

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. Juli 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1087/21 - 3.4.02

Anmeldenummer: 15001712.7

Veröffentlichungsnummer: 3104124

IPC: G01C21/36

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

MAUTERHEBUNGSVERFAHREN, MAUTSYSTEM UND FAHRZEUGEINRICHTUNG

Anmelder:

Toll Collect GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 111(1)
VOBK 2020 Art. 11, 12(4), 12(8)

Schlagwort:

Entscheidung im schriftlichen Verfahren (ja)
Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein)
Zurückverweisung - besondere Gründe für Zurückverweisung (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 1087/21 - 3.4.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 14. Juli 2023

Beschwerdeführerin: Toll Collect GmbH
(Anmelderin) Linkstrasse 4
10785 Berlin (DE)

Vertreter: adares Patent- und Rechtsanwälte
Reininger & Partner GmbH
Tauentzienstraße 7 b/c
10789 Berlin (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 26. Februar 2021 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 15001712.7 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende T. Karamanli
Mitglieder: A. Hornung
F. J. Narganes-Quijano

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 15001712.7 Beschwerde eingelegt. Die Prüfungsabteilung war zu der Auffassung gelangt, dass der Gegenstand der Ansprüche 1, 8 und 12 gemäß dem damaligen einzigen Antrag den Erfordernissen des Artikels 56 EPÜ nicht genüge.
- II. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte die Anmelderin geänderte Ansprüche 1 bis 9 gemäß eines Hilfsantrags ein.
- III. Die Anmelderin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten und gleichzeitig der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Ansprüche 1 bis 15 (Hauptantrag) oder, hilfsweise, auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 9 gemäß dem erstmalig mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrag zu erteilen.
- IV. In ihrer Erwiderung auf eine der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügte Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 trug die Anmelderin mit Schreiben vom 25. Mai 2023 weitere Argumente hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags sowie der Zulässigkeit des Hilfsantrags vor.
- V. Mit Schreiben vom 19. Juni 2023 teilte die Anmelderin mit, dass ihrerseits kein Vertreter an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde. Weiterhin beantragte sie eine Entscheidung nach Aktenlage.

VI. Daraufhin wurde der für den 27. Juni 2023 anberaumte Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben und die Anmelderin entsprechend informiert.

VII. Es wird auf die folgende Druckschrift Bezug genommen:

D2: DE 10 2011 118 161 B3.

VIII. Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Mautsystem, das

- wenigstens eine von einem Fahrzeug (20) mitgeführte Fahrzeugeinrichtung (10) mit
 - wenigstens einer ersten Erfassungseinrichtung, die ausgebildet ist zur Erfassung von wenigstens einer ersten Eigenpositionsinformation, die repräsentativ ist für wenigstens einen Streckenabschnitt (40), den das Fahrzeug (20) befährt,

und

- wenigstens einen ersten Speicher (17, 18b, 56), in dem zumindest zeitweilig wenigstens eine Fahrzeugkennung des Fahrzeugs (20) gespeichert ist,

umfasst und ausgebildet ist,

- aus wenigstens einer erfassten ersten Eigenpositionsinformation wenigstens eine erste Streckenabschnittskennung des befahrenen Streckenabschnitts (40) zu ermitteln,
- anhand wenigstens der ermittelten ersten Streckenabschnittskennung eine Mautgebühr für wenigstens den vom Fahrzeug (20) befahrenen Streckenabschnitt (40) zu bestimmen, der der ermittelten Streckenabschnittskennung entspricht, und
- die bestimmte Mautgebühr im ersten Speicher (17, 18b, 56) und/ oder in wenigstens einem zweiten Speicher (16, 56, 57) des Mautsystems zu speichern,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Mautsystem ferner

- wenigstens eine straßenseitige Anordnung von maschinenlesbaren Zeichen (41, 41a, 41b, 41c) umfasst, mit der die erste Eigenpositionsinformation bereitgestellt wird,

und

- die erste Erfassungseinrichtung eine optische Erfassungseinrichtung (14) ist, die ausgebildet ist,
- wenigstens ein Bild der straßenseitigen Anordnung von maschinenlesbaren Zeichen (41, 41a, 41b, 41c) aufzunehmen und
- damit die erste Eigenpositionsinformation der straßenseitigen Anordnung von maschinenlesbaren Zeichen (41, 41a, 41b, 41c) optisch zu erfassen".

Entscheidungsgründe

1. Entscheidung im schriftlichen Verfahren

Mit Stellung des Antrags auf Entscheidung nach Aktenlage wurde nach Ansicht der Kammer auch der mit der Beschwerde begründung hilfsweise gestellte Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen. Mit ihrer Beantragung einer Entscheidung nach Aktenlage und der Ankündigung der Nichtteilnahme an der anberaumten mündlichen Verhandlung erklärte die Anmelderin, dass sie eine sofortige Entscheidung nach Aktenlage erwirken und ihr Vorbringen nicht mehr mündlich in der mündlichen Verhandlung vortragen wolle.

Da kein Antrag auf mündliche Verhandlung mehr vorlag und die Kammer eine mündliche Verhandlung auch nicht für sachdienlich hielt, wurde der Termin zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer aufgehoben. Die vorliegende

Entscheidung ergeht im schriftlichen Verfahren ohne mündliche Verhandlung gemäß Artikel 12 (8) VOBK 2020 unter Wahrung der Verfahrensrechte der Beteiligten nach Artikel 113 und 116 EPÜ. Insbesondere ist der Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ uneingeschränkt beachtet, da die Anmelderin zur Sache vorgetragen hat und die Kammer diesen Vortrag ihrer Entscheidung zugrunde gelegt hat. Die Beschwerdesache ist auf der Grundlage der zu überprüfenden angefochtenen Entscheidung und des schriftlichen Vorbringens der Anmelderin entscheidungsreif.

2. Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit

2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 weist keine erfinderische Tätigkeit auf (Artikel 56 EPÜ).

2.1.1 Nächstliegender Stand der Technik

In dem erstinstanzlichen Verfahren gingen sowohl die Prüfungsabteilung als auch die Anmelderin von einem in der Patentanmeldung (Seite 1, Zeilen 6 bis 29) anerkannten Stand der Technik als nächstliegenden Stand der Technik aus. Da "[n]ach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (...) der in einer Anmeldung für die Formulierung der technischen Aufgabe angeführte und anerkannte Stand der Technik zum Ausgangspunkt für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gemacht werden" kann (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 10. Auflage 2022, I.C.2.7), geht auch die Kammer von diesem nächstliegenden Stand der Technik aus.

Der nächstliegende Stand der Technik ist daher u.a. ein Mautsystem, welches alle Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 des Hauptantrags aufweist. Insbesondere weist

das bekannte Mautsystem eine Erfassungseinrichtung auf, die aus Signalen von Satelliten eines Globalen Navigationssatellitensystems (GNSS) die Eigenpositionsinformation (EPI) des Fahrzeugs bestimmt (Patentanmeldung, Seite 1, Zeilen 25 bis 29). Diese EPI entspricht dem benutzten Streckenabschnitt oder ist für den benutzten Streckenabschnitt repräsentativ (Patentanmeldung, Seite 1, Zeilen 15 und 16).

2.1.2 Unterscheidungsmerkmale

Obwohl in dem in der Anmeldung beschriebenen Stand der Technik Straßenschilder mit Entfernungsangaben nicht ausdrücklich erwähnt werden, ist davon auszugehen, dass Straßenschilder mit Entfernungsangaben in dem in der Anmeldung beschriebenen Stand der Technik implizit vorhanden sind. Die Entfernungsangaben bestehen aus maschinenlesbaren Zeichen.

Das beanspruchte Mautsystem unterscheidet sich von dem bekannten Mautsystem durch die folgenden Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1:

- a) die straßenseitige Anordnung von maschinenlesbaren Zeichen stellt die erste EPI bereit,
- b) die Erfassungseinrichtung ist eine optische Erfassungseinrichtung, die ausgebildet ist, ein Bild der straßenseitigen Anordnung von maschinenlesbaren Zeichen aufzunehmen und
- c) damit die EPI der straßenseitigen Anordnung von maschinenlesbaren Zeichen optisch zu erfassen.

2.1.3 Objektive technische Aufgabe

Die Kammer teilt die Ansicht der Prüfungsabteilung (angefochtene Entscheidung, Punkt II.1.3) und der

Anmelderin, dass der technische Effekt der Unterscheidungsmerkmale darin besteht, "dass die Eigenposition auch ohne die Nutzung eines GNSS-Systems bestimmt werden kann" (Beschwerdebegründung, Seite 3, dritter Absatz).

"Die zu lösende objektive technische Aufgabe kann somit (...) darin gesehen werden, für ein Mautsystem für den Fall eines unzureichenden GNSS-Empfangs eine kostengünstige Alternative zur Eigenpositionsbestimmung bereitzustellen" (Beschwerdebegründung, Seite 3, vierter Absatz; Hervorhebung im Original).

2.1.4 Naheliegende Lösung

Ausgehend von dem bekannten, auf Satellitensignalen basierenden Mautsystem würde der Fachmann nach einem alternativen Verfahren zur Positionsbestimmung, welches ohne Satellitensignale auskommt, suchen und dabei auf das in D2 offenbarte "Verfahren zur Positionsbestimmung, insbesondere eines Kraftfahrzeugs" stoßen (D2, [0001]), welches nicht zwingend Satellitensignale verwendet. Gemäß dem in D2 offenbarten Verfahren "werden die Straßenschilder fahrzeugseitig automatisch erfasst und erkannt. Die jeweilig gezeigte Entfernungsangabe wird mittels einer entsprechenden Schrifterkennung ausgewertet. Die geografische Position des Straßenschildes und somit auch die Position des Kraftfahrzeugs wird mittels eines Abgleichs mit hinterlegten Kartendaten bestimmt" (D2, [0012]). Des Weiteren offenbart die Druckschrift D2, dass "das Straßenschild während der Fahrt mittels einer optischen Erfassungseinheit erfasst" wird (D2, [0016]).

Durch Implementierung des aus D2 bekannten Verfahrens in das in der Patentanmeldung als bekannt anerkannte

Mautsystem gelangt der Fachmann offensichtlich zu dem in Anspruch 1 definierten Mautsystem, denn:

- a) die Entfernungsangaben auf den Straßenschildern in der Druckschrift D2 stellen, nach Abgleich mit hinterlegten Kartendaten, die EPI bereit (D2, [0012]),
- b) die optische Erfassungseinrichtung von D2 nimmt ein Bild der Entfernungsangaben auf den Straßenschildern auf (D2, [0016]),
- c) damit die EPI der Straßenschilder optisch erfasst wird.

Nach optischer Erfassung der EPI anhand des aus D2 bekannten Verfahrens wird diese EPI in das bekannte Mautsystem eingespeist, so dass aus dieser EPI eine Streckenabschnittskennung des befahrenen Straßenabschnitts gemäß Anspruch 1 ermittelt und darauffolgend eine Mautgebühr für den vom Fahrzeug befahrenen Streckenabschnitt, der der ermittelten Streckenabschnittskennung entspricht, bestimmt wird (siehe Anspruch 1, Zeilen 16 bis 18). Die optisch erfasste EPI gemäß dem Verfahren von D2 und die EPI, welche auf bekannte Weise auf Basis von Satellitensignalen erfasst wurde, sind für die Ermittlung der Streckenabschnittskennung gemäß Anspruch 1 als gleichwertig anzusehen.

2.2 Gegenargumente der Anmelderin

- 2.2.1 Die Anmelderin argumentiert, dass der hier zu betrachtende Fachmann ein mit der Konzipierung von Mautsystemen betraute Fachmann sei und daher zur Lösung des Problems eines Mautsystems nicht Patentanmeldungen zu Fahrassistenzsystemen, wie beispielsweise D2, heranziehen würde (Beschwerdebegründung, Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4, zweiter Absatz).

Die Kammer ist nicht überzeugt von diesem Argument. Der nächstliegende Stand der Technik liegt auf dem Gebiet der Mautsysteme mit selbstverortenden Fahrzeugeinrichtungen, welche die EPI anhand eines GNSS ermitteln (siehe Patentanmeldung, Seite 1, Zeilen 25 bis 29). Diese Positionsbestimmungseinrichtungen sind ähnlich oder identisch mit denjenigen, die in Fahrassistenzsystemen verwendet werden. Daher liegt die Erfindung von D2 auf einem ähnlichen bzw. eng benachbarten technischen Gebiet wie die beanspruchte Erfindung. Die Druckschrift D2 ist somit für den Fachmann leicht auffindbar.

- 2.2.2 Laut Anmelderin "bietet D2 auch keinen deutlichen Hinweis zur Lösung der objektiven Aufgabe" (Beschwerdebegründung, Seite 4, letzter Absatz, erster Satz). Insbesondere würde die "in D2 offenbarte Lehre (...) dem Fachmann dabei nicht helfen, eine Lösung für das objektive Problem zu finden, für ein Mautsystem im Falle eines unzureichenden GNSS-Empfangs eine kostengünstige Alternative zur Eigenpositionsbestimmung bereitzustellen, weil ein hinreichender GNSS-Empfang eine Voraussetzung für den Einsatz des Verfahrens aus D2 ist" (Beschwerdebegründung, der die Seiten 4 und 5 überbrückende Satz).

Die Kammer kann dieses Argument nicht nachvollziehen, weil, ausgehend von einem unzureichenden GNSS-Empfang (D2, [0004]), die Aufgabe in der Druckschrift D2 eben darin besteht, ein verbessertes Verfahren bereitzustellen (D2, [0010]). Darüber hinaus kommt das optische Positionsbestimmungsverfahren in D2 auch ohne GNSS-Empfang aus, denn die Positionsbestimmung mittels einer satellitenbasierten Ortung wird lediglich als ein *zusätzliches* Mittel offenbart (D2, [0019], erster Satz).

- 2.2.3 Die Anmelderin ist der Meinung, dass der Fachmann, ausgehend von dem nächstliegenden Stand der Technik, keine

Veranlassung gehabt hätte, weiteren Stand der Technik heranzuziehen (Beschwerdebegründung, Seite 5, zweiter bis vorletzter Absatz).

Auch dieses Argument kann die Kammer nicht nachvollziehen, denn, um die objektive technische Aufgabe zu lösen, hat der Fachmann eine offensichtliche Veranlassung, nach einem weiteren Stand der Technik zu suchen.

2.2.4 Die Anmelderin ist der Auffassung, dass in der Druckschrift D2 "weder eine straßenseitige Anordnung von maschinenlesbaren Zeichen offenbart [wird], mit der die Eigenpositionsinformation bereitgestellt wird, noch wird dort eine optische Erfassung der Eigenpositionsinformation in Form der straßenseitigen Anordnung beschrieben, noch wird die Verwendung einer mittels optischer Erfassung gewonnenen Information zur Ermittlung der Streckenabschnittskennung des befahrenen Streckenabschnitts gezeigt" (Beschwerdebegründung, Seite 6, zweiter Absatz). Insbesondere sei die "Entfernungsangabe des Straßenschildes (...) keine Eigenpositionsinformation, sondern laut Absatz [0013] in D2 nur eine 'relative Distanz'" (Beschwerdebegründung, Seite 7, letzter Absatz). Die Anmelderin ist weiter der Auffassung, dass der Begriff "EPI" eine ganz bestimmte Bedeutung habe, nämlich die EPI sei eine Zahl, die einen bestimmten Straßenabschnitt eindeutig identifiziere. Beispielsweise sei der QR-Code in Figur 4 der Patentanmeldung ein Beispiel einer EPI im Sinne des Anspruchs 1 und bedeute "Abschnitt 7931" (Beschwerdebegründung, Seite 8, erster Absatz). "Die durch das Straßenschild der D2 verkörperte relative Distanz stellt ganz offensichtlich keine solche Eigenpositionsinformation bereit" (Beschwerdebegründung, Seite 8, zweiter Absatz). Die Anmelderin schlussfolgert: "[d]amit ist belegt, dass D2 das wesentliche Differenzmerkmal des kennzeichnenden Teils zum Stand der

Technik - nämlich die optische Erfassung von straßenseitig bereitgestellter Eigenpositionsinformation - gar nicht offenbart" (Beschwerdebegründung, Seite 9, erster Absatz).

Die Argumentation der Anmelderin gründet auf der Annahme, dass der Begriff "Eigenpositionsinformation" die Bedeutung eines nummerierten bzw. eindeutig gekennzeichneten Straßenabschnitts hat. Die Kammer ist jedoch der Meinung, dass eine solche enge Auslegung des Begriffs "Eigenpositionsinformation" nicht durch den Wortlaut des Anspruchs 1 gestützt ist. Der Wortlaut eines Anspruchs soll im Allgemeinen so breit ausgelegt werden wie technisch sinnvoll. Bei einer breiten Auslegung fällt die Entfernungsangabe auf den Straßenschildern in D2 unter den Begriff "Eigenpositionsinformation". Die auf den Straßenschildern angegebenen Entfernungsangaben geben die Distanz der Straßenschilder zu bestimmten Bezugspunkten an, wie zum Beispiel die Distanz zu umliegenden Ortschaften. Somit ist die relative Position der Straßenschilder, welche repräsentativ für den Streckenabschnitt ist, den das Fahrzeug befährt, bekannt (D2, Zusammenfassung und Absatz [0012]) und stellt eine Information hinsichtlich der Position des Straßenschildes dar. Mittels eines Abgleichs mit hinterlegten Kartendaten wird die Position und somit die geografische Position des Kraftfahrzeugs bestimmt (D2, [0012]). Wie bereits von der Prüfungsabteilung festgestellt, ist eine "unmittelbare Verknüpfung ohne weitere Positionsinformation, z.B. ohne Kartendaten, zwischen dem optisch erfassten Zeichen und dem Streckenabschnitt (...) in den unabhängigen Ansprüchen (...) nicht (...) definiert" (angefochtene Entscheidung, Punkt II.1.5.1, Seite 8, erster Absatz). Der Wortlaut des Anspruchs 1 schließt die Verwendung von weiteren Daten für die Positionsbestimmung anhand optisch erfasster Zeichen nicht aus. Schlussfolgernd stellt die Kammer fest, dass die Druckschrift D2, entgegen der Meinung der Anmelderin,

eine straßenseitige Anordnung von maschinenlesbaren Zeichen, mit der die Eigenpositionsinformation bereitgestellt wird, offenbart.

- 2.2.5 Die Anmelderin argumentiert weiterhin, dass D2 nicht "die Bestimmung der Streckenabschnittskennung des befahrenen Streckenabschnitts aus der ermittelten (nicht optisch erfassten!) Eigenpositionsinformation" offenbare (Beschwerdebegründung, Seite 9, zweiter Absatz).

Auch dieses Argument überzeugt die Kammer nicht. Wie oben im Punkt 2.1.4, letzter Absatz, dargelegt, ist die gemäß dem Verfahren von D2 optisch erfasste EPI gleich zu setzen mit der gemäß dem bekannten satellitenbasierten Verfahren erfassten EPI. Beide EPI sind gleichwertig und ermöglichen anhand des bekannten Mautsystems, die Streckenabschnittskennung zu ermitteln (siehe Anspruch 1, Zeilen 14 und 15).

- 2.2.6 In dem Schreiben vom 25. Mai 2023 trägt die Anmelderin vor, dass ihrer Auffassung nach von der Kammer "ein in allen unabhängigen Ansprüchen genanntes wesentliches Merkmal der Eigenpositionsinformation außer Acht gelassen [wurde]: Die Eigenpositionsinformation soll demnach repräsentativ für den Streckenabschnitt sein, den das Fahrzeug befährt. Eine solche Repräsentativität ist durch eine bloße Entfernungsangabe auf einem Straßenschild gemäß D2 nicht gegeben".

Wie oben im Punkt 2.2.4 bereits ausgeführt, ergibt sich entgegen der Auffassung der Anmelderin aus dem Anspruch 1 nicht, dass es sich bei dem Begriff "Eigenpositionsinformation" um eine *eindeutige* Information im Sinne des genauen und eindeutigen Streckenabschnitts handelt, den das Fahrzeug befährt. Denn erstens folgt allein aus dem Begriff "repräsentativ" nicht, dass keine

weiteren Daten erforderlich sind, um den vom Fahrzeug befahrenen Streckenabschnitt eindeutig zu bestimmen. Zweitens bedeutet der Begriff "repräsentativ" nicht, dass eine identische EPI nicht auch für andere Streckenabschnitte als den vom Fahrzeug befahrenen repräsentativ ist. Die gleiche Entfernungsangabe, z.B. "7 km bis zum Ortszentrum", ist sowohl für den vom Fahrzeug befahrenen Streckenabschnitt als auch für möglicherweise viele andere Streckenabschnitte repräsentativ, wenn auch nicht im Sinne einer *eindeutigen* Repräsentativität.

2.3 Da die von der Anmelderin vorgetragene Argumente die Kammer nicht überzeugen, bleibt die Kammer bei ihrer Meinung, wonach der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags keine erfinderische Tätigkeit aufweist (Artikel 56 EPÜ).

3. Hilfsantrag - Zulassung

Der Hilfsantrag wird in das Verfahren zugelassen (Artikel 12 (2) und (4) VOBK 2020, der gemäß Artikel 25 (1) und (2) VOBK 2020 vorliegend anwendbar ist).

Der Hilfsantrag lag der angefochtenen Entscheidung nicht zugrunde, sondern wurde erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht und erfüllt daher nicht die Erfordernisse des Artikels 12 (2) VOBK 2020. Der Hilfsantrag ist daher als eine Änderung i.S.v. Artikel 12 (4) Satz 1 VOBK 2020 anzusehen. Seine Zulassung steht deshalb nach Artikel 12 (4) Satz 2 VOBK 2020 im Ermessen der Kammer.

Aufgrund der Argumente der Anmelderin in ihrem Schreiben vom 25. Mai 2023, und insbesondere des Hinweises, dass der Anspruchssatz des Hilfsantrags von der Prüfungsabteilung

selbst vorgeschlagen worden sei und dass die Anmelderin davon ausgehe, dass die Merkmalskombination des Hilfsantrags von der Prüfungsabteilung geprüft und für patentierbar befunden worden sei, übt die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 12 (4) dahingehend aus, den Hilfsantrag in das Verfahren zuzulassen.

4. Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung

4.1 Der vorliegende Anspruch 1 des Hilfsantrags hat sich im Vergleich zu dem Anspruch 1 des Hauptantrags grundlegend verändert.

4.2 Die Kammer nimmt zur Kenntnis, dass die Prüfungsabteilung in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 94 (3) EPÜ vom 21. Januar 2020 zwar auf Folgendes hingewiesen hat: "Die Merkmalskombination von Ansprüchen 1, 2 und 4 [...] ist aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt noch wird sie durch ihn nahegelegt. Dies würde die Verwendung der optischen Erfassung an einen Mangel der Positionsbestimmungseinrichtung knüpfen. [...] Ebenso wären ein unabhängiger Anspruch, der die Merkmale der Ansprüche 8, 9 und 10 einschließt, und ein unabhängiger Anspruch, der die Merkmale der Ansprüche 12 und 15 einschließt, gewährbar". Diese kurze und nicht weiter begründete Aussage zur erfinderischen Tätigkeit in einer Mitteilung gemäß Artikel 94 (3) EPÜ ist jedoch nicht mit einer ausreichend begründeten und abschließenden Entscheidung der Prüfungsabteilung gleichzusetzen. Außerdem bleibt offen, inwieweit die übrigen Erfordernisse des EPÜ, einschließlich derjenigen der Artikel 123 (2) und 84 EPÜ, erfüllt sind.

4.3 Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen (Artikel 12 (2) VOBK 2020), und

angesichts des Umfangs der noch ausstehenden Prüfung des Hilfsantrags hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit den Voraussetzungen des EPÜ liegen besondere Gründe im Sinne des Artikels 11 VOBK 2020 vor. Daher hält es die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ im vorliegenden Fall für gerechtfertigt, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



L. Gabor

T. Karamanli

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt