

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 11. März 2014**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1788/10 - 3.5.03

**Anmeldenummer:** 99947246.7

**Veröffentlichungsnummer:** 1101378

**IPC:** H04W88/18

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG VON DIGITALEN NUTZDATEN

**Patentinhaberin:**

IPCom GmbH & Co. KG

**Einsprechende:**

NOKIA CORPORATION

**Stichwort:**

Verfahren zur Übertragung von digitalen Nutzdaten/IPCOM

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 52(1), 56, 83, 100(a), 100(b)

VOBK Art. 13(1)

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit (Hauptantrag, Hilfsantrag 1, Hilfsantrag 4) - nein

Zulassung in das Verfahren (Hilfsantrag 2) - nein

Ausreichende Offenbarung (Hilfsantrag 5') - nein

**Zitierte Entscheidungen:**

R 0016/09, T 0253/10

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern  
Boards of Appeal  
Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1788/10 - 3.5.03**

**E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03  
vom 11. März 2014**

**Beschwerdeführerin 1:** IPCom GmbH & Co. KG  
(Patentinhaberin) Zugspitzstrasse 15  
82049 Pullach (DE)

**Vertreter:** Molnia, David  
df-mp  
Fünf Höfe  
Theatinerstrasse 16  
80333 München (DE)

**Beschwerdeführerin 2:** NOKIA CORPORATION  
(Einsprechende) Keilalahdentie 4  
FIN-02150 Espoo (FI)

**Vertreter:** Jacoby, Georg  
Samson & Partner  
Widenmayerstrasse 5  
80538 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1101378 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 1. Juli 2010.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** F. van der Voort

**Mitglieder:** A. Madenach

R. Cramer

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Ein Einspruch wurde gegen das europäische Patent Nr. 1101378 in seiner Gesamtheit gestützt auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 54 und 56 EPÜ und nach Artikel 100 b) EPÜ eingelegt.

Eine zwischenzeitlich beigetretene Einsprechende, die sich mit ihrem Beitritt auch auf den weiteren Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ berufen hat, hat die Rücknahme ihres Einspruchs und ihrer später eingereichten Beschwerde erklärt.

Im Hinblick auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbare, das ein Fachmann sie ausführen könne. Im Hinblick auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents zwar neu sei aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, dass jedoch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 den Erfordernissen des EPÜ entspreche, so dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen (Artikel 101 (3) (a) und 106 (2) EPÜ).

- II. Folgende, im Einspruchsverfahren berücksichtigte Druckschriften sind relevant für die nachfolgende Entscheidung:

O4: US 5 414 796 A;

O5: WO 96/23297 A1; und

O6: "GSM 03.53, V7.0.0 (1998-05), Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Tandem Free

Operation (TFO); Service description; Stage 2 (GSM 03.53 version 7.0.0 Release 1998)".

- III. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) Beschwerde ein und begründete diese. Es wurde beantragt, die Entscheidung aufzuheben und das Patent, wie erteilt, aufrecht zu erhalten. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Weiterhin wurden Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen 1 bis 5 eingereicht, wobei die Ansprüche gemäß Hilfsantrag 4 denen entsprechen, auf deren Grundlage das Patent von der Einspruchsabteilung beschränkt aufrecht erhalten wurde.
- IV. Eine weitere Beschwerde wurde von der Beschwerdeführerin 2 (Einsprechenden) eingelegt. Es wurde beantragt, die Entscheidung aufzuheben und das Patent vollständig zu widerrufen. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Es wurden die weiteren Dokumente 010-015 eingereicht.
- V. In weiteren Schreiben haben sich die Beschwerdeführerinnen mit den jeweiligen Anträgen und Begründungen der Gegenpartei auseinandergesetzt. Die Beschwerdeführerin 2 reichte Dokument 016 ein. Die Beschwerdeführerin 1 reichte geänderte Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen 1 bis 3 und 5 ein.
- VI. Die Kammer hat am 9. Dezember 2013 die Parteien zur mündlichen Verhandlung geladen. Der Ladung war ein Bescheid nach Artikel 15 (1) VOBK beigelegt, in dem die Kammer ihre vorläufige Meinung zur Sache äußerte.
- VII. Mit Schreiben vom 11. Februar 2014 reichte die Beschwerdeführerin 1 geänderte Hilfsanträge 3', 3'' und 3''' sowie 5', 5'' und 5''' ein.

VIII. Mit Schreiben vom 25. Februar 2014 nahm die Beschwerdeführerin 2 zur Sache Stellung.

IX. Die mündliche Verhandlung fand am 11. März 2014 vor der Kammer statt.

Es wurden während der Verhandlung ein neuer Hilfsantrag 2 und die Seite 174 von 08 überreicht. Im Laufe der Verhandlung zog die Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) die Hilfsanträge 3, 3', 3'', 3''', 5, 5'' und 5''' zurück.

Die Beschwerdeführerin 1 beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag), oder die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schreiben vom 19. August 2011, oder auf der Grundlage der Ansprüche gemäß Hilfsantrag 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, oder die Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden (Hilfsantrag 4), oder die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche gemäß Hilfsantrag 5', eingereicht mit dem Schreiben vom 11. Februar 2014.

Die Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende) beantragte, die Entscheidung aufzuheben und das Patent vollständig zu widerrufen.

X. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"Verfahren zur Übertragung von digitalen Nutzdaten von einer ersten Mobilstation (1) zu einer zweiten

Mobilstation (5), dadurch gekennzeichnet, dass die Nutzdaten von der ersten Mobilstation (1) für die Übertragung in einem ersten Telekommunikationsnetz (10) in einer ersten Stufe kodiert, vorzugsweise quellkodiert, und in einer zweiten Stufe kodiert, vorzugsweise kanalkodiert, werden, dass die in der ersten und in der zweiten Stufe kodierten Nutzdaten in Form eines ersten Bitstroms über einen Übertragungskanal des ersten Telekommunikationsnetzes (10), insbesondere über mindestens ein drittes Telekommunikationsnetz, zu einer Zwischenstation (15) übertragen werden, dass die Nutzdaten des ersten Bitstroms von der Zwischenstation (15) in der zweiten Stufe dekodiert, vorzugsweise kanaldekodiert, werden, dass die Nutzdaten von der Zwischenstation (15) für die Übertragung in einem zweiten Telekommunikationsnetz (20) in der zweiten Stufe kodiert, vorzugsweise kanalkodiert, werden, dass die Nutzdaten über einen Übertragungskanal des zweiten Telekommunikationsnetzes (20) zur zweiten Mobilstation (5) übertragen werden, dass von der Zwischenstation (15) Signalisierungsdaten an die zweite Mobilstation (5) übertragen werden, wobei die Signalisierungsdaten Informationen über die Art der Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe enthalten, dass die Nutzdaten von der zweiten Mobilstation (5) in der zweiten Stufe dekodiert, vorzugsweise kanaldekodiert, werden und dass die von der zweiten Mobilstation (5) in der zweiten Stufe dekodierten Nutzdaten in Abhängigkeit der von der zweiten Mobilstation (5) empfangenen Signalisierungsdaten von der zweiten Mobilstation (5) in der ersten Stufe dekodiert, vorzugsweise quelldekodiert, werden."



Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 enthält die zusätzlichen Merkmale,

"dass die Signalisierungsdaten ein- oder mehrmalig über einen separaten Kontrollkanal von der Zwischenstation (15) an die zweite Mobilstation (5) übertragen werden, dass die Nutzdaten im ersten Telekommunikationsnetz (10) nach einem ersten Mobilfunkstandard, insbesondere nach dem GSM-Standard (Global System for Mobile Communications), in der ersten und in der zweiten Stufe kodiert, vorzugsweise quell- und kanalkodiert, übertragen werden, dass die Nutzdaten im zweiten Telekommunikationsnetz (20) nach einem zweiten Mobilfunkstandard, insbesondere nach dem UMTS-Standard (Universal Mobile Telecommunications System), in der zweiten Stufe kodiert, vorzugsweise kanalkodiert, übertragen werden, dass die Signalisierungsdaten Informationen über die Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe nach dem ersten Mobilfunkstandard umfassen und dass die von der zweiten Mobilstation (5) in der zweiten Stufe dekodierten, vorzugsweise kanaldekodierten, Nutzdaten von der zweiten Mobilstation (5) nach Auswertung der Signalisierungsdaten nach dem ersten Mobilfunkstandard in der ersten Stufe dekodiert, vorzugsweise quelldekodiert werden."

Aufgrund der nachfolgenden Entscheidung erübrigt es sich, die Ansprüche des zweiten Hilfsantrags aufzuführen.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4, der der Fassung entspricht, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrecht zu erhalten beabsichtigte, weist im Vergleich

zu Anspruch 1 des Hauptantrags folgende weitere Merkmale auf:

"dass die Signalisierungsdaten ein- oder mehrmalig über einen separaten Kontrollkanal von der Zwischenstation (15) an die zweite Mobilstation (5) übertragen werden, dass in der Steuerung der Zwischenstation bekannt ist, dass die zweite Mobilstation sowohl nach einem ersten Mobilfunkstandard als auch nach einem zweiten Mobilfunkstandard quellkodierte Nutzdaten dekodieren kann, und dass die in der zweiten Stufe nach dem zweiten Mobilfunkstandard kanaldekodierten Nutzdaten in Abhängigkeit der empfangenen Signalisierungsdaten in der zweiten Mobilstation einem ersten als Quelldecoder ausgebildeten Dekodierer für eine Dekodierung in der ersten Stufe oder einem zweiten als Quelldecoder ausgebildeten Dekodierer für eine Dekodierung in der ersten Stufe zugeführt werden, wobei der erste Quelldecoder nach dem ersten Mobilfunkstandard und der zweite Quelldecoder nach dem zweiten Mobilfunkstandard ausgebildet ist".

Ferner sind die Kodierung bzw. Dekodierung in der ersten Stufe als Quell-Kodierung bzw. Quell-Dekodierung in der ersten Stufe und die Kodierung bzw. Dekodierung in der zweiten Stufe als Kanal-Kodierung bzw. Kanal-Dekodierung in der zweiten Stufe definiert.

Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 5' umfasst im Vergleich zu Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 das geänderte Merkmal:

"dass die Nutzdaten des ersten Bitstroms von der Zwischenstation (15) in der zweiten Stufe dekodiert, vorzugsweise kanaldekodiert, werden, nicht jedoch in

der ersten Stufe" (Änderung durch die Kammer hervorgehoben) und das weitere Merkmal:

"dass mit den Signalisierungsdaten Informationen über die Art der Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe in Form von Rufidentifikationen, insbesondere in Form einer Rufnummer der ersten Mobilstation (1), übertragen werden".

## **Entscheidungsgründe**

1. *Hauptantrag und Hilfsantrag 1, erfinderische Tätigkeit (Artikel 52 (1) und 56 EPÜ)*

1.1 Die Kammer geht für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags von 05 als nächst liegendem Stand der Technik aus.

Dieses Dokument zeigt (siehe die Zusammenfassung) ein Verfahren zum Umgehen einer Tandem-Sprachkodierung, also mit anderen Worten ein Verfahren zu einem Tandem-Freien-Betrieb ("tandem free operation (TFO)"). Dieses Verfahren dient der Übertragung von digitalen Nutzdaten von einer ersten Mobilstation (Bezugszeichen 10 in Figur 2) zu einer zweiten Mobilstation (Bezugszeichen 70 in Figur 2), wobei die Nutzdaten von der ersten Mobilstation für die Übertragung in einem ersten Telekommunikationsnetz ("wireless link" 20 in Figur 2) in einer ersten Stufe quellkodiert, und in einer zweiten Stufe kanalkodiert werden. Die Kodierungen erfolgen durch den in Figur 1 gezeigten Encoder 180. Die Tatsache, dass diese Kodierung von einer analogen Stimme 170 ausgeht und Pakete 190 erzeugt, die ihrerseits wieder durch einen Dekodierer 200 eines

lokalen Sprach(de)kodierers 35 in PCM-Daten 210 dekodiert werden, belegt, dass die Kodierung entsprechend dem üblichen TFO in zwei Stufen erfolgt ist. Die in der ersten und in der zweiten Stufe kodierten Nutzdaten werden in Form eines ersten Bitstroms ("packets" 190 in Figur 1) über einen Übertragungskanal des ersten Telekommunikationsnetzes zu einer Zwischenstation (Basisstationen 30 und 50 in Figur 2, die die lokalen Sprach(de)kodierer 35 und 55 der Figur 1 umfassen (Seite 4, Zeilen 30-31, und Seite 6, Zeilen 9-10)) übertragen werden. Die Nutzdaten des ersten Bitstroms werden von der Zwischenstation in der zweiten Stufe dekodiert (durch den Dekodierer 200 im lokalen Sprach(de)kodierer 35 der Figur 1) und von der Zwischenstation für die Übertragung in einem zweiten Telekommunikationsnetz in der zweiten Stufe kodiert (durch den Kodierer 220 im lokalen Sprach(de)kodierer 55) und über einen Übertragungskanal des zweiten Telekommunikationsnetzes ("wireless link" 60 in Figur 2) zur zweiten Mobilstation 70 übertragen. Ferner werden die Nutzdaten von der zweiten Mobilstation in dem Sprachdekodierer 75 durch den Dekodierer 240 in Analogie zur Kodierung auf der Senderseite kanaldekodiert und quelldekodiert.

Die in Figur 1 gezeigten Sprach(de)kodierer 180 und 240 sind in O5 nicht in weiterem Detail beschrieben. Jedoch wird auf O4 für weitere Details diese Geräte betreffend verwiesen (O5, Seite 1, Zeilen 24-35). O4 befasst sich mit einer speziellen Art von Kodierern ("variable rate vocoder"), die in O5 verwendet werden kann (O5, Seite 4, Zeilen 26-29 und Seite 8, Zeilen 16-19), und zeigt in den Figuren 7 und 19 Funktionsdiagramme entsprechender Encoder/Decoders (O4, Spalte 5, Zeilen 59-60, und Spalte 6, Zeilen 14-15). Solche Encoder/

Decoder finden gemäß O5 in der ersten/zweiten Mobilstation Anwendung.

Der in O4 gezeigte Decoder erhält die Daten vom Kanal ("data from the channel"), d.h. von dem Übertragungskanal zum Decoder und somit von der Zwischenstation, zusammen mit einer Rate (Spalte 42, Zeilen 2-6). Die Rate enthält Informationen über die Art der Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe und wird auch dort bestimmt (Spalte 14, Zeile 52 - Spalte 15, Zeile 65). Auch wenn gemäß dem Beispiel in Spalte 42, Zeilen 6-30 die Rate alternativ unabhängig von der übertragenen Rate im Decoder selbst bestimmt werden kann, war es für den Fachmann eine nahe liegende Alternative die bereit gestellte Rate (siehe Figur 19) direkt zum Dekodieren der Daten in der ersten Stufe (der Sprachdekodierung) zu verwenden, so dass die von der zweiten Mobilstation in der zweiten Stufe dekodierten Nutzdaten in Abhängigkeit der von der zweiten Mobilstation empfangenen Signalisierungsdaten (nämlich der Rate) von der zweiten Mobilstation in der ersten Stufe dekodiert werden.

- 1.2 Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag für den von O5 ausgehenden Fachmann in Verbindung mit der Lehre von O4 naheliegend und erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ.
- 1.3 Die Beschwerdeführerin 1 argumentierte, dass die Identifizierung der Rate in O4 mit den Signalisierungsdaten gemäß Anspruch eine ungerechtfertigte weite Auslegung dieses Begriffs darstelle. Dem kann die Kammer nicht folgen. Insbesondere stellt die Kammer fest, dass das Streitpatent kein konkretes Beispiel von

Signalisierungsdaten oder gar von Quellkodierungen zeigt. Daher ist es gerechtfertigt, Quellkodierungen zu betrachten, die sich nur durch die Rate unterscheiden, und die Rate als Signalisierungsdaten zu betrachten.

Ferner hat die Beschwerdeführerin 1 darauf verwiesen, dass die relevante Stelle der O4 erst in der 42. Spalte stünde, was als Indiz dafür zu sehen sei, dass die dort beschriebene Ausführungsform für den Fachmann eben nicht naheliegend war. Dem ist entgegen zu halten, dass sich O4 überwiegend und zuerst mit der Kodierung von Sprachdaten (auf der Senderseite) befasst. Die entsprechende Dekodierung wird anschließend und daher naturgemäß weiter "hinten" in dem Dokument beschrieben. In der Tat ist die zitierte Stelle und die dort beschriebene Figur 19 die erste detaillierte Beschreibung eines Decoders (Spalte 6, Zeilen 14-15), die der sich mit einem Decoder befassende Fachmann somit sofort aufgefunden hätte.

1.4 Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 umfasst unter Weglassung der rein optionalen Merkmalen (siehe oben, Punkt X) die weiteren Merkmale

- dass die Signalisierungsdaten ein- oder mehrmalig über einen separaten Kontrollkanal von der Zwischenstation an die zweite Mobilstation übertragen werden, und

- dass die Nutzdaten im ersten Telekommunikationsnetz nach einem ersten Mobilfunkstandard in der ersten und in der zweiten Stufe kodiert, übertragen werden, dass die Nutzdaten im zweiten Telekommunikationsnetz nach einem zweiten Mobilfunkstandard in der zweiten Stufe kodiert übertragen werden,

dass die Signalisierungsdaten Informationen über die Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe nach dem ersten Mobilfunkstandard umfassen, und dass die von der zweiten Mobilstation in der zweiten Stufe dekodierten Nutzdaten von der zweiten Mobilstation nach Auswertung der Signalisierungsdaten nach dem ersten Mobilfunkstandard in der ersten Stufe dekodiert werden.

1.5 Der in dem ersten dieser Merkmale verwendete Begriff "separat" ist in dem relevanten technischen Gebiet nicht näher bestimmt. Bei dem in Frage kommenden Kanal handelt es sich um einen Funkkanal. Separate Funkkanäle lassen sich auf verschiedene Art und Weise errichten, zum Beispiel durch Verwendung getrennter Frequenzkanäle oder Zeitschlitzte oder aber durch Kennzeichnung mittels Dateikopf. Da die genaue Natur des separaten Kanals offen bleibt, ist dieser Begriff weit auszulegen. In O4 wird nicht angegeben, auf welche Art die Datenrate den Dekodierer der empfangenden Mobilstation erreicht. Jedoch geben die beiden getrennten Pfeile für Rate und Daten in Figur 19 dem Fachmann einen eindeutigen Hinweis, dass die Rate in irgendeiner Form von den eigentlichen Daten getrennt übertragen wird. Daher kann dieses Merkmal nicht zu einer erfinderischen Tätigkeit beitragen.

1.6 In dem weiteren Merkmal werden die Begriffe "erster Mobilfunkstandard" und "zweiter Mobilfunkstandard" verwendet. Der Anspruch schließt nicht aus, dass beide Mobilfunkstandards identisch sind. Diese Möglichkeit ist im Streitpatent auch explizit vorgesehen (siehe Paragraph [0014]). In O5 wird zwar nicht explizit ein Mobilfunkstandard erwähnt. Jedoch ist für den Fachmann zumindest naheliegend, dass die Verwendung der Lehre von O5 in digitalen Mobilfunksystemen (Seite 4, Zeilen

- 8-16) typischerweise digitale Mobilfunksysteme nach einem bestimmten Standard umfasst.
- 1.7 Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 für den von O5 ausgehenden Fachmann in Verbindung mit der Lehre von O4 naheliegend und erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ.
- 1.8 Der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag sind aus oben stehenden Gründen nicht gewährbar.
2. *Hilfsantrag 2, Zulassung in das Verfahren (Artikel 13 (1) VOBK*
- 2.1 Gemäß Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.

Hilfsantrag 2 wurde im Laufe der mündlichen Verhandlung eingereicht und stellt im Sinne der Artikel 12 und 13 VOBK eine Änderung des Vorbringens dar, die eine Zulassung durch die Kammer bedarf. Zur Begründung für die Änderung ihres Vorbringens hat die Beschwerdeführerin 1 vorgebracht, dass im Laufe der mündlichen Verhandlung klar geworden sei, dass die Kammer den schon im Ladungsbescheid vom 9. Dezember 2013 erhobenen Einwand der mangelnden Klarheit hinsichtlich der Merkmale "nach einer zweiten Generation" und "nach einer dritten Generation" ernsthaft weiterverfolge.



- 2.2 Die in Artikel 13 (1) VOBK beispielhaft aufgezählten Kriterien für die Ermessensausübung (Komplexität des späten Vorbringens, Stand des Verfahrens und Verfahrensökonomie) stellen keine abschließenden Voraussetzungen dar, die kumulativ erfüllt sein müssen, damit nachträglich geändertes Vorbringen unberücksichtigt bleiben kann (R 16/09, Punkt 2.2.4 der Entscheidungsgründe). Die Kammern berücksichtigen dementsprechend in ihrer Rechtsprechung weitere Gesichtspunkte wie namentlich den Grund der Änderungen.
- 2.3 Das Argument der Beschwerdeführerin 1, dass die Änderung ihres Vorbringens als eine angemessene Reaktion auf die Weiterverfolgung schon im Ladungsbescheid erwähnter Einwände gerechtfertigt ist, stellt für die Kammer im vorliegenden Fall keinen ausreichenden Grund dar, dieses Vorbringen zuzulassen. Zumindest auf der Grundlage des Ladungsbescheides wäre es der Beschwerdeführerin 1 möglich und zumutbar gewesen, entsprechende Änderungen ihres Vorbringens einzureichen, wenn sie dies in Anbetracht der erhobenen Einwände für erforderlich erachtete. Die Beschwerdeführerin hat keine stichhaltigen Gründe dafür nennen können, weshalb sie mit der Vorlage der geänderten Anspruchssätze, für die sie alleine die Verantwortung trug, so lange wartete (siehe auch T 253/10, Punkt 2.2 bis 2.4 der Entscheidungsgründe).
- 2.4 Aus diesen Gründen übt die Kammer ihr Ermessen gemäß Artikel 13 (1) VOBK dahin gehend aus, den während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 2 nicht in das Verfahren zuzulassen.

3. *Hilfsantrag 4: Erfinderische Tätigkeit (Artikel 52 (1) und 56 EPÜ)*

- 3.1 Dieser Hilfsantrag entspricht der Fassung des Patents, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrecht zu erhalten beabsichtigte. Die Kammer geht bei der Beurteilung der Frage der erfinderischen Tätigkeit von O6 als nächst liegendem Stand der Technik aus. Dieses Dokument, das Teil des GSM-Standards (GSM 03.53 V7.0.0) ist, befasst sich mit der "Tandem Free Operation" (siehe Titel).

Daher ist für den Fachmann diesem Dokument ein Verfahren zur Übertragung von digitalen Nutzdaten von einer ersten Mobilstation zu einer zweiten Mobilstation zu entnehmen, bei dem Nutzdaten von der ersten Mobilstation für die Übertragung in einem ersten Telekommunikationsnetz in einer ersten Stufe quellkodiert (Seite 6, Punkt 4: "speech coding") und in einer zweiten Stufe zum Zwecke der Funkübertragung kanalkodiert werden, die in der ersten und in der zweiten Stufe kodierten Nutzdaten in Form eines ersten Bitstroms über einen Übertragungskanal des ersten Telekommunikationsnetzes zu einer Zwischenstation (Seite 7, die Gesamtheit der Geräte in Figur 1) übertragen werden, die Nutzdaten des ersten Bitstroms von der Zwischenstation in der zweiten Stufe kanaldekodiert werden, die Nutzdaten von der Zwischenstation für die Übertragung in einem zweiten Telekommunikationsnetz in der zweiten Stufe kanalkodiert werden, die Nutzdaten über einen Übertragungskanal des zweiten Telekommunikationsnetzes zur zweiten Mobilstation übertragen werden, die Nutzdaten von der zweiten Mobilstation in der zweiten Stufe kanaldekodiert werden und die von der zweiten Mobilstation in der zweiten Stufe dekodierten Nutzdaten

von der zweiten Mobilstation in der ersten Stufe quelldekodiert werden.

Ein solches Verfahren entspricht dem üblichen, allgemein bekannten TFO und ist dem Fachmann folglich auch allgemein bekannt.

Aus O6 ist ferner die Möglichkeit bekannt, die Kodierung und Dekodierung in der ersten Stufe ("speech codec") zu modifizieren (siehe Seite 9, Punkt 6.4). Dazu informiert das empfangende Basisstations subsystem (BSS) während eines Gesprächs das sendende BSS über die unterstützten Sprach-Kodierungen. Unter unterstützten Sprach-Kodierungen sind im Falle einer TFO die von der jeweiligen Mobilstation unterstützten Sprachkodierungen zu verstehen, da im Rahmen einer TFO innerhalb der Zwischenstation keine Sprachkodierungen erfolgen und daher nur in den Mobilstationen in Betracht kommen. Mögliche Sprachkodierungen, die in O6 in Betracht gezogen werden sind "Half-Rate (HR)", "Full-Rate (FR)" und "Enhanced Full Rate (EFR)" (siehe Seite 7, Punkt 5.2). Beim Aufbau einer TFO werden die jeweils möglichen Sprachkodierungen auf Sender- und Empfängerseite überprüft (Seite 10, dritter Absatz). Falls eine Inkompatibilität der Sprachkodierung vorliegt, wird ein Intra-BSS-Handover durchgeführt (Seite 10, vierter Absatz). Diesen Vorgang versteht die Kammer als analog zu dem Handover-Vorgang, wie er beim Übergang von einer Funkzelle (mit entsprechender BSS) zur nächsten stattfindet, außer dass sich hier die Funkzelle (mit entsprechender BSS) nicht ändert. Hierbei werden bekanntermaßen Signalisierungsdaten ausgetauscht. Das entscheidende Ergebnis dieses Intra-BSS-Handover ist, dass die in der Mobilstation verwendete Sprachkodierung geändert wird (Seite 8, Punkt 6.1). Dazu muss eine entsprechende Signalisierung

an die Mobilstation gesendet werden, wobei offen bleibt, ob die Sprachkodierung in der sendenden und/oder der empfangenden Mobilstation geändert wird. Die in O6 beschriebene Möglichkeit, die Sprachkodierung in den Mobilstationen zu modifizieren, erfordert somit, dass von der Zwischenstation Signalisierungsdaten an die sendende und/oder empfangende Mobilstation übertragen werden, wobei die Signalisierungsdaten Informationen über die Art der Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe enthalten. Die Entscheidung, ob die Änderung der Sprachkodierung mit der nachfolgenden Übertragung der entsprechenden Signalisierung in der sendenden und/oder empfangenden Mobilstation durchgeführt wird, wird entsprechend den Möglichkeiten der jeweiligen BSS (und zwangsläufig der Mobilstation, in der die Sprach(de)kodierung erfolgt) in der Zwischenstation entschieden, die Kenntnis über die akzeptierten Sprachkodierungen hat (Seite 10, vierter Absatz). Falls die Sprachkodierung in der empfangenden Mobilstation geändert werden soll, erfolgt diese Änderung in Abhängigkeit der von ihr empfangenden Signalisierungsdaten.

- 3.2 Das beanspruchte Verfahren gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich von dem aus O6 bekannten Verfahren u.a. durch die explizite Verwendung eines separaten Kontrollkanals zur Übertragung der Signalisierungsdaten. Hinsichtlich des beanspruchten separaten Kontrollkanals treffen die unter Punkt 1.5 gemachten Ausführungen zu, aus denen folgt, dass der Begriff "separat" weit auszulegen ist. Da es für den Fachmann aus offensichtlichen Gründen naheliegend war, die Signalisierungsdaten in irgendeiner Form separat von den Nutzdaten von der Zwischenstation an die empfangende Mobilstation zu senden, war dazu die Verwendung eines separaten Kontrollkanals nötig. Daher

kann dieses Merkmal keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands leisten.

- 3.3 Die weiteren Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4 beinhalten Merkmale der Art, dass Kodierungen und Dekodierungen in der ersten Stufe "nach einem ersten (oder zweiten) Mobilfunkstandard" durchgeführt werden. Dazu wird im Patent ausgeführt, dass vorteilhafterweise der erste Mobilfunkstandard insbesondere der GSM-Standard (Global System for Mobile Communications) und der zweite Standard insbesondere der UMTS-Standard (Universal Mobile Telecommunications System) sein kann (Spalte 2, Zeilen 24-42). Jedoch ist es nun so, dass selbst in diesen konkret angegebenen Standards die Art der Kodierung in der ersten Stufe weder für den jeweiligen Standard unverrückbar fest vorgegeben ist noch notwendigerweise zwischen diesen Standards verschieden ist. Folglich sind die Merkmale dieser Art breit auszulegen. Konkret geht die Kammer davon aus, dass eine Sprachkodierung im Full-Rate-, Half-Rate- und Enhanced-Full-Rate-Verfahren als eine Kodierung in einer ersten Stufe nach einem ersten oder weiteren Mobilfunkstandard im Sinne des Anspruchs 1 verstanden werden kann.

Unter Berücksichtigung dieser Interpretation der Merkmale der Art, dass Kodierungen und Dekodierungen in der ersten Stufe "nach einem ersten (oder zweiten) Mobilfunkstandard" durchgeführt werden, kann die im Punkt 6.4.3 von O6 beschriebene Änderung der Sprachkodierung so verstanden werden, dass sowohl die senderseitige BSS als auch die empfängerseitige BSS überprüfen, nach welchem Mobilfunkstandard die Sprachkodierung bzw. Dekodierung auf ihrer Seite jeweils möglich ist (Seite 10, vierter Absatz). Aus dem Umstand, dass auch auf der Empfängerseite mehrere

Sprach-Codecs möglicherweise unterstützt werden ("**Each** BSS then tries if it supports it", Hervorhebung durch die Kammer), ergibt sich zwangsläufig, dass in diesem Fall in der zweiten (empfangenden) Mobilstation die kanaldekodierten Nutzdaten einem ersten als Quelldecoder ausgebildeten Dekodierer für eine Dekodierung in der ersten Stufe (nämlich für die Sprachdekodierung) oder einem zweiten als Quelldecoder ausgebildeten Dekodierer für eine Dekodierung in der ersten Stufe zugeführt werden, wobei der erste Quelldecoder nach dem ersten Mobilfunkstandard und der zweite Quelldecoder nach dem zweiten Mobilfunkstandard ausgebildet ist, falls diese Mobilstation mehrere Mobilfunkstandards im obigen Sinne unterstützt. Aus der Tatsache, dass der empfängerseitigen BSS bekannt ist, welche Sprachkodierungen sie (und somit die damit verbundene Mobilstation) unterstützt, ist *per definitionem* der Zwischenstation bekannt, nach welchem Mobilfunkstandard die zweite (empfangende) Mobilstation quellkodierte Nutzdaten übertragen kann.

- 3.4 Somit verbleibt im Hinblick auf diese Gruppe von Merkmalen als einziger wirklicher Unterschied zwischen dem beanspruchten und aus O6 bekannte Verfahren die Tatsache, dass das beanspruchte Verfahren voraussetzt, dass die zweite (empfangende) Mobilstation quellkodierte Nutzdaten nach dem ersten und zweiten Mobilfunkstandard dekodieren kann. Gemäß O6 ist dieser Punkt offen gelassen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Quellkodierung in der sendenden Mobilstation zu ändern, falls die empfangende Mobilstation keine entsprechenden Möglichkeiten besitzt.

Die durch diesen Unterschied zu lösende Aufgabe kann darin gesehen werden, die Kompatibilität eines entsprechend ausgestatteten empfangenden Mobilgeräts

mit anderen Mobilgeräten hinsichtlich der TFO zu gewährleisten. Diese Aufgabe als solche war für den Fachmann naheliegend, da er ständig bestrebt war, die Abwärtskompatibilität neuer Geräte zu gewährleisten. Die beanspruchte Lösung wird durch O6 nahegelegt, da der Fachmann die dort mit umfasste Möglichkeit berücksichtigen würde, dass die Dekodierung in der empfangenden Mobilstation entsprechend der vorgegebenen Kodierung in der sendenden Mobilstation angepasst wird.

- 3.5 Die obigen Ausführungen im Hinblick auf einen ersten und zweiten Mobilfunkstandard betrafen die Kodierung in der ersten Stufe. Das weitere Merkmal, dass "die in der zweiten Stufe **nach dem zweiten Mobilfunkstandard kanaldekodierten Nutzdaten** ... zugeführt werden" (Hervorhebung durch die Kammer) betrifft die Kanaldekodierung nach einem bestimmten Standard. Dieses Merkmal steht jedoch isoliert im Anspruch. Insbesondere macht der Anspruch keine Festlegung über die Art der Kanalkodierung auf der Senderseite. Folglich kann die Kanal(de)kodierung auf Sender- und Empfängerseite nach demselben oder nach einem anderen Standard durchgeführt werden. Der erste Fall wird aber von O6 behandelt, das sich, was die Kanalkodierung angeht, mit dem GSM-Standard befasst (siehe Titel).
- 3.6 Aus den oben stehenden Ausführungen folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4 für den von O6 ausgehenden Fachmann unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens nahelag und somit nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ erfüllt.
- 3.7 Der Hilfsantrag 4 ist daher nicht gewährbar.

4. *Hilfsantrag 5', Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ)*

4.1 Im Hinblick auf das Merkmal "dass mit den Signalisierungsdaten Informationen über die Art der Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe in Form von Rufidentifikationen, insbesondere in Form einer Rufnummer der ersten Mobilstation (1), übertragen werden", das aus dem Anspruch 4 des Streitpatents folgt, wurde mit dem Einspruch der jetzigen Beschwerdeführerin 2 ein Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ wegen unzureichender Offenbarung erhoben.

Da die von der zweiten Mobilstation in der zweiten Stufe dekodierten Nutzdaten in Abhängigkeit von der von der zweiten Mobilstation empfangenen Signalisierungsdaten von der zweiten Mobilstation in der ersten Stufe dekodiert werden, bedeutet dieses Merkmal, dass die Dekodierung in der ersten Stufe auf der Grundlage von Rufidentifikationen durchgeführt wird. Dazu wird in dem Streitpatent (Spalte 4, Zeilen 51-55) ausgeführt, dass Rufidentifikationsdaten von der ersten Mobilstation zur Zwischenstation übertragen werden, die die zweite Mobilstation als Zielteilnehmer identifizieren. Zumindest diese Art der Ausführung versetzt den Fachmann nicht in die Lage, die Erfindung auszuführen, da Rufidentifikationsdaten, die die zweite Mobilstation als Zielteilnehmer identifizieren, keinen sinnvollen Beitrag zur Dekodierung in der ersten Stufe leisten können, da nicht erkennbar ist, wie diese Rufidentifikationsdaten Informationen über die Art der Kodierung der Nutzdaten in der ersten Stufe enthalten können.

4.2 Der in Anspruch 1 des Hilfsantrags 5' beanspruchte Gegenstand ist somit zumindest in der dargestellten Ausführungsform für den Fachmann nicht ausführbar. Der



Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ steht demzufolge einer Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche gemäß Hilfsantrag 5' entgegen.

- 4.3 Dem Hilfsantrag 5' kann daher nicht stattgegeben werden.
5. Da keiner der zulässigen Anträge der Beschwerdeführerin 1 gewährbar ist, ist das Patent zu widerrufen.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Rauh

F. van der Voort

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt