

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 27. November 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1362/13 - 3.5.05
Anmeldenummer: 07847359.2
Veröffentlichungsnummer: 2098018
IPC: H04L12/403, H04L12/437
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Kommunikationssystem mit einer Master-Slave-Struktur

Anmelderin:

Beckhoff Automation GmbH

Stichwort:

Fehlertolerantes Master-Slave-System/BECKHOFF

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 109(1), 111(1), 123(2)

Schlagwort:

Unzulässige Erweiterung - (nein, nach Änderung)
Abhilfe - Pflicht zur Abhilfe durch erste Instanz (ja)
Unverzögliche Zurückverweisung an erste Instanz - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0003/03, T 0139/87, T 0047/90, T 0219/93, T 0919/95,
T 2528/12, T 1060/13

Orientierungssatz:

Siehe Punkt 3



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 1362/13 - 3.5.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.05
vom 27. November 2013

Beschwerdeführerin: Beckhoff Automation GmbH
(Anmelderin) Eiserstrasse 5
33415 Verl (DE)

Vertreter: Patentanwaltskanzlei WILHELM & BECK
Prinzenstrasse 13
80639 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 5. Dezember 2012 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 07847359.2 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: A. Ritzka
Mitglieder: K. Bengi-Akyuerek
D. Prietzel-Funk

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, zur Post gegeben am 5. Dezember 2012, die europäische Patentanmeldung Nr. 07847359.2 aufgrund unzulässiger Erweiterung (Artikel 123(2) EPÜ) - als einzigem Zurückweisungsgrund - zurückzuweisen.

Die Prüfungsabteilung war hierin der Ansicht, dass das Merkmal "um Datensignale an der Steuereinheit (24) vorbeizuleiten" des Anspruchs 1 eines einzigen Antrags nicht aus der ursprünglichen Offenbarung hervorgehe, da die Anmeldung gemäß Seite 14, Zeile 33 bis Seite 15, Zeile 1 lediglich einen Kurzschluss zwischen der Sendeeinheit und der Empfangseinheit der beanspruchten Mastereinheit beim ersten Betriebsmodus offenbare und dies keiner "Vorbeileitung" an der Steuereinheit entspreche (vgl. angefochtene Entscheidung, Abschnitte 3.1 bis 3.5). In Abschnitt 3.6 der angefochtenen Entscheidung führte die Prüfungsabteilung zudem unter Bezugnahme auf ihren ersten Bescheid vom 22. Dezember 2010 Folgendes an:

"... Im Absatz 1.3 des ersten Bescheids des Sachprüfers wurde der Anmelder in der Tat darum gebeten, das obengenannte unzulässige Merkmal durch ein neues Merkmal zu ersetzen. Mit dieser Ersetzung war offenbar das unzulässige Merkmal zu streichen, um den Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ zu überwinden."

- II. Die Beschwerdeschrift ging zusammen mit der Beschwerdebegründung am 13. Dezember 2012 ein. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. Mit der Beschwerdeschrift reichte die Beschwerdeführerin

einen neuen Anspruchssatz (Ansprüche 1 bis 7) ein, der nach Auffassung der Beschwerdeführerin den in der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Vorschlag zur Behebung des Einwands unter Artikel 123(2) EPÜ vollständig umsetzte. Die Beschwerdeführerin beantragte, ein Patent auf der Grundlage dieser Ansprüche (sowie der Beschreibungsseiten und Zeichnungen wie in der Beschwerdeschrift angegeben) zu erteilen und bat ferner ausdrücklich um eine Abhilfe der Beschwerde gemäß Artikel 109 EPÜ. Es wurde keine mündliche Verhandlung beantragt.

- III. Die Prüfungsabteilung verfügte mit dem entsprechenden Formblatt 2701 vom 29. Mai 2013, dass der Beschwerde nicht abgeholfen werde und die Beschwerde unverzüglich der Beschwerdekammer vorzulegen sei.
- IV. Mit einer Mitteilung der Kammer vom 11. November 2013 gemäß Artikel 17 VOBK wurde die Beschwerdeführerin informiert, dass die Kammer beabsichtige, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung - ohne weitere Prüfung in der Sache - an die Prüfungsabteilung gemäß Artikel 111(1) EPÜ zurückzuverweisen.
- V. Mit Schreiben vom 22. November 2013 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie sich mit einer Zurückverweisung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung einverstanden erkläre, falls sich die Kammer - trotz der Tatsache, dass die neuen Ansprüche dem Gegenstand entsprächen, der im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht über die Patentierbarkeit vom 27. November 2008 des vorgeschalteten PCT-Verfahrens als patentfähig erachtet worden sei - nicht in der Lage sehe, eine endgültige Entscheidung über die

Patentierbarkeit zu treffen.

VI. Anspruch 1 des einzigen Antrags hat folgenden Wortlaut:

"Mastereinheit (2; 20[sic]; 210) mit einer Sendeeinheit (22) zum Senden von Datensignalen, die über einen ersten Anschluss (222) mit einem ersten Kommunikationspfad (41) verbunden werden kann, einer Empfangseinheit (21) zum Empfangen von Datensignalen, die über einen zweiten Anschluss (221) mit einem zweiten Kommunikationspfad (42) verbunden werden kann, einer Steuereinheit (24) zum Übertragen von Datensignalen, und einer Master-Kopplungseinrichtung (23; 230; 231), die zwischen die Steuereinheit (24), die Sendeeinheit (21) und die Empfangseinheit (22) geschaltet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Master-Kopplungseinrichtung (23; 230; 231) ausgelegt ist, um in einem ersten Betriebsmodus die Steuereinheit (24) von der Empfangseinheit (21) und der Sendeeinheit (22) zu trennen und die Empfangseinheit (21) mit der Sendeeinheit (22) oder einer weiteren Sendeeinheit (26) zum Senden von Datensignalen, die über einen dritten Anschluss (223) mit einem dritten Kommunikationspfad (43) verbunden werden kann, kurzzuschließen, und um in einem zweiten Betriebsmodus die Steuereinheit (24) mit der Empfangseinheit (21) und der Sendeeinheit (22) zu verbinden, um eine Datenübertragung auf den beiden Kommunikationspfaden (41, 42) durchzuführen."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Antrag auf Erteilung eines Patents*

Der neue Anspruchssatz (Ansprüche 1 bis 7) unterscheidet sich vom der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anspruchssatz darin, dass im Anspruch 1 der unter Artikel 123(2) EPÜ beanstandete Ausdruck "um Datensignale an der Steuereinheit (24) vorbeizuleiten" gestrichen wurde.

2.1 Artikel 123(2) EPÜ

Die Beschwerdeführerin hat in dem mit der Beschwerdeschrift eingereichten neuen Antrag dem Einwand der Prüfungsabteilung in vollem Umfang Rechnung getragen und den beanstandeten Ausdruck des früheren Anspruchs 1 gestrichen. Die Kammer sieht den Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ damit als ausgeräumt an, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 aufgrund dieser Änderung nicht mehr über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Da der einzige Zurückweisungsgrund demnach gegenstandslos geworden ist, beschließt die Kammer die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.

2.2 Artikel 52(1) EPÜ: Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Die Prüfungsabteilung hat in der angefochtenen Entscheidung über die Neuheit bzw. die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der vorliegenden Erfindung weder entschieden noch eine diesbezügliche Prüfung

unter Berücksichtigung der zitierten Entgegenhaltungen durchgeführt. Im Zusammenhang mit der Aussage der Beschwerdeführerin, wonach die neuen Ansprüche dem Gegenstand entsprächen, der im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht über die Patentierbarkeit vom 27. November 2008 des vorgeschalteten PCT-Verfahrens als patentfähig erachtet worden sei (vgl. Punkt V oben), hält die Kammer fest, dass auch ein teilweise positiver internationaler vorläufiger PCT-Prüfungsbericht über die Patentierbarkeit des vorliegenden Gegenstands (siehe Punkt V.5 des Prüfungsberichts) weder als eine erstinstanzliche Entscheidung betrachtet noch als eine Basis für eine Entscheidung der zweiten Instanz über die Patentierbarkeit des zugrunde liegenden Anspruchssatzes herangezogen werden kann.

Die Kammer hält es daher gegenwärtig nicht für geboten, eine endgültige Entscheidung über die Patentierbarkeit, insbesondere über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit (Artikel 54 und 56 EPÜ), in Bezug auf den vorliegenden Anspruchssatz zu treffen. Unter diesen Umständen kann folglich auch dem Antrag auf Patenterteilung nicht stattgegeben werden.

