

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 6. Oktober 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0994/23 - 3.4.01

Anmeldenummer: 16155689.9

Veröffentlichungsnummer: 3056923

IPC: G01S17/02, G01S17/42,
G01S17/86, G01S17/89, G01S7/00,
G01S7/48

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
SCANANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM SCANNEN EINES OBJEKTES

Patentinhaber:
Zoller & Fröhlich GmbH

Einsprechende:
Leica Geosystems AG

Stichwort:
Scananordnung und Scanverfahren / Zoller & Fröhlich GmbH

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 56
VOBK 2020 Art. 12(4)

Schlagwort:

Neuheit - (nein)

Erfinderische Tätigkeit - (nein)

Änderung des Vorbringens - Gründe warum Änderung im
Beschwerdeverfahren erfolgt (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 1857/19



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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0994/23 - 3.4.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.01
vom 6. Oktober 2025

Beschwerdeführer:

(Patentinhaber)

Zoller & Fröhlich GmbH
Simoniusstr. 22
88239 Wangen im Allgäu (DE)

Vertreter:

Winter, Brandl - Partnerschaft mbB
Alois-Steinecker-Straße 22
85354 Freising (DE)

Beschwerdegegner:

(Einsprechender)

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse 201
9435 Heerbrugg (CH)

Vertreter:

Kaminski Harmann
Patentanwälte AG
Landstrasse 124
9490 Vaduz (LI)

Angefochtene Entscheidung:

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 15. März 2023
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 3056923 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden
ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender

P. Scriven

Mitglieder:

P. Fontenay
R. Winkelhofer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentinhaberin hat Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent EP 3 056 923 B1 zu widerrufen, eingelegt.
- II. Die Einsprechende hatte den Einspruch auf die Einspruchsgründe fehlende Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) sowie fehlende Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ) und Erweiterung des Gegenstands des Streitpatents über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus (Artikel 100 c) EPÜ) gestützt.
- III. In ihrer Entscheidung hielt die Einspruchsabteilung fest, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht neu gegenüber Dokument
- D2: DE-A-10 2013 102 554
- sei, zumal der Satellitenrechner, worauf in Anspruch 1 des Hauptantrags Bezug genommen werde, nicht Teil der beanspruchten Scananordnung sei.
- IV. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung impliziere die in Anspruch 1 verwendete Formulierung "Satellitenrechner der Scananordnung" nicht an sich, dass die Scananordnung einen Satellitenrechner umfasse. Dies habe zur Konsequenz, dass die Merkmale, die sich auf den Satellitenrechner bezögen, für die Frage der

Patentierbarkeit nicht einschränkend seien.

- V. Hilfsantrag 1 wurde im Einspruchsverfahren nicht berücksichtigt, weil er *prima facie* neue Probleme gemäß Artikel 123(2) und 123(3) EPÜ aufwerfe.
- VI. Die Hilfsanträge 3 bis 6 wurden ebenfalls nicht berücksichtigt, da sie eine Änderung im Verfahrensanspruch 14 enthielten, die nicht mit den Erfordernissen der Regel 80 EPÜ vereinbar sei.
- VII. In Hilfsantrag 2 waren alle auf eine Scananordnung gerichteten Ansprüche gestrichen worden; er bezog sich somit ausschließlich auf ein Verfahren zum Scannen eines in einem Feld befindlichen Objekts. Das beanspruchte Verfahren wurde im Hinblick auf D2 und allgemeines Fachwissen von der Einspruchsabteilung als nicht erfinderisch erachtet.
- VIII. Die Unterscheidungsmerkmale einer Registrierung der Scandaten vor Ort und der Fortsetzung des Scanvorgangs, während dessen Daten parallel vom Satellitenrechner verarbeitet würden, hätten keinen Synergieeffekt. Die Durchführung der Registrierung mit einem Rechner vor Ort habe den technischen Effekt, dass die Registrierung überall durchgeführt werden könne, unabhängig von der Qualität der Kommunikationsverbindung zwischen dem Laserscanner und dem entfernten Netzwerk. Die Fortsetzung des Scanvorgangs, während Daten noch vom Satellitenrechner verarbeitet würden, führe zu einer Reduzierung des Zeitaufwands für einen vollständigen

Scan. Ein darüber hinausgehender (synergetischer) technischer Effekt sei nicht feststellbar.

