



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 50/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
2. Dezember 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 196 80 911.8-31**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Dezember 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer sowie den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Werner und den Richter Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. April 2004 aufgehoben.

Das Verfahren über die Patentanmeldung 196 80 911.8-31 wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 5. September 1996 als internationale Anmeldung mit dem PCT-Aktenzeichen PCT/JP96/02508 unter Inanspruchnahme der Unionspriorität mit dem Aktenzeichen JP 7/229527 vom 6. September 1995 eingereichte Patentanmeldung betrifft eine Kommunikationsdienststeuervermittlungsvorrichtung.

Die Anmeldung ist vom Deutschen Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 04 L - durch Beschluss vom 19. April 2004 mit Bezug auf die Bescheide vom 24. August 1998 und vom 12. Januar 2001 zurückgewiesen worden.

Der dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegende Patentanspruch 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2001, lautet:

„1. System für mehrere Kommunikationsdienste, bei welchem eine Steuervorrichtung zur Steuerung der Vermittlung von Kommunikationsdiensten umfasst:

- eine Vermittlungsschalteneinrichtung (11), an welche Benutzerendgeräte (2A-1 bis 2A-N; 2B-1 bis 2B-N) anschließbar sind, zur Steuerung der Vermittlung von Paketdaten von einem der Benutzerendgeräte (2A-1 bis 2A-N; 2B-1 bis 2B-N), wobei diese Paketdaten einen Übertragungsziel-Informationsteil und einen Datenteil aufweisen; und
- eine Steuereinrichtung (12) zur Steuerung der Vermittlungsschalteneinrichtung (11);

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Steuereinrichtung (12) umfasst:
  - eine Kommunikations-Bereitstellungseinrichtung (121; 125; 128A) zur Bereitstellung eines Kommunikationsdienstes, der den Benutzerendgeräten (2A-1 bis 2A-N; 2B-1 bis 2B-N) zur Verfügung gestellt werden soll; und
  - eine Kommunikationsdienst-Änderungseinrichtung (122) zur Änderung des den Benutzerendgeräten zur Verfügung zu stellenden Kommunikationsdienstes in einen Kommunikationsdienst einer anderen Form.“

Hieran schließen sich auf den Anspruch 1 direkt und indirekt rückbezogene Unteransprüche 2 bis 4 und zwei nebengeordnete Ansprüche 5 und 6 an, zu deren Wortlaut im Einzelnen auf die beigezogene Amtsakte verwiesen wird.

Die Prüfungsstelle war in dem Zurückweisungsbeschluss zu dem Ergebnis gelangt, dass eine nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähige Erfindung nicht vorliegen würde, da der mit dem Patentanspruch 1 beanspruchten Lehre insbesondere die

erforderliche Neuheit fehle. Als einschlägigen Stand der Technik hatte die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss die im Prüfungsverfahren ermittelte Druckschrift

(4) US 5 434 852 A

angezogen.

Außer der Druckschrift (4) wurden im Prüfungsverfahren noch die folgenden Druckschriften genannt:

- (1) US 5 487 063,
- (2) US 5 396 485,
- (3) US 5 202 885,
- (5) US 5 390 170 A,
- (6) JP 07-07570 A2 und
- (7) englische Übersetzung der Druckschrift (6), online recherchiert im Internet: PAJ am 12. Januar 2001.

Zu der nachveröffentlichten Druckschrift (1) hat die Prüfungsstelle verwiesen auf das vorveröffentlichte Familienmitglied

(1a) JP 04-290333 A2.

Bzgl. des in der Anmeldung abgehandelten Standes der Technik benannte die Anmelderin im Rahmen des Prüfungsverfahrens die folgende Literaturstelle:

GR-1110-CORE, Issue 1, September 1994, Seiten 3-5 bis 3-11.

