

PRÜFUNGSARBEIT EINES BEWERBERS

Paper B (E/M), EQE 2015

Geänderte Ansprüche

1. Ski (1) zur Verwendung mit einem Skischuh (3), wobei der Ski (1) einen Funksender (5) und einen Schalter (4) umfasst, der mit dem Funksender (5) verbunden ist, wobei der Schalter (4) einen Auslöser (4a) umfasst, der bewegt werden kann zwischen einer ersten Position, in der der Funksender (5) inaktiv ist, und einer zweiten Position, in der der Funksender (5) aktiv ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Schalter (5) ein elastisches Element (4b) umfasst, das dazu eingerichtet ist, den Auslöser (4a) bei einer Trennung eines Skischuhs (3) von dem Ski (1) automatisch von der ersten in die zweite Position zu bewegen.
2. Ski (1) nach Anspruch 1, mit einem weiteren Schalter (10), der zum Deaktivieren des Funksenders (5) eingerichtet ist.
3. Ski (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Auslöser (4a) eine Metallplatte, ein U-förmiger Bügel oder eine Drucktaste ist.
4. Einteilige Skibindung (8) zum Befestigen an einem Ski (1) und zur Verwendung mit einem Skischuh (3), wobei die Skibindung (8) einen Funksender (5) und einen Schalter (4) umfasst, der mit dem Funksender (5) verbunden ist, wobei der Schalter (4) einen Auslöser (4a) umfasst, der zwischen einer ersten Position, in der der Funksender (5) inaktiv ist, und einer zweiten Position, in der der Funksender (5) aktiv ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Schalter (5) ein elastisches Element (4b) umfasst, das dazu eingerichtet ist, den Auslöser (4a) bei einer Trennung eines Skischuhs (3) von der Skibindung (8) automatisch von der ersten in die zweite Position zu bewegen.
5. Einteilige Skibindung (8) nach Anspruch 4, wobei der Auslöser (4a) eine Metallplatte, ein U-förmiger Bügel oder eine Drucktaste ist.

Bescheidserwiderung

An das EPA, D-80298 München

Es wird beantragt, das Prüfungsverfahren auf Grundlage der geänderten Ansprüche 1-5 fortzusetzen.

1. Ursprüngliche Offenbarung (Art. 123(2) EPÜ)/ Zulässigkeit der Änderungen (R137(4) EPÜ)

Anspruch 1:

Anspruch 1 ist gestützt durch die bisherigen Ansprüche 1 und 2, sowie [006], letzter Satz, [007] und [008] der Beschreibung.

Bisherige Ansprüche 1 und 2 wurden kombiniert. Zusätzlich wurde auf Basis der Beschreibung ein auf das vom Schalter umfasste elastische Element aufgenommen. [006], letzter Satz, und [007] beschreiben eine Metallplatte als Teil des Schalters als Beispiel. Aus [008] geht aber hervor, dass irgendein elastisches Element geeignet ist, welches bei einer Trennung eines Skischuhs vom Ski den Auslöser von der ersten Position, in der der Funksender inaktiv ist, in die zweite Position, in der der Sender aktiv ist, bewegen kann, und zwar automatisch.

Die Gesamtoffenbarung zu der Ausführungsform eines Skis zeigt die Relevanz des elastischen Elements, um automatisch den Sender zu aktivieren, wenn der Ski vom Skischuh gelöst wird – und damit zur Lösung der später diskutierten Aufgabe. Daher rechtfertigt die Gesamtoffenbarung bzgl. Ski's die Isolierung des neu aus der Beschreibung aufgenommenen Merkmals und seine Aufnahme in den Anspruch. Das neue Merkmal aus der Beschreibung steht mit anderen Merkmalen der Ski-Ausführungsform nicht in Zusammenhang oder ist untrennbar damit verknüpft. Anspruch 1 ist daher keine Zwischenverallgemeinerung (GL H V-4).

Anspruch 2 ist aus dem bisherigen Anspruch 4 abgeleitet. Da der bisherige Anspruch 4 u.a. auf den bisherigen Anspruch 2 zurückbezogen war, und da [009] der Beschreibung einen weiteren Schalter zum Deaktivieren des Schalters einführt, zusätzlich zu dem vorher beschriebenen Merkmal des elastischen Elements ([008] insbesondere), ist die Merkmalskonstruktion des geänderten Anspruchs 2 ursprünglich offenbart und zulässig.

