

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. Juni 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0847/21 - 3.5.04

Anmeldenummer: 16160579.5

Veröffentlichungsnummer: 3070924

IPC: H04N1/60

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
TESTCHARTOPTIMIERUNGSVERFAHREN

Anmelder:
GMG GmbH & Co. KG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 84
VOBK 2020 Art. 13(2), 13(1)

Schlagwort:
Patentansprüche - Klarheit - Hauptantrag (nein)
Änderung des Beschwerdevorbringens - rechtfertigende Gründe
des Beteiligten (nein) - Änderung gibt Anlass zu neuen
Einwänden (ja)

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 0847/21 - 3.5.04

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.04
vom 24. Juni 2024

Beschwerdeführer: GMG GmbH & Co. KG
(Anmelder) Mömpelgarder Weg 10
72072 Tübingen (DE)

Vertreter: Rausch, Michael
Rausch IPL
Oberkasseler Straße 162 A
40547 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. November 2020 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 16160579.5 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende B. Willems
Mitglieder: A. Seeger
B. Müller

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 16 160 579.5.
- II. Der Grund für die Zurückweisung war mangelnde Klarheit (Artikel 84 EPÜ) des Anspruchs 1 in den der Entscheidung zugrundeliegenden Anträgen (Hauptantrag und Hilfsantrag 1).
- III. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin Beschwerde ein. Mit der Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hauptantrags oder des Hilfsantrags 1.
- IV. Die Kammer hat zur mündlichen Verhandlung geladen und eine Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK erlassen. In dieser Mitteilung gab die Kammer die vorläufige Stellungnahme ab, dass Anspruch 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfülle.
- V. Mit dem Antwortschreiben vom 7. Mai 2024 reichte die Beschwerdeführerin geänderte Ansprüche ein und erklärte, dass von der Seite der Beschwerdeführerin Einverständnis bestünde, wenn dieser Anspruchssatz die der Entscheidung zugrundeliegenden Ansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 ersetze. Die Beschwerdeführerin führte aus, dass die Kammer in ihrem Bescheid neue Beanstandungen erhoben hätte und argumentierte, dass die Ansprüche klar seien.

VI. Am 24. Juni 2024 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. In deren Verlauf reichte die Beschwerdeführerin Ansprüche eines Hilfsantrags ein.

Während der mündlichen Verhandlung bestätigte die Beschwerdeführerin folgende Schlussanträge.

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein europäisches Patent zu erteilen auf der Grundlage der Ansprüche

- des Antrags, der mit dem Schreiben vom 7. Mai 2024 eingereicht wurde (Hauptantrag), oder
- des Antrags, der in der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2024 eingereicht wurde (Hilfsantrag).

Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

VII. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Verfahren zur Optimierung eines eine Vielzahl von Testpatches umfassenden Testcharts für Druckvorgänge, umfassend folgende Maßnahmen:

a) festlegen von Vorgaben für

IV. den geplanten Druckprozeß, die Farbanzahl und die Farbintentionen, indem festgelegt wird, welche Farbe eine Separationsfarbe ist, welche Farbe Solid ist, welche Farbe als Kontrastfarbe oder als Sonderfarbe eingesetzt wird,

V. Regeln für eine Gewichtung, umfassend Gewichtungswerte innerhalb eines Spektrums für bestimmte Eigenschaften,

VI. Auswahlparameter für die Entscheidung, welche Testpatches für den Druck des Testcharts zusammengestellt werden,

- b) ermitteln der Testpatchwerte,
- c) versehen der Testpatchwerte mit den Regeln für eine Gewichtung entsprechenden Gewichtungswerten,
- d) sortieren der Testpatchwerte entsprechend der Gewichtung,
- e) auswählen einer zur Charakterisierung vorgesehenen Anzahl von Testpatches in Abhängigkeit von den Auswahlparametern für die Entscheidung, welche Testpatches für den Druck des Testcharts zusammengestellt werden."

VIII. Anspruch 1 des Hilfsantrags lautet wie folgt
(Hinzufügungen zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sind unterstrichen):

"Verfahren zur Optimierung eines eine Vielzahl von Testpatches umfassenden Testcharts für Druckvorgänge, umfassend folgende Maßnahmen:

- a) festlegen von Vorgaben für
 - IV. den geplanten Druckprozeß, die Farbanzahl und die Farbintentionen, indem festgelegt wird, welche Farbe eine Separationsfarbe ist, welche Farbe Solid ist, welche Farbe als Kontrastfarbe oder als Sonderfarbe eingesetzt wird,
 - V. Regeln für eine Gewichtung, umfassend Gewichtungswerte innerhalb eines Spektrums für bestimmte Eigenschaften,
 - VI. Auswahlparameter für die Entscheidung, welche Testpatches für den Druck des Testcharts zusammengestellt werden,
- b) ermitteln der Testpatchwerte,
- c) versehen der Testpatchwerte mit einer Gewichtung mit den Regeln für eine Gewichtung entsprechenden Gewichtungswerten,
- d) sortieren der Testpatchwerte entsprechend der Gewichtung,

- e) auswählen einer zur Charakterisierung vorgesehenen Anzahl von Testpatches, immer angefangen von dem mit der höchsten Gewichtung, in Abhängigkeit von den Auswahlparametern für die Entscheidung, welche Testpatches für den Druck des Testcharts zusammengestellt werden."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hauptantrag - Zulassung ins Beschwerdeverfahren (Artikel 13 (2) VOBK)
 - 2.1 Der Hauptantrag wurde nach Zustellung der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK eingereicht. Der Hauptantrag ist daher eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdeführerin im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK.
 - 2.2 Die Kammer hat in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK Einwände mangelnder Klarheit erhoben, die über die bereits bestehenden Einwände der Prüfungsabteilung hinausgingen. Als Antwort auf diese Mitteilung reichte die Beschwerdeführerin den Hauptantrag ein. Die Kammer ist der Ansicht, dass dies einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK darstellen kann und berücksichtigt dementsprechend den Hauptantrag.
3. Hauptantrag - Klarheit (Artikel 84 EPÜ)
 - 3.1 Anspruch 1 enthält folgende Merkmale:

"Regeln für eine Gewichtung, umfassend Gewichtungswerte innerhalb eines Spektrums für bestimmte Eigenschaften"

"versehen der Testpatchwerte mit den Regeln für eine Gewichtungentsprechenden Gewichtungswerten"

"sortieren der Testpatchwerte entsprechend der Gewichtung"

- 3.2 Ein bestimmter Testpatch kann mehrere Eigenschaften haben. Wenn er zum Beispiel durch Mischung zweier Primärfarben entsteht, hat er als Eigenschaften die beiden prozentualen Anteile dieser Primärfarben.

Entsprechende Eigenschaften werden auch in der Beschreibung, Seite 8, erster Absatz erwähnt *"so werden für bestimmte Eigenschaften Gewichtungseckwerte oder Gewichtungswerte vorgegeben. Hier können eine Vielzahl von Parametern berücksichtigt werden, beispielsweise Stützstellenwerte können mit einem Gewichtungswert versehen werden, Extremwerte (also 0 Prozent Farbe/100 Prozent Farbe), sowie die Farbintentioneninformationen. Es können verschiedene Aspekte berücksichtigt werden, wie die Anzahl von Farben in einem Patch und so weiter."*

Da Anspruch 1 mehrere *"Regeln für eine Gewichtung ... für bestimmte Eigenschaften"* definiert, kann jeder Patchwert pro Eigenschaft mit jeweils einem Gewichtungswert versehen werden (siehe *"versehen der Testpatchwerte mit den Regeln für eine Gewichtung entsprechenden Gewichtungswerten"*).

Solange jeder Testpatch nur einen Gewichtungswert hat, ist klar, wie ein *"sortieren der Testpatchwerte entsprechend der Gewichtung"* erfolgen soll. Eine in diesem Bereich fachkundige Person würde verstehen, dass die Testpatches entsprechend der Größe der

Gewichtungswerte sortiert werden, entweder aufsteigend oder absteigend. Sobald ein Testpatch aber zwei oder mehrere Gewichtungswerte hat, ist nicht klar, wie eine Sortierung "*entsprechend der Gewichtung*" erfolgen soll.

