

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 10. September 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1275/08 - 3.5.03
Anmeldenummer: 06009944.7
Veröffentlichungsnummer: 1725063
IPC: H04Q 7/38
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Selektive (gefilterte) Übertragung von Kommunikationsinformationen an ein mobiles Endgerät in einem Mobilfunknetz in Abhängigkeit einer Funktionszustandsinformation des mobilen Endgeräts

Anmelder:

Vodafone Holding GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

Funktionszustandsinformation/VODAFONE

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(2), 84, 111(1)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Neuheit (bejaht)"
"Klarheit (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1275/08 - 3.5.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 10. September 2010

Beschwerdeführer: Vodafone Holding GmbH
Mannesmannufer 2
D-40213 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Weisbrodt, Bernd
Ring & Weisbrodt
Patentanwalts-gesellschaft mbH
Hohe Strasse 33
D-40213 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 18. Februar 2008 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 06009944.7 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. S. Clelland
Mitglieder: B. Noll
R. Moufang

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 06009944.7 gemäß Artikel 97 (2) EPÜ zurückzuweisen.
- II. Der Entscheidung der Prüfungsabteilung ging ein einziger Prüfungsbescheid voraus, worin der Anmelderin mitgeteilt wurde, dass die Anmeldung den Erfordernissen des EPÜ nicht genüge. Es wurde auf die in der Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht angegebenen Gründe verwiesen.

In der Stellungnahme wurden unter anderem die folgenden Druckschriften genannt:

- D1: US 5933778 A
D4: Siemens AG Information - Call Handling - IMSI
Attach/Detach, 1995, Seiten 1-10

- III. Die Stellungnahme enthielt u.a. begründete Einwände bezüglich mangelnder Neuheit des beanspruchten Gegenstandes (Artikel 54 (2) EPÜ) sowie mangelnder Klarheit (Artikel 84 EPÜ) der Ansprüche 24 und 25. Hinsichtlich des Verständnisses des Anspruchs 1 wurde in der Stellungnahme bemerkt, die "Funktionszustandsinformation" gemäß der Erfindung habe zwei unterschiedliche "Ausprägungen". In der ersten Ausprägung werde die Funktionszustandsinformation durch den Nutzer des Endgeräts eingestellt, in der zweiten automatisch durch das Endgerät, ohne Einbeziehung des Nutzers. Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der ersten Ausprägung wurde als nicht neu gegenüber D1 erachtet und in der zweiten Ausprägung als nicht neu u.a. gegenüber D4.

Weiterhin enthielt die Stellungnahme Einwände fehlender Neuheit des Gegenstands der Ansprüche 2-6 u.a. bezüglich D2 sowie des Anspruchs 7 hinsichtlich D4.

- IV. Als Antwort auf den Prüfungsbescheid reichte die Anmelderin einen neuen Satz Ansprüche ein, dessen Anspruch 1 den Wortlaut der ursprünglichen Ansprüche 1, 2 und 7 umfasste. In dem die neuen Ansprüche begleitenden Schreiben argumentierte die Anmelderin u.a., aus der Druckschrift D4 sei "eine Berücksichtigung und/oder direkte Erfassung von Funktionszustandsänderungen des mobilen Endgerätes für eine erfindungsgemäße weitergehende Nutzung von Kommunikationsinformationen ebenfalls nicht entnehmbar".
- V. Die Entscheidung vom 18. Februar 2008 über die Zurückweisung wurde damit begründet, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber der Druckschrift D4, und die Ansprüche 24 und 25 erfüllten nicht das Erfordernis des Artikels 84 EPÜ hinsichtlich der Klarheit.
- VI. In ihrer Beschwerdeschrift beantragte die Anmelderin (Beschwerdeführerin), der Beschwerde gemäß Artikel 109 EPÜ abzuhelpen, und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 EPÜ.
- VII. In der Beschwerdebegründung trug die Beschwerdeführerin u.a. Argumente zur Stützung der Neuheit und der erfinderrischen Tätigkeit sowie für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr vor.
- VIII. Die Kammer hat in einer am 12. Oktober 2009 ergangenen Mitteilung sowie einer Anlage zur Ladung für die

mündliche Verhandlung zur Sache vorläufig Stellung genommen, insbesondere zur Klarheit (Artikel 84 EPÜ) der Ansprüche 24 und 25, zum Verständnis des Anspruchs 1 sowie zur Neuheit (Artikel 54 (2) EPÜ) des in Anspruch 1 beanspruchten Verfahrens hinsichtlich der Druckschrift D4.

- IX. Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 10. August 2010 zwei neue Sätze Ansprüche gemäß einem Haupt- und einem Hilfsantrag ein.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:

"Verfahren zum Betreiben eines in Mobilfunknetzen (6) nutzbaren mobilen Endgerätes(1, 11, 19) in einem Mobilfunknetz(6), wobei seitens eines Mobilfunknetzes (6) wenigstens eine seitens des Nutzers des mobilen Endgerätes vorgebbare Funktionszustandsinformation eines betriebsbereiten und im Mobilfunknetz (6) hinsichtlich des aktuellen Aufenthaltsortes in wenigstens einer Funkzelle des Mobilfunknetzes (6) registrierten mobilen Endgerätes (1) erfasst und für eine Übertragung von an das mobile Endgerät(1) gerichtete Kommunikationsinformationen (17, 18, 25, 26) genutzt wird, und wobei eine in Abhängigkeit von der Funktionszustandsinformation des mobilen Endgerätes (1) gefiltert erfolgende Übertragung von an das mobile Endgerät (1) gerichteter Kommunikationsinformationen (17, 18, 25, 26) gegeben ist, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit von der seitens des Nutzers vorgebbaren Funktionszustandsinformation des mobilen Endgerätes (1) von der Übertragung an das mobile Endgerät (1) herausgefilterte an das mobile Endgerät (1) gerichtete Kommunikationsinformationen (25, 26) seitens des Mobil-

funknetzes (6) erfasst und bei Änderung der Funktionszustandsinformation des mobilen Endgerätes (1) vom Mobilfunknetz (6) in Abhängigkeit von der entsprechend geänderten Funktionszustandsinformation des mobilen Endgerätes (1) an das mobile Endgerät (1) übertragen werden."

Anspruch 24 des Hauptantrags lautet:

"Mobilfunksystem mit ein zellulares Mobilfunknetz (6) mit einer hierarchischen Zellstruktur ausbildenden Komponenten (7, 8, 9), insbesondere gemäß dem GSM- und/oder UMTS-Funknetzstandard, und mit in dem Mobilfunknetz (6) nutzbaren mobilen Endgeräten (1, 11, 19), dadurch gekennzeichnet, dass die das Mobilfunknetz (6) ausbildenden Komponenten (7, 8, 9) zur Ausführung jedes einzelnen seitens des Mobilfunknetzes (6) durchzuführenden Verfahrensschrittes eines Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 23 ausgebildet sind."

Anspruch 25 des Hauptantrags lautet:

"Mobiles Endgerät (1) zur Nutzung in Mobilfunknetzen (6), dadurch gekennzeichnet, dass dieses zur Ausführung jedes einzelnen seitens des Endgerätes (1) durchzuführenden Verfahrensschrittes eines Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 23 in einem Mobilfunksystem nach Anspruch 24 ausgebildet ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch das weitere, nach "dadurch gekennzeichnet" eingefügte Merkmal "dass die Filterung mittels wenigstens einer seitens des mobilen Endgerätes (1) auswählbaren Filterinformation einstellbar ist".

- X. Im Laufe der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer am 10. September 2010 zog die Beschwerdeführerin den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. *Neuheit (Artikel 54 (2) EPÜ)*

- 1.1 Anspruch 1 des Hauptantrags ist nun dahingehend beschränkt, dass die Funktionszustandsinformation des betriebsbereiten, in einer Funkzelle registrierten Endgeräts seitens des Nutzers vorgebbar ist. Damit ist das Verfahren neu gegenüber D4, denn in D4 wird die Funktionszustandsinformation, wie bereits von der Prüfungsabteilung zutreffend festgestellt (siehe Punkt III oben), automatisch ohne Einwirkung des Nutzers vom Endgerät an das Mobilfunksystem gemeldet. Somit ist der in Punkt A1.2 der Begründung der angegriffenen Entscheidung genannte Zurückweisungsgrund entfallen.

Das Verfahren nach Anspruch 1 ist weiterhin neu gegenüber der Druckschrift D1, denn in D1 ist das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1, die in Abhängigkeit von der vorgebbaren Funktionszustandsinformation herausgefilterten Kommunikationsinformationen bei Änderung der Funktionszustandsinformation in Abhängigkeit von der geänderten Funktionszustandsinformation an das Endgerät zu übertragen, nicht offenbart.

2. *Klarheit (Artikel 84 EPÜ)*

Gemäß dem geänderten Wortlaut der Ansprüche 24 und 25 des Hauptantrags sind das Mobilfunksystem und das Endgerät genau für jeweils auszuführende Verfahrensschritte ausgebildet und somit hinreichend klar bestimmt. Der in Punkt B.1 der angegriffenen Entscheidung genannte Grund mangelnder Klarheit ist damit entfallen.

3. *Zurückverweisung (Artikel 111 (1) EPÜ)*

Gemäß Artikel 111 (1) EPÜ wird die Beschwerdekammer entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder sie verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurück.

Im erstinstanzlichen Prüfungsverfahren ist die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 geprüft worden. Zwar enthält Punkt A1.3 der Begründung der angegriffenen Entscheidung den Hinweis, der Gegenstand des Anspruchs 1 werde mangels erfinderischer Tätigkeit nicht als gewährbar erachtet, falls mangelnde Neuheit "aufgrund unwesentlicher vermeintlicher Unterschiede zwischen den Merkmalen des Anspruchs 1 und denen des Dokumentes D4 von der Anmelderin in Frage gestellt werden sollte"; Dieser auf den seinerzeit vorliegenden Anspruch 1 bezogene Hinweis enthält keine Begründung, weshalb der nunmehr beanspruchte Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Die auf den Seiten 6 und 7 der Begründung der angegriffenen Entscheidung genannten zusätzlichen Bemerkungen sind lediglich pauschaler Art, und der Punkt 3.2 der Stellungnahme zum Recherchenbericht nennt lediglich Fundstellen von

Merkmale der abhängigen Ansprüche im Stand der Technik, enthält jedoch ebenfalls keine schlüssige die erfinderische Tätigkeit betreffende Argumentation. Folglich hat sich die Prüfungsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands der im Beschwerdeverfahren eingereichten Ansprüche noch nicht geäußert.

Um der Anmelderin eine Prüfung der geänderten Ansprüche durch zwei Instanzen zu ermöglichen, übt die Kammer daher ihr Ermessen gemäß Artikel 111 (1) EPÜ dahingehend aus, dass sie die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverweist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

D. Magliano

A. S. Clelland