Die am 14. Juni 2004 eingelegte Beschwerde richtet sich gegen die Zurückweisung der Anmeldung.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin ihre Anmeldung zuletzt mit einem geänderten Patentanspruch 1 gemäß weiterem Hauptantrag verteidigt, der wie folgt lautet:

„1. System für mehrere Kommunikationsdienste, bei welchem eine Steuervorrichtung zur Steuerung der Vermittlung von Kommunikationsdiensten umfasst:

- eine Vermittlungsschalteneinrichtung (11), an welche Benutzerendgeräte (2A-1 bis 2A-N; 2B-1 bis 2B-N) anschließbar sind, zur Steuerung der Vermittlung von Paketdaten von einem der Benutzerendgeräte (2A-1 bis 2A-N; 2B-1 bis 2B-N), wobei diese Paketdaten einen Übertragungsziel-Informationsteil und einen Datenteil aufweisen;
- eine Steuereinrichtung (12) zur Steuerung der Vermittlungsschalteneinrichtung (11), wobei diese
  - - eine Kommunikations-Bereitstellungseinrichtung (121; 125; 128A) zur Bereitstellung eines Kommunikationsdienstes, der den Benutzerendgeräten (2A-1 bis 2A-N; 2B-1 bis 2B-N) zur Verfügung gestellt werden soll; und
  - - eine Kommunikationsdienst-Änderungseinrichtung (122) zur Änderung des den Benutzerendgeräten zur Verfügung zu stellenden Kommunikationsdienstes in einen Kommunikationsdienst einer anderen Form umfasst,

und

- eine Speichereinrichtung (13), die für je einen Vermittlungspfad zwischen den Benutzerendgeräten (2A-1 bis 2A-N; 2B-1 bis 2B-N) je einen Rufsteuerspeicher (131-1 bis 131-M; 521-1 bis 521-3) umfasst,
  - wobei jeder Rufsteuerspeicher ein erstes Rufsteuerspeicheradressenteil (522a bis 524a) und ein zweites Rufsteuerspeicheradressenteil (522b bis 524b) aufweist,
  - und wobei zwei Rufsteuerspeicher jeweils dadurch verbunden werden, dass die Rufsteuerspeicheradresse eines ersten Rufsteuerspeichers in eines der beiden Rufsteuerspeicheradressenteile (522a bis 524a; 522b bis 524b) eines zweiten Rufsteuerspeichers abgespeichert wird,

wobei

die Kommunikationsdienst-Änderungseinrichtung (122) die Einträge in den Rufsteuerspeicheradressenteilen (522a bis 524a; 522b bis 524b) der Rufsteuerspeicher (131-1 bis 131-M; 521-1 bis 521-3) ändert

und wobei

die Kommunikationsdienst-Bereitstellungseinrichtung den Kommunikationsdienst unter Rückgriff auf den Rufsteuerspeicher zur Verfügung stellt.“

Dem Patentanspruch 1 schließt sich Patentanspruch 2 an, zu dessen Wortlaut auf den Akteninhalt verwiesen wird.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

das Patent zu erteilen auf der Grundlage der folgenden Unterlagen:

- Patentansprüche 1 und 2 gem. weiterem Hauptantrag vom 2. Dezember 2009;
- Beschreibung und Zeichnungen gemäß Anmeldeunterlagen.

Hilfsweise regte der Vertreter der Beschwerdeführerin, PA Dr. S..., an, das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Die Anmelderin führt im Wesentlichen aus, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß weiterem Hauptantrag sei gegenüber dem durch die oben genannten Druckschriften belegten Stand der Technik neu und auch erfinderisch.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Patentamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG.

Der zur Frage der Patentfähigkeit zu berücksichtigende Fachmann ist ein Diplomingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit Erfahrung auf dem Gebiet der paketorientierten Nachrichtenübertragung und der dabei zur Anwendung gelangenden Vermittlungstechniken.

2. Der Inhalt des Patentanspruchs 1 geht in zulässiger Weise auf den dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden Anspruch 1 und die ursprüngliche

Beschreibung zurück. Der geltende Anspruch 1 ist gegenüber dem vorgenannten Anspruch 1 dadurch enger gefasst, dass die Steuereinrichtung zur Steuerung der Vermittlungsschalteneinrichtung zusätzlich zu einer Kommunikations-Bereitstellungseinrichtung und einer Kommunikationsdienst-Änderungseinrichtung

- eine Speichereinrichtung (13), die für je einen Vermittlungspfad zwischen den Benutzerendgeräten (2A-1 bis 2A-N; 2B-1 bis 2B-N) je einen Rufsteuerspeicher (131-1 bis 131-M; 521-1 bis 521-3) umfasst,
  - wobei jeder Rufsteuerspeicher ein erstes Rufsteuerspeicheradressenteil (522a bis 524a) und ein zweites Rufsteuerspeicheradressenteil (522b bis 524b) aufweist,
  - und wobei zwei Rufsteuerspeicher jeweils dadurch verbunden werden, dass die Rufsteuerspeicheradresse eines ersten Rufsteuerspeichers in eines der beiden Rufsteuerspeicheradressenteile (522a bis 524a; 522b bis 524b) eines zweiten Rufsteuerspeichers abgespeichert wird,

wobei

die Kommunikationsdienst-Änderungseinrichtung (122) die Einträge in den Rufsteuerspeicheradressenteilen (522a bis 524a; 522b bis 524b) der Rufsteuerspeicher (131-1 bis 131-M; 521-1 bis 521-3) ändert,

und wobei



die Kommunikationsdienst-Bereitstellungseinrichtung den Kommunikationsdienst unter Rückgriff auf den Rufsteuerspeicher zur Verfügung stellt.

Diese Merkmale ergeben sich als zur Erfindung gehörend aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen, vgl. die Offenlegungsschrift DE 196 80 911 T5, den Wortlaut der Ansprüche auf den Seiten 87 bis 95, und insbesondere die Beschreibung, Seiten 36 und 37, die Abschnitte [0362] bis [0376], i. V. m. Seite 3, den Abschnitten [0016] und [0020], und den Figuren 12 und 15.

**3.** Aus der Druckschrift (4), der US-Patentschrift 5 434 852, ist ein System für mehrere Kommunikationsdienste mit den Merkmalen des dem Zurückweisungsbeschluss vom 19. April 2004 zugrunde liegenden Anspruchs 1, entsprechend den eine Steuervorrichtung zur Steuerung der Vermittlung von Kommunikationsdiensten und dieser zugeordneten Vermittlungsschalteneinrichtung und Steuereinrichtung betreffenden Merkmalen, die in den ersten beiden Absätzen mit jeweils Spiegelstrichen, einschließlich der zugehörigen Absätze mit jeweils Doppelspiegelstrichen des nunmehr geltenden Anspruchs 1 gefordert sind, als bekannt entnehmbar, wie sich aus der zutreffenden Begründung der Prüfungsstelle für Klasse H 04 L im Beschluss vom 19. April 2004 im Einzelnen ergibt. Auf diesen Beschluss wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen (vgl. BGH GRUR 1993, 896f. - „Leistungshalbleiter“).

Des Weiteren mag der Fachmann bei den aus (4) als bekannt entnehmbaren Vorrichtungen auch Speichereinrichtungen voraussetzen, um bspw. Prozess-Attribute abzuspeichern (vgl. Fig. 1 und 2 sowie Sp. 3, Z. 61 bis Sp. 4, Z. 15, und Sp. 4, Z. 47 - 55). Ebenso entnimmt der Fachmann Protokollsteuereinrichtungen und damit verbundene Speicher als bekannt (vgl. Sp. 1, Z. 47 - 61 und Sp. 6, Z. 51 - 57). Darüber hinaus umfassen die beschriebenen Verbindungen sowohl private wie auch öffentliche Leitungen und Punkt- zu Mehrpunkt-, wie auch Mehrpunkt- zu Mehrpunkt-Verbindungen (vgl. Sp. 2, Z. 37 - 42). Jedoch sind der Druckschrift (4)

keine Hinweise auf die nunmehr im geltenden Anspruch 1 geforderten Merkmale entnehmbar, die eine Speichereinrichtung betreffen, welche für je einen Vermittlungspfad zwischen den Benutzerendgeräten je einen Rufsteuerspeicher mit ersten und zweiten Rufsteuerspeicheradressenteilen umfasst, wobei die Einträge in letztere durch die Kommunikationsdienst-Änderungseinrichtung dahingehend geändert werden, dass dann eine Kommunikationsdienst-Bereitstellungseinrichtung den Kommunikationsdienst unter Rückgriff auf den Rufsteuerspeicher zur Verfügung stellt.

Die Druckschriften (1), resp. (1a), (2) bis (3), (5), (6) i. V. m. (7) und die Abhandlung GR-1110-CORE sind mit verschiedenen Kommunikationsdiensten befasst, insbesondere mit Punkt- zu Mehrpunkt- und auch Mehrpunkt- zu Mehrpunkt-Verbindungen. Auch zeigt die Druckschrift (2) detailliert Vermittlungsvorrichtungen einschließlich der dabei verwendeten Hardware-Komponenten, insbesondere auch Speichermodulen auf. Bzgl. der in Anspruch 1 geforderten Speichereinrichtungen, Rufsteuerspeicher betreffend, sind den vorgenannten Druckschriften jedoch ebenfalls keine Hinweise zu entnehmen.

**4.** Der - zweifelsfrei gewerblich anwendbare - Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu gegenüber den im Prüfungsverfahren vor dem Patentamt angezogenen Druckschriften, denn keine der Entgegenhaltungen zeigt, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, alle seine Merkmale.

Des Weiteren beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber den genannten Druckschriften auch auf einer erfinderischer Tätigkeit. Der zuständige Fachmann mag zwar allgemein, auch aufgrund seines Fachwissens, die Verwendung von Speichern in Betracht ziehen, um bspw. in einem System für mehrere Kommunikationsdienste, wie aus der Druckschrift (4) als bekannt entnehmbar, Verbindungs- und Prozessdaten für diese Kommunikationsdienste abzuspeichern. Jedoch fehlen in den genannten Druckschriften jegliche Hinweise auf eine Speichereinrichtung, welche für je einen Vermittlungspfad zwischen den Benutzerend-

geräten je einen Rufsteuerspeicher mit ersten und zweiten Rufsteuerspeicheradressenteilen umfasst und die die in Anspruch 1 geforderten Eigenschaften aufweist. Letztendlich ist somit aus dem angezogenen Stand der Technik und auch aus dem allgemeinen Fachwissen heraus keine Veranlassung ersichtlich, die dem Fachmann eine Speichereinrichtung mit den gemäß Anspruch 1 geforderten Merkmalen nahelegen könnte.

5. Der Senat hat jedoch davon abgesehen, antragsgemäß in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat im Verfahren nach § 44 PatG bislang nur das im Prüfungsverfahren vorgelegte Patentbegehren geprüft und auch die Recherche darauf begrenzt. Durch die im vorliegenden Beschwerdeverfahren vorgenommenen Änderungen des Anspruchs 1 enthält dieser nunmehr jedoch Merkmale, die bei der Prüfung bislang unberücksichtigt blieben und augenscheinlich auch bei der Recherche keine Rollen gespielt haben. Dies gilt in besonderem Maße für die nunmehr im geltenden Patentanspruch 1 enthaltenen Merkmale, die eine Speichereinrichtung betreffen, welche für je einen Vermittlungspfad zwischen den Benutzerendgeräten je einen Rufsteuerspeicher mit ersten und zweiten Rufsteuerspeicheradressenteilen mit den geforderten Eigenschaften umfasst.

Nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt des § 4 PatG ein einer Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des Patentamts berufen sind, war

die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG).

Dr. Mayer

Dr. Hartung

Werner

Musiol

Pr