- IX. Mit ihrer Beschwerdebegründung überreichte die Patentinhaberin einen neuen Hauptantrag und neue Hilfsanträge 1 bis 11. Der Hauptantrag entspricht dabei dem der Entscheidung zugrundeliegenden Hauptantrag, wobei der Verfahrensanspruch 14 gestrichen worden ist. Hilfsantrag 1 entspricht im Wesentlichen dem früheren Hilfsantrag 2.
- X. Die Patentinhaberin beantragte zugleich, das Patent unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung in beschränktem Umfang gemäß einem dieser neuen Anträge aufrechtzuerhalten.
- XI. In der Substanz führte die Beschwerdeführerin aus, dass der Satellitenrechner Teil der beanspruchten Scananordnung sei, mit der Konsequenz, dass alle zum Satellitenrechner gehörenden Merkmale in Anspruch 1 aller Anträge bei der Patentierbarkeit zu prüfen seien. Diese Merkmale stellten Unterscheidungsmerkmale zur Scananordnung von D2 dar, die die Registrierung der Scandaten außerhalb des Messfelds vorsehe und keinen parallelen Scanvorgang im Feld ermögliche. Es sei ein anerkannter Grundsatz der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, dass Patentansprüche "durch Synthese eher aufbauend als zerlegend" auszulegen seien.
- XII. Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit des Verfahrens gemäß Anspruch 9 des Hauptantrags lägen sehr

wohl Synergieeffekte vor. Etwa seien in Kernkraftwerken oder militärischen Einrichtungen Nachmessungen bei fehlerhaften oder unvollständigen Scans ausgeschlossen. In einem solchen Kontext werde gezeigt, dass das beanspruchte Verfahren ohne Funkverbindung effizient und ohne Zeitverlust durchgeführt werden könne.

- XIII. In ihrer Replik beantragte die Einsprechende, die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.
- XIV. Laut Einsprechender sei Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht eindeutig, was die Zuordnung des Satellitenrechners betreffe. Darüber hinaus unterscheide das Patent konsequent zwischen einer Scananordnung und einem Satellitenrechner, so dass die Fachperson den Satellitenrechner der Scananordnung nicht als eigentlichen Teil dieser Scananordnung verstanden hätte. Die abhängigen Ansprüche 2, 4 und 6, die sich auf den Satellitenrechner bezögen, stellten als solche also keine Einschränkung des Hauptanspruchs dar.
- XV. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei selbst unter Berücksichtigung der Merkmale des Satellitenrechners nicht neu. Eine ähnliche Schlussfolgerung gelte für das Verfahren des Anspruchs 9 gemäß Hauptantrag. Dabei bestritt die Einsprechende, dass während der Registrierung der Scandaten in D2 durch den Satellitenrechner kein paralleles Scannen erfolge. Dieses Merkmal sei in D2 implizit offenbart.

- XVI. Unabhängig davon, ob es einen Synergieeffekt zwischen einer im Feld durchgeführten Registrierung und dem parallelen Scannen gebe, seien beide Schritte nahegelegt. Dies ergebe sich aus der Notwendigkeit einer kurzreichweitigen Verbindung, wenn eine Funkverbindung über große Entfernungen nicht möglich sei, um das Scanverfahren effizient durchführen zu können.
- XVII. Die Ansprüche 1 und 9 gemäß Hauptantrag lauten (mit der von der Patentinhaberin eingeführten Merkmalsgliederung für Anspruch 1):
- 1. *Scananordnung mit zumindest*
 - 1(a) *einem Laserscanner (2) zur 2D- oder 3D-Vermessung von in einem Feld befindlichen Objekten,*
 - 1(b) *mit einem Speicher zum Ablegen von projektbezogenen Daten und*
 - 1(c) *einem im Laserscanner (2) integrierten Rechner und*
 - 1(d) *mit einer Navigationseinheit zum Erfassen einer Scannerposition (12) und/oder einer Scannerrelativposition zu einer Startposition,*
 - 1(e)
 - 1(e1) *einer als Funkverbindung ausgeführten Datenfernverbindung zu einem*
 - 1(e2) *sich im Feld befindlichen Satellitenrechner der Scananordnung, der als Handheld, insbesondere Tablet (10), ausgebildet ist, und*
 - 1(f) *mit einer Einrichtung zum Übertragen von aufgenommenen Scans von dem Laserscanner (2) an den Satellitenrechner,*

1(g) dadurch gekennzeichnet, dass dieser ausgelegt ist, in Abhängigkeit von der jeweiligen Scannerposition (12) eine Registrierung des betreffenden Scans im Feld in einem projektspezifischen Koordinatensystem

1(h) parallel zu einem sich anschließenden Scanvorgang mittels des Laserscanners (2) durchzuführen.

9. Verfahren zum Scannen eines in einem Feld befindlichen Objekts, vorzugsweise mittels einer Scananordnung nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, mit den Schritten (Fig 3):

(a) Aufnehmen eines Scans mit zumindest einem Laserscanner (2);

(b) Bestimmen des Standortes und der Orientierung des Laserscanners (2);

(c) Übertragen der Scan- und Navigations-Daten an einen lokalen als Handheld, insbesondere Tablet (10) ausgeführten zur Scananordnung gehörenden Satellitenrechner, Download;

(d) Registrieren des Scans in Abhängigkeit vom Scannerstandort (12) und der Scannerorientierung (14) in einem übergeordneten Koordinatensystem oder relativ zu einem zuvor aufgenommenen Scan oder Registrieren des Scans in Abhängigkeit von manuell oder automatisch im Scan identifizierten Targets in einem übergeordneten Koordinatensystem oder relativ zu einem zuvor aufgenommenen Scan mittels des Satellitenrechners;
gekennzeichnet durch

(e) Versetzen des Laserscanners (2) an einen neuen Standort (12) und Wiederholen der Schritte (a) bis (d), wobei eine Auswertung des Scans im Sinne einer voll- oder teilautomatischen Registrierung auf dem Satellitenrechner und ein sich anschließender Scanvorgang parallel mittels des Laserscanners (2) durchgeführt wird, wobei (f) anhand des Satellitenrechners erfassbar ist, dass eine vollständige Vermessung des Objektes vorliegt.

- XVIII. Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, dass die auf die Scananordnung gerichteten Patentansprüche gestrichen und der Wortlaut und die Bezeichnungen der Verfahrensansprüche 1 bis 5 (Ansprüche 9 bis 13 des Hauptantrags) entsprechend angepasst wurden. Anspruch 1 entspricht inhaltlich Anspruch 9 des Hauptantrags.
- XIX. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK wurden die Parteien über die vorläufige Auffassung der Kammer unterrichtet.
- XX. Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin impliziere die Formulierung "Satellitenrechner der Scananordnung" nicht *per se*, dass der Satellitenrechner Teil der beanspruchten Scananordnung sei. Ein Unterschied zwischen der beanspruchten Scananordnung und der aus D2 bekannten Scananordnung sei nicht zu erkennen.

- XXI. Die Unterscheidungsmerkmale zwischen dem Verfahren des Anspruchs 9 gemäß Hauptantrag und dem Verfahren gemäß D2 hätten keine kombinatorische technische Wirkung. Ein technischer Effekt, der über die Effekte einer Scananordnung und eines damit direkt verbundenen Satellitenrechners einerseits und der Aufzeichnung von Scandaten mit paralleler Auswertung dieser Daten andererseits hinausgehe, sei nicht erkennbar. Auch die von der Patentinhaberin beschriebenen Umstände ließen keinen Effekt erkennen, der über diese Wirkungen hinausgingen.
- XXII. In Antwort auf die vorläufige Auffassung der Kammer wurde von der Patentinhaberin noch einmal betont, dass jene der einschlägigen Rechtsprechung zur Auslegung von Patentansprüchen widerspreche, demzufolge die Auslegung von Patentansprüchen mit der Bereitschaft erfolgen müsse, das Patent zu verstehen, und nicht mit dem Willen, es misszuverstehen.
- XXIII. Zur Zulassung der Hilfsanträge 2 bis 11 wurde unterstrichen, dass die Änderungen in den neu eingereichten Anträgen eine Reaktion auf die überraschende Begründung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit darstellten, die auf dem angeblich fehlenden synergetischen Effekt der Merkmale (d) und (e) im Anspruch 9 beruhte und erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erörtert worden sei. Darüber hinaus erhöhten die Anträge die Komplexität des Falls nicht, da lediglich Merkmale der Unteransprüche in die jeweiligen Hauptansprüche aufgenommen worden seien.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag - Zulassung und Berücksichtigung

