

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im AB1.
(B) [] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 22. Februar 1999

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1199/97 - 3.4.2

Anmeldenummer: 95919309.5

Veröffentlichungsnummer: 0763185

IPC: G01C 11/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Erfassung, Auswertung, Ausmessung und Speicherung
von Geo-Informationen

Anmelder:

Kirchner, Wolfram

Einsprechender:

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111(1)

Schlagwort:

"Zurückweisung an die Prüfungsabteilung nach Ergänzung des
Anspruchs 1 mit einem zuvor nicht beanspruchten Merkmal"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:



Aktenzeichen: T 1199/97 - 3.4.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2
vom 22. Februar 1999

Beschwerdeführer: Kirchner, Wolfram
Turmstraße 3
D-31188 Holle (DE)

Vertreter: Haussingen, Peter
Patentanwalt
Seidenbeutel 1
D-06526 Sangerhausen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. Oktober 1997 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 95 919 309.5 aufgrund des Artikels 97 (1)EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: A. G. Klein
B. J. Schachenmann

Sachverhalt und Anträge

- I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 95 919 309.5 (internationale Veröffentlichungs-Nr. WO 95/33 973) wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

Die Entscheidung wurde unter Hinweis auf verschiedene, im Verfahren befindliche Entgegenhaltungen damit begründet, daß der Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs 1 eine Aneinanderreihung von auf dem Gebiet der Kartographie allgemein üblichen Methoden ohne irgendwelchen überraschenden oder nicht vorhersehbaren technischen Effekt darstellen würde. Eine derartige Aneinanderreihung an sich bekannter Einzelmerkmale beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

- II. Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer (Anmelder) Beschwerde eingelegt.

- III. In einer zur Vorbereitung auf eine von Amts wegen anberaumte mündliche Verhandlung ergangenen Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wurde der Beschwerdeführer darauf hingewiesen, daß nach vorläufiger Meinung der Kammer der Anspruch 1 erhebliche Klarheitsmängel aufzuweisen scheine, die allein schon eine Zurückweisung der Anmeldung begründen könnten (Art. 84 EPÜ), daß darin angegebene Merkmale in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldungsunterlagen nicht offenbart worden seien (Art. 123 (2) EPÜ), und daß, soweit sein Gegenstand verstanden werden könne, die in der

angefochtenen Entscheidung gegebene Begründung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit überzeugend erscheine.

IV. Es wurde am 22. Februar 1999 mündlich verhandelt.

Der Beschwerdeführer beantragte, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent mit geänderten Ansprüchen 1 bis 7, überreicht in der mündlichen Verhandlung, mit anzupassender Beschreibung und Zeichnung zu erteilen.

Anspruch 1, der einzige unabhängige Anspruch des geltenden Anspruchssatzes lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Erfassung, Auswertung, Ausmessung und Speicherung von Geo-Informationen, für raumordnende Maßnahmen eines Nutzers auf der Basis von Orthophotos in ausreichend hoher Auflösung, welche in digitaler Form einem Rechner zur Verfügung stehen, der Rasterdaten mit Vektordaten und alphanumerischen Daten auf der Basis eines einheitlichen geodätischen Bezugssystems korreliert, wobei in vorbereitenden Verfahrensschritten das hochpräzise digitale Orthophoto aus gescannten analogen Luftbildaufnahmen von Satelliten oder digitalen Luftbildszenen hochauflösender Reihenmeßkameras eines Bildflugzeuges, dessen Lage mittels GPS-Navigation bestimmt ist, über Aerotriangulation und die Erstellung digitaler Höhenmodelle mittels hochleistungsfähiger Bildverarbeitungsanlagen berechnet und gespeichert wird, dadurch gekennzeichnet,

- daß diese zuvor berechneten hochpräzisen digitalen Orthophotos entsprechend der vom Nutzer vorgegebenen

- Objektbegrenzung als Geo-Information in ein industrieübliches Austauschformat für Rasterdaten aufbereitet, gespeichert und auf üblichen digitalen Datenträgern vervielfältigt sind,
- daß der Nutzer mittels dieser zuvor aufbereiteten und bereitgestellten digitalen Geo-Informationen terrestrische Messungen interaktiv direkt am Rechner vornimmt sowie Liegenschaftsdaten anhand dieser terrestrischen Messungen konstruiert und abstimmt
 - und daß die Übertragung von Koordinaten zwischen GPS-Empfängern im Gelände und dem Rechner per Telemetrie erfolgt."

Hilfsweise beantragte der Beschwerdeführer, die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

- V. Zur Stützung seines Hauptantrags trug der Beschwerdeführer im wesentlichen folgende Argumente vor:

Anspruch 1 wurde zwar durch das zusätzliche Merkmal ergänzt, wonach die Übertragung von Koordinaten zwischen GPS-Empfängern im Gelände und dem Rechner per Telemetrie erfolge. Dadurch habe sich jedoch die Sachlage nicht so grundsätzlich geändert, daß die Kammer auf der Grundlage des vorliegenden Inhalts der Akte nicht unmittelbar zugunsten der Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstands entscheiden könne.

Die dem europäischen Prüfungsverfahren zugrundegelegte,

mit Schreiben vom 29. November 1996 eingereichte geänderte Fassung des Anspruchs 1 habe nämlich insbesondere im 5. Verfahrensschritt die Übertragung von Daten per Telemetrie bereits mitumfaßt.

Darüber hinaus sei das nunmehr im Anspruch 1 explizit angegebene Merkmal anlässlich einer während der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung erfolgten Vorführung der Erfindung demonstriert und von der Prüfungsabteilung als sehr beeindruckend aufgenommen worden.

Die technische Bedeutung dieses Merkmals sei auch in den ursprünglich eingereichten Unterlagen, z. B. in dem die Seiten 4 und 5 überbrückenden Absatz, besonders hervorgehoben worden. Daher sei der Anspruch 1 bereits im Prüfungsverfahren stets so ausgelegt worden, als würde er das fragliche Merkmal implizit mitumfassen.

Zur erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens sei insbesondere zu berücksichtigen, daß dadurch zum erstenmal Techniken miteinander verknüpft worden seien, die zuvor nur voneinander getrennt zum Einsatz kamen, nämlich einerseits die Verwertung von Rasterdaten, wie z. B. auf dem Gebiet der militärischen Aufklärung anhand von Luftbildaufnahmen, und andererseits die Bearbeitung von Sektordaten, z. B. zum Aufbau von Katastern od. dgl..

Im Rahmen seines auf eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung abzielenden Hilfsantrags äußerte der Beschwerdeführer noch den Wunsch, daß die Kammer

zumindest die Zulässigkeit der vorgelegten Ansprüche im Hinblick auf die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 84 EPÜ abschließend anerkennen möge.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt und ist daher zulässig.

2. Im Vergleich zu seiner von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Fassung wurde Anspruch 1 in einer Weise abgeändert und klargestellt, die den Einwänden der Kammer in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung bezüglich der Klarheit des Anspruchs und der Zulässigkeit der Änderungen zufriedenstellend Rechnung trägt und eine zweckmäßige Beurteilung der Patentfähigkeit seines Gegenstandes ermöglicht.

Überdies wurde Anspruch 1 mit dem zusätzlichen Merkmal ergänzt, wonach die Übertragung von Koordinaten zwischen GPS-Empfängern im Gelände und dem Rechner per Telemetrie erfolgt.

3. Das neu hinzugefügte Merkmal der Übertragung von Koordinaten zwischen GPS-Empfängern im Gelände und dem Rechner per Telemetrie war in den Ansprüchen der ursprünglich eingereichten internationalen Anmeldung, aufgrund welcher der internationale Recherchenbericht erstellt wurde, nicht explizit enthalten.

Entgegen der diesbezüglichen Ausführungen des

Beschwerdeführers war es nach Auffassung der Kammer auch nicht in der ursprünglich eingereichten Beschreibung als unabdingbares, und somit implizit im Anspruch mitzulesendes Merkmal offenbart, sondern lediglich als vorteilhafte Weiterbildungsmöglichkeit; vgl. den die Seiten 4 und 5 überbrückenden Absatz der ursprünglich eingereichten Beschreibung: "Gleichzeitig besitzt die Lösung eine Schnittstelle zu den heute handelsüblichen GPS-Empfängern, die für Absteckungs- oder Messungszwecke benutzt werden können. Darüber hinaus kann bei Bedarf die Übertragung der Koordinaten zwischen GPS und Arbeitsstation per Telemetrie erfolgen."

Daher steht keineswegs fest, ob dieses zusätzliche Merkmal bei der Erstellung des Recherchenberichts überhaupt berücksichtigt wurde.

Daß es trotzdem in die Überlegungen der Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren miteinbezogen wurde, hat der Beschwerdeführer auch nicht überzeugend nachgewiesen.

Zum einen bezog sich nämlich der von ihm geltend gemachte Hinweis auf Telemetrie im Anspruch 1 gemäß der mit Schreiben vom 29. November 1996 eingereichten Fassung in keiner Weise auf die nunmehr beanspruchte **Übertragung von Koordinaten zwischen GPS-Empfängern im Gelände und dem Rechner** ("wobei... die Geo-Informationen mit weiteren Datenbanken und Datenformaten kompatibel und über Telemetrie, E-mail und ISDN austauschbar und vermittelbar sind").

Zum anderen ist aus dem Protokoll der mündlichen

Verhandlung, die vor der Prüfungsabteilung stattfand und in deren Rahmen die Vorführung der technischen Merkmale der Erfindung erfolgte, auf die sich der Beschwerdeführer weiter beruft, folgender Hinweis zu entnehmen:

"Der Vorsitzende unterbrach die Vorführung und sagte, obwohl er von der Vorführung sehr beeindruckt sei und die Vorteile sofort verstehe, habe die Vorführung wenig mit den Ansprüchen zu tun. Er bat den Anmelder, sich auf die Merkmale des Anspruchs 1 zu konzentrieren und seine Bemerkung auf den Anspruch, so wie er formuliert ist, zu beschränken" (vgl. Abs. 2.2 des Protokolls vom 7. Oktober 1997).

Diese Ausführungen zeigen nach Auffassung der Kammer, daß die Prüfungsabteilung zu Recht bemüht war, die Patentfähigkeit des eigentlich beanspruchten Verfahrens zu beurteilen, d. h. ohne Rücksicht auf Merkmale und Vorteile, die zwar vorgeführt wurden, im Anspruch 1 jedoch keinen Niederschlag fanden.

Aus diesen Gründen sieht sich die Kammer nicht in der Lage, aufgrund des nunmehr geänderten Anspruchs 1 und auf der Basis des derzeitigen Akteninhalts die Erteilung eines Patents gemäß dem Hauptantrag des Beschwerdeführers zu beschließen.

4. Eine weitere Prüfung der Sachlage durch die Kammer böte andererseits die Gefahr, daß Gründe entscheidungserheblich würden, die von der Prüfungsabteilung noch nicht untersucht worden sind. Für den Beschwerdeführer würde dies den Verlust einer Instanz bedeuten.

Ferner erfordern die in den Ansprüchen erfolgten Änderungen offensichtlich auch eine umfassende Anpassung der Beschreibung. Es wäre auch noch zu prüfen, ob die Figuren, die zum Teil schriftliche Erläuterungen beinhalten, dem Erfordernis der Regel 32 (2) j) EPÜ genügen. Auch in dieser Hinsicht würde eine Weiterbearbeitung der Anmeldung durch die Kammer über ihre eigentliche Aufgabe, nämlich die Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung, deutlich hinausgehen.

Im übrigen ist auch noch zu bemerken, daß das Prüfungsverfahren in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum von weniger als 5 Monaten zwischen dem Erstbescheid vom 30. April 1997 und der in der mündlichen Verhandlung vom 11. September 1997 erfolgten Zurückweisung abgeschlossen wurde. Diese rasche Zurückweisung steht in einem gewissen Gegensatz zu der Tatsache, daß in einem ebenfalls vom Europäischen Patentamt erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht die Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit des beanspruchten Gegenstandes bejaht wurde.

5. Aus diesen Gründen scheint es der Kammer im vorliegenden Fall angemessen, von ihrem Ermessen gemäß Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, gemäß dem Hilfsantrag des Beschwerdeführers.

6. Der Beschwerdeführer hat zwar den Wunsch geäußert, die Kammer möge zumindest über die Zulässigkeit der in den Ansprüchen erfolgten Änderungen im Hinblick auf die Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPÜ und über die Klarheit der Ansprüche im Sinne von Artikel 84 EPÜ abschließend entscheiden. Dies scheint jedoch weder sachdienlich, noch wünschenswert zu sein. Es kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, daß im Laufe des weiteren Verfahrens zusätzliche Änderungen entweder erforderlich oder vom Beschwerdeführer gewünscht werden, denen eine abschließende Entscheidung auf der Grundlage der vorliegenden Fassung der Ansprüche u. U. im Wege stehen könnte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

E. Turrini