

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. September 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0054/15 - 3.5.06

Anmeldenummer: 06776629.5

Veröffentlichungsnummer: 1910973

IPC: G06K9/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN UND SYSTEM ZUR LEBENDERKENNUNG BEI RETINAERKENNUNG

Anmelder:

Heidelberg Engineering GmbH

Stichwort:

Retinaerkennung/HEIDELBERG ENGINEERING

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 56

VOBK 2020 Art. 13(1), 13(2)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein)

Zulassung spät eingereichter Hifsanträge (nein)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



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 0054/15 - 3.5.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.06
vom 17. September 2021

Beschwerdeführer:

(Anmelder)

Heidelberg Engineering GmbH
Tiergartenstrasse 15
69121 Heidelberg (DE)

Vertreter:

Appelt, Christian W.
Boehmert & Boehmert
Anwaltspartnerschaft mbB
Pettenkoferstrasse 22
80336 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 2. Juli 2014
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 06776629.5
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender

M. Müller

Mitglieder:

S. Krischer

A. Jimenez

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit Gründen vom 2. Juli 2014, die Europäische Patentanmeldung Nr. 06 776 629.5 zurückzuweisen mangels erfinderischer Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ 1973, gegenüber den Dokumenten:

D1: WO 02/07068 A1,
D2: US 2005/129286 A1,
D5: US 6 542 624 B1, und
D6: EP 0 498 280 B1,

und dabei insbesondere gegenüber D1 im Licht einerseits der Dokumente D2 und D5 und andererseits von D6 in Verbindung mit allgemeinem Fachwissen.

Im Ladungszusatz hatte die Prüfungsabteilung ein anderes Dokument als "D6" eingeführt, das hier der Eindeutigkeit wegen als D6' bezeichnet wird:

D6': US 2003/0091215 A1.

Auf weitere Dokumente, die genannt wurden, stützt sich die Entscheidungsbegründung nicht ausdrücklich. Allerdings enthält sie die Feststellung, dass die Beschwerdeführerin mit weiteren Dokumenten D7-D11 einem Einwand unter Artikel 83 EPÜ erfolgreich entgegen getreten ist.

- II. Am 7. August 2014 legte die Anmelderin Beschwerde ein und entrichtete die fällige Beschwerdegebühr. Eine Beschwerdebegründung ging am 7. November 2014 ein. In der Beschwerdeschrift vom 7. August 2014 beantragte die Beschwerdeführerin, die Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Grundlage der in der Akte vorliegenden

Unterlagen zu erteilen. In der Beschwerdebegründung präzisierte sie, dass sie das nachgesuchte Patent auf Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche 1-5 in Verbindung mit ebenfalls neuen Beschreibungsseiten 1-4 beantragt. Hilfsanträge auf Grundlage geänderter Anspruchssätze wurden nicht gestellt.

- III. Mit einer Ladung zur mündlichen Verhandlung stellte die Kammer diese Antragslage fest - sie blieb von der Beschwerdeführerin unbestritten - und brachte ihre vorläufige Meinung zum Ausdruck, der nach Anspruch 1 des einzigen Antrags gegenüber D1 und D2 keine erfinderische Tätigkeit aufweise, Artikel 56 EPÜ.
- IV. In Erwiderung auf die Ladung, mit Schreiben vom 15. Oktober 2020, legte die Beschwerdeführerin Ansprüche 1-5 gemäß einem "redaktionell korrigierten Hauptantrag" vor, sowie Ansprüche 1-5 gemäß neuer Hilfsanträge 1-5.

Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur biometrischen Identifikation oder Verifikation von Personen,

bei dem die Retina des Auges als biometrisches Objekt zur Erfassung der biometrischen Merkmale vorgesehen wird, wobei mittels einer bildgebenden Einrichtung bei einer Fixation des Auges einer Person mittels eines Lichtreizes biometrische Merkmale der Retina erfasst werden und mittels der erfassten Bilddaten in einem System durch Vergleich mit bekannten Datensätzen von Originalbildern der Retina der Personen die Identifikation oder Verifikation durchgeführt wird, wobei das System einer Optik/Einheit und eine nachgeschaltete Detektionseinheit enthält, mittels

welcher die erfassten Bilddaten bereitgestellt und einem Rechner zugeführt werden, und wobei entsprechend den vom Rechner erhaltenen Daten über eine Projektionseinheit die Optikeinheit angesteuert wird, **dadurch gekennzeichnet,**

dass während der Bilderfassung auf die Retina mittels der Lichtreize ein Muster aus mehreren Lichtreizen zur Fixation des Auges und für Augenbewegungen projiziert wird, dass mit der bildgebenden Einrichtung und dem System die Augenbewegungen entsprechend dem Muster in Echtzeit erfasst werden, indem eine Mehrzahl von Bildern der Retina in zeitlichen Abständen erfasst wird, wobei für die Bestimmung der Fixation bezüglich dem projizierten Muster als Information die Stelle an das System übertragen wird, auf welche die Person fixiert,

und dass die zu den Bewegungen des Auges korrespondierenden und erfassten Bilder der Retina mit gespeicherten Datensätzen und Originalbildern verglichen werden, wobei überprüft wird, ob die erfassten Bilder korrespondierend zu Richtung und zum Abstand der durch die mittels der Lichtreize vorgegebenen Augenbewegungen verschoben sind."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass am Ende die folgende Klausel ergänzt ist:

"... wobei in Abhängigkeit der durch das Muster vorgegebenen Augenbewegungen oder der Fixierung ein vorgegebener Bereich der Retina für das Erfassen der Bilder vorgegeben ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass hinter "projiziert wird" die folgende Klausel ergänzt wurde:

"..., wobei beim Projizieren des Musters ein sich kontinuierliche bewegendes Target projiziert wird, ..."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass hinter "projiziert wird" die folgende Klausel ergänzt wurde:

"..., wobei beim Projizieren des Musters in kurzen zeitlichen Abständen, vorzugsweise in der Größenordnung jeweils einer Sekunde, eines von mehreren ortsfesten internen LED-Targets nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und auf die Netzhaut projiziert wird, ..."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 kombiniert die Änderungen von Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2, und Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 diejenigen von Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 3.

V. Mit Schreiben vom 24. November 2020 bat die Beschwerdeführerin, die für 26. November 2020 avisierte mündliche Verhandlung so zu verlegen, dass diese trotz der Covid-19-Situation in persönlicher Präsenz stattfinden könne. Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin neben dem hohen Alter der Patentanmeldung und den "bisherigen Mühen, die anmelderseitig in die Anmeldung gesteckt" worden seien, an, dass nur im persönlichen Gespräch die "zum Teil technische komplexen Zusammenhänge und deren Unterschiede zu den technisch komplexen Offenbarungen der Entgegenhaltung dargelegt werden könnten". Die mündliche Verhandlung wurde daraufhin auf den 17. September 2021 verlegt.

VI. In einem weiteren Schreiben vom 13. September 2021 nahm die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und bat um Entscheidung nach

Aktenlage. Die mündliche Verhandlung wurde daraufhin abgesagt.

Entscheidungsgründe

Die Erfindung

1. Die Beschreibung geht von einem bekannten Verfahren der biometrischen Erkennung auf Basis des Retinabildes aus (vgl. Seite 2, letzter Absatz, bis Seite 3, letzter Absatz, Zeile 7) und betrachtet den Umstand, dass biometrische Verfahren häufig dadurch "getäuscht" werden können, dass ihnen statt eines lebenden Objekts nur ein Abbild desselben präsentiert wird (vgl. Seite 2, Zeilen 4-17 und ff.). Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, solchen Angriffen zu begegnen und die "Überwindungssicherheit" eines Retinaerkenners zu erhöhen.
- 1.1 Als Lösung schlägt die Anmeldung vor, dass "Lichtreize" auf die Retina projiziert werden (zB einzelne LED-Impulse, Muster oder ganze Bilder; vgl. bspw. Seite 4, Zeilen 12-21, Seite 7, letzter Absatz, Zeilen 2-4, und Seite 8, Zeilen 5-7 und Absatz 2, Abbildung 2) und gleichzeitig willkürliche und unwillkürliche Augenbewegungen erfasst werden (vgl. Seite 8, erster Spiegelstrich, Seite 9). Insbesondere wird jeweils die "Fixation" des Auges, d.h. die Augenposition, relativ zum projizierten Muster bestimmt (vgl. Seite 5, erster und letzter Absatz, Seite 8, Zeilen 2-4) und mit korrespondierenden gespeicherten Referenzbildern verglichen (vgl. Seite 6, Zeilen 2-4, Seite 7, letzter Absatz, bis Seite 8, Zeile 9, Abbildung 2).

- 1.2 Die unwillkürlichen Augenpositionen werden zur Lebenderkennung, die willkürlichen zur Eingabe von Informationen (zB einer PIN) verwendet (vgl. Seite 8, Absatz 2, bis Seite 9).

Der Stand der Technik

2. D1 offenbart ein System zur Erfassung eines Retinabildes zur biometrischen Erkennung (Seite 1, Absatz 1, und Seite 20, Absatz 3). D1 setzt zur sinnvollen Bild-erfassung und -analyse eine korrekte Fixierung des Auges voraus. Um diese sicherzustellen - bzw. eine Abweichung festzustellen - wird ein Muster auf die Retina projiziert, das nur bei korrekter Ausrichtung des Auges (ganz) sichtbar ist (vgl. Absatz zwischen Seiten 10 und 11; Seite 12 Zeilen 17-24; Seite 13, Zeilen 5-10 und 23-26).
3. D5 offenbart ein Iriserkennungssystem mit Lebenderkennung, dergemäß das Auge einem vordefinierten (zeitlichen) Muster folgend mit Lichtreizen stimuliert wird (Spalte 4, Zeilen 46 ff.; siehe insbesondere Spalten 52-55, "an image for the subject to look at") und dann festgestellt wird, ob das Auge "biogene", also lebendige, Reaktion zeigt, z.B. Veränderungen oder Bewegungen der Pupille oder Bewegungen des Augapfels (vgl. Spalte 9, Zeilen 59-65; Spalte 13, Zeile 63 ff.;).
4. D2 befasst sich mit dem Schutz eines Iriserkennungssystems gegen Angriffe durch Irisreplikas (z.B. auf einer Kontaktlinse; vgl. Absatz 3), indem die Blickrichtung der Augen sowie der Lidschluss miterfasst und analysiert werden (siehe Absätze 20 und 27). Eine Folge von Augenzuständen (vgl. Abbildung 4) wird in ungefähr festgelegten Zeitintervallen erfasst und mit den erwar-

teten verglichen (vgl. Abbildungen 3 und 5, Absätze 27 und 51). Die Blickrichtung kann durch an der Wand befestigte Blickziele ("wall mounted viewing targets") unterstützt werden (vgl. Absatz 32 und Abbildung 1, Nr. 1). D2 zitiert das in D5 offenbarte Verfahren (Absatz 12) und bezeichnet es als "Oda's method" (vgl. Absatz 15). Im Vergleich beider Verfahren wird festgestellt, dass die Lebenderkennung nach D5 zwar die Täuschung durch "Replay"-Angriffe sowie durch Irisbilder verhindert - soweit diese nicht auf Kontaktlinsen getragen werden -, stellt aber fest, dass Augen mit oder ohne Kontaktlinsen die selben "biogenen" Reaktionen auf Lichtreize zeigen (vgl. Absätze 15 und 16). Die Erfindung nach D2 hingegen könne nicht durch eine Irisreplik auf einer Kontaktlinse getäuscht werden, sei aber gegen Replayangriffe anfällig (Absatz 17). Insofern beide Verfahren komplementäre Schutz bieten, wird eine Kombination avisiert (Absatz 18).

5. D6 offenbart einen Augenscanner der Anmelderin/Beschwerdeführerin, der in der Anmeldung als Ausgangspunkt für die Erfindung genannt ist (siehe Seite 2, letzter Absatz, bis Seite 3, Absatz 2).
6. In der Entscheidung verweist die Prüfungsabteilung auf ein als D6 bezeichnetes Dokument und zitiert darin u.a. Anspruch 14 und Absatz 5 (s. Punkt 1.6.7 der Entscheidung). Hingegen enthält D6 nur 10 Ansprüche und keine nummerierten Absätze. Gemeint ist offenbar Dokument D6', das im Ladungszusatz eingeführt und dort in Punkt 3.8.2 diskutiert wurde.

Die Entscheidung

7. Im Kern argumentiert die Prüfungsabteilung wie folgt:
Alle Merkmale aus Anspruch 1 des Hauptantrags seien aus D1 bekannt, mit Ausnahme des Merkmals, dass die "Bewegung des Auges anhand von Retinabildern erfasst und mit vorgegebenen Retinabildern verglichen werden soll" (Punkte 1.2 und 1.3 der Entscheidung).
- 7.1 Die durch dieses Merkmal gelöste Aufgabe sei die in der Anmeldung genannte - und im Fachgebiet allgemein bekannte -, nämlich die Täuschungssicherheit des Systems aus D1 zu erhöhen (Punkt 1.5 und 1.6.2).
- 7.2 Die Prüfungsabteilung merkt an (Punkt 1.6.1), dass die Anmeldung nicht offenbare, "wie Augenbewegungen anhand von Retinabildern erfasst werden können". Sie habe einen entsprechenden Einwand unter Artikel 83 EPÜ 1973 hingegen fallen gelassen, nachdem die Anmelderin/Beschwerdeführerin sie davon überzeugt habe, dass es im Fachgebiet der Augenheilkunde allgemein bekannt sei, Bewegungen der Retina zu erfassen und zu verfolgen, und dass der einschlägige Fachmann der biometrische Retinaerkennung mit den zitierten medizinischen Verfahren vertraut sein müsse und diese somit auch für ihn als allgemein bekannt gelten müssten. Zu diesem Zweck hatte die Anmelderin/Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 22. April 2014 als D7-D11 bezeichnete Dokumente eingeführt.
- 7.3 Der Fachmann würde D2 zur Lösung der Aufgabe ausgehend von D1 hinzuziehen, schon auf Basis des Titels von D2 (der sich auf Retinabilder bezieht), sowie aufgrund ausdrücklicher Hinweise in D2 (Entscheidung, Punkte 1.6.3, 1.6.5 und 1.6.6). Darüber hinaus "umfasse" D2 die Lehre von D5, weil eine Kombination der Erfindung

gemäß D2 mit "Oda's method" aus D5 in D2 offenbart sei (Punkt 1.6.4). Der Gegenstand von Anspruch 1 sei daher nicht erfinderisch gegenüber D1 und "D2/D5" (also D2, das die Offenbarung von D5 umfasse).

- 7.4 Außerdem würde in D6 (wohl eigentlich D6') offenbart, mittels auf die Netzhaut projizierter Bilder willkürliche und unwillkürliche Augenbewegungen zu erkennen. Da D6 auch Retinaerkennung offenbare, sei die Verbindung zu D1 nahegelegt und Anspruch 1 daher nicht erfinderisch gegenüber D1 und D6 (d.h. wohl D1 und D6'; Punkte 1.6.7 und 1.6.8).
- 7.5 Anspruch 1 der Hilfsanträge mangle es an erfinderischer Tätigkeit aus im Wesentlich denselben Gründen (vgl. Punkte 2.2, 3.3 und 4.1).

Die Beschwerdebegründung

8. Die Beschwerdeführerin bezweifelt indirekt (Schreiben vom 15. Oktober 2021, Seite 2, Absatz 5: "Selbst wenn der Fachmann die D1 mit der D2 kombinieren würde ..."), dass der Fachmann D1 und D2 kombinieren würde, begründet diesen Zweifel aber nicht.
- 8.1 Sie argumentiert weiter (siehe insbesondere Seite 4, Zeilen 4-8, der Beschwerdebegründung), dass die Erfindung ein "Verweilen" des Auges feststellen, D2 hingegen die Augenpositionen zu "fixen Zeitpunkten" bestimmen würde. Es sei Aufgabe des Benutzers, diese Zeitpunkte zu treffen. Gelingt ihm dies nicht, versage das Verfahren aus D2. Weiter würde der Fachmann die Feststellung eines "Verweilens" nicht in Betracht ziehen, da es mit dem Verfahren aus D2 nicht erfasst

werden könne. Hinsichtlich D6 erfolge "diesbezüglich keine Auswertung" (Seite 4, Absatz 2).

- 8.2 Schließlich behauptet die Beschwerdeführerin (siehe das Schreiben vom 15. Oktober 2021, Seite 2, Absatz 3), dass das gemäß D1 projizierte Muster für den Menschen nicht sichtbar sei und daher Augenbewegungen nicht vorgeben könne. Selbst wenn der Fachmann also D1 und D2 kombinieren würde, käme er nicht zum Gegenstand der Erfindung.
- 8.3 Zudem (*loc. cit.*, Seite 2, Absatz 6 - Seite 3, Absatz 4) seien die "viewing targets" aus der D2 für den Benutzer stets vollständig sichtbar, und müssten es sein, während die Muster aus der D1 gerade nur dann ganz sichtbar seien, wenn das Auge richtig positioniert sei. Damit führten die Lichtreize der D1 von der Lehre der D1 hinsichtlich "viewing targets" weg.
- 8.4 Die Beschwerdeführerin kommt zum Ergebnis, dass "der im Verfahren befindliche Stand der Technik den Gegenstand der vorliegenden Anmeldung nicht nahelegen" könne (Seite 4, Absatz 3).

Die Meinung der Kammer

9. Es ist unstrittig, dass die Analyse der erfinderischen Tätigkeit von D1 ausgehen kann. Ebenso wenig hat die Beschwerdeführerin die Analyse der Prüfungsabteilung von D1 im Vergleich mit Anspruch 1 in Zweifel gezogen.
- 9.1 Den Einwand der Beschwerdeführerin, dass die gemäß D1 projizierten Muster für den Benutzer nicht sichtbar seien, kann die Kammer nicht akzeptieren: In D1 wird offenbart, dass der Benutzer die Augenposition so

anpassen soll, dass er das gesamte Muster sieht (vgl. D1, Seiten 12, Zeilen 9-16, und Seite 13, Zeilen 5-10).

- 9.2 Die Kammer stimmt somit der Prüfungsabteilung in ihrer Analyse zu und geht ohne zusätzliche Ausführungen davon aus, dass sich der Gegenstand von Anspruch von D1 nur im festgestellten Merkmal von D1 unterscheidet. Die Kammer stimmt der Prüfungsabteilung weiter darin zu, dass die Aufgabe der Erfindung darin besteht, die Täuschungssicherheit des Verfahrens aus D1 zu erhöhen (vgl. Entscheidung, Punkte 1.3 bis 1.5).
- 9.3 Die Kammer meint weiter, dass der Fachmann seine Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten eines retinabasierten biometrischen Verfahrens auch auf irisbasierte biometrische Verfahren ausdehnen würde, da beide Verfahren ein lebendiges Auge untersuchen und durch ähnliche Angriffe gefährdet sind (bspw. dadurch, dass ein Bild anstelle eines lebendigen Auges präsentiert wird). Der Fachmann auf der Suche nach einer Lösung der genannten Aufgabe hätte daher nach der Überzeugung der Kammer auch das Dokument D2 in Betracht gezogen.
10. Anspruch 1 erwähnt den Begriff des "Verweilens" nicht. Hinsichtlich der "Fixation" verlangt er, dass "ein Muster aus mehreren Lichtreizen zur Fixation" auf die Retina projiziert werden und dass "für die Bestimmung der Fixation bezüglich dem projizierten Muster [...] die Stelle [...], auf welche die Person fixiert [...]" übertragen wird.
- 10.1 D2 offenbart keine Lichtreize, die zum Zwecke der Fixation aufs Auge projiziert würden. Die Kammer kann in dieser Hinsicht dem Verweis der Prüfungsabteilung auf Absatz 54 in D2 nicht folgen (vgl. Entscheidung, Punkt 1.6.3). Wohl aber offenbart D2 die Verwendung von

Blickzielen ("viewing targets"; vgl. Absätze 29-30), die an der Wand hinter der Kamera befestigt werden, um dem User die gewünschten Richtungen anzuzeigen (vgl. Abbildung 1, Nr. 1), sowie die Verwendung von (Iris-) Referenzbildern für die gewünschten Richtungen, die mit den aufgenommenen Bildern verglichen werden (siehe Absatz 43 und Abbildung 11). Die Kammer bestreitet daher die Ansicht der Beschwerdeführerin, dass D2 keinerlei Fixation offenbaren würde: Es ist eine normale, fachmännische Verwendung des Begriffs "fixieren", wenn man sagt, dass der Benutzer, der ein "viewing target" aus D2 in den Blick nimmt, dieses fixiert.

- 10.2 Der Fachmann, der die Täuschungssicherheit von D1 erhöhen wollte, würde D2 entnehmen, dass der Benutzer unter Verwendung von "viewing targets" und Referenzbildern eine Sequenz von Irisbildern aufnehmen ließe, um diese dann mit entsprechenden Originalbildern zu vergleichen.
- 10.3 Da D1 eine Vorrichtung aufweist, die Retinabilder aufnimmt, wäre der Fachmann daher geneigt, diese Lehre auf D1 anzuwenden, in dem er die Irisbilder der D1 durch Retinabilder ersetzen. Ebenso würde der Fachmann, angesichts der aus D1 bekannten Technik, die Augenposition durch Lichtreize festzulegen, die an der Wand befestigten "viewing targets" durch Lichtreize ersetzen wollen.
- 10.4 Die Beschwerdeführerin wendet ein, dass der Benutzer die "viewing targets" aus D2 immer vollständig sehen würde, die Muster gemäß der D1 hingegen erst in gewünschter Blickrichtung.
- 10.5 Die Kammer ist hingegen der Meinung, dass diese - unbestrittene - Tatsache einer Kombination der Lehren

von D1 und D2 nicht grundsätzlich entgegen steht. Zum Beispiel ist es denkbar, dass der Benutzer der D1 angehalten wird, nur einen Teil eines gesamten Musters zu fixieren, etwa einen zentralen Teil eines größeren Musters, und gleichzeitig der periphere Teil des fixierten Musters gemäß D2 zur Erkennung der Blickrichtung dient.

- 10.6 Dementsprechend, würde nach Ansicht der Kammer der Fachmann, ausgehend von D1, nur durch naheliegende Anwendung der Lehre aus D2 und ohne erfinderisch tätig zu werden, zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen, dem es damit an erfinderischer Tätigkeit mangelt, Artikel 56 EPÜ 1973.

Hilfsanträge 1-5

11. Alle Hilfsanträge wurden in Erwiderung auf die Ladung eingereicht und ihre Zulassung unterliegt somit, gemäß Artikel 25(3) VOBK 2020, dem Artikel 13(2) VOBK 2020.
- 11.1 Die Beschwerdeführerin bringt keine Gründe dafür vor, dass außergewöhnliche Umstände vorlägen, die zugunsten einer Zulassung dieses verspäteten Vorbringens sprechen würden. Die neuen Hilfsanträge sollen dazu dienen, den beanspruchten Gegenstand durch weitere Einschränkungen weiter von einer Kombination der Lehren aus D1 und D2 zu unterscheiden und so das Argument der Beschwerdeführerin zugunsten erfinderischer Tätigkeit zu stützen.
- 11.2 Da jedoch schon die Entscheidung der Prüfungsabteilung einen Mangel an erfinderischer Tätigkeit gegenüber D1 und D2 festgestellt hat, hätte die Beschwerdeführerin mögliche Rückfallpositionen spätestens in der Beschwerdebegründung vorlegen können und sollen. Sie hat sich hingegen dafür entschieden, in ihrer Beschwerdebegründung

gründung die Erteilung eines Patents nur auf Grundlage eines einzigen Anspruchssatzes zu beantragen. Auch konnte die vorläufige Meinung der Kammer, die die Entscheidung der Prüfungsabteilung im Wesentlichen bestätigt hat, die Beschwerdeführerin nicht überrascht haben; mit dieser Möglichkeit hätte die Beschwerdeführerin rechnen müssen. Die Kammer kann daher auch selbst keine außergewöhnlichen Umstände feststellen, die die Zulassung der verspäteten Anträge rechtfertigen würden.

- 11.3 Schon aus diesen Gründen spricht Artikel 13(2) VOBK 2020 gegen die Zulassung der neuen Hilfsanträge ins Beschwerdeverfahren.
- 12. Die Kammer merkt darüber hinaus das Folgende an:
 - 12.1 Die in Anspruch 1 der Hilfsanträge hinzugefügten Merkmale sind der Beschreibung entnommen (vgl. das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 16. Oktober 2020: Seite 3, vorletzter Absatz; Seite 4, Absatz 2; Seite 5, Absätze 2 und 5; sowie Seite 6, Absatz 3) und sie finden sich nicht in den ursprünglichen Ansprüchen. Keinerlei Hinweis insbesondere findet sich für die neuen Merkmale gemäß den Hilfsanträgen 2-5, nämlich dass ein "kontinuierlich bewegendes Target" bzw. "eines von mehreren ortsfesten internen LED-Targets nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und auf die Netzhaut projiziert" würde.
 - 12.2 Es kann daher nicht sicher festgestellt werden, dass der Gegenstand von Anspruch 1 der Hilfsanträge 2-5 recherchiert worden ist oder auch nur hätte recherchiert werden müssen. Eine Zulassung eines dieser Hilfsanträge würde somit eine Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung - und ggfs. zur Durchführung einer Zusatzrecherche - erforderlich machen,

entgegen der wünschenswerten Verfahrensökonomie (vgl. Artikel 13(1) VOBK 2020).

- 12.3 Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ähnelt einer der im ursprünglichen Anspruch 5 durch "und/oder" aufgezählten Optionen. Gegen diesen wurden im Prüfungsverfahren Klarheitseinwände erhoben, die jedenfalls teilweise auch auf den nun vorliegenden Anspruch anwendbar sind (vgl. den WOISA vom 30. Oktober 2006, Punkt 5 und den IPER vom 16. November 2007, Punkt 7.4). Die am 8. April 2008 für die Europäische Prüfung vorgelegten Ansprüche enthalten das fragliche Merkmale eines durch die Bewegung "vorgegebenen Bereichs" nicht mehr.
- 12.4 Somit steht wenigstens *prima facie* die Klarheit des neuen Hilfsantrags in Frage. Auch das steht einer Zulassung von Hilfsantrag 1 zu diesem Zeitpunkt entgegen.
13. Aus den vorstehenden Gründen werden die Hilfsanträge 1-5 unter Artikel 13(2) VOBK 2020 nicht zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



L. Stridde

Martin Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt