Aufgabe in der Anmeldung in der eingereichten und in der erteilten Fassung formuliert war.

Hilfsantrag 3: Die Schnittstelleneinrichtung weist einen weiteren, von außen zugänglichen Schreib-Lese-Zugang für weitere Informationen auf.

Hilfsantrag 4: Die Schnittstelleneinrichtung ist zur Verarbeitung einer Anweisungsmarke eingerichtet, die zu übertragende Eingabe- beziehungsweise Ausgabeinformationen angibt.

In Bezug auf das zusätzliche Merkmal aus Hilfsantrag 1 merkt die Kammer an, dass es nur den Schutzgegenstand auf ein System aus Schnittstelleneinrichtung mit damit verbundenen Anwendungsgeräten und Eingabe/Ausgabemitteln erweitert, aber keiner dieser Komponenten ein Merkmal hinzufügt.

Abgesehen von der Bezugnahme auf Anwendungsgeräte und Eingabe/Ausgabemittel im Allgemeinen beschränkte sich der Rahmen des Einspruchsverfahrens somit auf strukturelle und funktionelle Merkmale der Schnittstelleneinrichtung selbst.

- 1.4 Im Gegensatz dazu weisen die Ansprüche 1 aller Anträge im Beschwerdeverfahren die Merkmale auf, dass die Schnittstelleneinrichtung an ein Mobiltelefon angeschlossen ist und dass die Schnittstelleneinrichtung eine Speichereinrichtung aufweist, die zur Speicherung benutzerspezifischer Daten wie häufig benötigte Telefonnummern, Adressinformationen und andere personenbezogene Daten von dem angeschlossenen Mobiltelefon eingerichtet ist.

Bei beiden vorgenannten Merkmalen wird anders als im Einspruchsverfahren der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche erstmalig durch neue Merkmale fortentwickelt, die sich außerhalb der Schnittstelleneinrichtung befinden. Beide Merkmale waren zudem in keinem der Ansprüche der Anmeldung in der eingereichten Fassung enthalten, sondern wurden der Beschreibung entnommen. Es handelt sich um eine substantiell unterschiedliche

Fortentwicklung des Verfahrens, die vom Einsprechenden nicht vorherzusehen war und ihn auch zu einer weiteren Recherche gezwungen hätte.

Weder die Einspruchsabteilung noch die Einsprechende hatten Gelegenheit oder Veranlassung, sich mit der Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf die Art des Anwendungsgeräts und die Art der von der Speichereinrichtung zu speichernden Daten zu befassen.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass die Anträge der Beschwerdeführerin vorher nicht erörterte Sachverhalte in das Beschwerdeverfahren einbringen und zu einem "fresh case" führen würden, welcher außerhalb des Rahmens liegt, der vom Einspruchsverfahren definiert wurde. Dies würde dem Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens zuwiderlaufen.

Weiterhin konnte die Kammer, da die im Beschwerdeverfahren neuen Merkmale der Beschreibung entnommen sind, nicht davon ausgehen, dass die Merkmale Gegenstand der Recherche nach Artikel 92 EPÜ waren. Die Beschwerdeführerin hat damit rechnen müssen, dass die Kammer nicht in der Lage sein würde, die Sache zu entscheiden. Würde man einen der Anträge zulassen, könnte in einer solchen Situation ein Patentinhaber nach Belieben die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung erzwingen (siehe T 0240/04). Darüber hinaus hätte in einem solchen Fall die Kammer erstmalig über den Beitrag des Mobiltelefons als Anwendungsgerät beziehungsweise den Beitrag der Einrichtung der Speichereinrichtung zur Speicherung benutzerspezifischer Daten zur Neuheit beziehungsweise zur erfinderischen Tätigkeit entschieden, so dass der Einsprechende diesbezüglich einer zweiten Instanz

beraubt wäre. All dies würde zu einer Benachteiligung der Einsprechenden führen.

Da der Einwand mangelnder Neuheit gegenüber dem Dokument E3 bereits mit dem Einspruch vorgebracht worden ist und später in der Ladung der Einspruchsabteilung bestätigt wurde, wäre - wenn die Patentinhaberin die Absicht hatte, das Schutzbegehren darauf zu richten - die Einreichung von Anträgen mit einem Mobiltelefon als Anwendungsgerät schon im Rahmen des Einspruchsverfahrens nicht nur möglich, sondern auch geboten gewesen, um der Einspruchsabteilung und der Einsprechenden Gelegenheit zu geben, zu den Anträge Stellung zu beziehen.

1.5 Argumente der Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin verwies auf die Regelung aus Artikel 12 (4) VOBK und argumentierte, dass sie die Anträge im erstinstanzlichen Verfahren nicht hatte vorbringen können. Denn sie habe bereits in Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung auf deren vorläufigen Meinung hin vier Hilfsanträge eingereicht, habe aber erstmals während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren eine Einschätzung zur Neuheit der geänderten Anspruchsmerkmale der Hilfsanträge erhalten. Ferner hätten die Ansprüche etwaiger weiterer Hilfsanträge mit der Mandantin abgesprochen werden müssen, da keine Vollmacht für geänderte Ansprüche vorlag.

Die Kammer kann den Argumenten nicht folgen. Die Beschwerdeführerin hat im Einspruchsverfahren erstmalig auf die Ladung der Einspruchsabteilung hin geänderte Ansprüche in Form von Hilfsanträgen eingereicht, so

dass sie selbst durch die Verfahrensführung maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie erst in der mündlichen Verhandlung von der Einschätzung der Einspruchsabteilung zu den geänderten Ansprüchen erfahren konnte. Da die Beschwerdeführerin sich naturgemäß nicht darauf verlassen konnte, dass die Einspruchsabteilung einen der eingereichten Hilfsanträge akzeptieren würde, wäre es schon im Vorfeld der Verhandlung möglich gewesen, etwaige weitere Rückfallpositionen zwischen Vertreter und Mandantin abzusprechen. Weiterhin merkt die Kammer an, dass die Mandantin alternativ hierzu auch in einer Unterbrechung des Einspruchsverfahrens hätte kontaktiert werden können und dass laut Protokoll die Beschwerdeführerin am Ende der Verhandlung die Frage, ob sie noch weitere Anträge einreichen wolle, verneint hat.

Ferner argumentierte die Beschwerdeführerin, dass in der Ladung der Einspruchsabteilung nur allgemein ausgeführt war, dass einige Merkmale des Hauptantrags "einen gewissen Spielraum in der Interpretation" zulassen, aber dem nicht der Hinweis zu entnehmen war, dass die zusätzlichen Merkmale der später vorgebrachten Hilfsanträge als in der E3 offenbart angesehen würden. Die Kammer merkt an, dass es nicht Aufgabe der Einspruchsabteilung ist, in ihrer Ladung im Vorgriff auf noch nicht formulierte zukünftige Anträge eine vollumfängliche Analyse des Offenbarungsgehalts der E3 zu erstellen.

Dem Argument, es sei überraschend gewesen, dass der erste Hilfsantrag von der Einspruchsabteilung nicht einmal für neu befunden worden, folgt die Kammer nicht, da dies um so mehr nahelegt, die Richtigkeit der

Einschätzung der Einspruchsabteilung im Beschwerdeverfahren überprüfen zu lassen.

Außerdem argumentierte die Beschwerdeführerin, dass nach ständiger Rechtsprechung Anträge, die als normale Reaktion eines unterlegenen Verfahrensbeteiligten betrachtet werden können, ins Verfahren zuzulassen sind, und verweist auf etliche Entscheidungen der Beschwerdekammern, die Fälle betreffen, in denen erstmals mit der Beschwerdebegründung geänderte Ansprüche eingereicht und zugelassen worden sind.

Die Beschwerdeführerin machte weiter geltend, dass eine weitere Einschränkung der Ansprüche, die nach Ansicht der Patentinhaberin zu einer Aufrechterhaltung des Patent führen kann, ganz offensichtlich eine normale Verfahrensentwicklung und damit zulässig sei, auch wenn sie im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgelegt wurden.

Die Kammer merkt dazu an, dass nicht jede weitere Einschränkung der Ansprüche zwangsläufig eine normale Verfahrensentwicklung ist. Im vorliegenden Fall wurde - wie oben unter Punkt 1.4 dargelegt - der Gegenstand in eine Richtung weiterentwickelt, die nicht vorherzusehen und keine den anderen Beteiligten zuzumutende, normale Reaktion der unterlegenen Patentinhaberin war, sondern eine im Beschwerdeverfahren nicht mehr hinzunehmende Verschiebung des gesamten Streitgegenstandes darstellt.

Die Beschwerdeführerin verwies auf die Entscheidung T 153/85, die unter anderem sinngemäß ausführt, dass ein alternativer Anspruchssatz, der sich vom Gegenstand her von dem in erster Instanz vorgelegten unterscheidet, zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht oder unverzüglich nachgereicht werden muss,

wenn er von der Beschwerdekammer auf seine Gewährbarkeit hin überprüft werden soll. Dies lässt allerdings nicht den Schluss zu, dass ein solcher alternativer Anspruchssatz, der mit der Beschwerdebegründung eingereicht wird, dann auch zwingend ins Verfahren zugelassen werden muss.

Die Beschwerdeführerin argumentierte außerdem, dass es keine rechtliche Grundlage dafür gäbe, Anträge nicht zuzulassen, zu denen die Einspruchsabteilung keine Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Die Kammer kann dem Argument nicht folgen, da sie gemäß Artikel 12 (4) und 13 (1) VOBK grundsätzlich das Ermessen hat, Anträge nicht zuzulassen, unabhängig davon, ob die Einspruchsabteilung dazu Stellung genommen hat. Artikel 12 (4) VOBK erwähnt ausdrücklich Anträge, die in der ersten Instanz hätten gestellt werden können, damit also nicht gestellt und damit von der ersten Instanz auch nicht behandelt worden sind. Die vermeidbare Umgehung einer erstinstanzlichen Entscheidung ist es letztlich gerade, die den Anlass zur Nichtzulassung derartiger Anträge in zweiter Instanz gibt.

1.6 Aus diesen Gründen übt die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK dahin aus, keinen der Anträge in das Verfahren zuzulassen.

1.7 Da kein zulässiger Antrag vorliegt, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



G. Rauh

F. van der Voort

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt