

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. Januar 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2272/17 - 3.5.03

Anmeldenummer: 11718261.8

Veröffentlichungsnummer: 2556415

IPC: G05B19/042, A01K11/00,
H01Q1/22, G06F19/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren, Computerprogrammprodukt und Wechselstation zur
Prozessverfolgung

Anmelder:

Hammelbacher, Stephan

Stichwort:

Prozessverfolgung bei Versuchstieren/HAMMELBACHER

Relevante Rechtsnormen:

VOBK 2020 Art. 13(1), 13(2)
EPÜ Art. 56

Schlagwort:

Zulassung eines in der mündlichen Verhandlung eingereichten
Anspruchssatzes - Hauptantrag (nein): "Forum-Shopping" und
keine eindeutige Gewährbarkeit

Zitierte Entscheidungen:

T 0675/13, T 2508/13, T 2017/14, T 0989/15, T 0752/16



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 2272/17 - 3.5.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 20. Januar 2021

Beschwerdeführer: Hammelbacher, Stephan
(Anmelder) Raiffeisenstrasse 3
83607 Holzkirchen (DE)

Vertreter: Beckord & Niedlich Patentanwälte PartG mbB
Marktplatz 17
83607 Holzkirchen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 11. April 2017 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 11718261.8 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender K. Bengi-Akyürek
Mitglieder: K. Peirs
E. Mille

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde des Beschwerdeführers (Anmelders) richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die Patentanmeldung zurückzuweisen. Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, dass die Patentanmeldung die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht erfüllt.

II. In der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15(1) VOBK 2020 wurde der Beschwerdeführer über die vorläufige Ansicht der Kammer informiert, dass Anspruch 1 des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Haupt- und Hilfsantrags zwar das Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt, jedoch dessen Gegenstand hinsichtlich des Dokuments **D1 (WO 2005/083614 A2)** nicht neu ist (Artikel 54 EPÜ).

III. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 20. Januar 2021 statt.

Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der Ansprüche eines in der Verhandlung eingereichten neuen Hauptantrags zu erteilen. Alle früher geltenden Anspruchssätze wurden dabei zurückgezogen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

IV. Anspruch 1 des **neuen Hauptantrags** lautet:

"Verfahren zur Prozessverfolgung von Vorgängen und/oder Leistungen in der Genforschung, in der

Tierforschung und in der Pflanzenzucht, die wenigstens ein Objekt (F; M; 3a; 3b; 3c;) betreffen, bei dem ein Lesegerät (7; 8; 9) einen dem Objekt (F; M; 3a; 3b; 3c) zugeordneten Datenträger (11; 12; 13) mit Daten erfasst, die das Objekt (F; M; 3a; 3b; 3c) und/oder dessen Eigenschaften beschreiben, mit den folgenden Schritten:

a) Identifizieren des Objekts (F; M; 3a; 3b; 3c) durch Erfassen der Daten des Datenträgers (11; 12; 13) durch das Lesegerät (7; 8; 9),

b) Erfassen eines Vorgangs oder einer Leistung und/oder der durch den Vorgang oder die Leistung gewonnenen Daten des Objekts (F; M; 3a; 3b; 3c) und/oder seiner Eigenschaften,

dadurch gekennzeichnet, dass nach der Identifikation des Objekts (F; M; 3a; 3b; 3c) in Schritt a) in einem anschließenden Schritt ai) eine Auswahl von Vorgängen und/oder Leistungen aus einer Mehrzahl von Vorgängen und/oder Leistungen in Abhängigkeit der in Schritt a) erfassten Daten automatisch getroffen wird, die in einem Schritt aii) zur Durchführung im Schritt b) angeboten werden."

