

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 25. März 2003

Aktenzeichen - Kammer: W 0007/02 - 3.5.1

Anmeldenummer: PCT/DE 01/01195

Veröffentlichungsnummer: WO 01/076272

IPC: H04Q 7/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und System zur punktuellen Steuerung der Netzauswahl
in einem von mindestens zwei Mobilkommunikationsnetzen
versorgten Gebiet

Anmelder:

DETEMOBIL DEUTSCHE TELEKOM MOBILNET GMBH

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

PCT Art. 17(3)a
PCT R. 40.1

Schlagwort:

"Uneinheitlichkeit *a priori* (nein)"
"Fehlende Begründung"

Zitierte Entscheidungen:

W 0004/85

Orientierungssatz:

-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 0007/02 - 3.5.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1
vom 25. März 2003

Anmelder: DeTeMobil
Deutsche Telekom MobilNet GmbH
Landgrabenweg 151
D-53227 Bonn (DE)

Vertreter: Peter Riebling, Dr.-Ing.
Postfach 3160
D-88113 Lindau (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 (Internationale
Recherchenbehörde) vom 28. August 2001 zur
Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. V. Steinbrener
Mitglieder: A. S. Clelland
C. Holtz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin hat am 29. März 2001 die Internationale Anmeldung PCT/DE 01/01195 eingereicht.
- II. Am 28. August 2001 erließ die Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) eine Aufforderung zur Zahlung von zwei zusätzliche Recherchegebühren 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 13.2 PCT und umfasse drei verschiedene Erfindungen, die durch folgende Anspruchsgruppen bestimmt seien:

1) Ansprüche 1 bis 7

Verfahren zur punktuellen Steuerung der Netzauswahl in einem von mindestens zwei Mobilkommunikationsnetzen versorgten Gebiet, wobei das Gebiet in Zonen eingeteilt und den einzelnen Zonen ein spezifischer Code zugeordnet wird, wobei diese Codes in Elementen eines Speichersystems gespeichert werden und anhand dieser Codes die Netzauswahl durchgeführt wird.

2) Ansprüche 8 bis 14

Verfahren zur punktuellen Steuerung der Netzauswahl in einem von mindestens zwei Mobilkommunikationsnetzen versorgten Gebiet, wobei ein Wirkzusammenhang zwischen Informationen auf einem SIM und Signalen eines Cell broadcast Kanals hergestellt wird, der zur Netzauswahl verwendet wird.

3) Ansprüche 15 bis 19

System zur punktuellen Steuerung der Netzauswahl in einem von mindestens zwei Mobilkommunikationsnetzen versorgten Gebiet, wobei Einrichtungen der mindestens zwei Mobilkommunikationsnetze mit einer Einrichtung zur Speicherung von teilnehmerspezifischen Daten zumindest zeitweise verbunden sind, und Mittel zum gezielten Ansteuern von zumindest Teilen mindestens eines der Mobilkommunikationsnetze vorhanden sind.

III. Die Anmelderin hat am 24. September 2001 die angeforderte zusätzliche Gebühr in Höhe von EUR 1.890,00 unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT entrichtet.

In der Begründung führte der Vertreter aus, daß die Gegenstände der drei Anspruchsgruppen eine gemeinsame Aufgabe lösten, nämlich ein Verfahren und ein System zur punktuellen Steuerung der Netzauswahl in einem von mindestens zwei Mobilkommunikationsnetzen versorgten Gebiet anzugeben, das ausschließlich auf Komponenten eines Virtuellen Netzwerk Operators sowie auf offenen Schnittstellen zu den Mobilfunknetzen basiere. Zur Lösung der Aufgabe seien zwei mögliche Varianten der Erfindung beschrieben, die auf einem Grundgedanken beruhten, nämlich Einteilung des zu versorgenden Gebiets in Zonen und Zuordnen eines Codes zu den Zonen, wobei die Netzauswahl durch den aktuellen Code bestimmt werde. Gemäß einer ersten Variante, siehe die Ansprüche 1 bis 7, würden die Codes in Elementen eines (zentralen) Speichersystems gespeichert, wobei diese vom Mobilfunkendgerät abgefragt würden; demgegenüber würden in der zweiten Variante, siehe Ansprüche 8 bis 14, die Codes über einen Cell Broadcast Kanal vom Mobilfunkendgerät empfangen und von diesem bzw. von der

SIM zur Netzauswahl verwendet. Die dritte Gruppe von Ansprüchen, 15 bis 19, beschreibe Vorrichtungsmerkmale zur Durchführung der beiden Verfahrensvarianten.

IV. Am 11. Dezember 2001 teilte die IRB der Anmelderin das Ergebnis einer Überprüfung gemäß Regel 40.2 e) PCT mit, wonach die vorangegangene Aufforderung berechtigt gewesen sei. Nach Meinung des Prüfungsausschusses hingen die drei Gegenstände nicht derart zusammen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichten. Die Argumentation des Anmelders wurde als nicht überzeugend beurteilt. Es würden technische Merkmale in die Ansprüche 8 und 15 hineininterpretiert, die nicht aus dem Wortlaut der Ansprüche ableitbar seien.

V. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur punktuellen Steuerung der Netzauswahl in einem von mindestens zwei Mobilkommunikationsnetzen versorgten Gebiet, dadurch gekennzeichnet daß das zu versorgende Gebiet (3) der Mobilkommunikationsnetze (1,2) in Zonen (10-23) eingeteilt und den einzelnen Zonen ein spezifischer Code zugeordnet wird, wobei diese Codes in Elementen eines Speichersystems gespeichert werden und anhand dieser Codes die Netzauswahl durchgeführt wird."

VI. Anspruch 8 lautet wie folgt:

"Verfahren zur punktuellen Steuerung der Netzauswahl in einem von mindestens zwei Mobilkommunikationsnetzen versorgten Gebiet, dadurch gekennzeichnet, daß ein Wirkzusammenhang zwischen Informationen auf einem

Teilnehmeridentifikationsmodul SIM (28) und Signalen eines Cell Broadcast Kanals hergestellt wird, der zur Netzauswahl verwendet wird."

VII. Anspruch 15 lautet wie folgt:

"System zur punktuellen Steuerung der Netzauswahl in einem von mindestens zwei Mobilkommunikationsnetzen versorgten Gebiet, dadurch gekennzeichnet, daß Einrichtungen der mindestens zwei Mobilkommunikationsnetze (1,2) mit mindestens einer Speichereinrichtung (7) zur Speicherung von teilnehmerspezifischen Daten zumindest zeitweise verbunden sind, wobei Mittel zum gezielten Ansteuern von zumindest Teilen mindestens eines der Mobilkommunikationsnetze (1 bzw. 2) vorhanden sind."

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c) PCT und ist daher zulässig.
2. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern muß eine Aufforderung nach Artikel 17 (3) a) PCT neben der Angabe des zu zahlenden Betrages eine ausreichende Begründung für die behauptete Uneinheitlichkeit enthalten, um rechtswirksam zu sein; eine Aufzählung der in der Anmeldung enthaltenen Erfindungen genügt nicht, wenn der Anmelder dieser Aufzeichnung allein nicht entnehmen kann, daß in seiner Anmeldung nicht eine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT verwirklicht ist. Gemäß der Entscheidung W 4/85 (Abl. EPA 1987, 63) gilt folgende Mindestanforderung (siehe Punkt 3, 2. Absatz der

Entscheidungsgründe):

"Die Gründe müssen für den Anmelder zumindest erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgebend waren. In einfachen Fällen mag es durchaus ausreichend sein, daß zur Begründung der Nichteinheitlichkeit die Gegenstände der Anmeldung lediglich aufgezählt werden, nämlich wenn bereits aus der Aufzählung ohne weiteres ersichtlich ist, daß in der Anmeldung nicht eine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT verwirklicht ist."

3. Die Aufforderung der IRB vom 28. August 2001 zur Zahlung von zwei zusätzliche Recherchegebühren gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT weist, außer einer Aufteilung in drei Gruppen und einer (geringfügig modifizierten) Wiedergabe des Wortlauts der unabhängigen Ansprüche, keine Argumentation auf.
4. Der vorliegende Fall kann nicht als einfacher Fall eingestuft werden. Es ist z. B. nicht klar, wie Anspruch 1 auszulegen ist. Gemäß Anspruch 1 wird das zu versorgende Gebiet in Zonen eingeteilt, wobei der Code, der einer spezifischen Zone entspricht, "in Elementen eines Speichersystems" gespeichert wird. Es stellt sich die Frage, ob das erwähnte "Speichersystem" nur einen zentralen Speicher umfaßt oder, wie in der zweiten Anspruchsgruppe, auch einen dezentralen Speicher (die bekannte handyinterne SIM-Karte) umfassen könnte.
5. Ebenso ist unklar, ob die "Mittel zum gezielten Ansteuern" des Anspruchs 15, den "Code" gemäß Anspruch 1 oder die "Signale eines Cell Broadcast Kanals" gemäß Anspruch 8 umfassen können, d. h., ob diese technische

- Merkmale dazu führen, daß es einen technischen Zusammenhang zwischen diesen Ansprüchen und somit zwischen den Anspruchsgruppen 1 und 3 bzw. 2 und 3 gibt.
6. Aus diesen - unbeantworteten - Fragen schließt die Kammer, daß eine kommentarlose Aufzählung der Anspruchsgruppen nicht als Begründung ausreichen kann.
 7. Die IRB hat in ihrer Aufforderung keine Hinweis auf den Stand der Technik gemacht und somit offenbar einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit *a priori* erhoben; die Kammer sieht keine Veranlassung, von sich aus zu prüfen, ob evtl. im Hinblick auf das Ergebnis der internationalen Teilrecherche eine Uneinheitlichkeit *a posteriori* vorliegen könnte.
 8. Die Kammer macht ferner darauf aufmerksam, daß es der IRB obliegt, glaubwürdig und sachlich begründet nachzuweisen, daß mangelnde Einheitlichkeit besteht. Die Mitteilung der Überprüfung gemäß Regel 40.2 e) PCT scheint jedoch davon auszugehen, daß die Anmelderin verpflichtet ist, das Gegenteil zu beweisen. Diese Behauptung kehrt jedoch die Beweispflicht um, die bei der IRB liegt.
 9. Da ein wesentliches Erfordernis für die Rechtswirksamkeit der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren fehlt, ist dem Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der zusätzlich gezahlten Recherchegebühren in vollem Umfang stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühren und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

S. V. Steinbrener