

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A)  Veröffentlichung im AB1.  
(B)  An Vorsitzende und Mitglieder  
(C)  An Vorsitzende  
(D)  Keine Verteilung

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 20. Februar 2006

**Beschwerde-Aktenzeichen:** W 0022/05 - 3.5.03

**Anmeldenummer:** PCT/EP 2004/014292

**Veröffentlichungsnummer:** WO 2005/071931

**IPC:** H04M 1/725

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Mobiles System zum Kommunizieren sowie zum Übertragen von  
Informationen und Daten

**Anmelder:**

STEIGERWALD, Lothar

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

Mobiles System/STEIGERWALD

**Relevante Rechtsnormen:**

PCT Art. 17(3) (a)  
PCT R. 13.1, 13.2

**Schlagwort:**

-

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0001/89, W 0017/03

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: W 0022/05 - 3.5.03

Internationale Anmeldung PCT/EP 2004/014292

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer  
vom 20. Februar 2006

**Anmelder:** STEIGERWALD, Lothar  
Am Hang 2  
D-63743 Aschaffenburg (DE)

**Vertreter:** Weiss, Peter  
Zeppelinstrasse 4  
D-78234 Engen (DE)

**Angefochtene 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 3. Mai 2005 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** A. S. Clelland  
**Mitglieder:** A. J. Madenach  
C. Holtz

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin hat am 15. Dezember 2004 die internationale Anmeldung PCT/EP2004/014292 eingereicht.

II. Am 3. Mai 2005 erließ die Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) eine Aufforderung zur Zahlung von vier zusätzlichen 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 PCT und umfasse fünf verschiedene Erfindungen, die durch folgende Anspruchsgruppen bestimmt seien:

1. Ansprüche 1 bis 3:

System zum drahtlosen Empfangen von Informationen und zu deren Speicherung in einem Speicher, wobei das System durch eine Speicherverwaltung ausgelegt ist, beim Erreichen einer vorgegebenen Speichergröße ursprünglich abgelegte Information automatisch aus dem mobilen Kommunikationsgerät zu löschen.

2. Ansprüche 4 und 7:

Mobiles System, welches ausgelegt ist, mittels einer einfachen, leicht zu bedienenden Tastatur oder Patchfelder des Monitors des mobilen Kommunikationsgeräts oder mittels einer Minimal tastatur als Hardware oder als Touchscreen-Tastatur die gewünschten Informationen anzufordern oder am Monitor anzuzeigen.

3. Ansprüche 5, 6, 8 und 10:

Mobiles System mit einem mobilen Kommunikationsgerät, welches mit verschiedenen Modulen erweitert werden kann, wobei für diese Module vorbereitete Aufnahmen, wie z.B. Speicherchips oder Kopfhörer, existieren oder Module in das Kommunikationsgerät integriert sind bzw. werden können.

4. Ansprüche 9, 13:

Mobiles System bei dem die Informationen über spezielle Telefonnummern einmalig, täglich, wöchentlich oder in anderen Zeitintervallen an das mobile Kommunikationsgerät übertragen werden und dem Benutzer in Rechnung gestellt werden, wobei die übertragenen Informationen dem Provider übermittelt werden und über die entsprechende eingewählte Telefonnummer dem Benutzer des Kommunikationsgeräts berechnet werden.

5. Ansprüche 11, 12, 14:

Mobiles System mit einem mobilem Kommunikationsgerät, welches mittels eines Handy-Moduls in wählbaren Zeitintervallen von einem oder unterschiedlichen Anbietern deren Informationen drahtlos einliest, wobei SMS- und Spielprogramme übertragbar sind.

In ihrer Begründung bezog sich die IRB auf folgendes Dokument:

D1: T-MOBILE: "MMS News - Sehen, was passiert",  
archiviert am 14. Dezember 2003, T-MOBILE,  
gefunden im Internet unter  
[http://web.archive.org/web/20031214092649/http://  
www.t-mobile.de/mmsnews](http://web.archive.org/web/20031214092649/http://www.t-mobile.de/mmsnews)>

Die IRB führte aus, dass der den fünf Anspruchsgruppen gemeinsame Gegenstand, nämlich der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2, aus D1 bekannt sei und somit die Merkmale der Ansprüche 3, 4, 5, 9 und 11 als besondere technische Merkmale nach Regel 13.2 PCT betrachtet werden müssten. Ein Vergleich dieser Merkmale würde zeigen, dass die besonderen technischen Merkmale keiner der genannten Gruppen von Ansprüchen Gemeinsamkeiten mit den besonderen technischen Merkmalen einer der anderen Gruppen von Ansprüchen aufwiesen und daher nicht, wie in Regel 13.2 PCT gefordert, "gleiche ... besondere technische Merkmale" seien.

III. Die Anmelderin hat am 3. Juni 2005 die angeforderte zusätzliche Gebühr in Höhe von EUR 6200 unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT entrichtet.

In ihrer Begründung stellte die Anmelderin fest, dass es sich bei den Ansprüchen 2 bis 14 um reine Unteransprüche und nicht um dem Anspruch 1 nebengeordnete Hauptansprüche handele. Die Anmeldung wäre daher für alle Unteransprüche einheitlich.

IV. Am 17. August 2005 teilte die IRB der Anmelderin das Ergebnis einer Überprüfung gemäß Regel 40.2 e) PCT mit, wonach die vorangegangene Aufforderung zusätzlicher Recherchegebühren berechtigt gewesen sei, und forderte

die Anmelderin auf, für die weitere Prüfung des Widerspruchs eine Widerspruchsgebühr zu entrichten.

Im Rahmen dieser Überprüfung bestätigte die IRB ihre Aufforderung und verwies auf die PCT-Richtlinien, Kapitel 10.08, denenzufolge eine mangelnde Einheitlichkeit auch zwischen abhängigen Ansprüchen bestehen könne, wenn der Gegenstand des Anspruchs, von dem sie abhängen, nicht neu oder erfinderisch ist und somit eine mangelnde Einheitlichkeit *a posteriori* vorliegt.

V. Die Widerspruchsgebühr in Höhe von EUR 1020 wurde im Rahmen eines am 15. September 2005 eingegangenen Schreibens entrichtet. In diesem Schreiben wurde auf die im Zusammenhang mit dem Widerspruch vorgebrachten Argumente hingewiesen.

VI. Der unabhängige Anspruch 1 lautet:

"Mobiles System zum Kommunizieren sowie zum Übertragen von Informationen und Daten, wie beispielsweise Text-, Audio-, Bild-, Musik-, Filmdaten od. dgl. an zumindest einem (sic) Kommunikationsgerät (1) mit zumindest einem Monitor (5),

dadurch gekennzeichnet,

dass über einen oder mehrere Provider (2) auswählbare Informationen in wählbaren Zeitabschnitten an das zumindest eine mobile Kommunikationsgerät (1) übermittelt werden."

Anspruch 2 lautet:

"Mobiles System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die auswählbaren Informationen im Abonentenservice auswählbar hinsichtlich Art und Umfang der Informationen an das zumindest eine mobile Kommunikationsgerät (1) übermittelt werden."

Anspruch 3 lautet:

"Mobiles System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von unterschiedlichsten Informationen, beispielsweise Informationen einer Tageszeitung, Informationen einer Zeitschrift zeitnah permanent dem Kommunikationsgerät (1) drahtlos übermittelt werden, wobei bei Erreichen einer bestimmten Speichergrösse ursprüngliche abgelegte Informationen automatisch aus dem mobiles Kommunikationsgerät (1) gelöscht werden."

Anspruch 4 lautet:

"Mobiles System nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass über eine einfache, leicht zu bedienende Tastatur und/oder Patchfelder des Monitors (5) des mobilen Kommunikationsgerätes (1) die gewünschten Informationen, beispielsweise der Zeitschrift, des Heimatverlages od. dgl. aktualisiert angefordert und/oder am Monitor (5) angezeigt werden."

Anspruch 5 lautet:

"Mobiles System nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass dem

Kommunikationsgerät (1) wenigstens ein Aufnahmeslot (10) zur Aufnahme eines Speicherchips (11) zugeordnet ist, wobei über den Speicherchip (11) Text-, Audio-, Bild-, Musik-, Filmdaten auf das mobile Kommunikationsgerät (1) übertragbar und über dieses anzeigbar sind."

Anspruch 9 lautet:

"Mobiles System nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen über spezielle Telefonnummern einmalig, täglich, wöchentlich oder in anderen Zeitintervallen an das mobile Kommunikationsgerät (1) übertragen werden und dem Benutzer in Rechnung gestellt werden."

Anspruch 11 lautet:

"Mobiles System nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das mobile Kommunikationsgerät (1) ein Handy-Modul aufweist, über welches die Informationen in das Kommunikationsgerät (1) in wählbaren Zeitintervallen von einem oder unterschiedlichen Anbietern von Informationen eingelesen werden."

## **Entscheidungsgründe**

1. Nach Art. 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern des EPA für Entscheidungen über den Widerspruch eines Anmelders gegen die Festsetzung zusätzlicher Recherchegebühren nach Artikel 17 (3)a) PCT zuständig.

2. Nach Regel 13.1 PCT darf sich die internationale Patentanmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, dass sie eine einzige erfinderische Idee verwirklichen. Wie in der Entscheidung der großen Beschwerdekammer G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155, Punkt 5) festgestellt wurde, ist die IRB befugt, einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit a posteriori, d. h. nach Würdigung des Standes der Technik zu erheben. Ein solcher Einwand sollte jedoch nur in eindeutigen Fällen erhoben werden (siehe ibidem, Punkte 8.1 und 8.2).
  
3. Die Kammer stimmt mit der IRB dahingehend überein, dass D1 ein mobiles System zum Kommunizieren sowie zum Übertragen von Informationen und Daten an zumindest ein Kommunikationsgerät mit zumindest einem Monitor zeigt (Absatz 1, "Volles Multimedia-Programm für Ihr MMS-Handy"), wobei über einen oder mehrere Provider auswählbare Informationen (Absatz 2, "Mobil informiert mit Bild und Text") in wählbaren Zeitabschnitten (Absatz 4, "Bestellen") an das zumindest eine mobile Kommunikationsgerät übermittelt werden (Absatz 5, "Das gibts auf Ihr Handy").

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu.

Ferner werden in dem aus D1 bekannten mobilen System die auswählbaren Informationen im Abonentenservice auswählbar hinsichtlich Art und Umfang der Informationen (Absatz 4 "Bestellen") an das zumindest eine mobile Kommunikationsgerät übermittelt (Absatz 1, "Volles Multimedia-Programm für Ihr MMS-Handy"). Somit ist auch der Gegenstand des Anspruchs 2 aus D1 bekannt.

4. In der oben schon erwähnten Entscheidung der großen Beschwerdekammer G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) wurde ebenfalls festgestellt, dass die PCT-Richtlinien zur Durchführung der internationalen Recherche für die IRB verbindlich sind (siehe *ibidem*, Punkt 6).

Die derzeit gültige Version der PCT-Richtlinien vom 25. März 2004 erwähnt in Kapitel 10.08 explizit die Möglichkeit einer mangelnden Einheitlichkeit zwischen abhängigen Ansprüchen, wenn der Gegenstand des Anspruchs, von dem diese Ansprüche abhängen, neuheitsschädlich vorweggenommen ist oder nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Der entsprechende Wortlaut lautet in der englischen Version "If, however, an independent claim does not avoid the prior art, then the question whether there is still an inventive link between all the claims dependent on that claim needs to be carefully considered. If there is no link remaining, an objection of lack of unity *a posteriori* (that is, arising only after assessment of the prior art) may be raised."

Folglich kann im Rahmen des PCT bei mangelnder Neuheit eines unabhängigen Anspruchs, wie im vorliegenden Fall bei Anspruch 1 (siehe Punkt 3 oben), die Frage der Einheitlichkeit zwischen den durch die von diesem Anspruch abhängigen Ansprüche definierten Erfindungen Gegenstand der Untersuchungen der IRB werden.

5. Da im vorliegenden Fall der Gegenstand der ersten beiden Ansprüche bekannt ist, kann bestenfalls das zusätzliche Merkmal des Anspruchs 3 ein besonderes technisches Merkmal im Sinne der Regel 13.2 PCT darstellen.

Dieses zusätzliche Merkmal, das die Verwaltung eines begrenzten Speichers zum Verhindern eines Speicherüberlaufs betrifft, ist entsprechend Regel 13.2 PCT auf einen technischen Zusammenhang mit den zusätzlichen Merkmalen der von der IRB ausgemachten verschiedenen Gruppen von Erfindungen auf Gleichheit oder Entsprechung zu vergleichen.

Diese weiteren Merkmale der von der IRB ausgemachten verschiedenen Gruppen von Erfindungen betreffen die Bedienung des Kommunikationsgeräts mittels einer einfachen, leicht zu bedienenden Tastatur und/oder Patchfelder des Monitors (Anspruch 4), die Erweiterbarkeit des Kommunikationsgeräts mittels eines Aufnahmeslots (Anspruch 5), die Häufigkeit der Informationsübermittlung und ihre Abrechnung (Anspruch 9) und die Tatsache, dass das Kommunikationsgerät ein Handymodul aufweist (Anspruch 11), wobei die Informationen drahtlos von entsprechenden Providern übermittelt werden (Anspruch 12).

Die Kammer kann keinen technischen Zusammenhang zwischen den durch diese Ansprüche definierten Erfindungen, also keine direkte Gleichheit oder Entsprechung zwischen diesen weiteren Merkmalen, erkennen.

Neben einer direkten, physikalischen Entsprechung einzelner Merkmale könnte auch noch eine Entsprechung zwischen den von ihnen jeweils gelösten Aufgaben vorliegen (W 17/03, nicht im ABl. veröffentlicht, Punkt 2.4 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall betreffen diese Aufgaben das Verhindern eines Speicherüberlaufs (erste Anspruchsgruppe), Eingabemittel zum Anzeigen und Abrufen von Informationen (zweite

Anspruchsgruppe), Speichererweiterung für das Kommunikationsgerät (dritte Anspruchsgruppe), Häufigkeit der Informationsübertragung und ihre Abrechnung (vierte Anspruchsgruppe) und drahtlose Übertragung der Informationen (fünfte Anspruchsgruppe). Auch hier kann die Kammer keine Übereinstimmungen oder Entsprechungen erkennen.

Da die besonderen technischen Merkmale der einzelnen Anspruchsgruppen keine Übereinstimmungen und Entsprechungen aufweisen, liegt keine Einheitlichkeit zwischen den einzelnen, diese Merkmale aufweisenden Anspruchsgruppen vor (Regel 13.1 und 13.2 PCT). Somit kann der Widerspruch nicht zum Erfolg führen.

### **Entscheidungsformel**

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

Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Eickhoff

A. S. Clelland