Entscheidungsgründe

1. *Hintergrund der Erfindung*

Die Anmeldung betrifft die Prozessverfolgung für Patienten, Versuchstiere (F, M), Mikro-Organismen oder Sämlinge - in der Anmeldung allesamt "Objekte" genannt - bei deren Verlegung im Krankenhaus oder Labor (siehe Fig. 1 unten). Insbesondere soll hierbei die Prozessverfolgung von an einem "Objekt" durchgeführten

Vorgängen und erbrachten Leistungen durch die Automatisierung mittels eines Computersystems (2) vereinfacht werden, das nach Identifikation eines Objekts eine automatische Auswahl an möglichen durchführbaren Vorgängen und zu erbringenden Leistungen durchführt und anschließend einer Bedienperson anzeigt.

Zum Identifizieren des Objekts können Datenträger wie z.B. Barcodes oder Etikette (14) verwendet werden, die am Behälter (3a, 3b, 3c) des betreffenden Objekts angebracht werden. Die für die automatische Auswahl erforderliche Verknüpfung zwischen der Identität des Objekts und dessen Eigenschaften ist in einer Datenbank hinterlegt. "Vorgänge", die typischerweise in der Prozessverfolgung eine Rolle spielen, umfassen Veränderungen der Eigenschaften des Objekts, wie z.B. Erkrankungen oder Geburtsvorgänge, während typische "Leistungen" medizinische Untersuchungen des Objekts sein können.

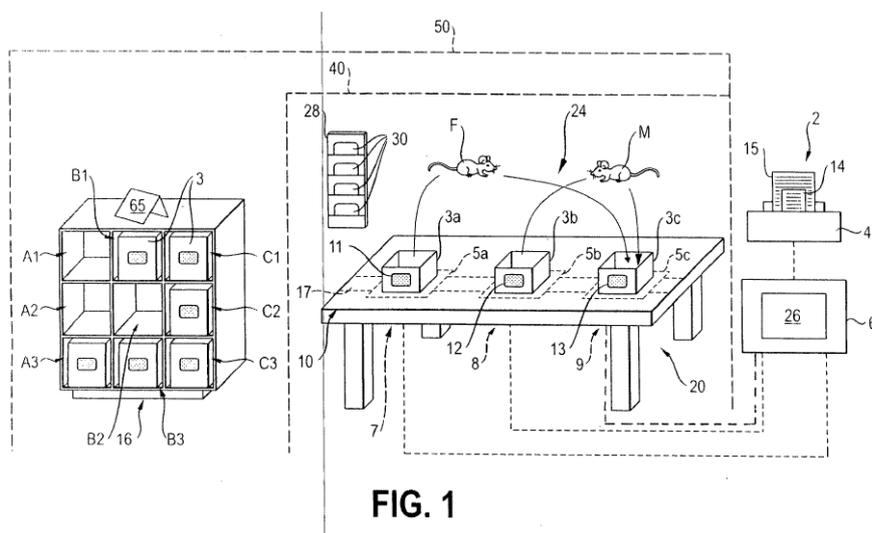


FIG. 1

2. *Hauptantrag - Zulassung in das Verfahren*

2.1 Im vorliegenden Fall wurde der **Hauptantrag** während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht, d.h.

nach der Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung. Seine Zulassung in das Beschwerdeverfahren unterliegt daher Artikel 13(2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern 2020 (VOBK 2020), welche zum 1. Januar 2020 in Kraft trat (siehe Artikel 24 und 25 VOBK 2020).

2.2 Gemäß Artikel 13(2) VOBK 2020 bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten *nach* Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung **grundsätzlich** unberücksichtigt, es sei denn, der Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass "außergewöhnliche Umstände" vorliegen. Bei der Anwendung von Artikel 13(2) VOBK 2020 können wiederum die Kriterien von Artikel 13(1) VOBK 2020 herangezogen werden (siehe z.B. T 989/15, Gründe 16.2; T 752/16, Gründe 3). Eines dieser Kriterien bezieht sich im Falle von Änderungen der Patentanmeldung auf die Prüfung, ob die Änderungen bereits aufgeworfene Fragen ausräumen und hierbei keinen Anlass zu neuen Einwänden geben, d.h. ob die geänderte Anmeldung *eindeutig (prima facie)* gewährbar ist.

2.3 Anspruch 1 des **Hauptantrags** umfasst folgende einschränkende Merkmale (Merkmalsgliederung der Kammer mit Hervorhebungen der Änderungen in Bezug auf den der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hauptantrag):

A. Verfahren zur Prozessverfolgung von Vorgängen und/oder Leistungen in der Genforschung, in der Tierforschung und in der Pflanzenzucht, die wenigstens ein Objekt betreffen, bei dem ein Lesegerät einen dem Objekt zugeordneten Datenträger, ~~der Daten enthält, die das Objekt beschreiben,~~ mit Daten erfasst, die das Objekt

und/oder dessen Eigenschaften beschreiben, mit den folgenden Schritten:

- a) Identifizieren des Objekts durch Erfassen der Daten des Datenträgers durch das Lesegerät,
- b) Erfassen eines Vorgangs ~~und/oder~~ einer Leistung ~~durch Erfassen~~ und/oder der durch den Vorgang oder die Leistung gewonnenen Daten des Objekts und/oder seiner Eigenschaften,

B. wobei nach der Identifikation des Objekts in Schritt a) in einem anschließenden Schritt ai) ~~automatisch~~ eine Auswahl von Vorgängen und/oder Leistungen aus einer Mehrzahl von Vorgängen und/oder Leistungen in Abhängigkeit der in Schritt a) erfassten Daten automatisch getroffen wird, die in einem Schritt aii) zur Durchführung ~~vor~~ im Schritt b) angeboten werden.

2.4 Bezüglich der *prozeduralen* Aspekte des vorliegenden Falls stellt die Kammer fest, dass der neue Hauptantrag kurz vor Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht wurde - nachdem im gesamten Beschwerdeverfahren insgesamt fünf geänderte Anspruchssätze eingereicht und wieder zurückgenommen wurden. Der Beschwerdeführer argumentierte dazu, dass dieser Antrag als eine Reaktion auf die von der Kammer aufgeworfenen Fragen und erhobenen Einwände zu betrachten sei.

Dies sind jedoch keine "stichhaltigen Gründe" für das Vorliegen von "außergewöhnlichen Umständen" im Sinne von Artikel 13(2) VOBK 2020:

- Der Zurückweisungsgrund der unzulässigen Erweiterung bei den der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anspruchssätzen (Haupt- und Hilfsantrag) wurde durch die erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereichten, geänderten Anspruchssätze (damaliger Haupt- und Hilfsantrag) nach Ansicht der Kammer ausgeräumt (vgl. Ladungsmitteilung nach Artikel 15(1) VOBK 2020, Punkt 5).
- Zu diesen neuen Anspruchssätzen hat die Kammer eine ausführliche Neuheitsanalyse in Bezug auf den Stand der Technik **D1** vorgenommen (vgl. Ladungsmitteilung, Punkte 5.1 bis 5.3).
- Daraufhin hat der Beschwerdeführer wiederum drei neue Anspruchssätze (neue Haupt- bzw. Hilfsanträge 1 und 2) als Antwort auf diese Ladungsmitteilung der Kammer eingereicht, um angeblich klarzustellen, dass die Auswahl gemäß Merkmal B "ausschließlich" in Abhängigkeit der erfassten Identifikationsdaten getroffen werden soll.
- Diese "Klarstellung" wurde jedoch von der Kammer als neuerliche unzulässige Erweiterung (Artikel 123(2) EPÜ) angesehen und dies auch in der mündlichen Verhandlung dem Beschwerdeführer unmissverständlich mitgeteilt.
- Daraufhin hat der Beschwerdeführer den in diesem Verfahren nun alleine vorliegenden **neuen Hauptantrag** - mit der Streichung von "ausschließlich" aus Merkmal B und der in Merkmal A vorgenommenen Aufnahme des Ausdrucks "in der Genforschung, in der Tierforschung und in der Pflanzenzucht" beim mit der Ladungserwiderung eingereichten Hilfsantrag 1 - eingereicht.

Eine solche Vorgehensweise kann nicht mit dem Verweis

auf "außergewöhnliche Umstände" gerechtfertigt werden, sondern stellt einen typischen Fall eines sog. "Forum-Shoppings" dar (siehe z.B. T 675/13, Gründe 2.3; T 2508/13, Gründe 3; T 2017/14, Gründe 3.3). Dies widerspricht eindeutig dem vorrangigen Ziel des Beschwerdeverfahrens gemäß Artikel 12(2) VOBK 2020, die angefochtene Entscheidung (mit dem Resultat der Zurückweisung der Patentanmeldung nach Artikel 123(2) EPÜ) gerichtlich zu **überprüfen**. Alleine deshalb wäre der verspätete Hauptantrag nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

- 2.5 Bezüglich der *sachlichen* Aspekte des vorliegenden Falls bemerkt die Kammer, dass bereits mit der Ladungsmitteilung vollumfänglich dargelegt wurde, dass Dokument D1 die Verfahrensschritte a) bzw. ai), aii) und b) von **Merkmal B** nach Auffassung der Kammer eindeutig offenbart (vgl. Ladungsmitteilung, Punkt 5.2; siehe D1, insbesondere Seite 10, Zeile 23 bis Seite 11, Zeile 9; Seite 13, Zeile 25 bis Seite 14, Zeile 27; Seite 15, Zeilen 4-19).

Selbst wenn dem nicht so wäre, kann die Kammer auch *arguendo* in der gemäß den obigen Verfahrensschritten erfolgenden Bereitstellung von nicht-technischen Informationen (Daten zum "Vorgang" wie z.B. Käfigverlegungs- bzw. Verpaarungsdaten oder zur "Leistung" wie z.B. medizinische Untersuchungen; vgl. ursprüngliche Beschreibung, Seite 2, Zeilen 1 bis 15) über Versuchstiere (d.h. nicht-technische Objekte) für einen Bediener eines Terminals keine synergetische technische Wirkung erkennen, die eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte (Artikel 56 EPÜ). Zumal diese Art der Datenbereitstellung einer primär von subjektiven Anforderungen abhängigen, automatisierten Darstellung von Informationen ("angeboten werden" in

Merkmal B) entspricht, die lediglich der - nicht näher beschriebenen und wie auch immer gearteten - "Erfassung" dieser Informationen dient. Diese Einschätzung ist auch unabhängig davon, ob es sich bei einem solchen Verfahren - wie von dem Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung ins Feld geführt - um ein "retrospektives, prozedurales" oder um ein "prospektives, deklaratives" Verfahren handelt.

Bezüglich dem neuen **Merkmal A** wird von der Kammer *prima facie* eingeräumt, dass die Verwendung des anspruchsgemäßen Verfahrens in der *Genforschung*, in der *Tierforschung* bzw. in der *Pflanzenzucht* nicht eindeutig und unmittelbar in D1 offenbart zu sein scheint. Nichtsdestotrotz wäre es für einen Programmierer oder Software-Ingenieur beim Studium von D1 ohne Weiteres klar, dass das in D1 gezeigte Verfahren nicht nur für Menschen, sondern ebenfalls für andere Primaten wie z.B. Schimpansen verwendet (z.B. durch Ersatz der in D1 benutzten "Patienten-Datenbank" durch eine "Schimpansen-Datenbank") und somit in unterschiedlichen Bereichen der Forschung und Entwicklung eingesetzt werden kann. Je nach praktischer Situation würde die Fachperson somit das Verfahren auch in diesen Bereichen einsetzen ohne erfinderisch tätig werden zu müssen. Demnach ist der neue Hauptantrag auch nicht nach Artikel 56 EPÜ eindeutig gewährbar.

- 2.6 Aus dem Obigen kann nur folgen, dass der neue Hauptantrag nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden kann (Artikel 13(2) VOBK 2020).
3. Da somit die vorliegende Anmeldung, entgegen dem Erfordernis von Artikel 78 (1) c) EPÜ, keinen einzigen im Verfahren befindlichen Patentanspruch enthält, ist auch die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



B. Brückner

K. Bengi-Akyürek

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt