

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 12. Dezember 1995

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0750/90 -3.5.1  
**Anmeldenummer:** 84112908.3  
**Veröffentlichungsnummer:** 0149735  
**IPC:** H04N 17/06  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Videorecorder mit gespeicherten Service-Informationen

**Patentinhaber:**

TELEFUNKEN Fernseh und Rundfunk GmbH

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56, 76(1), 100a), c), 111(1), 114(1), 123(2)

**Schlagwort:**

"Erfinderische Tätigkeit (nein) - Hauptantrag und Hilfsantrag 1  
Anspruch 1 nahegelegt"  
"Hilfsantrag 2 - Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung"  
"Bindungswirkung an Beurteilung eines gestrichenen Merkmals als  
in der Stammanmeldung nicht offenbart"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0750/90 - 3.5.1

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1**  
**vom 12. Dezember 1995**

**Beschwerdeführer:** TELEFUNKEN  
(Patentinhaber) Fernseh und Rundfunk GmbH  
Göttinger Chaussee 76  
D-30453 Hannover (DE)

**Vertreter:** Einsel, Robert, Dipl.-Ing.  
TELEFUNKEN Fernseh und Rundfunk GmbH  
Göttinger Chaussee 76  
D-30453 Hannover (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts vom 9. August 1990,  
mit der das europäische Patent Nr. 0 149 735  
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen  
worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P. K. J. Van den Berg  
**Mitglieder:** W. B. Oettinger  
C. Holtz

## Sachverhalt und Anträge

- I. Beschwerdeführerin ist die Inhaberin des auf die europäische Patentanmeldung Nr. 84 112 908.3 erteilten europäischen Patents 0 149 735. Jene Anmeldung war als Teilanmeldung aus der am 4. Februar 1982 eingegangenen früheren Anmeldung Nr. 82 100 797.8 (Veröffentlichungsnummer 0 057 914) eingereicht worden.

Die Patenterteilung erfolgte mit folgendem unabhängigen Anspruch:

"1. Videorecorder mit Signalgeneratoren für Steuersignale, die bei einem angeschlossenen Fernseh-Wiedergabegerät Anzeigen bewirken, mit der Kombination folgender Merkmale:

- A Es ist ein Speicher (10) mit einem nicht flüchtigen Teil, in dem Daten für Service-Informationen gespeichert sind, vorgesehen
- B Es ist eine Tastatur (16) vorgesehen, durch die eine Service-Stellung einschaltbar ist
- C Es ist ein Mikroprozessor (11) vorgesehen, durch den die in Speicher (10) gespeicherten Daten bei Service-Stellung abrufbar sind und
- D Es ist ein Daten-FBAS-Wandler (9) und/oder ein Spracherzeuger (12) vorgesehen, durch die die vom Mikroprozessor (11) abgerufenen Daten in Steuersignale umgewandelt werden."

Der abhängige Anspruch 2 betrifft eine zusätzlich vorhandene Schaltung zur Synthetisierung von Sprachsignalen.

Die abhängigen Ansprüche 3 bis 6 betreffen verschiedene Arten von im Speicher (10) gespeicherten Daten für Service-Informationen.

II. Gegen dieses Patent waren zwei - zulässige - Einsprüche eingelegt worden.

Die beiden Einsprüche wurden jedoch am 24. Juli bzw. 1. August 1990 zurückgenommen.

Mit der angefochtenen Entscheidung vom 9. August 1990 hat die Einspruchsabteilung beschlossen, das Patent zu widerrufen.

III. Diese Entscheidung wurde damit begründet, daß das Patent die beanspruchte Erfindung zwar so deutlich und vollständig offenbare, daß ein Fachmann sie ausführen könne (Artikel 100 b) EPÜ), und daß sie gegenüber dem u.a. durch die Einspruchs-Entgegenhaltungen

D1: Tagungsband d. 8. Jahrestagung d. FKTTG,  
6.-9.Oktober 1980, 242-268

D2: DE-A-2 918 846

D3: JP-A-55-153 432/80 (unter Berücksichtigung einer eingereichten Übersetzung)

gegebenen Stand der Technik zwar neu sei (Artikel 54 EPÜ), daß sie aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, da sie sich in naheliegender Weise aus diesem Stand der Technik, insbesondere D2 und D3, ergebe (Artikel 100 a) und 56 EPÜ).

Auf folgende im Einspruch genannte Druckschriften wurde nicht Bezug genommen:

D4: SMPTE Journal, 88 (1979) 12 (December), 823-831

D6: US-A-2 368 761.

- IV. Die Beschwerde wurde am 29. August 1990 mit dem Antrag erhoben, die angefochtene Entscheidung in vollem Umfang aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten sowie die - am gleichen Tag gezahlte - Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Am 12. Dezember reichte die Beschwerdeführerin eine Beschwerdebeurteilung ein.

- V. In dieser widersprach sie der in der angefochtenen Entscheidung gegebenen Begründung, reichte aber einen auf Aufrechterhaltung in geändertem Umfang gerichteten Hilfsantrag ein.

- VI. In einer Mitteilung gemäß Artikel 11(2) Verfahrensordnung äußerte die Kammer sowohl sachliche als auch - gegen den Hilfsantrag - formale Bedenken.

Im ersteren Zusammenhang sprach sie auch die Frage an, ob die beanspruchte Erfindung nicht von der Patentierung ausgeschlossen wäre (Artikel 52 (2) d), (3) EPÜ).

- VII. In der mündlichen Verhandlung am 7. Juli 1994 wiederholte die Beschwerdeführerin ihre Anträge, das Patent aufrechtzuerhalten, und zwar entweder in unveränderter Form (Hauptantrag) oder in dem geänderten Umfang auf der Grundlage der Ansprüche vom 12. Dezember 1990 (Hilfsantrag 1) oder eines einzigen Anspruches mit sämtlichen Merkmalen der Ansprüche 1 bis 4 des Hilfsantrages 1 (Hilfsantrag 2).

- VIII. Die zur Stützung ihres Hauptantrages vorgetragenen Argumente können im wesentlichen wie folgt zusammengefaßt werden:

zu Artikel 52 (2) d), (3) EPÜ:

Der beanspruchte Videorecorder unterscheidet sich nicht nur durch den Informationsinhalt der wiedergegebenen Informationen (Service-Informationen) von einem Stand der Technik, bei welchem eine Bedienungsanleitung, beispielsweise Programmieranleitung, auf dem Bildschirm dargestellt wird, sondern auch durch technische Mittel (z. B. Merkmal B).

zu Artikel 56 EPÜ:

D1 befaßt sich mit der Überwachung von Fernsehstudiogeräten und richtet sich daher an einen "anderen" Servicetechniker. Das Testsystem geht "von außen" an die Geräte heran. Beim beanspruchten, zur Konsumelektronik gehörenden Videorecorder ist es hingegen im einzelnen Gerät eingebaut. Im übrigen verwies die Beschwerdeführerin auf Ausführungen im Einspruchsverfahren, wonach in D1 statt - wie beim Patent - eines Speichers ein Software-Paket eingesetzt wird und ein Daten-FBAS-Wandler nicht vorgesehen ist.

D2 befaßt sich mit der Auflistung vorprogrammierbarer Aufnahmedaten von Videorecordern auf dem Bildschirm eines Fernsehgerätes und D3 mit der Vorprogrammierung eines (nicht mit einem Videorecorder verbundenen) Fernsehgerätes mit Hilfe von Anzeigen auf dem Bildschirm. Solchem Stand der Technik, der sich nur mit Gerätebedienung durch Laien befaßt, ist keinerlei Anregung entnehmbar, Serviceprobleme zu lösen, die sich dem Servicetechniker stellen. Schon die Aufgabenstellung, dem Servicetechniker die benötigten Hilfen zur Verfügung zu stellen, ist als neu anzusehen und daher als Indiz für erfinderische Tätigkeit zu werten.

IX. Nach der Beratung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung, das Verfahren schriftlich fortzusetzen.

X. Der Berichterstatter setzte das Verfahren mit einem Bescheid fort, in welchem er zum Hauptantrag, zusätzlich zu D2 und D1, auf D4 (siehe Punkt III oben) und folgende (an D4 anschließende) Druckschrift verwies:

D5: SMPTE Journal, 88 (1979) 12 (December), 831-834,

sowie zum Hilfsantrag 1 bezüglich des Anspruchs 3 auf D6 (s. Punkt III) und bezüglich der Ansprüche 2 und 3 auf folgende im Europäischen Recherchenbericht (mit Anhang) genannte Druckschriften:

D7: DE-A-2 949 934

D8: DE-A-2 715 527

D9: US-A-4 062 061.