3. *Unverzügliche Zurückverweisung an die erste Instanz*

- 3.1 Artikel 109(1) EPÜ schreibt vor, dass das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, der Beschwerde abzuhelpen **hat**, falls es diese für zulässig und begründet erachtet. Dieser Vorschrift liegt in erster Linie der Grundsatz der Verfahrensökonomie zugrunde (siehe z. B. G 3/03, ABl. EPA 2005, 344, Punkt 2; T 919/95, Punkt 2.1).

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern

gibt es bei der Umsetzung dieser Vorschrift keinen Ermessensspielraum, so dass für den Fall, dass die Beschwerde objektiv zulässig und begründet ist, das betreffende Organ die Pflicht zur Abhilfe hat (vgl. T 139/87, ABl. EPA 1990, 68, Punkt 4; T 2528/12, Punkt 3.1). Eine Beschwerde ist in diesem Zusammenhang als "begründet" zu betrachten, wenn der Beschwerdeführer Änderungen zur Anmeldung einreicht, welche die Einwände, auf die sich die Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen, wobei andere Mängel, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, der Anwendung von Artikel 109(1) EPÜ nicht entgegenstehen (vgl. T 139/87, Punkt 4; T 47/90, ABl. EPA 1991, 486, Punkt 6). Diese Abhilfepflicht ist auch den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt in der (hier maßgeblichen) Fassung von Juni 2012 zu entnehmen (vgl. E-X, Abschnitte 7.1 und 7.4.2). Die Beweggründe für eine verweigerte Abhilfe und der anschließenden Vorlage an die Beschwerdekammer bleiben zwar wegen des durch Artikel 109(2) EPÜ auferlegten Stillschweigens ("ohne sachliche Stellungnahme") des entsprechenden Organs regelmäßig unbekannt. Hierauf kommt es aber auch nicht an. Entscheidend ist, dass die geäußerten Einwände objektiv eindeutig ausgeräumt sind. Wird mithin einer zulässigen und eindeutig begründeten Beschwerde nicht abgeholfen, kommt ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verfahrensökonomie in Betracht (vgl. T 1060/13, Punkt 4.4).

- 3.2 Im vorliegenden Fall war der von der Prüfungsabteilung erhobene Einwand der unzulässigen Erweiterung nach Artikel 123(2) EPÜ der einzige Zurückweisungsgrund gemäß der angefochtenen Entscheidung. Als Reaktion hat die Beschwerdeführerin diesen Einwand jedoch mit der - zweifellos zulässigen - Beschwerde gemäß dem nicht nur

in einer vorangegangenen Mitteilung, sondern auch in der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Vorschlag der Prüfungsabteilung (vgl. Punkt I oben), d. h. durch die Streichung des beanstandeten Ausdrucks aus dem Anspruch 1, eindeutig ausgeräumt. Somit hätte die Beschwerde objektiv für "zulässig und begründet erachtet" werden **müssen**. Nach Artikel 109(1) EPÜ hätte die Prüfungsabteilung demnach die Pflicht gehabt, der Beschwerde abzuhelpen und das Prüfungsverfahren fortzusetzen. Dies ist jedoch - aus welchen Gründen auch immer - nicht erfolgt.

3.3 Aus den oben genannten Gründen hat die Prüfungsabteilung ihre Pflicht zur Abhilfe verletzt und die Kammer mit dieser Angelegenheit unnötig befasst - mit erheblichen negativen Folgen für die resultierende Gesamtverfahrensdauer und damit für die gebotene Verfahrensökonomie. Wie von den Beschwerdekammern bereits mehrfach ausgesprochen wurde, ist hier festzuhalten, dass das Beschwerdeverfahren keinen alternativen Weg zur der ersten Instanz obliegenden Klärung oder gar der Erledigung von dort anstehenden Sachfragen darstellt, welcher der ersten Instanz nach Belieben offenstünde (siehe z. B. T 2528/12, Punkt 3.2).

3.4 Da die Sache im Beschwerdeverfahren unverzüglich behandelt wurde, aber die Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit von der ersten Instanz bislang nicht entschieden ist, verweist die Kammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung - ohne weitere Prüfung in der Sache - unmittelbar an die Prüfungsabteilung gemäß Artikel 111(1) EPÜ zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der mit der Beschwerdeschrift eingereichten Ansprüche 1 bis 7 zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



K. Götz

A. Ritzka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt