

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 9. März 2012**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0309/09 - 3.5.06

**Anmeldenummer:** 04105986.6

**Veröffentlichungsnummer:** 1659473

**IPC:** G06F 1/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren und Benutzergerät zur Wiedergabe einer Datei

**Anmelder:**

Swisscom AG

**Stichwort:**

Dateiwiedergabe/SWISSCOM

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 113(1)  
EPÜ R. 99(2), 103(1)(a), 111(2), 137(3)  
VOBK Art. 11

**Schlagwort:**

"Begründungsmangel - Hauptantrag und Hilfsanträge (ja)"  
"Wesentlicher Verfahrensmangel (ja)"  
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**

J 0022/86, G 0007/93, T 0763/04

**Orientierungssatz:**

s. Gründe 7-7.5.3



Aktenzeichen: T 0309/09 - 3.5.06

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.06  
vom 9. März 2012

**Beschwerdeführer:** Swisscom AG  
(Anmelder) Alte Tiefenaustrasse 6  
CH-3050 Bern (CH)

**Vertreter:** P&TS SA (AG, Ltd.)  
Av. J.-J. Rousseau 4  
P.O. Box 2848  
CH-2001 Neuchâtel (CH)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 15. Dezember  
2008 zur Post gegeben wurde und mit der die  
europäische Patentanmeldung Nr. 04105986.6  
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ  
zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** D. H. Rees  
**Mitglieder:** M. Müller  
W. Sekretaruk

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, verkündet in der mündlichen Verhandlung vom 16. Oktober 2008 und zugestellt mit Schreiben vom 15. Dezember 2008, die europäische Patentanmeldung 04105986.6 zurückzuweisen.
- II. Im Ladungsbescheid der Prüfungsabteilung wurde als Zeitpunkt gemäß Regel 116 EPÜ, bis zu dem Schriftsätze und/oder Unterlagen eingereicht werden können, der 16. September 2008 festgelegt. Innerhalb dieser Frist, am 15. September 2008, legte die Beschwerdeführerin sechs Hilfsanträge vor. In einem Telefongespräch informierte die Prüfungsabteilung die Beschwerdeführerin unter anderem über ihre Absicht, diese Hilfsanträge unter Regel 137 (3) EPÜ nicht zuzulassen. Später teilte die Beschwerdeführerin schriftlich mit, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen beabsichtige. Die mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung fand somit in Abwesenheit der Beschwerdeführerin statt.
- III. Die Entscheidung stützt sich auf die folgenden Dokumente:

D1: US 2003/088781  
D5: US 6 256 737 B1  
D6: WO 98/47096 A1  
D7: WO 2004/100152.

und kommt zu dem Ergebnis, dass Anspruch 1 gegenüber D1 im Lichte von D5 und D6 nicht erfinderisch ist, und dass die sechs Hilfsanträge unter Regel 137 (3) EPÜ nicht zugelassen werden.

Hinsichtlich des Hauptantrags wird in den Entscheidungsgründen unter anderem angenommen, D1 offenbare ein "Verfahren zur Wiedergabe einer Datei durch ein Benutzergerät, wobei das Benutzergerät über einen integrierten Projektor ... verfügt", und Analyse und Bewertung der Unterschiede zwischen D1 und dem Gegenstand von Anspruch 1 entspricht wortgleich dem des Ladungsbescheids.

Die Nichtzulassung der Hilfsanträge wird wie folgt begründet:

"a) Es liegen ungerechtfertigt viele Hilfsanträge vor und diese Anträge konvergieren nicht auf einen gewährbaren Inhalt hin. Jeder Hilfsantrag unterscheidet sich durch ein anderes Merkmal vom Hauptantrag. Die Merkmale betreffen völlig unterschiedliche Aspekte (Bedienung des Endgerätes, Art der Datenübertragung, Eigenschaften des Servers, Wiedergabebedingungen, Biometrische Messung)

b) Frühere Einwände wurden prima facie nicht behoben

Die zusätzlichen Merkmale können keinen erfinderischen Schritt begründen. Es handelt sich um dem Fachmann bekannte Implementierungsdetails, die über ihren wohlbekanntem Zweck im Zusammenhang mit den anderen Merkmalen des Anspruchs keinen zusätzlichen Effekt erzielen."

IV. Mit Schreiben vom 8. Januar 2009 wurde Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt und begründet, und die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. Es wurde eine "Überprüfung der Zurückweisung" beantragt und festgestellt, dass Hauptantrag und Hilfsanträge aufrechterhalten würden. Nach Interpretation der Kammer beantragt

die Beschwerdeführerin somit, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Basis der folgenden Unterlagen zu erteilen:

Ansprüche, Nr.

1-25	gemäß Hauptantrag, eingereicht mit Schreiben vom 7. Mai 2007
1-17	gemäß erstem Hilfsantrag
1-21	gemäß zweitem Hilfsantrag
1-18	gemäß drittem Hilfsantrag
1-17	gemäß viertem Hilfsantrag
1-16	gemäß fünftem Hilfsantrag
1-18	gemäß sechstem Hilfsantrag, alle Hilfsanträge eingereicht mit Schreiben vom 15. September 2008

Beschreibung, Seiten

1-11	eingereicht mit Schreiben vom 7. Mai 2007
------	---

Zeichnung Nr. 1/1 wie ursprünglich eingereicht.

- V. In der Beschwerdebegründung befasst sich die Beschwerdeführerin insbesondere mit der Entscheidung der Prüfungsabteilung, die sechs Hilfsanträge nicht zuzulassen und argumentiert wie folgt: Die Anzahl der Hilfsanträge sei nicht ungerechtfertigt hoch, es gebe keine Regel im EPÜ, die besagen würde, dass Hilfsanträge nicht unterschiedliche Aspekte abdecken dürften, und die Behauptung, durch die Hilfsanträge seien "frühere Einwände prima facie nicht behoben worden" sei unzureichend, da sie offen ließe, welches diese Einwände und somit welches die eigentlichen Zurückweisungsgründe gewesen seien. Wegen dieses Begründungsmangels wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

VI. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Verfahren zur Wiedergabe einer Datei durch ein Benutzergerät (1), wobei das Benutzergerät (1) über einen integrierten Projektor (1.7), ein Identifizierungsmodul (1.3) zur Identifizierung des Benutzergeräts (1) in einem Mobilfunknetz (5) und biometrische Erfassungsmittel verfügt oder mit solchen biometrischen Erfassungsmitteln über eine drahtlose Schnittstelle (1.4) verbunden ist, und wobei das Verfahren die folgenden Verfahrensschritte umfasst:

- das Benutzergerät (1) erfasst biometrische Daten des Benutzers,
- das Benutzergerät (1) meldet sich in dem Mobilfunknetz (5) an,
- die erfassten biometrischen oder daraus abgeleiteten Schlüsseldaten des Benutzers werden über das Mobilfunknetz (5) an einen Authentifizierungsserver übertragen,
- der Benutzer authentisiert sich mit den übertragenen biometrischen oder der daraus abgeleiteten Schlüsseldaten im Authentifizierungsserver,
- eine zu projizierende Datei oder ein Schlüssel zum Öffnen einer zu projizierenden Datei wird von einem mit dem Authentifizierungsserver verbundenen Fernserver (7) in das Benutzergerät (1) heruntergeladen und im Fall, dass ein Schlüssel zum Öffnen einer zu projizierenden Datei heruntergeladen wurde, wird eine Datei mit diesem Schlüssel entschlüsselt und
- die Datei wird mit dem in das Benutzergerät (1) integrierten Projektor (1.7) wiedergegeben."

Anspruch 19 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Benutzergerät (1) zur Wiedergabe einer Dateien [sic],  
welches umfasst

- Mittel zur Aufnahme von biometrischen Daten oder Mittel, um sich mit solchen Mitteln zu verbinden,
- Mittel zur Anmeldung des Benutzergerätes in einem Mobilfunknetz (5) und Mittel zum Senden und Empfangen von Dateien über das Mobilfunknetz (5);
- Mittel zur Projektion der empfangenen Dateien."

Der erste Hilfsantrag umfasst nur noch einen unabhängigen Anspruch, Anspruch 1, der gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags das zusätzliche Merkmal enthält:

"- wobei das Benutzergerät (1) über das Mobilfunknetz (5) mit einem Fernserver (7), welcher Teil eines LANs oder eines anderen privaten Netzwerks ist, verbunden wird und die Datei oder der Schlüssel zum Öffnen der Datei aus diesem Fernserver (7) heruntergeladen wird"

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags enthält gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags die zusätzlichen Merkmale:

"- wobei das Benutzergerät (1) über eine Schnittstelle (1.4) im Nahbereich mit einem externen Gerät (3) verbunden ist, um die biometrischen Daten des Benutzers in dem externen Gerät (3) aufzunehmen und

- das Benutzergerät (1) und der integrierte Projektor (1.7) über ein Schreibgerät ferngesteuert werden, in dem der Sensor (1.5, 3.2) oder das biometrische Erfassungsmittel integriert ist"

Anspruch 16 des zweiten Hilfsantrags enthält gegenüber Anspruch 19 des Hauptantrags entsprechende Merkmale.

Hilfsanträge 3-6 umfassen nur noch je einen unabhängigen Anspruch.

Anspruch 1 gemäß drittem und viertem Hilfsantrag verlangt nun obligatorisch, dass der Schlüssel vom Fernserver heruntergeladen wird. Anspruch 1 des vierten Hilfsantrags ist darüber hinaus um das Merkmal ergänzt, dass

"-die Datei, die mit einem heruntergeladenen Schlüssel geöffnet wird, durch ein Broadcastnetz empfangen wird"

In Anspruch 1 des fünften Hilfsantrags wurde das letzte Merkmal gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags beschränkt und lautet nun wie folgt:

"-die Datei wird mit dem in das Benutzergerät (1) integrierten Projektor (1.7) ohne permanente Speicherung im Streaming-Modus wiedergegeben."

In Anspruch 1 des sechsten Hilfsantrags lauten der erste und vorletzte Verfahrensschritt nun wie folgt:

"- das Benutzergerät erfasst als biometrische Daten einen Fingerabdruck des Benutzers" bzw.

"- eine zu projizierende Datei wird von einem mit dem Authentisierungsserver verbundenen Fernserver (7) in das Benutzergerät (1) heruntergeladen, wobei jedem Finger eine bestimmte Datei zugeordnet ist und die entsprechende Datei automatisch gefunden wird"

## **Entscheidungsgründe**

### *Zulässigkeit und Umfang der Beschwerde*

1. In der Beschwerdebegründung muss laut Regel 99 (2) EPÜ dargelegt sein, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist.
  - 1.1 Obgleich die Beschwerdebegründung sehr kurz ist, richtet sich diese klar erkennbar gegen alle Gründe, aus denen die Prüfungsabteilung die Hilfsanträge nicht zugelassen hat (s. Entscheidung, Seiten 5-6).
  - 1.2 Hinsichtlich des Hauptantrags verweist die Beschwerdebegründung nur auf die mit Schreiben vom 15. September 2008 eingereichten Argumente. In der Regel wird der Verweis auf ein vorheriges Vorbringen als unzureichend für eine Beschwerdebegründung angesehen (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 6. Auflage 2010, VII.E.7.6.4). Im vorliegenden Fall ergibt sich für die Kammer hingegen nach Durchsicht der angefochtenen Entscheidung und dem genannten Schreiben unmittelbar, dass sich die angefochtene Entscheidung nicht hinreichend mit den im genannten Schreiben vorgebrachten Argumente befasst hat (s. Punkte 3-5 unten) und dass schon aus diesem Grund die Entscheidung aufzuheben ist (vgl. J 22/86, Orientierungssatz 1; Abl. EPA 1987, 280).
  - 1.3 Darüber hinaus bestehen keine Zweifel daran, dass die Beschwerde die Erfordernisse der Artikel 106-108 und der Regel 99 EPÜ erfüllt und somit zulässig ist (vgl. dazu Punkte I und IV oben).

### *Die Erfindung*

2. Die Anmeldung bezieht sich auf ein mobilfunkfähiges Benutzergerät (typischerweise ein mobiles Telefon; vgl. Beschreibung, S. 5, Zn. 7-13; sowie Abb. 1), das es dem Benutzer erlaubt eine zugriffsbeschränkte Datei mit einem integrierten Projektor wiederzugeben. Zu diesem Zweck ist das Gerät mit biometrischen Erfassungsmitteln (etwa einem Fingerabdrucksensor; vgl. Hauptantrag, Anspruch 2) ausgestattet, mit Hilfe derer sich der Benutzer über das Mobilfunknetz authentifizieren kann, um Zugriff auf die zu projizierende Datei zu erlangen.

### *Hauptantrag*

3. Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung erhob die Prüfungsabteilung Einwände wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit der Ansprüche 1 und 19 gegenüber den Dokumenten D1 bzw. D7. In der Erwiderung auf die Ladung vom 15. September 2008 wandte sich die Beschwerdeführerin gegen diese Einwände: Insbesondere wurde darin betont (S. 1, letzte Zeile; S. 2, erster ganzer sowie drittletzter Absatz; S. 3, 2. Absatz), dass die Geräte aus D1 und D7 keinen integrierten Projektor aufwiesen, und dass die Integration eines Projektors in das Gerät aus D1 nicht nahe liege, da sich die in D1 diskutierten Dateien nicht zur Projektion eigneten. Der Einwand gegenüber D7 wurde darüber hinaus als insgesamt zu knapp angesehen, um überzeugend zu sein (S. 3, 3. Absatz).
4. Die Entscheidung stützt sich nicht mehr auf den Einwand gegenüber D7: Die Entscheidung enthält diesen zwar unverändert, aber als *obiter dictum* in einem mit "Weitere Bemerkungen" markierten Abschnitt.

5. Der Vergleich des Anspruchs 1 mit D1 enthält unter anderem die Feststellung: "Dokument D1 offenbart [ein] Verfahren zur Wiedergabe einer Datei durch ein Benutzergerät, wobei das Benutzergerät über einen integrierten Projektor ... verfügt", gibt aber für diese Behauptung keine Fundstelle aus D1 an. Damit widerspricht die Entscheidungsbegründung ohne Beleg einem Hauptargument der Beschwerdeführerin.
  - 5.1 Die Entscheidung (S. 5, Abs. 1-2) führt als Unterschied zwischen Anspruch 1 und D1 an, dass "die Datei ... von einem Projektor projiziert" wird und stellt fest, dass "die Projektion elektronischer Daten wohlbekannt ist". Dieser Unterschied sowie seine Bewertung beziehen sich jedoch augenscheinlich nur auf die Verwendung irgendeines Projektors, nicht jedoch darauf, ob dieser in das beanspruchte Benutzergerät integriert ist oder nicht. Die gesamte Analyse dieses Unterschieds ist wortgleich aus dem Ladungsbescheid übernommen (ebd., Abs. S. 1-2).
  - 5.2 Mit keinem Wort erwähnt die Entscheidung den Einwand der Beschwerdeführerin, dass D1 die Verwendung eines Projektors nicht nahelegen würde.
  - 5.3 Artikel 113 (1) EPÜ verbrieft das grundlegende Verfahrensrecht auf rechtliches Gehör, nach dem Entscheidungen nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern impliziert dieses Recht auch den Anspruch, dass eine Entscheidung sich mit den Argumenten einer Partei auseinandersetzen muss, die gegen diese Entscheidung sprechen könnten (vgl. z. B. T 763/04, Gründe 4.3).

- 5.4 Wie oben ausgeführt, geht aus der Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht hervor, dass sich die Prüfungsabteilung umfassend mit den Einwänden der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt hätte. Dieser Umstand stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, aufgrund dessen nach Artikel 11 VOBK die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen ist und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspricht, Regel 103 (1) (a) EPÜ.

#### *Hilfsanträge 1-6*

6. Gemäß Regel 137 (3) EPÜ können nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung Änderungen einer europäischen Patentanmeldung nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden. Die Zulassung solcher Änderungen ist somit in das Ermessen der Prüfungsabteilung gestellt.
- 6.1 Beim Ausüben ihres Ermessens soll diese die Umstände des jeweiligen Einzelfalls und den Stand des Erteilungsverfahrens berücksichtigen und dabei das legitime Interesse des Anmelders auf ein Patent gegen dasjenige des EPA abwägen, das Verfahren zum Abschluss zu bringen (G 7/93, Gründe 2.2 und 2.5; Abl. EPA 1994, 775).
- 6.2 Die Beschwerdeführerin hat beschlossen, zur ordnungsgemäß anberaumten mündlichen Verhandlung nicht zu erscheinen und somit darauf verzichtet, die sechs Hilfsanträge - in der Sache wie auch hinsichtlich ihrer Zulassung - in der mündlichen Verhandlung zu verteidigen. In einem solchen Fall darf gemäß Regel 115 EPÜ die mündliche Verhandlung auch ohne die Beschwerdeführerin durchgeführt werden. Dabei musste die Beschwerdeführerin damit rech-

nen, dass die Prüfungsabteilung in ihrer Abwesenheit auch über die Zulassung der Hilfsanträgen entscheiden würde, zumal die Prüfungsabteilung die Beschwerdeführerin über diesen Umstand sowohl im Ladungsbescheid als auch in einem Telefongespräch vom 25. September 2008 informiert hatte.

6.3 Eine Ermessensentscheidung darf nicht willkürlich erfolgen, und muss - wie alle beschwerdefähigen Entscheidungen - begründet sein, Regel 111 (2) EPÜ. Bei der Überprüfung einer Ermessensentscheidung hat die Beschwerdekammer nicht zu beurteilen, ob sie selbst ihr Ermessen in derselben Art und Weise ausgeübt hätte, sondern nur, ob die Prüfungsabteilung ihr Ermessen in angemessener Weise und anhand der richtigen Kriterien ausgeübt hat (G 7/93, Gründe 2.6).

7. Die Zurückweisung gliedert die Begründung für die Ermessensentscheidung der Prüfungsabteilung, die Hilfsanträge 1-6 nicht zuzulassen, so (vgl. Punkt III oben):

a) Es liegen ungerechtfertigt viele Hilfsanträge vor und diese Anträge konvergieren nicht auf einen gewährbaren Inhalt hin.

b) Frühere Einwände wurden prima facie nicht behoben.

7.1 Dem Wortlaut nach stellt Punkt a) die Anzahl der Hilfsanträge und ihre mangelnde Konvergenz als zwei voneinander unabhängige Gründe dar. Dem entspricht auch der Ladungsbescheid (vgl. Punkt 8), der beide unabhängig voneinander als mögliche Kriterien für die Nichtzulassung von Hilfsanträgen darstellt. Es scheint aber auch denkbar, dass die Prüfungsabteilung die Anzahl der

Hilfsanträge bei gleichzeitig mangelnder Konvergenz als einen einzigen Grund ansieht. Beide Möglichkeiten werden im Folgenden behandelt.

### 7.2 *Ungerechtfertigt viele Hilfsanträge*

Die Kammer bezweifelt, dass die Anzahl der Hilfsanträge im allgemeinen ein richtiges Kriterium darstellt, mit dem die Zulassung von Anträgen gemäß Regel 137 (3) EPÜ pauschal verweigert werden kann. Zwar möchte die Kammer nicht ausschließen, dass in Einzelfällen eine große Anzahl an Hilfsanträgen als Begründung dafür hinreichend sein könnte, keinen von ihnen zuzulassen. Diese Frage kann jedoch offen bleiben, da jedenfalls sechs Hilfsanträge nicht ohne Weiteres als exzessiv anzusehen sind. Es kann auch offen bleiben, ob im vorliegenden Fall schon diese sechs Hilfsanträge als unangemessen viele angesehen werden können und ob dabei ihre mangelnde Konvergenz von Bedeutung ist, da die angefochtene Entscheidung keinerlei ausdrückliche Einzelfallbetrachtungen enthält, die diese Schlussfolgerung stützen könnten.

### 7.3 *Mangelnde Konvergenz der Hilfsanträge*

Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin darin zu, dass es "keine Regel im EPÜ [gibt], die besagt, dass Hilfsanträge nicht völlig unterschiedliche Aspekte abdecken dürfen".

Unter besonderen Umständen hält es die Kammer dennoch für gerechtfertigt, bei der Ermessensentscheidung über die Zulassung eines Hilfsantrags unter Abwägung der Interessen des Anmelders und des EPA (vgl. Punkt 6.1 oben) zu berücksichtigen, ob sein Gegenstand mit dem von

früheren oder im Rang vorausgehenden Anträgen konvergiert. Ob solche Umstände vorliegen, ist im Einzelfall zu beurteilen und zu begründen, Regel 111 (2) EPÜ.

Es kann dahinstehen, ob im vorliegenden Fall solche besonderen Umstände tatsächlich vorliegen, beispielsweise angesichts der Tatsachen, dass die Hilfsanträge innerhalb der nach Regel 116 EPÜ gesetzten Frist eingegangen sind und dass die unabhängigen Ansprüche wenigstens einiger Hilfsanträge (1, 2 und 4) auf ursprünglich eingereichte abhängige Ansprüche stützen.

Denn jedenfalls muss ein Konvergenzkriterium für jeden einzelnen Antrag separat bewertet werden. Im vorliegenden Fall sind die unabhängigen Ansprüche aller Hilfsanträge gegenüber den unabhängigen Ansprüchen des Hauptantrags beschränkt. Die unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags wurden im vorangehenden Prüfungsverfahren nur einmal geändert, in Reaktion auf einen Klarheitseinwand der Prüfungsabteilung (vgl. Bescheid vom 12. März 2007, Punkt 2, sowie Erwidern vom 7. Mai 2007, S. 1). Somit ist wenigstens der erste Hilfsantrag mit dem Hauptantrag konvergent und das Konvergenzkriterium kann nicht rechtfertigen, den ersten Hilfsantrag nicht zuzulassen.

#### 7.4 *Frühere Einwände nicht ausgeräumt*

7.4.1 Im Prüfungsverfahren wurden Einwände mangelnder Neuheit bzw. mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen die unabhängigen Ansprüche erhoben. Gegen manche abhängigen Ansprüche wurden zudem Klarheitseinwände erhoben (Bescheid vom 12. März 2007, Punkt 2): Diese hat die Prüfungsabteilung jedoch anscheinend fallen lassen angesichts der geänderten Ansprüchen, die mit Schreiben vom 7. Mai 2007

eingegangen sind. Jedenfalls enthält der Ladungsbescheid vom 23. April 2008 keinen Klarheitseinwand mehr.

7.4.2 Hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit der abhängigen Ansprüche beschränken sich die Schriftsätze der Prüfungsabteilung auf cursorische Einwände wie den unter Punkt III zitierten sowie pauschale Verweise auf Dokumente aus dem Stand der Technik (vgl. den erweiterten europäischen Recherchebericht vom 14. Januar 2005, Punkt 5; den Bescheid vom 12. März 2007, Punkt 5; und den Ladungsbescheid, Punkt 6). Diese Ausführungen können nicht als im Sinne der Regel 111 (2) EPÜ begründete Einwände gelten.

7.4.3 Die unabhängigen Ansprüche aller Hilfsanträge sind gegenüber den unabhängigen Ansprüchen des Hauptantrags beschränkt: In den Hilfsanträgen 1, 2 und 4 durch Ergänzung von Merkmalen aus vormals abhängigen Ansprüchen, in Hilfsanträgen 5 und 6 durch Ergänzung von Merkmalen aus der Beschreibung, und im Hilfsantrag 3 durch Streichen einer zuvor beanspruchten Alternative. Aufgrund dieser Beschränkungen war die Beschwerdeführerin berechtigt anzunehmen, die Einwände mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit ausgeräumt zu haben, oder doch wenigstens den schriftlich vorliegenden Gründen in angemessener Weise begegnet zu sein. Die Kammer stimmt daher der Beschwerdeführerin darin zu, dass der pauschale Verweis auf "frühere Einwände", die nicht ausgeräumt wurden, nicht darauf schließen lässt, welche früheren Einwände das im Einzelnen waren.

8. Zusammenfassend kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass die Prüfungsabteilung zwar in Abwesenheit der Anmelderin zu einer Ermessensentscheidung berechtigt war und ihr

Ermessen nach grundsätzlich im Sinne von G 7/93 richtigen Kriterien ausgeübt hat, dass sie diese Ermessensentscheidung aber jedenfalls entgegen Regel 111 (2) EPÜ in der angefochtenen Entscheidung nicht hinreichend begründet hat. Auch ein Begründungsmangel ist ein wesentlicher Verfahrensfehler, aufgrund dessen nach Artikel 11 VOBK die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen ist und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspricht, Regel 103 (1) (a) EPÜ.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

B. Atienza Vivancos

D. H. Rees