Der im geänderten Anspruch 2 eingeführte Schalter wurde als „weiterer“ Schalter bezeichnet, um ihn von dem im Anspruch 1 eingeführten Schalter abzugrenzen.

Damit dürfte die Klarheitsbeanstandung gemäß Art. 84 EPÜ bzgl. des bisherigen Anspruchs 4 ausgeräumt worden sei Ursprüngliche Offenbarung (Art. 123(2) EPÜ)/ Zulässigkeit der Änderungen Ursprüngliche Offenbarung (Art. 123(2) EPÜ)/ Zulässigkeit der Änderungen Ursprüngliche Offenbarung (Art. 123(2) EPÜ)/ Zulässigkeit der Änderungen n, da nun klar ist, dass es sich um zwei verschiedene Schalter handelt.

Anspruch 4 basiert auf dem bisherigen Anspruch 5 (auf einer Skibindung) sowie auf [010] und [012] der Beschreibung. [010] offenbart, dass die Skibindung die Eignung hat, an einem Ski befestigt zu werden und mit einem Skischuh verwendet zu werden und, dass die Skibindung einen Schalter – analog wie im Anspruch 1 beschrieben – umfasst. In [010] ist eine Spiralfeder als Beispiel eines elastischen Elements mit den im geänderten Anspruch 4 beschriebenen Eigenschaften genannt. [012] zeigt jedoch, dass jedes elastische Element - analog wie bei der vorstehend beschriebenen Ausführungsform für Ski – geeignet ist.

Die Merkmalskombination des Anspruchs 4 stellt genau aus analogen Gründen wie die des Anspruchs 1 keine Zwischenverallgemeinerung dar. Die Eignung zur Verwendung in einem System zum Auffinden eines Skis wurde gestrichen, da dieses Merkmal keine beschränkende Wirkung entfaltet und

sich aus dem Anspruch für den Fachmann ohnehin implizit ergibt. Die Einteiligkeit ergibt sich aus [010], 1. Satz. Diese ist wesentlich, da der Kontakt mit einem Skischuh mittels der Skibindung und dem Schuh erfolgen soll.

Anspruch 3 (geändert) basiert auf [008] (die Merkmalskombination ist offenbart, wie sich aus den vor [008] liegenden Teilen der Beschreibung erkennen lässt.

Anspruch 5 (geändert) basiert auf [008] in Verbindung mit [012]. Die Merkmalskombination war ursprünglich offenbart, wie sich aus der Gesamtschau von [010-012] ergibt.

2. Einheitlichkeit (Art. 82, R44 EPÜ).

Zulässigkeit der unabhängigen Ansprüche (R43(2) EPÜ)

Ansprüche 1 und 3 wurden jeweils in zweiteiliger Fassung gegenüber D1 abgegrenzt (R43(1)(b) EPÜ). Ansprüche 1 und 3 sind einheitlich gemäß Art. 82 EPÜ, da sie dieselben „speziellen technischen Merkmale“ im Sinne von R44(1) aufweisen, die sie gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik abgrenzen. Dies sind die Merkmale des Kennzeichens (Kennzeichen von Anspruch 1 und 3 sind identisch). Ansprüche 1 und 3 gehören beide zur Kategorie der Vorrichtungsansprüche. Ihre Koexistenz sollte aber nach R43(2)(c) ausnahmsweise zulässig sein, da es sich um „Alternativlösungen“ handelt für ein spezifisches technisches Problem, wo es unzweckmäßig wäre, sie in einem einzigen Anspruch abzudecken.

Die Integration von Schalter mit Auslöser und elastischem Element kann alternativ im Ski selbst oder in der Skibindung vorgenommen werden. Einen passenden Oberbegriff für Ski und Skibindung zu finden, ist allerdings schwierig und scheint eher nicht zum Verständnis des Beanspruchten beizutragen, sondern das Verständnis zu erschweren. Zudem würde ein

solcher Versuch zu einem Offenbarungsproblem (unzulässige begriffliche Erweiterung) führen. Daher wäre ein einziger Anspruch, um beide Ausführungsformen abzudecken, unzweckmäßig. Ansprüche 1 und 3 dürfen also nach R43(2)(c) EPÜ koexistieren.

3. Neuheit (Art. 52(1), 54 EPÜ)

Die D1 offenbart Ski's mit einem Lawinenverschüttetensuchgerät und damit mit einem Funksender. Zudem offenbart die D1, dass ein Schalter mit einem Auslöser vorgesehen ist, der zwischen einer ersten und einer zweiten Position bewegbar ist, in der der Funksender inaktiv bzw. aktiv ist. Allerdings ist der Schalter nur manuell (d.h. aktiv) betätigbar ([002] der D1). Der Schalter der D1 umfasst dabei kein elastisches Element, das den Auslöser bei einer Trennung vom Schuh und Ski automatisch in die zweite Position bewegen kann.

Anspruch 1 ist daher neu gegenüber D1 (Art. 54). Die Offenbarung der D1 bzgl. Skibindungen ist analog. Es fehlt an demselben elastischen Element. Anspruch 3 ist somit ebenfalls neu gegenüber der D1.

D2 offenbart ebenfalls einen Ski oder eine Skibindung mit einem Funksender. Allerdings ist dieser ein passiver Funksender ([002] der D2). Er ist somit nur durch ein anregendes Funksignal aktivierbar (Abs. 2 der D2). Die D2 offenbart auch einen Schalter, mit dem der passive Sender ausgeschaltet werden kann (Abs. 4 der D2). Allerdings besitzt dieser Schalter kein elastisches Element, das einen Auslöser automatisch in die zweite Position bewegen kann, d.h. in die Position, in der der Funksender „aktiv“ ist (d.h. senden kann).

Daher offenbart die D2 nicht die Merkmale der Kennzeichen von Anspruch 1 oder 3, und Ansprüche 1 und 3 sind jeweils neu gegenüber der D2.

D3 offenbart einen Ski und eine Skibindung ohne Funksender. Aufgrund des Funksenders sind Ansprüche 1 und 3 daher jeweils neu gegenüber D3.

4. Erfinderische Tätigkeit (Art. 52(1), 56 EPÜ)

D1 ist der nächstliegende Stand der Technik (=“nStdT“), da D1 als einziges Dokument einen Ski bzw. eine Skibindung mit einem „aktiven“ Funksender offenbart, der eine größere Reichweite als der passive Sender der D2 aufweist und somit für eine Suche im Schnee des Ski's oder der Bindung (bzw. beidem) auf Distanz geeignet ist. D1 kommt daher dem Zweck der vorliegenden Erfindung am nächsten, da sie ebenfalls einen Ski oder eine Bindung bereitstellt, die zum Wiederauffinden im Schnee geeignet sind.

D3 offenbart keinen Funksender (anderer Zweck), und der Sender der D2 („passiv“) ist für Tracking auf kurze Distanz (Abstand Pfosten mit Sender für ein anregendes Signal bis zu den Skiern bzw. -bindungen) geeignet.

Die D1 ist somit sowohl für Anspruch 1 als auch für Anspruch 3 der nStDT. Der Ski nach Anspruch 1 bzw. die Bindung nach Anspruch 3 unterscheidet sich von dem – bzw. derjenigen der A1 jeweils durch die Merkmale der Kennzeichen des Anspruchs 1 bzw. 3.

Das Unterscheidungsmerkmal bietet den Vorteil, dass der Sender während normaler Fahrt inaktiv bleiben kann, da der Auslöser in der 1. Position belassen werden kann, was energieschonend ist, da z.B. eine Batterie des Senders nicht verbraucht wird. Dennoch sichert das elastische Element, dass automatisch den Auslöser in die 2. Position bewegt wird, bei einer Trennung vom Ski oder –bindung von dem Schuh, d.h. z.B. bei einem Sturz. Daher sendet der Sender automatisch, wenn es benötigt wird, wenn also z.B. der Ski (und die Bindung) im hohen Schnee liegt, nach einem Sturz.

Daher ist es ausgehend von der D1 Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Ski und eine Skibindung herzustellen, die im Schnee zuverlässig wiedergefunden werden können, die aber energiesparender sind.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Ansprüche 1 bzw. 3 gelöst.

Ausgehend von der D1 hat der Fachmann keine Veranlassung, ein zusätzliches elastisches Element vorzusehen.

Der Schalter der D1 ist zwischen zwei energieverbrauchenden Modi (Sende- und Empfangsmodus) hin- und her schaltbar. Ein automatisches Springen von einer in die andere Position wäre also nicht zielführend. Aufgrund seines Fachwissens würde der Fachmann allenfalls hochwertigere Komponenten in das Gerät der D1 einbauen, die weniger Energie verbrauchen. Für ein elastisches Element, das automatisch eine Position des Auslösers ändert, sodass der Sender aktiv wird, wenn eine Trennung von Schuh und Ski erfolgt, hat er keine Veranlassung.

Anspruch 1 und 3 sind somit erfinderisch gegenüber D1 alleine und D1 in Verbindung mit dem Fachwissen des Fachmanns.

Die D2 würde der Fachmann nicht zur Lösung der vorliegenden Aufgabe heranziehen, da die D2 mit passiven Funksendern beschäftigt ist, die sich nicht eignen für die Ski/ Skiverbindungen, die im Tiefschnee zuverlässig auffindbar sein sollen.

Selbst wenn der Fachmann die D2 zusätzlich zu Rate gezogen hätte, wäre er nicht näher zur Erfindung geführt worden.

Um Energie zu sparen, könnte der Fachmann den aktiven Sender der D1 mit dem passiven Sender der D2 ersetzen. Dies führt allerdings weg von der Erfindung.

Ansprüche 1 und 3 sind somit erfinderisch gegenüber einer Kombination von D1 und D2.

Der Fachmann hätte die D3 nicht zusätzlich konsultiert, da sie weder das Thema von Wiederauffindung von Ski /-bindung im Tiefschnee noch das Energiesparen im Funksender betrifft, sondern auf kinderfreundliche Ski's ausgerichtet ist, die vermeiden sollen, dass ein Kind seine Skischuhe nicht richtig in die Bindung einklinkt. Die D3 weist daher in eine ganz andere Richtung als die zu lösende Aufgabe.

Selbst wenn der Fachmann die D3 zu Rate gezogen hätte, wäre er nicht zum Gegenstand der Erfindung gelangt.

D3 offenbart zwar ein elastisches Element, das einen Auslöser automatisch von der einen in die andere Position drückt (Abb. 4 der D3). Allerdings drückt das Element den Auslöser, in der Position, in der etwas inaktiviert wird (nämlich das Licht der Leuchte für Kinder). Damit ist der Schaltkreis genau entgegengesetzt zur Erfindung. Würde der Fachmann die Idee des Schalters der D3 auf den/die Ski/-bindung der D1 übertragen, so würde der Auslöser von dem elastischen Element von der zweiten in die erste Position bewegt, wenn der Skischuh getrennt sind. Dann würde der Sender während der Fahrt, aber nicht nach einem Sturz senden.

Zudem führt die D3 zusätzlich davon weg, den Schalter der D3 zu übernehmen, wenn es um das zuverlässige Aktivieren eines Funksenders geht, da die D3 explizit die Unzuverlässigkeit des Schalters aufführt (Abs. 4 der D3).

Daher hätte der Fachmann den Schalter der D3 selbst dann nicht in den Ski bzw. die Bindung der D1 verbaut, wenn er es hätte tun können. (Scheitern des „could-would-approach“).

Ansprüche 1 und 3 sind daher jeweils erfinderisch gegenüber einer Kombination von D1 und D3.

Ansprüche 2 und 3 bzw. 5 stellen jeweils bevorzugte Ausführungsformen dar.

Anlage:

- Geänderte Ansprüche
- gez. ... (zugelassener Vertreter)

Examination Committee I: Paper B EM 2015 - Marking Details			Candidate No	
Category		Maximum possible	Marks awarded	
			Marker 934	Marker 904
Claims	Claims	30	30	30
Arguments	Basis for Amendments	22	16	18
Arguments	Unity/Clarity	11	10	11
Arguments	Novelty	6	6	6
Arguments	Inventive Step	31	28	29
Total			90	94
Examination Committee I agrees on 92 points and recommends the grade PASS				