1. Der neue Hauptantrag wurde mit der Beschwerdebegründung eingereicht. Nach Ansicht der Patentinhaberin sei dessen Einreichung vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich dieser vom früheren Hauptantrag lediglich durch die Streichung des abhängigen Anspruchs 14 unterscheide. Die Streichung des Anspruchs 14 sei eine Reaktion auf die Auffassung der Einspruchsabteilung, dass Anspruch 6 des damaligen Hilfsantrags 2 gegen Regel 80 EPÜ verstoße.
2. Die Einreichung des neuen Hauptantrags stellt eine Änderung des Beschwerdevorbringens im Sinne des Artikels 12(4) VOBK dar.
3. Dessen Berücksichtigung erhöht die Komplexität des Falls nicht. Die Streichung des Anspruchs 14 räumt alle Fragen hinsichtlich der Vereinbarkeit der zuvor durchgeführten Änderung in Anspruch 14 mit Regel 80 EPÜ aus und liegt somit im Interesse der Verfahrensökonomie (s. T 1857/19 *Compressor and PSA dryer/Ateliers François*, Gründe 1.1).
4. Die Zulassung des neuen Hauptantrags war vor diesem Hintergrund angezeigt.

Hauptantrag - Patentierbarkeit

Anspruch 1 - Scananordnung - Neuheit

5. Der Einsprechenden und der Einspruchsabteilung ist zuzustimmen, dass die Formulierung "Satellitenrechner der Scananordnung" zweideutig ist. Zwar könnte diese bedeuten, dass der Satellitenrechner einem Element der Scananordnung entspricht, wie von der Patentinhaberin vertreten, doch ist dies nicht notwendigerweise der Fall. Die Formulierung in Anspruch 1 könnte vielmehr auch bedeuten, dass der Satellitenrechner lediglich in funktioneller Weise mit der beanspruchten Scananordnung zusammenwirkt.
6. Ein Widerspruch zu den von der Patentinhaberin ins Treffen geführten Grundsätze zur Auslegung von Ansprüchen, wonach ein Anspruch "durch Synthese eher aufbauend als zerlegend" oder mit der Bereitschaft, "das Patent zu verstehen und nicht mit dem Willen, es misszuverstehen" auszulegen ist, ist nicht ersichtlich. Ob der Satellitenrechner Teil der beanspruchten Scananordnung ist oder nicht, ist zwar für die Bestimmung des Schutzzumfangs von Bedeutung, ändert aber nichts am technischen Verständnis der Erfindung. Beide Auslegungen führen zu einem technisch sinnvollen Verständnis des Patentanspruchs.
7. Dokument D2 offenbart eine Scananordnung, bei der ein Laserscanner an ein Netzwerk aus mehreren miteinander verbundenen Rechnern angeschlossen ist. Eine langreichweitige Funkverbindung ermöglicht die Nutzung von Ressourcen des Netzwerks und der damit vernetzten Geräte, unabhängig von der räumlichen Nähe zum Laserscanner (D2: Figur 1, Absatz [0004]). Mit einer solchen Verbindung können auch Rechen- und

Speicherkapazitäten im Netzwerk genutzt werden (D2: Absatz [0005]). Konkret kann der Laserscanner aus D2 mit einem Kommunikationsgerät in Verbindung stehen (D2: Absatz [0018]), das selbst einzelne Schritte der Datenverarbeitung zur Erzeugung von Auswertedaten aus den Messdaten setzt (D2: Absatz [0022]). Das Kommunikationsgerät gemäß D2 stellt mit seinen Funktionen der Datenverarbeitung einen Satellitenrechner im Sinne der vorliegenden Erfindung dar.

8. Im Gegensatz zur Erfindung befinden sich das Kommunikationsgerät oder der Rechner zur Datenverarbeitung und Registrierung aber nicht im Feld der Messungen.
9. Dieser Unterschied in der Art der Verwendung der Scananordnung gemäß Erfindung bleibt jedoch ohne Auswirkungen, was die Neuheit der beanspruchten Scananordnung betrifft, wie sie sich aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 ergibt. Aus der Auslegung des Anspruchs 1 folgt, dass die durch die Merkmale 1(g) und 1(h) definierte Funktionsweise der Scananordnung für die Neuheit der beanspruchten Vorrichtung irrelevant ist, da sie zu keinerlei Einschränkung des beanspruchten Gegenstands führt. Auch wenn D2 keinen Hinweis auf diese Funktionsweise enthält, ist die beanspruchte Vorrichtung gegenüber D2 nicht neu (Artikel 52 EPÜ).

Anspruch 9 - Verfahren zum Scannen eines im Feld befindlichen Objekts - Neuheit und erfinderische Tätigkeit

10. Im Gegensatz zu Anspruch 1 impliziert der Wortlaut von Anspruch 9, dass die Funktionsweise des Satellitenrechners mit der zugehörigen Scananordnung

berücksichtigt werden muss. Der Patentinhaberin und der Einspruchsabteilung ist dabei darin zuzustimmen, dass die entsprechenden Schritte (d) und (e) des Anspruchs 9 in D2 nicht offenbart sind.

11. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung basiert auf der Feststellung, dass diese Unterscheidungsmerkmale unabhängige Teilaufgaben lösen und keinen synergetischen Effekt haben (s. Randnummer 22.2.2 der Entscheidung).
12. Dem ist zuzustimmen.
13. Die von der Patentinhaberin angeführten Umstände, etwa im Hinblick auf Messungen in Kernkraftwerken oder militärischen Einrichtungen, wo Nachmessungen bei unvollständigen oder fehlerhaften Scans ausgeschlossen seien, zeigen Vorteile des beanspruchten Verfahrens auf. Ein besonderer Vorteil besteht darin, dass das beanspruchte Verfahren für bestimmte Vermessungsaufgaben ohne Funkverbindung durchgeführt werden kann. Die parallel zur eigentlichen Scanmessung erfolgende Registrierung der Scandaten trägt zu einem effizienten Verfahren ohne Zeitverlust bei.
14. Die Schritte (d) und (e) entsprechen aber unabhängigen Aspekten des beanspruchten Verfahrens. Im Gegensatz zur Scananordnung gemäß D2 ergibt sich aus Schritt (d) die Möglichkeit, auch komplexe 3D-Objektvermessungen in von außen abgeschirmten Bereichen durchzuführen, da er eine Registrierung im Feld ermöglicht. Dies ermöglicht Messungen an jedem beliebigen Standort, also auch dort, wo kein Netzwerk zur Verfügung steht. Die parallel zur Scanmessung durchgeführte Registrierung der Scandaten gemäß Schritt (e) führt zu einer Reduzierung des

Zeitaufwands. Ein Zusammenhang zwischen den beiden (Teil-)Aspekten ist nicht ersichtlich.

15. Bei der ersten Teilaufgabe geht es in erster Linie darum, die Scanregistrierung ohne Funkverbindung durchführen zu können. Die Fachperson hätte sichergestellt, dass der Satellitenrechner die Daten auch ohne Netzverbindung empfängt. Dies führt dazu, dass ein Satellitenrechner zur Registrierung der Scandaten dem Laserscanner im Feld zugeordnet ist und in Verbindung mit dem Laserscanner steht. Bei der zweiten Teilaufgabe geht es darum, die Scan-Vermessungen ohne Zeitverlust durchführen zu können. Die Fachperson hätte sichergestellt, dass Prozesse möglichst parallel ablaufen. Das betrifft Abläufe, die unabhängig voneinander durchgeführt werden können. Unter den vorliegenden Umständen folgt daraus, dass eine Datenverarbeitung durchgeführt wird, während parallel dazu neue Scandaten für die nächste Registrierung erzeugt werden. Beide Maßnahmen beruhen auf dem allgemeinen Fachwissen.
16. Nach Ansicht der Patentinhaberin führe die Kombination der Unterscheidungsmerkmale (d) und (e) in synergetischer Weise zu einer wesentlichen Vereinfachung des Scanvorgangs bei auftretenden Scanfehlern. Insbesondere ermögliche das beanspruchte Verfahren eine Überprüfung auf Scanfehler bzw. die Vervollständigung von Scandaten während des Scanvorgangs. Die Funktionsweise der Scananordnung gemäß Anspruch 9 unterscheide sich grundsätzlich von jener im Stand der Technik, die das Problem von Scanfehlern oder fehlenden Scandaten durch erhöhte Rechenkapazität und erhöhte Speicherkapazität zu lösen versuche. Dies werde durch die Integration mehrerer im Netzwerk vorhandener Rechner in D2 erreicht. Das

erfindungsgemäße Verfahren sehe eine parallele Registrierung der Scandaten im Satellitenscanner und eine Erfassung der Scandaten im Messfeld vor. Dadurch würden Fehler sofort erkannt und entsprechende Maßnahmen in Form einer Wiederholung des Scans eingeleitet. Der Kern der Erfindung liege darin, die im Stand der Technik getrennt durchgeführten Vorgänge zu verknüpfen. Dabei würden unvollständige oder fehlerhafte Scans im Messfeld sofort erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet, wodurch der Bedarf an erheblicher Rechenleistung entfalle. Das Konzept der beanspruchten Erfindung liege darin, die Datenverarbeitung auf den im Feld vorhandenen Satellitenrechner zu verlagern, im Gegensatz zur Erfindung in D2, die die im Netz verfügbaren Rechen- und Speicherkapazitäten nutze.

17. Dies überzeugt nicht.
18. Zunächst ergibt sich aus dem Wortlaut des Merkmals (e) in Anspruch 9 nicht, dass sich der erwähnte parallele Scanvorgang auf dasselbe Objekt bezieht wie die Auswertung des Scans. Das beanspruchte Verfahren umfasst, dass mehrere Objekte nacheinander gescannt und die jeweiligen Schritte der Registrierung und des Scannens parallel ausgeführt werden. Die Notwendigkeit, unvollständige Scans unter solchen Umständen zu vervollständigen oder fehlerhafte Scans zu ersetzen, führt zu ähnlichen Problemen und Lösungen, wie sie aus dem Stand der Technik bekannt sind. Mit anderen Worten: die von der Patentinhaberin angestrebte Lösung zu den fehlerhaften oder unvollständigen Scans ergibt sich nicht aus dem Wortlaut des Anspruchs.
19. Zweitens ist, selbst wenn sich der anschließende Scanvorgang im Anspruch auf dasselbe Objekt bezieht wie

für die Registrierung, kein Synergieeffekt erkennbar. Eine Auswertung des Scans im Sinne einer voll- oder teilautomatisierten Registrierung auf dem Satellitenrechner trägt zwar zu einer Reduzierung des Zeitaufwands bei, da die Registrierung der Scandaten auf dem Satellitenrechner zu einem Früherkennen fehlerhafter oder unvollständiger Scandaten und einer entsprechenden Wiederholung der Scanmessung führt. Dies ergibt sich aus der limitierten Rechen- und Speicherkapazität des Satellitenrechners. Der Schritt eines parallelen Scanvorgangs wiederum ermöglicht eine effektive Nutzung der für die Messung verfügbaren Zeit. Die dabei entstehenden Zeitaspekte sind jedoch unabhängig voneinander und tragen daher nicht zu einem Synergieeffekt bei.

20. Das Verfahren des Anspruchs 9 ergibt sich aus D2 und dem allgemeinen Fachwissen in naheliegender Weise und beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

Hilfsantrag 1 - Zulassung und Berücksichtigung

21. Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, dass die auf die Scananordnung gerichteten Patentansprüche gestrichen und Wortlaut und Bezeichnung der Verfahrensansprüche 1 bis 5 (frühere Ansprüche 9 bis 13 des Hauptantrags) entsprechend angepasst wurden. Anspruch 1 entspricht inhaltlich dem oben diskutierten Anspruch 9 des Hauptantrags.
22. Hilfsantrag 1 entspricht im Wesentlichen dem in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag 2. Dieser Antrag wurde von der Einspruchsabteilung zugelassen und ist Grundlage

der angefochtenen Entscheidung im Sinne des Artikels 12(2) VOBK.

23. Hilfsantrag 1 ist daher auch im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.

Hilfsantrag 1 - erfinderische Tätigkeit

24. Auf die Analyse des Anspruchs 9 gemäß Hauptantrag wird verwiesen. Das Verfahren des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist neu, aber nicht erfinderisch.

Hilfsanträge 2 bis 11 - Zulassung und Berücksichtigung

25. Im Gegensatz zu den vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsanträgen 1 bis 4, die zunehmend auf den Ansprüchen 2, 6, 3 und 7 der Patentschrift aufbauten, bauen die Hilfsanträge 2, 4, 6, 8, 10 und 11 zunehmend auf Patentanspruch 4 (Hilfsantrag 2), den ursprünglichen Ansprüchen 2 und 4 (Hilfsantrag 4), dem ursprünglichen Patentanspruch 5 (Hilfsantrag 6), dem ursprünglichen Anspruch 6 (Hilfsantrag 8), dem ursprünglichen Anspruch 11 (Hilfsantrag 10) und dem ursprünglichen Anspruch 7 (Hilfsantrag 11) auf. Ähnliche Änderungen wurden in den Hilfsanträgen 3, 5, 7 und 9 hinsichtlich der entsprechenden Verfahrensansprüche vorgenommen.
26. Hilfsanträge 2 bis 11 waren nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens. Sie stellen eine Änderung des Vorbringens im Sinne des Artikels 12(4) VOBK dar. Es liegt im Ermessen der Kammer, diese Änderungen im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

27. Zu den in Artikel 12(4) VOBK genannten Kriterien für die Ausübung des Ermessens ist zunächst festzuhalten, dass der Einwand mangelnder erfinderischen Tätigkeit von der Einsprechenden bereits in ihrer Einspruchsschrift erhoben wurde, auch wenn mangelnde Synergie erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung thematisiert wurde.
28. Von der Patentinhaberin wurde dabei unterstrichen, dass sich die Änderungen auf die Unteransprüche bezögen und daher nicht überraschend seien. Darüber hinaus sei das Argument der fehlenden Synergie erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgebracht worden. Es habe zuvor keinen Anlass gegeben, die Synergie hervorzuheben.
29. Dem kann nicht beigespflichtet werden.
30. Dass die Einspruchsabteilung keinen Synergieeffekt erkannt hat, reicht nicht aus. Auch die Tatsache, dass die Frage der Synergie erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung thematisiert wurde, stellt keinen Grund für die verspätete Einreichung dieser Anträge dar. Insbesondere das Argument, es habe für die Patentinhaberin keinen Grund gegeben, die Synergie hervorzuheben, ist nicht überzeugend. In Punkt 13 der der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung wies die Einspruchsabteilung ausdrücklich auf die Relevanz von D2 im Hinblick auf Anspruch 9 hin. Nach Ansicht der Einspruchsabteilung sei der Gegenstand des Anspruchs 9 nicht neu oder beruhe zumindest im Hinblick auf D2 allein nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Damit hat die Einspruchsabteilung keinen solchen Synergieeffekt erkannt.

31. Die Hilfsanträge 2 bis 11 waren damit nicht zu berücksichtigen (Artikel 12(4) VOBK).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

P. Scriven

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt