

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 16. März 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1779/14 - 3.5.05

**Anmeldenummer:** 08405166.3

**Veröffentlichungsnummer:** 2141620

**IPC:** G06F19/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Insulinpumpe und Verfahren zur Steuerung einer  
Benutzerschnittstelle einer Insulinpumpe

**Anmelderinnen:**

Roche Diabetes Care GmbH  
F. Hoffmann-La Roche AG

**Stichwort:**

Selbstlernende Insulinpumpe/ROCHE

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56, 111(1)

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit gegenüber D1 kombiniert mit D6 - (ja,  
nach Änderungen)  
Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0010/93, T 0154/04



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1779/14 - 3.5.05**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.5.05**  
**vom 16. März 2018**

**Beschwerdeführerin:** Roche Diabetes Care GmbH  
(Anmelderin 1) Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim (DE)

**Beschwerdeführerin:** F. Hoffmann-La Roche AG  
(Anmelderin 2) Grenzacherstrasse 124  
4070 Basel (CH)

**Vertreter:** Rentsch Partner AG  
Bellerivestrasse 203  
Postfach  
8034 Zürich (CH)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 1. April 2014 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 08405166.3 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende** A. Ritzka  
**Mitglieder:** K. Bengi-Akyuerek  
G. Weiss

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der vorliegenden europäischen Patentanmeldung aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) gegenüber dem folgenden Stand der Technik:

**D1:** US-A-2007/0179434.

II. Mit der Beschwerdebegründung beantragten die Beschwerdeführerinnen, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Ansprüche zu erteilen.

III. Mit einer Mitteilung gemäß Regel 100(2) EPÜ teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung zur Beschwerde mit. Hierbei gab sie an, dass der Gegenstand der vorliegenden unabhängigen Ansprüche zwar neu sei, aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber D1 zu beruhen scheine (Artikel 56 EPÜ). Darüber hinaus führte die Kammer gemäß Artikel 114(1) EPÜ den folgenden Stand der Technik in das Beschwerdeverfahren ein:

**D6:** US-A-2004/0100505.

IV. Mit einem Antwortschreiben reichten die Beschwerdeführerinnen geänderte Ansprüche gemäß einem Hauptantrag und zwei Hilfsanträgen ein, um insbesondere die mit der Mitteilung der Kammer erhobenen Einwände auszuräumen.

V. In der Anlage zur Ladung für eine mündliche Verhandlung gemäß Artikel 15(1) VOBK ging die Kammer auf die neuen

Anspruchsanträge und die Argumente der Beschwerdeführerinnen ein und teilte mit, dass alle vorliegenden Anträge nach Artikel 56 EPÜ nicht gewährbar seien.

VI. Mit Schreiben vom 16. Februar 2018 reichten die Beschwerdeführerinnen erneut geänderte Ansprüche gemäß einem neuen Hauptantrag und vier neuen Hilfsanträgen ein.

VII. Am 16. März 2018 fand die anberaumte mündliche Verhandlung statt, in deren Verlauf die Beschwerdeführerinnen in Reaktion auf die Einwände der Kammer nach Artikel 56 EPÜ einen neuen Hauptantrag einreichten.

Die Beschwerdeführerinnen beantragten abschließend, die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der Ansprüche des in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hauptantrags oder hilfsweise des mit Schreiben vom 16. Februar 2018 eingereichten ersten bzw. zweiten bzw. dritten oder vierten Hilfsantrags zu erteilen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung.

VIII. **Anspruch 1** des neuen Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Insulinpumpe (1), welche selbstlernend ausgebildet ist, mit einer Pumpeinrichtung (20), einer Steuerung (10) für die Pumpeinrichtung (20), einem Speicher (15), mindestens einem Bedienungselement (40) für den Benutzer der Insulinpumpe (1) zur Bedienung der Insulinpumpe (1) und einer Anzeigeeinrichtung (30),

wobei die Steuerung (10) derart ausgebildet und programmiert ist, dass ein benutzerspezifisches, im Speicher (15) abgelegtes Präferenzprofil aufgrund einer Analyse von Bedienungseingaben des Benutzers laufend aktualisiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Analyse von Bedienungseingaben das Korrelieren mit der jeweiligen Zeit und dem jeweiligen Datum sowie eine statistische Analyse zur Gewinnung des aktuellen benutzerspezifischen Präferenzprofils umfasst, wobei dem Benutzer der Insulinpumpe (1) auf der Anzeigeeinrichtung (30) eine Menüauswahl mit Menüpunkten in Abhängigkeit des aktuellen benutzerspezifischen Präferenzprofils und einer aktuellen Zeit angeboten werden, wobei die Reihenfolge der Menüpunkte der Menüauswahl gemäss dem aktuellen Präferenzprofil und der aktuellen Zeit ausgegeben wird, wobei

der Menüpunkt mit der wahrscheinlichsten Auswahl in Abhängigkeit der aktuellen Zeit und des Präferenzprofils prioritär dargestellt wird und die weiteren Menüpunkte in der Reihenfolge der ihnen zugeordneten Auswahlwahrscheinlichkeiten folgen, wobei prioritär bedeutet, dass der betreffende Menüpunkt durch Drücken einer Bestätigungstaste ausgewählt werden kann, während zur Wahl eines weiteren Menüpunkts zunächst ein Zeiger darauf bewegt werden muss."

Der weitere unabhängige **Anspruch 7** ist auf ein Verfahren gerichtet, dessen Verfahrensschritte den strukturellen Merkmalen von Anspruch 1 entsprechen.

## Entscheidungsgründe

### 1. NEUER HAUPTANTRAG

Die Ansprüche des neuen Hauptantrags sind erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht worden. Die Kammer hat sie in das Verfahren zugelassen, da sie als angemessene Reaktion auf die Einwände nach Artikel 56 EPÜ unter Berücksichtigung des neu eingeführten Dokuments D6 angesehen werden konnten.

Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags umfasst die folgenden einschränkenden Merkmale (gemäß der Merkmalsgliederung durch die Kammer):

Insulinpumpe,

- A) welche selbstlernend ausgebildet ist;
- B) mit einer Pumpeinrichtung, einer Steuerung für die Pumpeinrichtung, einem Speicher, einem Bedienungselement für den Benutzer der Insulinpumpe zur Bedienung der Insulinpumpe und einer Anzeigeeinrichtung,
- C) wobei die Steuerung derart ausgebildet und programmiert ist, dass ein benutzerspezifisches, im Speicher abgelegtes Präferenzprofil aufgrund einer Analyse von Bedienungseingaben des Benutzers laufend aktualisiert wird,
- D) wobei die Analyse von Bedienungseingaben das Korrelieren mit der jeweiligen Zeit und dem jeweiligen Datum umfasst,
- E) wobei die Analyse von Bedienungseingaben eine statistische Analyse zur Gewinnung des aktuellen benutzerspezifischen Präferenzprofils umfasst,
- F) wobei dem Benutzer der Insulinpumpe auf der Anzeigeeinrichtung eine Menüauswahl mit Menüpunkten in Abhängigkeit des aktuellen

benutzerspezifischen Präferenzprofils und einer aktuellen Zeit angeboten werden, wobei die Reihenfolge der Menüpunkte der Menüauswahl gemäß dem aktuellen Präferenzprofil und der aktuellen Zeit ausgegeben wird,

- G) wobei der Menüpunkt mit der wahrscheinlichsten Auswahl in Abhängigkeit der aktuellen Zeit und des Präferenzprofils prioritär dargestellt wird und die weiteren Menüpunkte in der Reihenfolge der ihnen zugeordneten Auswahlwahrscheinlichkeiten folgen,
- H) wobei prioritär bedeutet, dass der betreffende Menüpunkt durch Drücken einer Bestätigungstaste ausgewählt werden kann, während zur Wahl eines weiteren Menüpunkts zunächst ein Zeiger darauf bewegt werden muss.

### 1.1 *Anspruchsänderungen im Beschwerdeverfahren*

Anspruch 1 des neuen Hauptantrags unterscheidet sich vom der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anspruch 1 im Wesentlichen darin, dass nun zusätzlich angegeben wird, dass

- die Analyse der Bedienungseingaben des Benutzers das Korrelieren mit der jeweiligen Zeit und dem jeweiligen Datum umfasst (gemäß Merkmal D) von Anspruch 1);
- die Analyse der Bedienungseingaben ferner eine statistische Analyse zur Gewinnung des aktuellen benutzerspezifischen Präferenzprofils umfasst (gemäß Merkmal E) von Anspruch 1);
- der Menüpunkt mit der wahrscheinlichsten Auswahl in Abhängigkeit der aktuellen Zeit und des Präferenzprofils so dargestellt wird, dass der betreffende Menüpunkt durch Drücken einer



Bestätigungstaste ausgewählt werden kann, während zur Wahl eines weiteren Menüpunkts zunächst ein Zeiger darauf bewegt werden muss (gemäß Merkmale G) und H) von Anspruch 1).

Die Kammer hat keine Zweifel, dass diese Änderungen durch die ursprünglich eingereichte Anmeldung gestützt sind (vgl. Seite 8, Zeilen 7-11 bzw. Seite 5, Zeilen 4-13).

1.2 *Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Artikel 54 und 56 EPÜ)*

Die Kammer befindet, dass der Gegenstand der nun vorliegenden unabhängigen Ansprüche 1 und 7 nicht nur neu ist, sondern auch auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber **D1** beruht. Die Gründe hierfür sind wie folgt:

- 1.2.1 Es ist unbestritten, dass das Dokument D1 die Merkmale A) bis C) vorwegnimmt, da auch hier ein Nutzerprofil ("log book") im Zusammenhang mit der Bedienung einer Insulinpumpe in selbstlernender Weise ("learning mode") zur Anpassung der Ausgestaltung von deren grafischer Benutzeroberfläche gemäß Nutzerpräferenzen ("personal preferences") verwendet wird (siehe z.B. Absätze [0068], [0098], [0122] und [0155] in Verbindung mit Fig. 13 und Fig. 15, Schritte 250, 252, 258 und 262).
- 1.2.2 Betreffend Merkmal E) erwähnt D1 zudem, dass eine statistische Analyse hinsichtlich gesammelter Patientendaten - z.B. zur Bestimmung der entsprechenden Mahlzeitkategorien - durchgeführt wird (siehe z.B. Absatz [0125] in Verbindung mit Fig. 11, Schritt 174; Fig. 12, Schritt 194 und Fig. 14A bis 14K). Im

Gegensatz zu Merkmal D) ist D1 jedoch nicht eindeutig zu entnehmen, dass hierbei auch eine Korrelation mit der jeweiligen Zeit bzw. dem Datum stattfindet.

- 1.2.3 Hinsichtlich Merkmal F) akzeptiert die Kammer, dass dessen Wortlaut so zu interpretieren ist, dass zu verschiedenen Zeitpunkten ("aktuelle Zeit") auch unterschiedlich angeordnete Menüpunkte ("Reihenfolge der Menüpunkte") zur Auswahl durch den Benutzer angeboten werden können. In diesem Zusammenhang lehrt D1 zwar, dass auch hier ein Zeitparameter bei der Anpassung der grafischen Benutzeroberfläche ("GUI") mittels eines Nutzerprofils ("log book") berücksichtigt werden kann (siehe z.B. Absatz [0122]: "... *The particular information contained in the example log book illustrated in FIG. 13 will allow a physician ... to subsequently choose any one of the graphic user interface examples illustrated ...*" in Verbindung mit Fig. 13, worin auch der Zeitparameter ("TIME") in der letzten Spalte des "log book" auftaucht oder Absatz [0169]: "... *If the recommended therapy is modified ..., this indicates a change in patient behavior and the GUI should be revised ...*", was die Zeitabhängigkeit des Nutzerverhaltens und somit auch des Nutzerprofils impliziert). Indes ist der Druckschrift D1 nicht eindeutig und unmittelbar zu entnehmen, dass hier tatsächlich die Reihenfolge der auswählbaren Menüpunkte gemäß dem aktuellen Präferenzprofil und der aktuellen Zeit bestimmt und entsprechend ausgegeben wird.

- 1.2.4 Auch die spezielle Art und Weise, mit der die Menüpunkte gemäß Merkmale G) und H) zeitabhängig dargestellt werden, d.h. die Reihung der entsprechenden Menüpunkte nach deren zeitabschnittsbezogenen Auswahlwahrscheinlichkeiten mit der zusätzlichen

Eigenschaft, dass der Menüpunkt mit der jeweils höchsten Auswahlwahrscheinlichkeit durch Drücken einer Bestätigungstaste ausgewählt werden kann bzw. dass zur Wahl eines weiteren Menüpunkts mit einer niedrigeren Auswahlwahrscheinlichkeit zunächst ein Zeiger darauf bewegt werden muss, wird nicht in D1 gelehrt.

- 1.2.5 Die Kammer folgert aus dem Obigen, dass die Merkmale D), F), G) und H) nicht aus D1 bekannt sind. Folglich ist der Gegenstand von Anspruch 1 neu gegenüber D1 (Artikel 54 EPÜ).
- 1.2.6 *In puncto* erfinderische Tätigkeit wurde ausgiebig in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erörtert, welche technische Wirkung den vorliegenden Unterscheidungsmerkmalen D), F), G) und H) zuzuschreiben ist. Die Kammer ist der Auffassung, dass durch die Maßnahme, dass dem Benutzer der Insulinpumpe zuerst die zu einem bestimmten Zeitabschnitt am häufigsten verwendeten Menüpunkte angezeigt werden, glaubhaft erreicht werden kann, dass dieser Nutzer im wahrscheinlichsten Fall keine weiteren Interaktionschritte bezüglich der Benutzeroberfläche, d.h. keine zusätzlichen Bewegungen eines Zeigers zur Menüpunktauswahl, tätigen und - vor allem im Falle einer eingeschränkten Bildschirmgröße - nicht auf andere Menüseiten wechseln bzw. "scrollen" muss. Mit anderen Worten kann dadurch der Navigationsweg zu oft benutzten Befehlen - z.B. über einen Direktzugriff - kürzer gestaltet werden als zu seltener benutzten Befehlen. Im Hinblick auf die technische Realisierung dieser Maßnahme ist dem Anspruch nach Einschätzung der Kammer nun zu entnehmen, dass für einen bestimmten, je nach Anwendung gewählten Zeitabschnitt die Häufigkeiten der Aufrufe der einzelnen Menüpunkte (Funktionen) und damit deren Wahrscheinlichkeiten ermittelt und bei der

Reihenfolge der angezeigten Menüpunkte entsprechend berücksichtigt werden.

Demnach kann die durch den vorliegenden Anspruch 1 zu lösende objektive technische Aufgabe in der "Verbesserung der Ergonomie im Zusammenhang mit einer flexiblen Menübedienung einer Insulinpumpe" gesehen werden. Eine solche Aufgabe wendet sich nach Ansicht der Kammer in erster Linie an einen Fachmann auf dem Gebiet des "GUI-Design und -Ergonomie".

- 1.2.7 Ausgehend von D1 und der vorstehenden objektiven Aufgabe würde der Fachmann vom Dokument **D6**, das von der Kammer in das Verfahren eingeführt wurde (vgl. Punkt III oben), einen erfolgversprechenden Lösungsansatz erwarten, da dessen Lehre explizit auf die Problematik im Zusammenhang mit einer ergonomischen Anzeige von Menüfunktionen bei mobilen Geräten (wie z.B. einer digitalen Kamera) mit reduzierter Bildschirmgröße eingeht (siehe z.B. D6, Absatz [0002]: *"... reduction in size of electronic devices often results in corresponding limitations in the device's input/output capabilities. Peripheral devices typically include a static menu structure that allows the user to select desired functions. While large devices such as desktop computers typically provide an efficient means of user interaction ... the use of such interface devices with a peripheral device may ... be impractical."*).

Als Abhilfe zu diesem Problem schlägt D6 die Reihung der entsprechenden Menüpunkte (Funktionen) nach der Häufigkeit und somit implizit nach der Wahrscheinlichkeit ihrer Auswahl durch den Nutzer vor, so dass der Menüpunkt mit der höchsten Auswahlwahrscheinlichkeit (z.B. "function A") in

Abhängigkeit des jeweiligen Nutzerprofils ("function selection history") prioritär, d.h. an erster Stelle auf dem Bildschirm, dargestellt wird (siehe z.B. Absatz [0024]: "... selectable functions may be prioritized such that the display of selectable functions are organized so that the most frequently used selectable functions are the easiest to select ..., a prioritization file may contain reorganization instructions that will result in the most frequently used selectable functions, as determined by the function selection history ..., being located at the top of the menu list ..." in Verbindung mit Fig. 1, Schritte 103 bis 106 und Fig. 7).

- 1.2.8 D6 lehrt zudem, dass die Bestimmung der Häufigkeiten der benutzerspezifischen Funktionsauswahl prinzipiell auch für unterschiedliche Zeitfenster durchgeführt werden kann (siehe D6, Absatz [0022]: "... The function selection history may record such user selection over a period of time ..."). D6 offenbart jedoch nicht, dass eine nach der Zeit gestaffelte Häufigkeitsverteilung der benutzerspezifischen Menüpunktauswahl in der Art und Weise bestimmt wird, dass für einen bestimmten, je nach Anwendung gewählten Zeitabschnitt jeweils die Häufigkeiten der Aufrufe der einzelnen Menüpunkte (Funktionen) und damit deren Wahrscheinlichkeiten ermittelt und bei der Reihenfolge dieser angezeigten Menüpunkte abhängig vom jeweiligen Zeitabschnitt im Sinne von Merkmal G) von Anspruch 1 ("in Abhängigkeit der aktuellen Zeit und des Präferenzprofils") entsprechend berücksichtigt werden. Obgleich im Zusammenhang mit der in D6 beschriebenen Anwendung der Menüoptimierung auf die digitale Photographie (siehe z.B. Absatz [0026]: "... digital camera with LCD display ..." in Verbindung mit Fig. 2 und 3) sehr wohl eine Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtzeiten (z.B.

für die Auswahl einer Blitzfunktion) sinnvoll wäre, ist der Lehre von D6 kein Hinweis in diese Richtung zu entnehmen.

1.2.9 Im Lichte der obigen Feststellungen ist die Kammer mithin der Ansicht, dass der Gegenstand von Anspruch 1 (und vom korrespondierenden unabhängigen Anspruch 7) des neuen Hauptantrags gegenüber der Offenbarung von D1 kombiniert mit der Lehre von D6 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

1.2.10 Im Rahmen der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf den damaligen Anspruch 1 befand die Prüfungsabteilung Folgendes (vgl. angefochtene Entscheidung, Gründe 1.3):

*"Die Prüfungsabteilung ist der Auffassung, dass das Merkmal: 'die Reihenfolge der Menüpunkte der Menüauswahl [wird] gemäss dem aktuellen Präferenzprofil und der aktuellen Zeit ausgegeben' nicht technischer Natur ist. Es kann keine technische Wirkung einer solchen Darstellung der Menüoptionen zugeschrieben werden."*

Die Kammer bemerkt hierzu, dass nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein Anspruchsmerkmal nur dann ein bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigendes "nicht-technisches Merkmal" darstellt, falls es nicht mit dem technischen Gegenstand des Anspruchs zur Lösung einer technischen Aufgabe zusammenwirkt (siehe z.B. T 154/04, ABl. EPA 2008, 46, Gründe 5F). Aufgrund der zahlreichen substanziellen Änderungen, die im Beschwerdeverfahren an Anspruch 1 vorgenommen wurden (vgl. Punkt 1.1 oben), ist die Kammer jedoch der Auffassung, dass die Ausgabe der Reihenfolge der

auswählbaren Menüpunkte gemäß dem aktuellen Präferenzprofil und der aktuellen Zeit (d.h. das Teilmerkmal von Merkmal F) des vorliegenden Anspruchs 1) nun sehr wohl mit den übrigen hinzugefügten Merkmalen derart zusammenwirkt, dass dadurch letztendlich eine technische Aufgabe gelöst wird (vgl. Punkt 1.2.6 oben).

- 1.3 Demzufolge ist die Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht mehr anwendbar auf den Anspruch 1 des neuen Hauptantrags. Folglich ist die vorliegende Beschwerde begründet und die angefochtene Entscheidung daher aufzuheben.
  
2. *Ermessensentscheidung nach Artikel 111(1) EPÜ*
  - 2.1 Nachdem die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist, hat die Kammer gemäß Artikel 111(1) EPÜ darüber zu befinden, ob sie die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverweist oder ob sie im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig wird und die Erteilung eines Patents verfügt. Der entscheidende Punkt ist hierbei, ob die Frage der erfinderischen Tätigkeit des nunmehr beanspruchten Gegenstands abschließend in diesem Beschwerdeverfahren entschieden werden kann oder nicht.
  
  - 2.2 Die Beschwerdeführerinnen haben hierzu in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer argumentiert, dass eine Zurückverweisung nicht notwendig sei, da eine vollständige Recherche für die vorliegende Erfindung bereits durchgeführt worden wäre.
  
  - 2.3 Die Kammer stellt zunächst fest, dass Anspruch 1, welcher der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag, lediglich Merkmale A) bis C) und F) enthielt, nicht

aber die Merkmale D), E), G) und H), die erst im Beschwerdeverfahren in den Anspruch 1 aufgenommen wurden. Darüber hinaus hat die Prüfungsabteilung einen Teilaspekt von Merkmal F), d.h. die Ausgabe der Reihenfolge der auswählbaren Menüpunkte gemäß dem aktuellen Präferenzprofil und der aktuellen Zeit, als Merkmal betrachtet, dem keine technische Wirkung zugeschrieben werden konnte (vgl. Punkt 1.2.10 oben).

Die Kammer entnimmt der Akte zudem, dass die Beschwerdeführerinnen hierzu vor der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung lediglich vorgebracht hatten, dass dieser Teilaspekt bewirke, dass dem Benutzer dadurch der am häufigsten verwendete Menüpunkt in der Menüauswahl zuerst und weniger häufig verwendete Menüpunkte erst danach angezeigt werden (vgl. das Schreiben der Beschwerdeführerinnen vom 7. Februar 2014, Punkt 32) und dann nicht zur anberaumten mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung erschienen sind.

Für die (negative) Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit musste daher die Prüfungsabteilung nur die Druckschrift D1 in der angefochtenen Entscheidung heranziehen. Nach Auffassung der Kammer kann jedoch die behauptete Wirkung erst durch die Aufnahme von zumindest Merkmal G) glaubhaft erreicht werden, weshalb die Kammer auch das neue Dokument D6 in das Verfahren eingeführt hatte (vgl. die Mitteilung der Kammer nach Regel 100(2) EPÜ, Punkte 4.1.4 und 4.1.5). Erst durch das Hinzufügen von Merkmal G) zusammen mit den Merkmalen D), E) und H) in den vorliegenden unabhängigen Ansprüchen wird nun ein Gegenstand erstmals beansprucht, der tatsächlich eine technische Wirkung aufweist bzw. eine objektive technische Aufgabe löst und der nach Einschätzung der Kammer zumindest



gegenüber der Lehre von D1 kombiniert mit der von D6 erfinderisch ist.

- 2.4 Die Kammer kann jedoch nicht definitiv beurteilen, ob die erst im Beschwerdeverfahren aus der Beschreibung in die unabhängigen Ansprüche aufgenommenen Merkmale tatsächlich bei der Recherche berücksichtigt wurden. Ferner ist die Frage der erfinderischen Tätigkeit für den nunmehr beanspruchten Gegenstand im Hinblick auf die anderen in der Akte befindlichen Dokumente (d.h. dem im Prüfungsverfahren berücksichtigten Stand der Technik D2 bis D5; siehe z.B. Punkt I.2 der angefochtenen Entscheidung), die für den der Zurückweisungsentscheidung zugrunde liegenden Gegenstand aus den oben genannten Gründen nicht berücksichtigt worden sind, bisher - für sich genommen oder in Kombination mit D1 oder D6 - nicht untersucht worden.

Mit der erstmaligen Analyse und Bewertung dieser Dokumente wäre jedoch die Kammer an einem Punkt angelangt, an dem die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer komplett neuen Prüfung gleichkäme und mit einer Überprüfung der angefochtenen Entscheidung im Beschwerdeverfahren nur noch wenig zu tun hätte (siehe hierzu z.B. G 10/93, ABl. EPA 1995, 172, Punkt 4 der Gründe: "*... Das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist auch im Ex-parte-Verfahren primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt ...*"). Mit anderen Worten ist die Kammer der Überzeugung, dass es in diesem speziellen Fall nicht angemessen ist, erstmals in diesem Beschwerdeverfahren vollumfänglich über die erfinderische Tätigkeit eines neuen Gegenstands abschließend zu entscheiden.

2.5 Aufgrund der oben genannten Erwägungen hat die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111(1) EPÜ daher entschieden, die Angelegenheit auf der Grundlage der Ansprüche des neuen Hauptantrags an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen.

### 3. HILFSANTRÄGE

Da die Kammer die Angelegenheit auf der Grundlage des neuen Hauptantrags an die Prüfungsabteilung zurückverweist, ist es weder notwendig noch zweckdienlich, die vorliegenden Hilfsanträge in diesem Beschwerdeverfahren zu beurteilen.

## **Entscheidungsformel**

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

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



K. Götz-Wein

A. Ritzka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt