

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 5. März 2004

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0132/03 - 3.5.1
Anmeldenummer: 97122623.8
Veröffentlichungsnummer: 0851667
IPC: H04N 1/44
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Übermittlung von Daten, insbesondere von
Komprimierten Fax- und/oder Bilddaten

Anmelder:

Marks, Karl Michael

Einsprechender:

-

Stichwort:

Datenübermittlung/MARKS

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 108, 116
EPÜ R. 65(1)
VOBK Art. 10

Schlagwort:

"Ausreichende Beschwerdebegründung (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0220/83, T 0563/91, T 0502/02

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0132/03 - 3.5.1

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1
vom 5. März 2004

Beschwerdeführer: Marks, Karl Michael
Bergstraße 22 - 26
D-58642 Iserlohn (DE)

Vertreter: Schmidt, Karl Michael, Dipl.-Phys.
c/o Rechtsanwälte Sonnenschein & Porada
Zillertaler Straße 7
D47249 Duisburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 15. Mai 2002
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 97122623.8
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. V. Steinbrener
Mitglieder: R. S. Wibergh
B. J. Schachenmann

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 15. Mai 2002 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung 97 122 623.8 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückzuweisen.
- II. Der angefochtenen Entscheidung lagen ein geänderter Anspruch 1, eingereicht mit Schreiben vom 20. August 2001, und die Ansprüche 2 bis 8 in der ursprünglichen Fassung zugrunde. Nach Ansicht der Prüfungsabteilung war die Erfindung gemäß Anspruch 1 im Hinblick auf die Entgegenhaltungen D1 (EP-A-0 506 405) und D2 (DE-A-4 439 032) naheliegend. Ferner befand sie u. a., daß die zusätzlichen Merkmale der abhängigen Ansprüche 2 bis 4 aus D1 bekannt seien, weshalb auch der Gegenstand dieser Ansprüche nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.
- III. Die Beschwerde wurde am 19. Juli 2002 eingelegt. Am selben Tag wurde die Beschwerdegebühr entrichtet. Mit Schreiben vom 25. September 2002, eingegangen am gleichen Tag, wurde die Beschwerdebegründung eingereicht, der geänderte Ansprüche 1 bis 5 gemäß einem Hilfsantrag beigelegt waren. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags besteht aus einer Zusammenfassung der Ansprüche 1 bis 4 des Hauptantrags.
- IV. Als Begründung wurde folgendes ausgeführt:

"Hauptantrag:

*Es wird die Erteilung der Anspruchsfassung vom
16.10.2001 beantragt.*

Nach wie vor bleibt das anmeldegemäße Verfahren gegenüber dem zitierten Stand der Technik unstreitig neu. Der Anmelder hält den bisherigen Anspruch 1 nach wie vor für erfinderisch, weil die Summe der Merkmale, mit der beschriebenen Funktion vom Stand der Technik nicht in naheliegender Weise geleistet wird, und sich auch nicht aus der Zusammenschau von D1 und D2 ergibt.

Hilfsantrag:

Hilfsweise wird die Erteilung des gemäß der Anlage geänderten Anspruches 1 mit den sich daran anschließenden abhängigen Ansprüchen 2 bis 5 beantragt. Hierbei wird die einteilige Anspruchsfassung gewählt. Dabei wird der chronologische Ablauf zwischen Initialisierung und Übertragung festgelegt. Mit dieser Chronologie werden nun die Einzelschritte des Verfahrens deutlicher, die sich vom Stand der Technik nunmehr auch deutlicher abgrenzen".

Im Rahmen einer nachträglichen Korrektur wurde die Angabe "16.10.2001" durch "eingereicht mit Schreiben vom 20. August 2001" ersetzt.

- V. Die Kammer hat den Beschwerdeführer zu der hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung geladen. Im Ladungsbescheid wurde insbesondere zur Zulässigkeit der Beschwerde Stellung genommen. Nach Ansicht der Kammer war der Beschwerdebegründung nicht zu entnehmen, warum die angefochtene Entscheidung unrichtig sein sollte.
- VI. Am 5. März 2004 wurde über die Zulässigkeit der Beschwerde mündlich verhandelt. Der Beschwerdeführer beantragte, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben

und ein Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 8 gemäß dem Hauptantrag, Anspruch 1 eingereicht mit Schreiben vom 20. August 2001, Ansprüche 2 bis 8 in der ursprünglichen Fassung, hilfsweise auf der Grundlage der mit Schreiben vom 25. September 2002 eingereichten Ansprüche 1 bis 5, zu erteilen.

VII. Nach Beratung der Kammer verkündete der Vorsitzende die Entscheidung.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

Da sonst alle Erfordernisse der Regel 65 (1) EPÜ erfüllt sind, hängt die Zulässigkeit der Beschwerde allein von der Frage ab, ob die Eingabe des Beschwerdeführers vom 25. September 2002 eine Begründung im Sinne von Artikel 108 EPÜ, letzter Satz, darstellt.

2. *Zum Inhalt der Eingabe vom 25. September 2002*

2.1 In seiner als Beschwerdebegründung eingereichten Eingabe führt der Beschwerdeführer zunächst aus, daß er den bisherigen Anspruch 1 nach wie vor für erfinderisch halte, "weil die Summe der Merkmale, mit der beschriebenen Funktion vom Stand der Technik nicht in naheliegender Weise geleistet wird, und sich auch nicht aus der Zusammenschau von D1 und D2 ergibt". Dies ist jedoch eine pauschale Behauptung, die nur das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit allgemein umschreibt, ohne daß ersichtlich wird, worauf der Beschwerdeführer sich dabei im einzelnen stützt bzw.

warum die umfassende Argumentation in der angefochtenen Entscheidung sich nicht als stichhaltig erweisen sollte.

Der Hilfsantrag wird folgendermaßen erläutert: "Dabei wird der chronologische Ablauf zwischen Initialisierung und Übertragung festgelegt". Diese Aussage ist nicht mehr als eine Beschreibung der Unterschiede zwischen dem Haupt- und dem Hilfsantrag. Der danach folgende Hinweis: "Mit dieser Chronologie werden nun die Einzelschritte des Verfahrens deutlicher, die sich vom Stand der Technik nunmehr auch deutlicher abgrenzen", ist wiederum eine bloße Behauptung, die nicht von inhaltlichen Ausführungen zur Sache getragen wird.

- 2.2 Die Tatsache, daß mit der Eingabe vom 25. September 2002 ein neuer beschränkter Hauptanspruch (als Hilfsantrag) eingereicht wurde, ist wie folgt zu würdigen. Nach der Entscheidung T 563/91 (nicht veröffentlicht im ABl. EPA) kann eine Beschwerde ausreichend begründet sein, wenn sie sich auf einen neuen Sachverhalt stützt (d. h. neue Ansprüche), der die angegriffene Entscheidung in Frage stellt. Im vorliegenden Fall enthält jedoch der neue Hauptanspruch im Vergleich zu den von der Prüfungsabteilung unter Hinweis auf D1 verworfenen Ansprüchen 1 bis 4 keine zusätzlichen Merkmale, so daß die in der Entscheidung T 563/91 erwähnte Voraussetzung eines neuen Sachverhalts hier nicht zutrifft. Die Sachlage entspricht vielmehr den Umständen der Entscheidung T 502/02 (nicht veröffentlicht im ABl. EPA), wo die Begründetheit der Beschwerde verneint wurde.
- 2.3 Insgesamt ist der als Beschwerdebegründung eingereichten Eingabe nicht zu entnehmen, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung

aufgehoben werden soll (vgl. T 220/83, ABl. EPA 1986, 249). Damit erfüllt die Beschwerde nicht die Erfordernisse des Artikels 108 EPÜ, letzter Satz.

3. *Verfahrensmängel*

3.1 Es bleibt zu untersuchen, ob das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel in dem Sinne aufweist, als dadurch dem Beschwerdeführer eine Darlegung von rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich gemacht wurde oder als sinnlos erscheinen mußte und die die sofortige Aufhebung der Entscheidung und eine Zurückverweisung der Sache erfordern würden (Artikel 10 VOBK, ABl. EPA 1989,2003).

3.2 Der Vertreter des Beschwerdeführers hat hierzu geltend gemacht, es habe im Vorverfahren eine Mißverständnisbarriere zwischen ihm und der Prüfungsabteilung gegeben, die er vergeblich versucht habe auszuräumen. Ein Angebot auf mündliche Verhandlung seitens der Prüfungsabteilung wäre sachdienlich gewesen, sei aber nicht erfolgt. Die Gründe für die Beschwerde seien demnach dieselben, wie sie schon im Vorverfahren vorgebracht, aber nicht verstanden worden seien.

3.3 Die Kammer ist der Ansicht, daß die Prüfungsabteilung das Recht des Anmelders auf rechtliches Gehör nicht mißachtet hat. Eine mündliche Verhandlung wurde von ihm nie beantragt. Ob objektiv gesehen eine Verhandlung sachdienlich gewesen wäre oder nicht, kann dahingestellt bleiben, denn Artikel 116 EPÜ gewährt der Prüfungsabteilung diesbezüglich einen Ermessensspielraum. Dieser wurde im vorliegenden Fall nach Meinung der Kammer nicht überschritten, da die Vorinstanz die

Argumente des Beschwerdeführers durchaus verstanden, jedoch anders gewürdigt hat.

- 3.4 Ferner ist die angefochtene Entscheidung begründet i. S. der Regel 68 (2) EPÜ. Die Argumentationskette in bezug auf den Hauptantrag erstreckt sich über vier Seiten und ist nicht offensichtlich unlogisch oder unsinnig, was der Beschwerdeführer ja auch nicht behauptet hat. Die zusätzlichen Merkmale der abhängigen Ansprüche 2 bis 4 wie ursprünglich eingereicht, die im Anspruch 1 gemäß dem vorliegenden Hilfsantrag zusammengefaßt sind, waren nach Meinung der Prüfungsabteilung aus D1 bekannt (siehe Punkt 4.1 der Entscheidung). Diese Auffassung wird mit Seitenhinweisen auf Textstellen in D1 untermauert. Obwohl knapp, reichen diese Hinweise aus, denn es geht hier lediglich um zusätzlich offenbarte Merkmale des nächstliegenden Standes der Technik.
- 3.5 Wesentliche Mängel im Verfahren vor der Prüfungsabteilung bestehen somit nicht.
4. Es ergibt sich somit, daß die Beschwerde wegen fehlender Begründung unzulässig ist (Regel 65 (1) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende

M. Kiehl

S.V. Steinbrener