- 3.3 Die Beschwerdeführerin argumentierte wie folgt (siehe Antwortschreiben vom 7. Mai 2024, Abschnitt A.2 mit den Unterpunkten a) bis d)).

Die Formulierung "*Regeln für eine Gewichtung, umfassend Gewichtungswerte innerhalb eines Spektrums für bestimmte Eigenschaften*" enthalte zwar einen Plural für "*Regeln*", spreche aber von solchen "*für eine Gewichtung*". Daher sei klar, dass es nur einen Gewichtungswert pro Testpatch gebe.

Die Formulierung "*versehen der Testpatchwerte mit den Regeln für eine Gewichtung entsprechenden Gewichtungswerten*" enthalte den Plural, weil mehrere Testpatchwerte gewichtet würden. Daraus ergebe sich zwangsläufig, dass mehrere Gewichtungswerte vergeben würden. Tatsächlich laute dieser Textteil bei grammatikalisch richtiger Interpretation: "*versehen der Testpatchwerte mit Gewichtungswerten, die den Regeln für eine Gewichtung entsprechen*", d.h. auch nur eine Gewichtung.

Die Beschwerdeführerin argumentierte weiterhin, dass keine einzige Stelle der Anmeldung davon spreche, dass für einen Testpatch mehrere Gewichtungswerte vergeben würden. Die unter Punkt 3.2 oben zitierte Passage der Beschreibung offenbare zwar die Berücksichtigung mehrerer Parameter und Eigenschaften, die Gewichtungswerte vorgäben (also beeinflussten), spreche aber ebenfalls nur von einem Gewichtungswert pro Patch. Dies gelte auch für die nachfolgende Passage der

Beschreibung auf Seite 8, dritter vollständiger Absatz:
"Wie bereits ausgeführt, werden bestimmte Testpatches direkt verworfen beziehungsweise werden die Testpatches mit einer entsprechenden Gewichtung beziehungsweise Priorisierung versehen".

Die Beschwerdeführerin argumentierte schließlich, dass selbst wenn es eigenschaftsabhängig mehrere Sätze von Gewichtungen gäbe, dies keine Unklarheit mit sich bringen würde. Dann wäre davon auszugehen, dass die Gewichtung durchgängig anhand eines Satzes durchgeführt würde.

- 3.4 Die Kammer ist von den Argumenten der Beschwerdeführerin aus folgenden Gründen nicht überzeugt.

Aus dem Ausdruck *"Regeln eine Gewichtung"* geht eben nicht hervor, ob *"eine"* als Zahlangabe zu verstehen ist und nur eine einzige Gewichtung vorgenommen wird, oder ob *"eine"* als unbestimmter Artikel zu verstehen ist und es mehrere Gewichtungen entsprechend den jeweiligen Regeln und Eigenschaften gibt.

Die Verwendung des Plurals in der Formulierung *"versehen der Testpatchwerte mit den Regeln für eine Gewichtung entsprechenden Gewichtungswerten"* schließt nicht aus, dass jeder der Testpatchwerte mit mehreren Gewichtungswerten versehen wird.

Der Verweis auf die Beschreibung ist nicht wesentlich, weil die Patentansprüche für einen Fachmann in sich deutlich sein müssen, so dass er nicht den Inhalt der Beschreibung heranziehen muss (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 10. Auflage, 2022, A.3.1).

Wenn es mehrere Sätze von Gewichtungswerten gibt, ist nicht gesagt, dass die Gewichtung nur anhand eines Satzes durchgeführt wird. Es könnte gerade interessant sein, die verschiedenen Gewichtungen, etwa in Form eines Mittelwertes, gemeinsam zu berücksichtigen.

3.5 Daher ist die Kammer der Ansicht, dass Anspruch 1 nicht klar ist (Artikel 84 EPÜ).

4. Hilfsantrag - Zulassung ins Beschwerdeverfahren (Artikel 13 VOBK)

4.1 Der Hilfsantrag wurde während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht. Der Hilfsantrag ist daher eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdeführerin im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK.

4.2 Artikel 13 (2) VOBK implementiert die dritte Stufe des im Beschwerdeverfahrens anzuwendenden Konvergenzansatzes. Er sieht die am weitesten reichenden Beschränkungen für Beschwerdevorbringen vor, das erst in einem vorgerückten Verfahrensstadium erfolgt, nämlich nach einer Ladung zu einer mündlichen Verhandlung bzw., seit 1. Januar 2024, Zustellung einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK (siehe Abl. EPA 2024, A15 und Zusatzpublikation 2, Abl. EPA 2020, 17, Erläuterungen zu Artikel 13 (2), erster Absatz, erster und zweiter Satz).

In der dritten Stufe des Konvergenzansatzes kann die Kammer auch Kriterien heranziehen, die für die zweite Stufe des Konvergenzansatzes, d.h. nach Artikel 13 (1) VOBK maßgeblich sind (siehe ebenda, Erläuterungen zu Artikel 13 (2), vierter Absatz).

Nach Artikel 13 (1) VOBK berücksichtigt die Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens unter anderem, ob die Änderung einer Patentanmeldung prima facie die von der Kammer aufgeworfenen Fragen ausräumt und keinen Anlass zu neuen Einwänden gibt.

- 4.3 Anspruch 1 des Hilfsantrags enthält folgendes Merkmal: *"versehen der Testpatchwerte mit einer Gewichtung mit den Regeln für eine Gewichtung entsprechenden Gewichtungswerten"*.

Im Unterschied zu Anspruch 1 des Hauptantrags wurde hier die Formulierung *"mit einer Gewichtung"* hinzugefügt.

- 4.4 Wie die Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, soll mit dieser Änderung der von der Kammer erhobene Einwand mangelnder Klarheit (siehe Punkt 3.) behoben werden.
- 4.5 Die Beschwerdeführerin führte weiter aus, dass erst während der mündlichen Verhandlung dieser Einwand mangelnder Klarheit verständlich geworden sei.
- 4.6 Die Kammer ist nicht davon überzeugt, dass der in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK erhobene Einwand mangelnder Klarheit (siehe die Punkte 3.11 und 3.12 in dieser Mitteilung) nicht verständlich gewesen wäre. Für die Kammer ergibt sich das schon aus den spezifischen Gegenargumenten, die die Beschwerdeführerin mit ihrem Schreiben vom 7. Mai 2024 vorgebracht hat (siehe Punkt 3.3 oben).
- 4.7 Daher sieht die Kammer keine stichhaltigen Gründe für außergewöhnliche Umstände im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK, die es rechtfertigen würden, den erst in der

mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

4.8 Die geänderte Formulierung in Anspruch 1 des Hilfsantrags (siehe Punkt 4.3 oben) umfasst, dass jeder Testpatchwert mit mehreren Gewichtungswerten, aber nur einer Gewichtung versehen wird. Dann ist aber nicht klar, wie diese Gewichtung aus den mehreren Gewichtungswerten bestimmt wird. Entsprechend gibt Anspruch 1 des Hilfsantrags prima facie Anlass zu einem neuen Einwand mangelnder Klarheit (Artikel 84 EPÜ). Aus diesem Grund sieht die Kammer die Kriterien von Artikel 13 (1) VOBK nicht als erfüllt an.

4.9 Somit gibt es weder stichhaltigen Gründe dafür, dass außergewöhnliche Umstände im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK vorliegen, noch sind die Kriterien von Artikel 13 (1) VOBK zur Zulassung von Änderungen einer Patentanmeldung erfüllt. Daher hat die Kammer entschieden, den Hilfsantrag nicht zu berücksichtigen.

5. Zusammenfassung

Der Hauptantrag ist nicht gewährbar, weil Anspruch 1 nicht die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ erfüllt. Der Hilfsantrag wurde nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen. Da keiner der Anträge der Beschwerdeführerin gewährbar ist, muss die Beschwerde zurückgewiesen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



K. Boelicke

B. Willems

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt