

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 8. Mai 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1220/05 - 3.5.03

Anmeldenummer: 01103763.7

Veröffentlichungsnummer: 1133203

IPC: H04Q 7/22

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen

Anmelder:

IPCom GmbH & Co. KG

Einsprechender:

-

Stichwort:

Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen/IPCom

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

Schlagwort:

"Erfinderische Tätigkeit (Hauptantrag) - nein"

Zitierte Entscheidungen:

T 0839/95, T 0549/96

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1220/05 - 3.5.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 8. Mai 2007

Beschwerdeführer: IPCom GmbH & Co. KG
Zugspitzstrasse 15
D-82049 Pullach (DE)

Vertreter: Gigerich, Jan
Frohwitter
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 86 03 68
D-81630 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. Juni 2005 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 01103763.7 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. S. Clelland
Mitglieder: A. J. Madenach
R. Moufang

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, zur Post gegeben am 7. Juni 2005, die europäische Patentanmeldung 01103763.7 auf der Basis des Artikels 52 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ zurückzuweisen.
- II. Der schriftlichen Entscheidung war eine mündliche Verhandlung am 2. Februar 2005 vorausgegangen, in der die Prüfungsabteilung sowohl über den Hauptantrag als auch einen Hilfsantrag der Anmelderin verhandelte. Auf Seite 3 der hierüber erstellten Niederschrift heißt es (Hervorhebungen im Original):

"Der Vorsitzende verlas die **Entscheidung** für den **Hauptantrag**:

"Die Europäische Patentanmeldung Nr. 01 103 763.7 wird gemäß Hauptantrag (d.h. mit ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1-9) nach Artikel 97 (1) EPÜ **zurückgewiesen**.

Die **Gründe** für diese Entscheidung können wie folgt zusammengefaßt werden: ..." "

Auf Seite 5 der Niederschrift heißt es:

"Daraufhin verlas der Vorsitzende die **Entscheidung** für den **Hilfsantrag**:

"Die Prüfungsabteilung beabsichtigt die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der vorliegenden Anmeldung gemäß Hilfsantrag.

Die Anmelderin wird aufgefordert, innerhalb von
2 Monaten,

- eine saubere Fassung der als gewährbar erachteten Ansprüche ..., sowie
- eine ... überarbeitete Beschreibung einzureichen

Die Gründe für diese Entscheidung können wie folgt
zusammengefaßt werden: ..." "

Das der Niederschrift beigelegte EPA-Formblatt 2009.2
und die Sachverhaltsdarstellung der schriftlichen
Entscheidung stimmen mit diesen Angaben über den Verlauf
der mündlichen Verhandlung überein.

III. Mit Schreiben vom 18. März 2005 beantragte die
Beschwerdeführerin die Erteilung eines Patents auf der
Grundlage des Hauptantrags. Hierauf erging die
schriftliche Zurückweisungsentscheidung der
Prüfungsabteilung.

IV. Die Prüfungsabteilung zitierte in ihrer schriftlichen
Entscheidung unter anderem folgende Dokumente:

D1: DE 198 47 679 A

D2: US 5 987 022 A

und stellte fest, dass sich der in Anspruch 1
beanspruchte Gegenstand von dem durch D1 repräsentierten
nächstliegenden Stand der Technik durch das Merkmal,
dass "die Kontrolldaten sendeseitig im Hinblick auf die
Übertragungsart ausgewertet werden und damit in
Abhängigkeit von der Übertragungsart komprimiert werden",
unterscheide. Dieses Merkmal löse die Aufgabe, den
Kompressionsalgorithmus der Kontrolldaten bei

Vorhandensein mehrerer Übertragungsarten zu wählen. Eine solche Aufgabe sei in einem ähnlichen Zusammenhang in D2 beschrieben. Die dort beschriebene Lösung entspreche dem Unterscheidungsmerkmal und werde vom Fachmann ohne erfinderisches Zutun auf die Lehre von D1 übertragen.

In der schriftlichen Entscheidung (Punkt 13, Sachverhalt und Anträge) wurde ferner festgestellt, dass die Anmelderin die erforderliche Anpassung an den Hilfsantrag nicht vorgenommen habe und somit kein gewählbarer Hilfsantrag vorliege.

- V. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung mit Schreiben vom 22. Juni 2005 Beschwerde ein und begründete sie gleichzeitig. Es wurde beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Ansprüche ein Patent zu erteilen. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt.

Im wesentlichen argumentiert die Beschwerdeführerin, dass D1 einerseits eine teilnehmerorientierte Wahl eines Kompressionsalgorithmus betreffe, bei der der zu verwendende Kompressionsalgorithmus ausgehandelt würde, während D2 sich mit der Auswahl optimaler Kompressionsalgorithmen für verschiedene Übertragungstypen beschäftige, wobei keine Aushandlung erfolge. Der in D2 nicht vorhandene Aspekt der Aushandlung des zu verwendenden Kompressionsalgorithmus würde bei einer Verbindung der Lehren von D1 und D2 zu Widersprüchen führen. Ferner seien nach D1 geeignete Kompressionsalgorithmen auf die Erzeugung eines Codebuchs gestützt, was nach D2 nicht der Fall sei, so dass sich hier ein weiterer Widerspruch bei der

Verbindung der Lehren von D1 und D2 ergebe. Eine Kombination der Lehren der beiden Druckschriften durch den Durchschnittsfachmann ohne rückschauende Betrachtung sei somit nicht möglich.

- VI. Die Kammer hat die Beschwerdeführerin am 20. Dezember 2006 zur mündlichen Verhandlung für den 8. Mai 2007 geladen und in einer Mitteilung nach Artikel 11 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zur Sache vorläufig Stellung genommen.
- VII. Die Beschwerdeführerin beantragte in einem Schreiben vom 21. März 2007, hilfsweise ein Patent gemäß einem dem Schreiben beigefügten Hilfsantrag, der dem von der Prüfungsabteilung für gewährbar erachteten Antrag entspricht, zu erteilen.
- VIII. In einem Fax vom 3. Mai 2005 hat die Beschwerdeführerin eine Terminverlegung für die mündliche Verhandlung wegen eines Verkaufs der dem vorliegenden Verfahren zu Grunde liegenden Anmeldung beantragt. Die Kammer hat in einem Bescheid vom selben Tag mitgeteilt, dass die Verhandlung wie vorgesehen stattfinden wird.
- IX. Die mündliche Verhandlung fand am 8. Mai 2007 vor der Kammer statt.

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

- X. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Übertragung von Daten, wobei sendeseitig Daten erzeugt und die Daten in Datenpakete aufgeteilt

werden, wobei den Datenpaketen in Abhängigkeit einer Übertragungsart Kontrolldaten hinzugefügt werden, wobei die Kontrolldaten sendeseitig komprimiert werden, wobei die Kontrolldaten empfangsseitig entsprechend der Komprimierung dekomprimiert werden, wobei empfangsseitig in Abhängigkeit von der Übertragungsart Kontrolldaten entfernt werden, wobei empfangsseitig die Datenpakete zusammengesetzt werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolldaten sendeseitig im Hinblick auf die Übertragungsart ausgewertet werden und damit in Abhängigkeit von der Übertragungsart komprimiert werden und dass den Datenpaketen die Information hinzugefügt wird, wie die Kontrolldaten komprimiert wurden."

Anspruch 9 des Hauptantrags bezieht sich auf eine Sendeempfangsstation in einem Mobilfunknetz, die so ausgebildet ist, dass sie das Verfahren nach Anspruch 1 verwendet.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag umfasst das zusätzliche Merkmal, "dass unterschiedliche, für eine jeweilige Übertragungsart geeignete Algorithmen zur Komprimierung verwendet werden, wobei in Bezug auf die Rechenleistung einfachere Algorithmen jeweils verwendet werden".

Entscheidungsgründe

1. *Antrag auf Verschiebung der mündlichen Verhandlung*
- 1.1 Dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Terminverlegung wurde nicht stattgegeben. Wie sich aus der Mitteilung der Vizepräsidenten GD2 und GD3 vom 1. September 2000 (ABl. EPA 2000, 456) ergibt, bedarf es für eine

derartige Verlegung schwer wiegender Gründe. Nach Artikel 11 (2) VerFOBK kann eine mündliche Verhandlung nach dem Ermessen der Kammer ausnahmsweise verlegt werden, wobei ein entsprechender Antrag so früh wie möglich vor dem anberaumten Termin zu stellen ist.

1.2 Im vorliegenden Fall wurde der Antrag mit einem voraussichtlichen Vertreterwechsel im Zusammenhang mit einem zukünftigen Rechtsübergang an der Anmeldung begründet. Dies stellt nach Auffassung der Kammer insbesondere auch in Anbetracht des Umstandes, dass der Antrag erst wenige Tage vor dem Verhandlungstermin gestellt wurde, keinen so schwer wiegenden Grund dar, als dass er die kurzfristige Terminverlegung rechtfertigen könnte. Da die Kammer außerdem zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits mit der konkreten Verhandlungsvorbereitung begonnen hatte, übte sie ihr Ermessen nach Artikel 11 (2) VerFOBK dahin gehend aus, dass der anberaumte Termin bestehen blieb.

2. *"Entscheidungen" der Prüfungsabteilung in der mündlichen Verhandlung vom 2. Februar 2005*

2.1 In der mündlichen Verhandlung ist, wie sich aus der Niederschrift (oben, Abschnitt II) ergibt, die Prüfungsabteilung zu der Auffassung gelangt, dass zwar der Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht gewährbar, jedoch der Hilfsantrag gewährbar war. In einem solchen Fall entspricht es der üblichen Praxis, in der mündlichen Verhandlung noch keine Entscheidung zu treffen, sondern das Verfahren mit einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hinsichtlich des Hilfsantrags fortzusetzen und darin die Gründe der Nichtgewährbarkeit des Hauptantrags anzugeben (vgl. Rechtsauskunft

Nr. 15/05 (rev. 2), ABl. EPA 2005, 357, Nr. 1.1 und 1.5). Im vorliegenden Fall bestehen jedoch angesichts der von der Prüfungsabteilung in der mündlichen Verhandlung gewählten Formulierungen, insbesondere aufgrund des wiederholten Gebrauchs des Begriffes "Entscheidung" (s. oben, Abschnitt II), erhebliche Zweifel daran, dass sich die Prüfungsabteilung an dieses übliche Verfahren gehalten hat.

2.2 Offensichtlich ist - trotz der unglücklichen und zumindest missverständlichen Formulierung, die Anmeldung gemäß Hauptantrag "nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen" - in der mündlichen Verhandlung noch keine Zurückweisung der Anmeldung selbst erfolgt. Eine solche Zurückweisung wäre unvereinbar mit der Tatsache, dass die Prüfungsabteilung zweifellos die Absicht hatte, ein Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags zu erteilen, und das Verfahren dementsprechend zunächst fortsetzte.

2.3 Allerdings hat die Prüfungsabteilung in der mündlichen Verhandlung möglicherweise bereits eine negative Zwischenentscheidung hinsichtlich des Hauptantrags getroffen. Dies hätte zur Folge, dass die spätere schriftliche Entscheidung einerseits, insoweit sie die Nicht-Gewährbarkeit des Hauptantrags betrifft, (nur) die bereits mündlich ergangene Zwischenentscheidung schriftlich begründen und andererseits, insoweit sie die Zurückweisung der Anmeldung insgesamt betrifft, eine schriftlich ergangene Endentscheidung darstellen würde.

Allerdings lässt die schriftliche Entscheidung nicht erkennen, dass sich die Prüfungsabteilung dieser Unterscheidung bewusst gewesen ist. Es kann daher nicht

völlig ausgeschlossen werden, dass die Prüfungsabteilung - der üblichen Praxis folgend - eine Entscheidung über den Hauptantrag doch erst mit der schriftlichen Entscheidung treffen wollte und die Verwendung des Begriffs "Entscheidung" in der mündlichen Verhandlung ein Versehen war.

Letztlich kann diese Frage aber dahingestellt bleiben, da sich ihre Beantwortung nicht auf das weitere Verfahren auswirkt. Insbesondere wird die Zulässigkeit der Beschwerde hiervon nicht berührt, da bei Vorliegen einer Zwischenentscheidung diese grundsätzlich nicht selbstständig, sondern zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar wäre (Artikel 106 (3) EPÜ). Ferner stellt die unklare Verfahrensweise der Prüfungsabteilung nach Auffassung der Kammer keinen derart schwerwiegenden Verfahrensfehler dar, dass eine Zurückverweisung nach Artikel 10 VerFOBK oder die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt wäre. Dies ist von der Beschwerdeführerin auch nicht beantragt worden.

- 2.4 Hinsichtlich des Hilfsantrags ist ebenfalls unklar, ob die Prüfungsabteilung in der mündlichen Verhandlung bereits eine bindende Entscheidung getroffen hat. Einerseits hat sie auch in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Formulierung "Entscheidung" gewählt (siehe oben, Abschnitt II). Dies könnte bedeuten, dass sie eine positive, die Gewährbarkeit des Hilfsantrags feststellende Zwischenentscheidung zugunsten der Beschwerdeführerin treffen wollte. Andererseits bestand die getroffene "Entscheidung" nach ihrem in der Niederschrift wiedergegebenen Wortlaut lediglich darin, dass die Prüfungsabteilung die Erteilung eines Patents gemäß Hilfsantrag **beabsichtigt** (Hervorhebung

hinzugefügt). Hinzu kommt, dass Zwischenentscheidungen, die die Gewährbarkeit eines Hilfsantrags feststellen, nicht der üblichen erstinstanzlichen Praxis im Prüfungsverfahren - im Unterschied zum Einspruchsverfahren - entsprechen (s. Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2), Nr. 1.1) und in der Beschwerderechtsprechung wegen möglicher Folgeprobleme (Bindungswirkung, Verbot der *reformatio in peius*) für wenig wünschenswert erachtet werden (T 839/95 vom 23. Juni 1998, Nr. 1 bis 1.4 der Entscheidungsgründe; T 549/96 vom 9. März 1999, Nr. 4 bis 4.3 der Entscheidungsgründe).

2.5 Die Kammer sieht es nicht für erforderlich an, die Frage, ob die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall eine derartige Zwischenentscheidung in der mündlichen Verhandlung getroffen hat, selbst abschließend zu klären. Da die Angelegenheit zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des Hilfsantrags an die erste Instanz zurückverwiesen wird (unten, Punkt 4), wird es vielmehr Aufgabe der Prüfungsabteilung sein, sich mit diesen Fragen gegebenenfalls auseinanderzusetzen.

3. *Hauptantrag: Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

3.1 Die beanspruchte Erfindung betrifft ein Verfahren zur Übertragung von in Datenpakete aufgeteilten Daten, das dazu dient, in Abhängigkeit von einer verwendeten Übertragungsart Kontrolldaten unterschiedlich zu komprimieren, um zu einer effizienten Datenkomprimierung zu gelangen. Den Datenpaketen wird die Information hinzugefügt, wie die Kontrolldaten komprimiert wurden.

- 3.2 Anders als die Prüfungsabteilung sieht die Kammer nicht D1, sondern D2 als nächstliegenden Stand der Technik an. Denn dieses Dokument offenbart ebenso wie die beanspruchte Erfindung ein Verfahren zur Übertragung von in Datenpakete aufgeteilten Daten, das ebenfalls dazu dient, in Abhängigkeit von einer verwendeten Übertragungsart Kontrolldaten unterschiedlich zu komprimieren, um zu einer effizienten Datenkomprimierung zu gelangen (Zusammenfassung und Spalte 3, Zeilen 3-13).
- 3.3 Der Unterschied zwischen dem beanspruchten Verfahren und dem aus D2 bekannten Verfahren liegt darin, dass den zu übertragenden Datenpaketen die Information zugefügt wird, wie die Kontrolldaten komprimiert wurden. In D2 wird zumindest für die verschiedenen Übertragungsprotokolle (z.B. TCP und UDP) anhand der in den Kontrolldaten vorhandenen Identifizier geprüft, welche Kompressionstechnik auszuwählen ist (siehe Figur 4, Symbole 401 und 415). Diese Überprüfung erfolgt auf Sender- und Empfängerseite (Figur 4 für die Senderseite und Spalte 4, Zeilen 45-47 für die Empfängerseite). Es wird den Datenpaketen keine zusätzliche Information zugefügt, wie die Kontrolldaten komprimiert wurden (Spalte 3, Zeilen 3-13).
- 3.4 Die durch das Unterscheidungsmerkmal zwischen beanspruchtem Verfahren und der Lehre aus D2, nämlich dem Hinzufügen von Information über den verwendeten Kompressionsalgorithmus zu den zu übertragenden Datenpaketen, gelöste Aufgabe kann in einer Vereinfachung der Erkennung des verwendeten Kompressionsalgorithmus auf der Empfängerseite gesehen werden, da keine diesbezügliche Auswertung der Kontrolldaten auf der Empfängerseite notwendig ist (so

auch Spalte 2, Zeilen 29-32 der veröffentlichten Patentanmeldung).

Das Hinzufügen von Information über den verwendeten Kompressionsalgorithmus zu den zu übertragenden Datenpaketen als solches ist in der Technik grundsätzlich bekannt (siehe z.B. D1, Seite 4, Zeilen 57-59).

3.5 Im Gegensatz zur vorliegenden Anmeldung kann die in D2 gestellte Aufgabe in einer möglichst effizienten Verwendung der verfügbaren Bandbreite durch möglichst umfassende Verwendung von Kompressionsverfahren einschließlich solcher, die redundante Informationen beseitigen (Spalte 2, Zeilen 34-42), gesehen werden.

3.6 Bei der Übertragung von Daten muss der Fachmann grundsätzlich die meist widersprüchlichen Erfordernisse einer effizienten Ausnutzung der Bandbreite, eines einfachen Verfahrens und der Sicherheit der Übertragung abwägen, um zu einer der gestellten Aufgabe angemessenen Lösung zu gelangen.

Wie bereits dargestellt, zielt das aus D2 bekannte Verfahren in erster Linie auf eine effiziente Ausnutzung der Bandbreite ab. Für den Fachmann war es jedoch naheliegend, für Anwendungen, die ein einfacheres Verfahren - im vorliegenden Fall bei der Auswertung auf der Empfängerseite - erfordern, entsprechende Maßnahmen auf Kosten der Bandbreite vorzunehmen. Das Hinzufügen von für das Verfahren nach D2 an und für sich redundanten Informationen stellt eine solche, für den Fachmann naheliegende Maßnahme dar, die der Fachmann

unter Abwägung der bekannten Vor- und Nachteile ohne erfinderisches Zutun vornehmen würde.

- 3.7 Es wurde von der Beschwerdeführerin vorgebracht, dass D2 eine in sich geschlossene Lehre darstelle, für die der Fachmann keine weitere Veränderung oder Ergänzung vorsehen würde.

Dem steht jedoch entgegen, dass es in der Realität, wie bereits unter Punkt 3.6 erwähnt, sehr häufig Zielkonflikte zwischen verschiedenen Anforderungen gibt, so dass der Fachmann durchaus Modifizierungen der Lehre von D2 in Betracht ziehen würde.

Ferner hat die Beschwerdeführerin argumentiert, dass das erfindungsgemäße Hinzufügen von Informationen über das Kompressionsverfahren nicht nur zu einer Vereinfachung der Bestimmung des Kompressionsverfahrens auf der Empfängerseite führe, sondern auch erlaube, für eine Übertragungsart verschiedene Kompressionsverfahren vorzusehen (Paragraph [0004] der veröffentlichten Patentanmeldung), eine Möglichkeit, die in D2 weder vorgesehen noch nahegelegt sei.

Dieser weitere von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Vorteil wird jedoch zwangsläufig durch das Lösen der naheliegenden Aufgabe einer Vereinfachung des aus D2 bekannten Verfahrens auf der Empfängerseite mitgelöst. Da der Gegenstand des Anspruchs 1 keine Merkmale bezüglich verschiedener Kompressionsverfahren für eine Übertragungsart enthält, kann die Kammer in diesem hypothetischen Vorteil keine Begründung für eine erfinderische Tätigkeit erkennen.

3.8 Folglich erfüllt der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

4. *Hilfsantrag*

Der Hilfsantrag der Beschwerdeführerin ist identisch mit dem Hilfsantrag, den sie in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung am 2. Februar 2005 eingereicht hat und der von der Prüfungsabteilung für gewährbar erachtet worden ist. Die Kammer macht daher von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ Gebrauch und verweist die Angelegenheit insoweit zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurück. Bei dieser Prüfung sind die obigen Ausführungen (Punkt 2.3 und 2.4) zu berücksichtigen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 9, wie eingereicht mit Schreiben vom 21. März 2007, zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

D. Magliano

A. S. Clelland