

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 12. April 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2528/12 - 3.5.03
Anmeldenummer: 06707175.3
Veröffentlichungsnummer: 1882356
IPC: H04M 1/725, H04M 1/247
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und System zum Nutzen von Funktionstasten zur Anzeige der Anzahl und Aufrufen von Ereignissen

Anmelder:

Vodafone Holding GmbH

Stichwort:

Ereignisanzeige/VODAFONE

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 109(1), 111(1)

Schlagwort:

"Entscheidung durch Änderungen Grundlage entzogen"
"Pflicht zur Abhilfe"

Zitierte Entscheidungen:

T 139/87, T 1067/08



Aktenzeichen: T 2528/12 - 3.5.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 12. April 2013

Beschwerdeführerin: Vodafone Holding GmbH
(Anmelderin) Mannesmannufer 3
D-40213 Düsseldorf (DE)

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

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 6. August 2012 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 06707175.3 aufgrund des Artikels 97(2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. S. Clelland
Mitglieder: B. Noll
R. Menapace

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Anmeldung Nr. 06707175.3 zurückzuweisen.

- II. Die angefochtene Entscheidung stützte sich darauf, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte (Artikel 56 EPÜ).

- III. In der Beschwerdeschrift beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent zu erteilen oder hilfsweise das Prüfungsverfahren an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Da der Beschwerde gemäß Artikel 109 EPÜ abzuhelpen sei, wurde ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Zusammen mit der am 6. Dezember 2012 per Telefax eingegangenen Beschwerdebeurteilung reichte die Beschwerdeführerin einen Satz geänderter Ansprüche 1 bis 22 ein und beantragte, ein Patent auf der Grundlage dieser Ansprüche zu erteilen. Den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zog die Beschwerdeführerin ausdrücklich zurück, sie bestand aber darauf, dass der Beschwerde mit den nunmehr vorliegenden Anmeldungsunterlagen abzuhelpen sei.

- IV. Die Prüfungsabteilung erließ am 10. Dezember 2012 eine Verfügung, dass der Beschwerde nicht abgeholfen wird, und beauftragte den zuständigen Formalprüfer, die Beschwerde unverzüglich der Beschwerdekammer vorzulegen.

V. Anspruch 1 in der am 6. Dezember 2012 eingereichten Fassung lautet:

"Verfahren zum Betreiben eines in einem Telekommunikationsnetz, nutzbaren Endgerätes (1), welches eine Anzeigeeinrichtung (2, 3) zur optischen und/oder akustischen Wiedergabe von Informationen und wenigstens eine Eingabeeinrichtung (4, 5, 6) zur Erfassung von Informationen aufweist, wobei die Anzahl von für eine weitergehende Nutzung zur Verfügung stehender Informationen erfasst und seitens der Anzeigeeinrichtung (2, 3) des Endgerätes (1) wiedergegeben wird und wobei durch Betätigung der Eingabeeinrichtung (4, 5, 6, 10) des Endgerätes (1) wenigstens eine weitergehende Nutzung von Informationen ermöglicht wird, wobei die Anzahl in Abhängigkeit von einer erfolgenden weitergehenden Nutzung dekrementiert oder inkrementiert und entsprechend seitens der Anzeigeeinrichtung (2, 3) des Endgerätes (1) wiedergegeben wird, wobei die Anzahl von wenigstens einer Zähleinrichtung erfasst wird, dadurch gekennzeichnet, dass die initiale Anzahl von für eine weitergehende Nutzung zur Verfügung stehender Informationen aus einer standardisierten Nachricht gemäß dem Funknetzstandard des Mobilfunknetzes extrahiert und der Zähleinrichtung zur Verfügung gestellt wird."

Entscheidungsgründe

1. *Die angefochtene Entscheidung*

1.1 Wie oben unter Punkt II bemerkt, stützt sich angefochtene Entscheidung ausschließlich darauf, dass

der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Druckschrift EP 1372323 beruht (Punkt 4 der angefochtenen Entscheidung). Die angefochtene Entscheidung enthält weiterhin Bemerkungen betreffend den Anspruch 25 (Punkt 6.1) sowie Bemerkungen zur erfinderischen Tätigkeit des "ersten unabhängigen Anspruchs" in Bezug auf die weitere Druckschrift EP 0982959 (Punkt 6.2).

- 1.2 Weiterhin wird in der angefochtenen Entscheidung bemerkt: "Des weiteren wurde der Anmelderin aufgezeigt, dass Ansprüche 7, 21-23 gewährbare Merkmale beinhalten würden" (vgl. den letzten Absatz unter Punkt 1.3).

2. *Die Beschwerde*

- 2.1 Der mit der Beschwerdebegründung eingereichte Anspruch 1 umfasst die Merkmale der Ansprüche 1, 2 und 21 in der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Fassung ohne das Teilmerkmal "wobei für Informationen unterschiedlicher Art und/oder unterschiedlichen Typs vorzugsweise jeweils eine Zähleinrichtung vorgesehen ist" des Anspruchs 2. Da dieses Teilmerkmal fakultativ ist, kann es ohne Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ weggelassen werden. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 22 entsprechen den Ansprüchen 22, 23, 4 bis 21 sowie 24 (in dieser Reihenfolge) der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Fassung. Die Ansprüche 25 bis 38 der der Entscheidung zugrunde liegenden Fassung wurden gestrichen.

Durch die Aufnahme des von der Prüfungsabteilung als gewährbar angesehenen Merkmals des Anspruchs 21 (siehe Punkt 1.2 oben) in den Anspruch 1 ist der einzige

Zurückweisungsgrund behoben und der angefochtenen Entscheidung somit die Grundlage entzogen worden, und sind mit den vorgenommenen Änderungen die Bemerkungen unter den Punkten 6.1 und 6.2 der angefochtenen Entscheidung gegenstandslos geworden.

2.2 Folglich ist die Beschwerde begründet und die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

3. *Abhilfe*

3.1 Gemäß Artikel 109(1) EPÜ hat das Organ, dessen Entscheidung durch eine zulässige und begründete Beschwerde angefochten wird, der Beschwerde abzuhelpen, das Organ hat keinen Ermessensspielraum und ist nach der eindeutigen, gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern (erstmalig T 139/87, Abl. 1990, 68, Punkt 4 der Entscheidungsgründe) zur Abhilfe verpflichtet.

Die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders muss als begründet im Sinne des Artikels 109(1) EPÜ angesehen werden, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen. Andere Mängel, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, stehen der Abhilfe nicht entgegen (T 139/87, Leitsätze, berücksichtigt in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Juni 2012, Teil E, Kapitel X, 7.1 - wenn auch, wie der vorliegende Fall einmal mehr annehmen lässt, nicht unbedingt in aller gebotenen Deutlichkeit).

- 3.2 Dass die Prüfungsabteilung hier nicht erkannt hat, dass die Beschwerde eindeutig in diesem Sinn begründet war und ihr deshalb oder aus anderen Gründen nicht abgeholfen hat, ist nicht als bloßer Formalfehler abzutun. Die dadurch ausgelöste, unnötige Befassung der Beschwerdekammer widerspricht nicht nur der Verfahrensökonomie (selbst im finanziellen Sinn), sondern ist auch unvereinbar mit der grundsätzlichen Funktionsteilung zwischen erster Instanz und den Beschwerdekammern, die auf die gerichtsförmliche Überprüfung von Entscheidungen u.a. der Prüfungsabteilungen ausgelegt sind. Demnach ist das Beschwerdeverfahren nicht ein alternativer Weg zur Klärung von Fragen im Zusammenhang mit der Sachprüfung oder gar zur Erledigung dieser, der den Organen erster Instanz (und/oder den Verfahrensbeteiligten) nach Belieben offenstünde (in diesem Sinn zum Einspruchsverfahren T 1067/08, Leitsatz und Punkt 7.2 der Entscheidungsgründe).
- 3.3 Daran ändert nichts, dass die Unterlassung der gebotenen Abhilfe nicht als wesentlicher Verfahrensfehler anzusehen ist, der gemäß Regel 103(1)(a) EPÜ eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Beschwerdeführerin rechtfertigen würde. Für letztere ist mit der dadurch verlängerten Dauer des Erteilungsverfahrens kein rechtlich relevanter Nachteil entstanden, damit für das Amt verbundene Belastungen sind im Verhältnis zu den Verfahrensbeteiligten, hier der beschwerdeführenden Anmelderin, unmaßgeblich.

4. *Zurückverweisung*

Daher verweist die Kammer die Angelegenheit im Rahmen ihres Ermessens gemäß Artikel 111(1) EPÜ zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende

G. Rauh

A. S. Clelland