

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. Mai 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0960/11 - 3.5.03

Anmeldenummer: 05016076.1

Veröffentlichungsnummer: 1594323

IPC: H04Q 7/22

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Übertragung von Nachrichten in einem
Telekommunikationsnetzwerk

Anmelder:

IPCom GmbH & Co. KG

Stichwort:

Übertragung von Nachrichten/IPCOM

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 83, 111 (1)

Schlagwort:

"Offenbarung der Erfindung (bejaht)"

"Zurückverweisung (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0960/11 - 3.5.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 11. Mai 2012

Beschwerdeführerin: IPCom GmbH & Co. KG
(Anmelderin) Zugspitzstrasse 15
D-82049 Pullach (DE)

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

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 6. Dezember 2010 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 05016076.1 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. S. Clelland
Mitglieder: F. van der Voort
R. Moufang

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 05016076.1 (EP 1 594 323 A) wegen Verstößen gegen Artikel 83 EPÜ zurückgewiesen wurde.

II. In der Begründung der Entscheidung wurde auf die folgenden Druckschriften Bezug genommen:

D1: Technical specification 3G TS 23.140 v1.0.0 (1999-12); und

D2: Technical specification 3G TS 23.040 v3.3.0 (1999-12).

III. Mit der Beschwerdeschrift beantragte die Beschwerdeführerin, die Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der mit der Beschwerdeschrift eingereichten Ansprüche 1 bis 6 zu erteilen. Hilfsweise beantragte sie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

IV. Die Beschwerdekammer hat daraufhin eine Ladung zur mündlichen Verhandlung erlassen. In einem der Ladung beigefügten Bescheid stellte die Kammer unter anderem fest, dass, falls die Ansprüche die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) EPÜ erfüllen sollten, anschließend zu erörtern wäre, ob der beanspruchte Gegenstand das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ erfüllt.

V. Bezug nehmend auf den Bescheid der Kammer reichte die Beschwerdeführerin eine Stellungnahme zusammen mit einem geänderten Satz von Ansprüchen ein, der den mit der

Beschwerdeschrift eingereichten Anspruchssatz ersetzen sollte.

VI. Die mündliche Verhandlung fand am 11. Mai 2012 statt. Im Laufe der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin die bisherigen Anträge zurückgezogen und schließlich beantragt, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1 und 2 zu erteilen (Hauptantrag) oder - hilfsweise - die Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung zurückzuverweisen (Hilfsantrag). Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

VII. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Übertragung von Nachrichten in einem Telekommunikationsnetzwerk, in dem ein erster Nachrichtendienst und ein zweiter Nachrichtendienst verfügbar sind, wobei eine vorbestimmte erste Gruppe von Nachrichten des ersten Nachrichtendienstes durch Nachrichten des zweiten Nachrichtendienstes gesendet wird, wobei der erste Nachrichtendienst der MMS Nachrichtendienst und der zweite Nachrichtendienst der SMS Nachrichtendienst ist, wobei die erste Gruppe von Nachrichten des MMS Nachrichtendienstes mindestens eine Nachricht zur Rückmeldung über den erfolgreichen Empfang einer Multimedia Nachricht (MM) am Empfänger vom Empfänger und/oder vom MMS-Relay enthält, wobei diese Rückmeldung über den erfolgreichen Empfang einer Multimedia Nachricht (MM) am Empfänger vom Empfänger und/oder vom MMS-Relay durch eine SMS-Kurznachricht an den Sender der Multimedia Nachricht (MM) gesendet wird,

wobei die SMS-Kurznachricht (SM) des SMS Nachrichtendienstes einen Header (SM-H) und einen Datenteil (SM-D) aufweist, wobei der Datenteil (SM-D) einen User Data Header (SM-DH) aufweist, der ein Headerelement umfasst, wobei im Header (SM-H) das Vorhandensein des User Data Headers (SM-DH) durch ein Flag (TP-UDHI) gekennzeichnet wird, wobei der User Data Header (SM-DH) ein WCMP (Wireless Control Message Protocol) User Data Header mit eingebettetem MMS-Protokoll ist, wobei das Headerelement des User Data Headers (SM-DH) WCMP-Felder im MMS-Protokoll und eine Identifikation (UHI) für WCMP aufweist, wobei die WCMP-Felder einen Identifizierer (MMSI) zur Anzeige, dass ein MMS-Protokoll realisiert wird, und mindestens folgende Elemente zur Festlegung der Nachricht des MMS Nachrichtendienstes aufweisen: Identifizierung (MMSNI), dass es sich um eine Rückmeldung vom Empfänger und/oder vom MMS-Relay an den Sender einer Multimedia Nachricht (MM) über den erfolgreichen Empfang der Multimedia Nachricht (MM) am Empfänger handelt, und Inhalt (MMSC) der Rückmeldung."

Anspruch 2 hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Headerelement als weiteres Element zur Festlegung der Nachricht des ersten Nachrichtendienstes die Länge (UHEL) des Headerelements angegeben wird."

Entscheidungsgründe

1. Artikel 76, 84 und 123 (2) EPÜ

- 1.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 basiert auf einer Kombination der Merkmale der Ansprüche 1, 4 und 5 in der ursprünglichen Fassung und weiterer Einzelheiten über den Aufbau der SMS Kurznachricht, wie sie anhand der Figur 2, die eine zweite Ausführungsform betrifft, und in den dazugehörigen Absätzen [0062] bis [0067] der Veröffentlichungsschrift beschrieben werden. Dabei entspricht die in Anspruch 1 definierte Rückmeldung der in Absatz [0067] genannten Rückmeldung "MMS ACK/NACK of submission (2)" (siehe auch Absatz [0030]).

Es sei bemerkt, dass in Absatz [0065], Zeilen 20 bis 22, zwar zweimal auf "Header" Bezug genommen wird ("Dann folgt die Identification UHI des ersten Headers, hier nun Hex. 09 für WCMP. Dann folgt die Länge dieses User Data Headerelements UHEL, hier die notwendige Länge für den "WCMP" Header (incl. des gesamten eingebetteten MMS-Protokolls).", Unterstreichungen durch die Kammer). Durch den Rückbezug ("dieses User Data Headerelements") und die Verwendung der Abkürzungen UHI und UHEL würde der Fachmann jedoch unmittelbar und eindeutig erkennen, dass es sich hier jeweils nicht um den Header, sondern um das Headerelement handelt, siehe auch Figur 2, in der die Identifikation eines weiteren, fakultativen Headerelements mit "UHI" bezeichnet wird, und die Absätze [0056], [0057] und [0063] in Verbindung mit Figur 1, die eine erste Ausführungsform betreffen ("Dann folgt die Identification UHI des ersten Headerelements ..." und "Dann können weitere User Data Headerelemente folgen ... und zwar beginnend mit der

Identification UHI' des zweiten Headerelements und weiter analog wie das erste Headerelement aufgebaut.").

Des weiteren ist hervorzuheben, dass in Absatz [0055] explizit beschrieben wird, dass der Flag TP-UDHI das Vorhandensein eines User Data Headers SM-DH bezeichnet.

Dass im Headerelement eine Angabe der Länge (UHEL) des Headerelements nicht zwingend ist, vgl. Anspruch 2, wird durch Absatz [0045] und Anspruch 7 in der ursprünglichen Fassung gestützt.

1.2 Die Änderungen erfüllen demzufolge das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.

1.3 Da die vorliegende Patentanmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung mit der Stammanmeldung (01909521.5 (EP 1 256 241 A)) identisch ist, geht ihr Gegenstand nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, Artikel 76 EPÜ.

1.4 Die Kammer sieht keinen Anlass dafür, die Klarheit der Ansprüche in Frage zu stellen, und stellt fest, dass die Ansprüche die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllen.

2. *Artikel 83 EPÜ*

2.1 Die Prüfungsabteilung hat die Anmeldung wegen Verstößen gegen Artikel 83 EPÜ zurückgewiesen. Im Wesentlichen argumentierte sie, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung die Begriffe "MMS-Nachrichtendienst" und "MMS-Nachricht" nicht definiert waren. Demzufolge sei der Fachmann nicht in der Lage, eine MMS-Rückmeldungsnachricht in eine

SMS-Nachricht einzubetten. Es fehle ihm dazu an Informationen über die Länge und den Inhalt der Nachricht, sowie Informationen darüber, wie man eine MMS-Nachricht identifiziert. Die Prüfungsabteilung stützte ihre Argumente auf die vorliegende Anmeldung, Absatz [0021] der Veröffentlichungsschrift ("Der aktuelle (vorläufige) Stand der Standardisierung von MMS findet sich in 3G TS 23.140, MMS Stage 2, v.1.0.0."), auf D1, Seite 17, Kap. 8.3.6, editor's note ("A set of PDUs needs to be defined for the operations"), und auf D2 (ohne weitere Angaben).

2.2 Diese Begründung überzeugt die Kammer jedoch nicht.

Auch wenn D1 die endgültige Fassung des MMS-Standards noch nicht offenbart, bedeutet dies nicht, dass der Fachmann mit den in D1 und in der vorliegenden Anmeldung genannten Begriffen, die den MMS-Service betreffen, nichts anfangen konnte. Der MMS-Service war zum Prioritätsdatum der vorliegenden Patentanmeldung nämlich bereits bekannt, siehe die Veröffentlichungsschrift, Absätze [0021] bis [0033]. Ein Verfahren, das gemäß einem endgültigen MMS-Standard durchzuführen ist, wird auch nicht beansprucht. Zu berücksichtigen ist auch, dass das beanspruchte Verfahren die Sendung einer SMS-Kurznachricht betrifft, wobei nur deren Inhalt auf bestimmte Aspekte von MMS bezogen ist. Zum Prioritätsdatum hatten die SMS-Kurznachrichtendienste sich jedoch bereits fest etabliert, siehe die Veröffentlichungsschrift, Absätze [0003] bis [0020].

Die von der Prüfungsabteilung zitierte Bemerkung in D1, Seite 17, Kap. 8.3.6, betrifft das Management von Benutzerprofilen unter Verwendung von Protokoll Data

Einheiten (PDUs) und ist somit für die Durchführung des beanspruchten Verfahrens nicht unmittelbar relevant. Auch wenn angenommen würde, sie wäre relevant, sieht die Kammer keinen Anlass anzunehmen, dass der Fachmann die erforderlichen PDUs zum Prioritätsdatum der vorliegenden Patentanmeldung nicht definieren konnte. Dazu sei bemerkt, dass D1 (MMS; Functional description, Stage 2) explizit auf andere, den MMS betreffende Dokumente, insb. 3G TS 22.140 (MMS; Service Aspects, Stage 1), verweist und in D2 z.B. die Möglichkeit, E-Mails via SMS zu senden, und das WCMP-Protokoll beschrieben werden (D2, Punkte 3.8 und 9.2.3.24.9).

2.3 Die Kammer sieht unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens des Fachmanns auch sonst keine Gründe dafür, Einwände gegen die Offenbarung des beanspruchten Gegenstandes zu erheben.

2.4 Das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ ist somit erfüllt. Demzufolge ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

3. *Zurückverweisung*

3.1 Gemäß Artikel 111 (1) EPÜ wird die Beschwerdekammer entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder sie verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurück.

3.2 Da die vorliegende Patentanmeldung ausschließlich wegen Verstößen gegen Artikel 83 EPÜ zurückgewiesen wurde und der Entscheidung nicht zu entnehmen ist, ob der Gegenstand der vorliegenden Ansprüche 1 und 2 die sonstigen Erfordernisse des EPÜ, insbesondere die

Erfordernisse des Artikel 52 (1) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 54 und 56 EPÜ, erfüllen würde, macht die Kammer von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch, die Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Prüfung zu verweisen. Auch bleibt dadurch der Beschwerdeführerin die Möglichkeit einer kompletten Prüfung ihrer Angelegenheit durch zwei Instanzen erhalten.

- 3.3 Bei dieser Sachlage ist der Hauptantrag nicht gewährbar, dem Hilfsantrag jedoch stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Prüfung verwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

G. Rauh

A. S. Clelland