



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 25/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Oktober 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2004 021 698

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Geophys. Univ. Dr.rer.nat. Wollny

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen das Patent 10 2004 021 698 mit der Bezeichnung

"Verfahren und Telekommunikationsanordnung zur Steuerung der Auslastung von Einwählpunkten in ein Paketvermittlungsnetz",

das am 17. August 2006 veröffentlicht wurde, hat die C... Systems, Inc. in A... am 17. November 2006 Einspruch eingelegt. Das Patent umfasst insgesamt 17 Patentansprüche, wobei die Patentansprüche 1 und 8 unabhängig sind und der nebengeordnete Patentanspruch 14 sich auf diese rückbezieht. Die beiden unabhängigen Patentansprüche 1 und 8 gemäß Streitpatent lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Steuerung der Auslastung von Einwählpunkten (POP), über die jeweils eine Mehrzahl von Endsystemen (1) mit einem Paketvermittlungsnetz verbunden sind, wobei Verbindungen jeweils zwischen einem Endsystem (1) und dem zugeordneten Einwählpunkt (8) abgebaut und aufgebaut werden und ein solches Abbauen und Aufbauen einer Verbin-

dung für den Nutzer des Endsystems (1) transparent ist, mit den Schritten:

- a) Überwachen des zu den Endsystemen (1) übertragenen Datenvolumens,
- b) Feststellen mindestens eines Peak-Zeitintervalls, in dem das an alle Endsysteme (1) übertragene Gesamtdatenvolumen höher ist als außerhalb der Peak-Zeitintervalle,
- c) Reduzieren der Anzahl gleichzeitig existierender Verbindungen jeweils zwischen einer Mehrzahl von Endsystemen (1) und dem zugehörigen Einwählpunkt (8) während des Peak-Zeitintervalls, wobei
- d) ein automatischer Verbindungsabbau zwischen solchen Endsystemen (1) und dem zugehörigen Einwählpunkt (8) erfolgt, bei denen über die bestehende Verbindung vor ihrem Abbau keine aktuelle Datenübertragung erfolgte,
- e) ein erneuter Verbindungsaufbau zum Einwählknoten (8) erfolgt, sobald eine Datenübertragung zwischen einem Endsystem (1) und dem zugeordneten Einwählpunkt erfolgen (8) soll."

"8. Verfahren zur Steuerung der Auslastung von Einwählpunkten (POP), über die jeweils eine Mehrzahl von Endsystemen mit einem Paketvermittlungsnetz verbunden sind, wobei die Verbindung zwischen einem Endsystem (1) und dem zugehörigen Einwählpunkt (8) beibehalten wird, obwohl ein Steuerbefehl dahingehend an dem Endsystem (1) ausgelöst wurde, dass die Verbindung zum Einwählpunkt (8) zu trennen ist, und ein solches Beibehalten einer Verbindung für den Nutzer des Endsystems (1) transparent ist."

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 7 und 9 bis 13, sowie des abhängigen nebengeordneten Anspruchs 14 und der auf diesen rückbezogenen Ansprüche 15 bis 17 wird auf die Patentschrift DE 10 2004 021 698 B4 verwiesen.

Die Einsprechende nennt zunächst die Druckschriften aus dem Prüfungsverfahren:

- D1** US 2003/0103506 A
- D2** WO 00/67428 A1
- D3** WO 98/54868 A1
- D4** SIEGMUND, Gerd: "Technik der Netze", 5. Auflage, Hüthing Verlag, S. 570 bis 575, Kapitel 5.8 Internetzugang.

Darüber hinaus führt sie die folgenden Entgegenhaltungen in das Verfahren ein:

- E4** LAFFERTY, M.: Stayin' Alive - Avoid Having Your Dial-Up Connection Kicked Off The Internet. - In: Smart Computing, 2003 (März), Vol. 9, Issue 3, S. 53-64.
- E5** RANDALL, N.: How to Maintain Your Dial-Up Connection - Don't Sit Idly By While Your Service Provider Gives You The Boot. - In: Smart Computing, 2002 (Mai), Vol. 13, Issue 5, S. 82-84.
- E6** SCHULZ, K.: The Linux Network - Sharing a Dial-Up Connection To The Internet. - In: Smart Computing, 2001 (Januar), Vol. 9, Issue 1, S. 84-87.
- E7** BIGELOW, S.J.: Security - Configure Router Connections. - In: Smart Computing, 2004 (Juli), Vol. 15, Issue 7 (keine Seitenangaben)
- E8** EP 1 146 723 A2
- E9** JP 2002 094 518 AA
- E10** US 6 606 661 B1.

Die Einsprechende ist der Meinung, die Gegenstände der Ansprüche 1 und 8 beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2007 führt die Einsprechende noch zum Stand der Technik die folgenden Dokumente

E11 US 2002 / 0 143 974 A1

E12 COHEN, E. et. al.: Managing TCP Connections under persistent http. - In: Proc. 8th Intl. WWW Conf., Toronto, Canada, 1999; Elsevier Science B.V., S. 631 - 645

ein, um ihren Vortrag bezüglich der mangelnden erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 zu unterstützen.

Die Patentinhaberin ist der Ansicht, dass der Einspruch unzulässig sei, da er nicht hinreichend begründet sei (PatG § 59 Abs. 1, Satz 4 PatG).

Mit Beschluss vom 19. Dezember 2007 hat die Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamtes, zuständig für die Klasse H 04 L, im Einspruchsverfahren den Einspruch als unzulässig verworfen, weil der Einspruch nicht ausreichend substantiiert worden sei, da die Erfordernisse nach PatG § 59 Abs. 1, Sätze 4 und 5 nicht erfüllt worden seien.

Die Einsprechende hat gegen diesen Beschluss am 11. April 2008 Beschwerde eingelegt und macht in ihrer Beschwerdebegründung vom 13. Mai 2008 unter anderem geltend, dass aus ihrer Sicht im Einspruchsschriftsatz vom 17. November 2006 die Einspruchsgründe ausreichend substantiiert vorgebracht worden seien (vergleiche Gerichtsakte Seite 20 bis 29), weshalb die Beschlussbegründung der Patentabteilung nicht greife.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin beantragt in der mündlichen Verhandlung,

den Beschluss des DPMA vom 19. Dezember 2007 aufzuheben und das Patent DE 10 2004 021 698 in vollem Umfang aufgrund § 21 I Nr. 1 PatG zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass der Einspruch unzulässig sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig; sie führt jedoch nicht zum Erfolg, da ihr Einspruch unzulässig ist.

Die Einsprechende hat ihren Rechtsbehelf zwar in rechter Frist erhoben (PatG § 59 Abs. 1, Satz 1) und zulässigerweise auch auf mangelnde Patentfähigkeit als Widerrufsgrund des PatG § 21 (hier: Abs. 1 Nr. 1) gestützt (PatG § 59 Abs. 1 Satz 3).

Den weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen wird der Einspruch jedoch nicht gerecht.

1. Nach PatG § 59 Absatz 1 Satz 2 ist der Einspruch gegen ein Patent zu begründen. Nach Satz 4 und 5 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen anzugeben. Darunter ist die Gesamtheit der Tatsachen zu verstehen, aus denen die von dem Einsprechenden begehrte Rechtsfolge, nämlich der Widerruf des erteilten Patents, hergeleitet wird. Da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, dass einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG), haben sich die Tatsachenangaben, die den Einspruch rechtfertigen sollen (§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG), an den Widerrufsgründen zu orientieren (BGH, Beschluss vom 24. März 1987 – X ZB 14/86, BGHZ 100, 242 [II.2.a] - Streichgarn).

Es entspricht der gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung, dass in dem Einspruch die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände so vollständig dargelegt sind, dass der Patentinhaber und das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrundes ziehen können (BGH, Beschluss vom 23. Februar 1972 - X ZB 6/71, GRUR 1972, 592 [III.1.b] - Sortiergerät; BGH, Beschluss vom 24. März 1987 – X ZB 14/86, BGHZ 100, 242 [II.2.c] - Streichgarn; BIPMZ 1988, 289, 290 - Meßdatenregistrierung; BGH, Beschluss vom 30. März 1993 - X ZB 13/90, GRUR 1993, 651 [III.3.b] - Tetraploide Kamille).

2.a Die Einsprechende gliedert in ihrem Einspruchsschriftsatz unter Abschnitt I.3 "Lösung des Streitpatents" das Verfahren nach Anspruch 1 in folgende Merkmale:

- 1.1** Verfahren zur Steuerung der Auslastung von Einwählpunkten (POP), über die jeweils eine Mehrzahl von Endsystemen (1) mit einem Paketvermittlungsnetz verbunden sind,
- 1.2** wobei Verbindungen jeweils zwischen einem Endsystem (1) und dem zugeordneten Einwählpunkt (8) abgebaut und aufgebaut werden

- 1.3** und ein solches Abbauen und Aufbauen einer Verbindung für den Nutzer des Endsystems (1) transparent ist, mit den Schritten:
- 1.4** a) Überwachen des zu den Endsystemen (1) übertragenen Datenvolumens,
- 1.5** b) Feststellen mindestens eines Peak-Zeitintervalls, in dem das an alle Endsysteme (1) übertragene Gesamtdatenvolumen höher ist als außerhalb der Peak-Zeitintervalle,
- 1.6** c) Reduzieren der Anzahl gleichzeitig existierender Verbindungen jeweils zwischen einer Mehrzahl von Endsystemen (1) und dem zugehörigen Einwählpunkt (8) während des Peak-Zeitintervalls, wobei
- 1.7** d) ein automatischer Verbindungsabbau zwischen solchen Endsystemen (1) und dem zugehörigen Einwählpunkt (8) erfolgt, bei denen über die bestehende Verbindung vor ihrem Abbau keine aktuelle Datenübertragung erfolgt,
- 1.8** e) ein erneuter Verbindungsaufbau zum Einwählknoten (8) erfolgt, sobald eine Datenübertragung zwischen einem Endsystem (1) und dem zugeordneten Einwählpunkt erfolgen (8) soll.

Im Abschnitt II. "Stand der Technik" verweist die Einsprechende auf einzelne Textstellen in den dort genannten Druckschriften **E4** bis **E7** ohne einen Bezug auf einzelne Merkmale in den Patentansprüchen. Im Abschnitt III. "Mangelnde Patentfähigkeit" führt die Einsprechende dann hinsichtlich Anspruch 1 aus, dass das Verfahren nach Anspruch 1 nicht erfinderisch gegenüber der in Abschnitt II. dargestellten Praxis vor dem Anmeldedatum sei, welche die Merkmale 1.1 bis 1.3 und 1.6 bis 1.8 vorwegnehme. Sie wiederholt dann diese Merkmale des Patentanspruchs 1 und erläutert deren inhaltliche Bedeutung ohne eine Verbindung zum genannten Stand der Technik herzustellen.

Anschließend stellt die Einsprechende fest, dass lediglich die Verwirklichung der Merkmale 1.4 und 1.5 von den Entgegenhaltungen **E4** bis **E7** nicht dokumentiert würden, das Auffinden dieser Merkmale aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Insbesondere zu Merkmal 1.5 ("Feststellen mindestens eines Peak-Zeitintervalls, in dem das an alle Endsysteme (1) übertragene Gesamtdatenvolumen höher ist als außerhalb der Peak-Zeitintervalle") trägt sie dann vor, dass die Feststellung von Peak-Zeitintervallen als Entscheidungsgrundlage dafür diene, ob inaktive Verbindungen abgebaut werden sollten oder nicht, siehe Merkmal 1.6, d. h. die Einsprechende erläutert zunächst den Sinn der Feststellung von Peak-Zeitintervallen.

Die Einsprechende führt weiter aus, dass es naheliegend sei, Verbindungen gegen den Willen des Nutzers aber nur dann abzubauen, wenn es wirklich notwendig sei, nämlich zu Spitzenlastzeiten. Als Beleg dafür verweist die Einsprechende auf die Entgegenhaltung **E8** mit Verweis auf eine Textstelle.

Diese Ausführungen im Zusammenhang mit der Druckschrift **E8** betreffen somit nicht das Merkmal 1.5, wonach mindestens ein Peak-Zeitintervall festgestellt werden solle, in dem das an alle Endsysteme übertragene Gesamtdatenvolumen höher als außerhalb der Peak-Zeitintervalle sein solle.

Nach Merkmal 1.5 soll das Peak-Zeitintervall unter Zugrundelegung einer speziellen Bemessungsregel festgelegt werden. Hierauf geht die Einspruchsschrift an keiner Stelle ein. Die Einsprechende hat sich demnach mit einem wesentlichen Merkmal der eigentlichen Erfindung nicht befasst; sie hat sich nicht mit der gesamten patentierten Erfindung, sondern lediglich mit einem Teil der Lehre beschäftigt. Eine Einspruchsbegründung, die sich nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung, nicht aber mit der gesamten patentierten Lehre befasst, ist formal unvollständig (vgl. BGH BIPMZ 1988, 250 - Epoxidation).

2.b So wie die Patentabteilung 31 in ihrem Beschluss vom 19. Dezember 2007 ausgeführt hat, hat die Einsprechende auch zu den nebengeordneten Patentansprüchen 8 und 14 innerhalb der Einspruchsfrist aus Sicht des Senats keine hinreichend substantiierte Begründung des geltend gemachten Widerrufsgrundes vorgetragen, da die fehlende Neuheit von der Einsprechenden lediglich pauschal behauptet wird mit dem Hinweis auf ein vor dem Anmeldetag täglich tausendfach praktiziertes Verfahren.

3. Somit hat die Einsprechende zu keinem der geltend gemachten Widerrufsgründe die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen angegeben. Nach alledem war der Einspruch als unzulässig zu verwerfen. Für eine Sachprüfung ist unter diesen Umständen kein Raum (BGH, Beschluss vom 29. April 1997 - X ZB 13/96, GRUR 1997, 740 [II.1] - Tabakdose).

Dr. Mayer

Kopacek

Gottstein

Dr. Wollny

Pü