Er legte dar, daß den Anträgen der Beschwerdeführerin voraussichtlich nicht stattgegeben werden könne, und zwar aus Gründen, die wie folgt zusammengefaßt werden können:

#### **Hauptantrag**

- a) D2 repräsentiert praktisch die "Gattung" von Geräten, auf die die Merkmale A bis D anzuwenden sind, nämlich Videorecorder, an die ein Fernseh-Wiedergabegerät angeschlossen ist.
- b) D1 schlägt vor, die in dieser Schrift offenbarte Fehlersuche durch den Servicetechniker primär bei Fernsehstudio-Geräten, die beschriebenen Prinzipien aber darüberhinaus auch auf sämtliche anderen Geräte mit Mikrocomputern anzuwenden (Seite 243).
- c) Als solche Geräte sind zwar in D1 Videorecorder nicht explizit genannt, jedoch aus anderen Entgegenhaltungen bekannt.

In diesem Zusammenhang fällt zunächst insbesondere D4 auf. Diese Druckschrift befaßt sich direkt (s. Überschrift) mit magnetischer Fernsehprogramm-Aufzeichnung, und der Einsatz eines Computers, welcher unter anderem gespeicherte Testroutinen zur Anzeige aufruft, ist ausdrücklich erwähnt (Seite 830). Allerdings könnte zweifelhaft sein, ob der "Master computer" von D4 ein Microcomputer sein bzw. einen Mikroprozessor enthalten soll.

Jedoch fällt weiterhin auf, daß sich an D4 unmittelbar die Druckschrift D5 anschließt und daß sich diese expressis verbis mit der Verwendung von Microcomputern und Mikroprozessoren in Videorecordern befaßt (s. Überschrift und insbesondere den zweiten Absatz nach der einleitenden Zusammenfassung auf Seite 831).

- d) Es ist deshalb auf Grund (erstens) der aus D1 bekannten Anwendung der dort beschriebenen Prinzipien einer Fehlersuche durch einen Servicetechniker bei "Geräten mit Mikrocomputer" allgemein in Verbindung (zweitens) mit der zumindest aus D5 bekannten Tatsache, daß zu dieser Gerätegattung auch "Videorecorder mit Microcomputer" zu zählen sind, als naheliegend zu erachten, die genannten Prinzipien, nämlich der Speicherung, des Abrufens und der Anzeige von Service-Daten, bei Bedarf auch auf einen Videorecorder, wie er aus D2 bekannt ist, anzuwenden.
- e) Bei dieser Anwendung ergeben sich aber offenbar sämtliche der Merkmale A bis D für den einschlägigen Fachmann von selbst. Der Anspruch 1 ist deshalb mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.



**Hilfsantrag 1**

- f) Das Merkmal E des Anspruchs 1 dieses Hilfsantrages fügt dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nichts gegenüber D1 Neues hinzu.

Der Anspruch 1 dieses Hilfsantrages ist daher aus gleichen Gründen wie der des Hauptantrages nicht gewährbar.

- g) Zum Gegenstand des Anspruchs 2 sind im Recherchenbericht, außer D2, noch D7 und D8 genannt worden.

Derzeit ist also - auch mangels irgendwelcher Argumente - nicht ersichtlich, daß in diesem Anspruch etwas patentbegründend Erfinderisches enthalten wäre.

- h) Dem Anspruch 3 ist von der Einsprechenden D6 entgegengehalten worden. Außerdem sind im Recherchenbericht zum Gegenstand dieses Anspruchs, außer D2, noch D8 und D9 genannt worden.

Diesem Anspruch erscheint daher ebenfalls - auch mangels irgendwelcher Argumente - etwas patentbegründend Erfinderisches nicht entnehmbar.

- i) Der Gegenstand des Anspruchs 4 findet keinerlei Stütze in der Stammanmeldung (82 100 797.8).

Zwar wurde weder in den Einsprüchen der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ geltend gemacht noch von der Einspruchsabteilung der entsprechende Einwand von Amts wegen (Artikel 114 (1) EPÜ) erhoben. Eine Aufrechterhaltung des Patents gemäß Artikel 102 (3) EPÜ wie beantragt würde jedoch voraussetzen, daß das

Patent auch dem Erfordernis genügt, daß dieser Anspruchsgegenstand nicht über den ursprünglichen Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht. Wie dargelegt, ist dies nicht der Fall.

Eine Prüfung des betreffenden Gegenstandes auf Patentfähigkeit verbietet sich schon aus diesem Grunde.

- j) Keiner der Ansprüche 1, 2 und 3 ist daher gewährbar, und der Anspruch 4 ist sogar unzulässig.

#### **Hilfsantrag 2**

- k) Aus vorstehenden Darlegungen ergibt sich von selbst, daß auch der auf die Kombination aller Merkmale der Ansprüche 1 bis 4 des Hilfsantrages 1 gerichtete Anspruch gemäß Hilfsantrag 2 nicht einmal zulässig ist.

- XI. Auf eine wiederholte Zustellung dieses Bescheides sowie einen ergänzenden Bescheid hin strich die Beschwerdeführerin, ohne den in den Bescheiden dargelegten Einwänden zu widersprechen, das beanstandete Merkmal im Anspruch 4 des Hilfsantrages 1 und im Anspruch gemäß Hilfsantrag 2.

Ferner reichte sie einen Anspruch 1 als Hilfsantrag 3 ein.

- XII. Die unabhängigen Ansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 lauten damit wie folgt:

#### **Hilfsantrag 1**

"1. ... [Einleitung und Merkmale A bis D sachlich identisch mit Anspruch 1 des Hauptantrags] und

E) es ist für Fehlersuche und Justierarbeiten ein Leitprogramm im Speicher (10) gespeichert.

2. ... [Einleitung und Merkmale A bis D identisch mit denen des Anspruchs 1] und

E) die [nach Korrektur eines offensichtlichen Schreibfehlers:]  
Chassisnummer des Recorders ist im Speicher (10) gespeichert.

3. ... [Einleitung und Merkmale A bis D identisch mit denen des Anspruchs 1] und

E) es ist ein Betriebsstundenzähler eingebaut, in der Form, daß ein Mikroprozessor (11) mit Hilfe einer Uhr (7) Betriebszeiten zählt, mit bereits vorhandenen Zeiten addiert und im Speicher (10) speichert.

4. ... [Einleitung und Merkmale A bis D identisch mit denen des Anspruchs 1]."

Die Merkmale E) der Ansprüche 1 bis 3 und das im Anspruch 4 gestrichene Merkmal werden nachfolgend durchwegs mit E1 bis E4 bezeichnet.

#### **Hilfsantrag 2**

"... [Einleitung und Merkmale A bis D identisch mit Anspruch 1 des Hauptantrags] und

E) ... [Kombination der Merkmale E1 bis E3 der Ansprüche des Hilfsantrages 1]."

#### **Hilfsantrag 3**

"1. ... [Einleitung und Merkmale A bis E identisch mit denen, d.h. bis E1, des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1],

F) die Chassisnummer des Recorders (25) ist vom Herstellerwerk in einem EAROM (nichtflüchtige

Speicher) gespeichert und kann in der Service-Stellung abgefragt werden, und

- G) es ist ein Betriebsstundenzähler eingebaut, der die Betriebszeiten während des Betriebes des Recorders zählt, zu den vorher in dem Speicher enthaltenen Betriebszeitdaten addiert und das Ergebnis in dem EAROM speichert."

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde (vgl. IV) ist zulässig.

Sie hat sich nicht etwa durch die Rücknahme der Einsprüche erledigt, und die Fortsetzung des Verfahrens ist auch nicht eine Frage des Ermessens (Regel 60 (2) Satz 2 EPÜ), sondern für eine Entscheidung über die Anträge der Patentinhaberin notwendig, vgl. T 0629/90, ABl. EPA 1992, 654.

2. *Hauptantrag*

- 2.1 Die im Bescheid der Kammer dem erteilten Anspruch 1 entgegengehaltenen Gründe (s. X. a) bis e)) haben sich auch nach Überprüfung als zutreffend erwiesen, zumal die Beschwerdeführerin ihnen keinerlei Gegenargumente entgegengesetzt hat.

Der Gegenstand jenes Anspruchs hat deshalb als durch den entgegengehaltenen Stand der Technik, insbesondere D1, D2 und D5, nahegelegt zu gelten.

- 2.2 Nach Fortfall des unabhängigen Anspruchs 1 ist den abhängigen Ansprüchen 2 bis 6 die Grundlage entzogen.

Auf die Frage, ob anderweitige Bedenken, beispielsweise gegen den abhängigen Anspruch 6, bestehen, kommt es dabei nicht an.

3. *Hilfsantrag 1*

3.1 Der Anspruch 4 dieses Antrags ist - nach Streichung des Merkmals E4 - sachlich identisch mit dem Anspruch 1 des Hauptantrages geworden.

Er ist daher aus denselben Gründen wie jener (s. 2.1) nicht gewährbar.

3.2 Da nach Vorstehendem (3.1) der Hilfsantrag 1, wie er gestellt wurde, den Gegenstand des Patents gegenüber dem Hauptantrag überhaupt nicht einschränkt und daher nicht zweckdienlich erscheint, hält es die Kammer für denkbar, daß sich die Beschwerdeführerin bei der Streichung des Merkmals E4 im Anspruch 4 geirrt hat und stattdessen den ganzen Anspruch 4 streichen wollte.

Aus diesem Grunde ist die Kammer auch der Frage einer möglichen Gewährung des Hilfsantrags 1 ohne den Anspruch 4 nachgegangen, wie folgt.

3.3 Die im Bescheid der Kammer dem Anspruch 1 des Hilfsantrages entgegengehaltenen Gründe (s. X. f) i.V.m. a) bis e)) haben sich auch nach Überprüfung als zutreffend erwiesen, zumal die Beschwerdeführerin ihnen keinerlei Gegenargumente entgegengesetzt hat.

Der Gegenstand jenes Anspruchs hat deshalb als durch den entgegengehaltenen Stand der Technik, insbesondere D1, D2 und D5, nahegelegt zu gelten.

3.4 Auf die Frage, ob ähnliche Bedenken, beispielsweise auf Grund weiterer Entgegnungen wie D6, D7, D8 und/oder D9, gegen den unabhängigen Anspruch 2 und/oder den unabhängigen Anspruch 3 bestehen, kommt es beim Hilfsantrag 1 nicht an.

4. *Hilfsantrag 2*

4.1 Der (in schriftlicher Form nicht vorliegende) Anspruch des Hilfsantrages 2 (s. VII und XI) soll außer den Merkmalen A bis D alle drei Merkmale E1 bis E3 der Ansprüche 1 bis 3 des Hilfsantrages 1 umfassen.

4.2 Im ergänzenden Bescheid der Kammer wurde dargelegt, daß ein Videorecorder mit der Kombination der Merkmale A bis E4 nicht nur in der Stammanmeldung, sondern auch in der Teilanmeldung selbst nicht offenbart sei.

Die Überprüfung, ob - nach Streichung des Merkmals E4 - auch für einen die Kombination der Merkmale A bis E3 aufweisenden Videorecorder gilt, daß er in der Stamm- und/oder in der Teilanmeldung nicht offenbart ist, hat folgendes ergeben:

4.3 Die Merkmale des Anspruchs beruhen im wesentlichen auf folgenden in der Stammanmeldung offenbarten Merkmalen:

- die einleitenden Passagen auf dem ursprünglichen Anspruch 1,
- das Merkmal A auf Anspruch 10 oder Anspruch 11 in Verbindung mit der Beschreibung (letzter Absatz),
- das Merkmal B auf dem Anspruch 11 in Verbindung mit der Beschreibung (letzter Absatz),

- das Merkmal C auf dem Anspruch 9 in Verbindung mit der Beschreibung (letzter Absatz),
- das Merkmal D auf den Ansprüchen 4 und 8 in Verbindung mit der Beschreibung (Abschnitte "Verarbeitung des HF-Signals" und "Spracherzeugung"),
- das Merkmal E1 auf der Beschreibung (Seite 3 zweiter Absatz),
- das Merkmal E2 auf dem Anspruch 12 und der Beschreibung (letzter Absatz),
- das Merkmal E3 auf dem Anspruch 13 und der Beschreibung (letzter Absatz).

Da die ursprünglichen abhängigen Ansprüche, mit Ausnahme des auf Anspruch 9 rückbezogenen Anspruchs 11, sämtlich nur auf Anspruch 1 rückbezogen waren, war die nunmehr beanspruchte Kombination nicht Gegenstand des ursprünglichen Patentbegehrens.

Jedoch erscheint es auf Grund der Beschreibung (z. B. Seite 2 zweiter und dritter Absatz sowie die anschließenden Absätze bis Seite 4 zweiter Absatz) klar, daß ein Videorecorder, welcher sämtliche in den genannten Ansprüchen und in der Beschreibung offenbarten Merkmale im selben Gerät vereinigt, unter die offenbarte Erfindung fallen sollte.

Der Gegenstand des Anspruchs wird daher als in der Stammanmeldung offenbart angesehen (Artikel 100 c) zweite Alternative EPÜ).

4.4 Die Merkmale des Anspruchs beruhen ferner auf folgenden in der eingereichten Teilanmeldung offenbarten Merkmalen:

- die einleitenden Passagen und die Merkmale A bis C auf dem eingereichten Anspruch 1,
- das Merkmal D auf dem eingereichten Anspruch 1 und Anspruch 2,
- das Merkmal E1 auf dem eingereichten Anspruch 3,
- das Merkmal E2 auf dem eingereichten Anspruch 4,
- das Merkmal E3 auf dem eingereichten Anspruch 5.

Da die eingereichten abhängigen Ansprüche 4 und 5 nur auf Anspruch 1 rückbezogen waren, war die nunmehr beanspruchte Kombination nicht Gegenstand des eingereichten Patentbegehrens.

Jedoch erscheint es auf Grund der eingereichten Beschreibung klar, daß ein Videorecorder, welcher sämtliche in den genannten Ansprüchen angegebenen Merkmale im selben Gerät umfaßt, unter die in der Teilanmeldung offenbarte Erfindung fallen sollte.

Der Gegenstand des Anspruchs ist daher als auch in der Teilanmeldung offenbart anzusehen (Artikel 100 c) erste Alternative bzw. 123 (2) EPÜ).

4.5 Somit ist nunmehr zu prüfen, ob der Gegenstand des Anspruchs naheliegt.



Wie bereits dargelegt (3.3), wurde dem die Kombination der Merkmale A bis E1 umfassenden Gegenstand der Stand der Technik gemäß D1, D2 und D5 entgegengehalten und gilt dieser Gegenstand hierdurch aus den erwähnten Gründen (s. X. a) bis f)) als nahegelegt.

Die zu entscheidende Streitfrage reduziert sich somit auf die Frage, ob die Hinzufügung der Merkmale E2 und E3 den beanspruchten Gegenstand erfinderisch macht.

- 4.6 Zum Merkmal E2 wurden (im Recherchenbericht), außer D2, noch D7 und D8 genannt.

In einem der Einsprüche wurde bezüglich dieses Merkmals auf die Speicherung der Version des BIOS in PCs hingewiesen.

- 4.7 Zum Merkmal E3 wurden (im Recherchenbericht), außer D2, noch D8 und D9 genannt.

In den Einsprüchen wurde bezüglich dieses Merkmals auf D6 und die Speicherung der Anzahl der insgesamt und seit der letzten Wartung hergestellten Kopien in Kopierern hingewiesen.

- 4.8 Jedoch wurde in den Einsprüchen nicht die Frage angeschnitten, ob durch das Ansichbekanntsein der genannten Merkmale auch die Kombination der Merkmale E2 und E3 mit allen vorangehenden nahegelegt wird.

- 4.9 Dementsprechend spielte auch in der angefochtenen Entscheidung eine solche Frage bei der damaligen Antragslage keine Rolle.

Es wurde lediglich pauschal auf das Vorbringen zu den Merkmalen E2 und E3 und fehlende Gegenargumente verwiesen.

- 4.10 Zusammenfassend ist festzustellen, daß bislang nicht geprüft wurde, ob der Anspruchsgegenstand des Hilfsantrages 2 gegenüber dem insgesamt zu seinen Merkmalen entgegengehaltenen Stand der Technik (D1, D2, D5, D6, D7, D8, D9) als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend anzusehen ist oder nicht.

Eine Prüfung dieser Sachfrage durch die Kammer würde den Rahmen der Prüfung der vorliegenden Beschwerde, wie sie sich aus der angefochtenen Entscheidung ergibt, sprengen.

## 5. *Schlußfolgerungen*

- 5.1 Der Hauptantrag kann, ohne daß es auf etwaige andere Fragen ankommt, schon wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstandes des unabhängigen Anspruchs nicht gewährt werden.

- 5.2 Der Hilfsantrag 1 kann schon wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstandes des unabhängigen Anspruchs 4 (3.1) und, falls dieser Anspruch als gestrichen gelten sollte (3.2), wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 (3.3) nicht gewährt werden, ohne daß es auf etwaige andere Fragen ankommt (X. g) und h)).

- 5.3 Bei der gegebenen Sachlage (s. 4.8 bis 4.10) erscheint es der Kammer am sachdienlichsten, die weitere Prüfung des Hilfsantrages 2 der ersten Instanz zu überlassen.

Im übrigen wird hierbei zu prüfen sein, inwiefern Regel 27 (1) b) und c) EPÜ eine Anpassung der Beschreibung unter Würdigung des inzwischen nachgewiesenen Standes der Technik erfordert.

- 5.4 Für die Kammer ist es somit nicht erforderlich, zum Hilfsantrag 3 Stellung zu nehmen.

Es erscheint lediglich erwähnenswert, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 in sachlicher Hinsicht offenbar dem Gegenstand des (nicht in schriftlicher Form vorliegenden) Anspruchs des Hilfsantrages 2 entspricht. Ob seine Bezifferung mit "1" bedeuten soll, daß ihm ein (abhängiger) Anspruch folgen soll, ist dem Antrag der Beschwerdeführerin aber nicht zu entnehmen.

- 5.5 Im Hinblick auf die durch die erste Instanz fortzusetzende Prüfung erscheint es der Kammer im übrigen geboten, die erste Instanz bezüglich der rechtlichen Beurteilung des Gegenstandes des erteilten Anspruchs 6 bzw. des Merkmals E4 durch die Kammer zu binden (Artikel 111 (2) Satz 1 EPÜ).

Zwar hat diese Beurteilung weder bei der Entscheidung über den Hauptantrag noch bei der über die Hilfsanträge eine Rolle gespielt. Beim Hauptantrag erschien dies weder notwendig (s. 2.2) noch durch die von den Einsprechenden vorgebrachten Einspruchsgründe gedeckt und hätte daher des Einverständnisses der Patentinhaberin bedurft; s. Stellungnahme G 10/91 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1993, 420). Bei den Hilfsanträgen (s. 3. und 4.) hätte es dieses Einverständnisses nicht bedurft (G 10/91, Punkt 19 der Gründe), jedoch enthielt keiner der Ansprüche mehr das Merkmal E4.

Geboten erscheint der Kammer die Bindung der ersten Instanz im Hinblick auf die Möglichkeit, daß die Patentinhaberin im weiteren Verfahren einen neuen Antrag einreichen könnte, welcher entweder auf den Gegenstand des erteilten Anspruchs 6 gerichtet ist oder auf einen sonstigen Gegenstand, welcher das Merkmal E4 wieder enthält. Deshalb wird hierzu folgendes festgestellt:

Zum Merkmal E4 hat die Kammer im Bescheid sowie im ergänzenden Bescheid dargelegt, daß es keinerlei Stütze in der Stammanmeldung findet (s. X. i)) und ein es enthaltender Anspruch daher unzulässig ist (X. k)).

Diese den betreffenden Ansprüchen mit dem Merkmal E4 entgegengehaltenen Gründe haben sich auch nach Überprüfung als zutreffend erwiesen, zumal die Beschwerdeführerin ihnen weder widersprochen noch irgendwelche Gegenargumente vorgebracht hat.

Jede Antragsänderung, durch die das Merkmal E4 wieder in einen Anspruch aufgenommen würde, wäre daher unzulässig.

5.6 Für den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurden weder schriftlich noch in der mündlichen Verhandlung Gründe vorgetragen.

Nach Ansicht der Kammer liegen die in Regel 67 EPÜ genannten Voraussetzungen für eine Rückzahlung nicht vor.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Der Hauptantrag und der Hilfsantrag 1 werden zurückgewiesen.
  
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des Hilfsantrages 2, ggf. des Hilfsantrages 3, an die erste Instanz zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

P.K.J. van den Berg