

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 9. Oktober 2000

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0008/00 - 3.5.1

Anmeldenummer: PCT/EP 98/04789

Veröffentlichungsnummer: WO 99/25103

IPC: H04L 27/34

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Schaltungsanordnung zur Übertragung ausgewählter Signalepunkte einer Signalkonstellation

Anmelder:

Deutsche Telekom AG

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

PCT Art. 17(3)a)
PCT R. 13.1 und 40

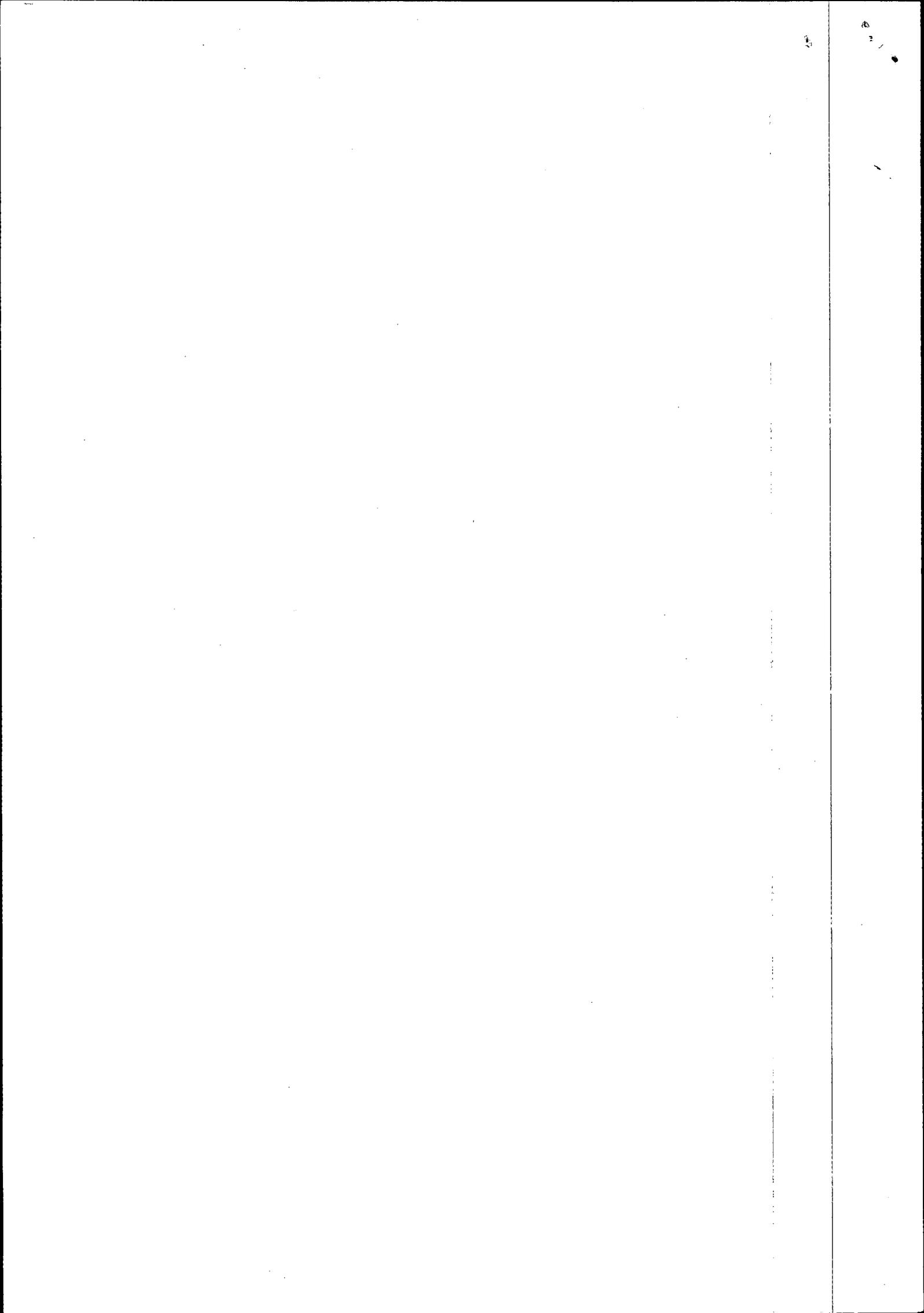
Schlagwort:

-

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:





Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 0008/00 - 3.5.1
Internationale Anmeldung PCT/EP 98/04789

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1
vom 9. Oktober 2000

Anmelderin: Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE)

Vertreter: Wolfgang Rudolph
Haydnstraße 29
D-71065 Sindelfingen (DE)

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des
Vertrages über die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens gegen die Aufforderung des
Europäischen Patentamts vom 22. März 1999
zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg
Mitglieder: A. Clelland
C. Holtz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin hat am 31. Juli 1998 die internationale Anmeldung PCT/EP 98/04789 eingereicht.
- II. Am 22. März 1999 erließ die Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT. In einer Anlage zu dieser Aufforderung wurde der Anmelderin mitgeteilt, die IRB sei der Auffassung, die Anmeldung sei nicht einheitlich im Sinne von Regel 13 PCT und umfasse zwei verschiedene Erfindungen, die durch folgende Anspruchsgruppen bestimmt seien:
1. Ansprüche 1 bis 9, 13 bis 15:
Modulationsverfahren und Anordnung damit
Signalpunkte optimal ausgewählt werden...
 2. Ansprüche 10 bis 12:
Zwischenspeicher mit einer
Steuer/Recheneinheit...

Die IRB argumentierte, die erste Anspruchsgruppe beziehe sich auf ein Verfahren, das eine optimale Nutzung der Signalenergie von Signalkonstellationen ermögliche; die zweite Gruppe beziehe sich auf eine Schaltungsanordnung mit einem gesteuerten Puffer.

- III. Die Anmelderin hat am 16. April 1999 die angeforderte zusätzliche Gebühr in Höhe von DEM 2 198,35 unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT entrichtet.

In der Begründung führte der Vertreter aus, daß die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 9 und 13 bis 15 sowie die Gegenstände der Patentansprüche 10 bis 12,

eine allgemeine erfinderische Idee verwirklichen und eine gemeinsame Aufgabe lösen würden. Hinzu komme noch, daß die Schaltungsanordnungsansprüche 10 bis 12 eindeutig auf den nicht beanstandeten Schaltungsanordnungsanspruch 9 zurückbezogen seien.

IV. Am 17. Juni 1999 teilte die IRB der Anmelderin das Ergebnis einer Überprüfung gemäß Regel 40.2 e) PCT mit, wonach die vorangegangene Aufforderung berechtigt gewesen sei. Der Vorrichtungsanspruch 10 sei keineswegs auf Anspruch 9 zurückbezogen, sondern nehme lediglich Bezug auf den Verfahrensansprüche 1 bis 8 in einer Weise, daß die Merkmale der Verfahrensansprüche keineswegs einschränkend seien. Die Anmelderin wurde aufgefordert, eine Widerspruchsgebühr von DEM 1 998,86 innerhalb eines Monats zu zahlen.

V. Am 7. Juli 1999 entrichtete die Anmelderin die Widerspruchsgebühr und reichte gleichzeitig eine ergänzende Begründung ein.

VI. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur verbesserten Datenübertragung und zur effizienten Nutzung von mehrstufigen Modulationsverfahren, die orthogonale Basisfunktionen zur Darstellung eines zu übertragenden Signals benutzen, dadurch gekennzeichnet, daß Signale mit einer bestimmten Signalenergie einer Signalkonstellation, die entsprechend eingestellter bzw. gewählter Wahrscheinlichkeiten zur Optimierung der Signalenergie bzw. Datenrate ausgewählt werden."

VII. Ansprüche 2 bis 8 und 13 bis 15 sind auf Anspruch 1 zurückbezogen. Anspruch 9 ist auf eine "Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens zur verbesserten Datenübertragung mittels orthogonaler Funktionen" gerichtet; obwohl eine "Durchführung des

Verfahrens" erwähnt wird, bezieht sich der Anspruch nicht auf die vorhergehenden Ansprüche. Nach Auffassung der IRB ist dieser Anspruch einheitlich mit den Ansprüchen 1 bis 8 im Sinne von Regel 13.2 PCT.

VIII. Anspruch 10 lautet wie folgt:

"Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens zur verbesserten Datenübertragung mittels orthogonaler Funktionen gemäß einem der Patentansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Zwischenspeicher mit einer Steuer/Recheneinheit (9) vorhanden ist, die den Umkodierer (3') zwischen mindestens zwei Umkodierungstabellen wechseln läßt, derart, daß es zu keinem Speicherüberlauf kommt, kombiniert mit den entsprechenden inversen Einrichtungen (8' and 9') auf der Empfänger- bzw. Datensenkenseite."

XI. Ansprüche 11 und 12 sind auf Anspruch 9 oder 10 bzw. auf die Ansprüche 9, 10 oder 11 zurückbezogen.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c) PCT und ist daher zulässig.
2. Die Auslegung der auf eine Schaltungsanordnung gerichteten unabhängigen Ansprüche 9 und 10 wird durch deren unklare Abhängigkeit erschwert. Anspruch 9, obwohl nicht auf die vorhergehenden Verfahrensansprüche zurückbezogen, erwähnt eine Anordnung "zur Durchführung **des** Verfahrens...". Zum Beanspruchten gehört ein Modulator "zur Auswahl **der entsprechenden Signalpunkte mit der richtigen Wahrscheinlichkeit**...". Die hervorgehobenen Wörter scheinen ein Modulationssignal gemäß dem Verfahren des Anspruchs 1 vorauszusetzen,

wobei orthogonale Basisfunktionen verwendet werden. Nach Auffassung der IRB erfüllt dieses Verfahren die Aufgabe des Optimierens der Signalenergie bzw. der Datenrate, indem Signalpunkte einer Signalkonstellation mit einer bestimmten Signalenergie entsprechend bestimmter Wahrscheinlichkeiten ausgewählt werden.

3. Anspruch 10 bezieht sich auf eine "Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens zur verbesserten Datenübertragung mittels orthogonaler Funktionen **nach einem der Patentansprüche 1 bis 8...**". Die kennzeichnenden Merkmale sind jedoch nicht die des Ausführungsbeispiels gemäß Figur 3, sondern die weiteren Merkmale gemäß Figur 6. Die IRB war der Meinung, daß diese Merkmale eine andere Aufgabe erfüllen. In diesem Ausführungsbeispiel ist ein Puffer vorgesehen, um die durch die Übertragung auftretende zeitlich schwankende Bitrate auszugleichen.

4. Die IRB hat entschieden, daß der Gegenstand des Anspruchs 9 zur ersten Erfindungsgruppe gehört, der Gegenstand des Anspruchs 10 zur zweiten Erfindungsgruppe, da andere Aufgaben auch andere "besondere technische Merkmale" brauchen. Diese Entscheidung ist im Hinblick auf die mangelnde Klarheit der Ansprüche zwar nachvollziehbar, nach Auffassung der Kammer jedoch unrichtig. Obwohl die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 10 auf das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 6 bezogen sind, setzen diese die Merkmale der Figur 3 - und somit die gleiche Aufgabe - voraus. Auch die Bezugnahme des Anspruchs 10 auf eine "Schaltungsanordnung **zur Durchführung des Verfahrens...** **nach einem der Patentansprüche 1 bis 8...**" deutet darauf hin, daß der Anspruch 10 die gleiche Aufgabe wie diese Ansprüche erfüllt und somit durch die Merkmale des ersten Ausführungsbeispiels begrenzt werden soll.

5. Gemäß Regel 6.4 b) PCT ist "Jeder abhängige Anspruch ... dahin zu verstehen, daß er alle Beschränkungen des Anspruchs enthält, auf den er sich bezieht..." (Deutsche Fassung gemäß Artikel 67 (1) b) PCT). Demgegenüber ist den Verwaltungsvorschriften gemäß Regel 89 PCT (veröffentlicht in englischer und französischer Sprache in der PCT Gazette am 25. Juni 1998) gemäß Anhang B, "Einheitlichkeit der Erfindung", Teil 1, Absatz c), zu entnehmen, daß die Einheitlichkeit in erster Linie hinsichtlich der unabhängigen Ansprüche zu beurteilen ist, wobei abhängige Ansprüche solche sind, die alle Merkmale eines anderen Anspruchs **der gleichen Kategorie** enthalten.
6. Es ist jedoch dem PCT nicht zu entnehmen, daß ein Anspruch einer ersten Kategorie grundsätzlich nicht durch Merkmale einer zweiten Kategorie begrenzt werden kann. Diese Frage wurde für das Recht des Europäischen Patentübereinkommens in der Entscheidung G 6/88 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1990, 114) behandelt. Die Ausführungen zu Anspruchskategorien (siehe Punkt 2.2 der Begründung) sind nach Auffassung der Kammer analog auf den PCT übertragbar: "Es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Ansprüche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen). Mehrere Unterklassen sind möglich (z. B. Stoffe, Stoffgemische, Maschinen oder Herstellungsverfahren, Verfahren zur Herstellung von Stoffen, Testverfahren etc.). Ferner sind auch Ansprüche möglich, die Merkmale enthalten, die sich sowohl auf Tätigkeiten als auch auf Gegenstände beziehen. Zwischen den einzelnen Anspruchsformen gibt es keine starren Grenzen."

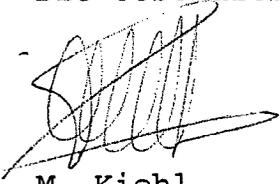
7. Somit geht die Kammer davon aus, daß ein auf eine Anordnung gerichteter Anspruch gegebenenfalls auch einschränkende Verfahrensmerkmale enthalten kann.
8. Die Kammer macht auch auf die europäische Entscheidung T 410/96 der Beschwerdekammer 3.5.1 (nicht veröffentlicht) aufmerksam. In dieser Entscheidung stellte die Kammer fest, daß ein Anspruch auf eine Anordnung zur Durchführung eines Verfahrens nach einem vorhergehenden Patentanspruch auch ohne weitere Merkmale durch Inbezugnahme des vorhergehenden Patentanspruchs auf Mittel beschränkt ist, die dem Zwecke der Durchführung des Verfahrens entsprechend angepaßt sind.
9. Die IRB hat in ihrer Aufforderung keinen Hinweis auf den Stand der Technik gemacht und Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit *a priori* erhoben; die Kammer sieht keine Veranlassung, von sich aus zu prüfen, ob eventuell im Hinblick auf das Ergebnis der internationalen Teilrecherche eine Unheitlichkeit *a posteriori* vorliegt.
10. Dem Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der zusätzlich gezahlten Recherchegebühr ist somit stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlich gezahlten Recherchegebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:



M. Kiehl

Der Vorsitzende:



P. K. J. van den Berg



