



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 3/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 66 426.1-55

Teilanzmeldung zur Stammanmeldung 100 27 216.9-55

(vormals 100 27 216.9-51)

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. März 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Werner, den Richter Dipl.-Ing. Gottstein sowie den Richter

Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Die durch Teilung im Beschwerdeverfahren der Stammanmeldung 100 27 216.9-51 entstandene Teilanmeldung 100 66 426.1-55 wird zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die vorliegende Anmeldung 100 66 426.1-55 ist durch die während des Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom 8. November 2007 erklärte Teilung der Patentanmeldung 100 27 216.9-51 entstanden und im Beschwerdeverfahren anhängig geworden (vgl. BGH BIPMZ 1998, 199, 201 Textdatenwiedergabe; BIPMZ 1998, 515, 516 „Informationsträger“).

Auf die Beschwerde der Anmelderin in der Stammanmeldung 100 27 216.9-51 ist der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 J aufgehoben worden und das Patent mit Beschluss vom 19. November 2007 durch den Senat erteilt worden.

Mit der Teilungserklärung vom 8. November 2007 legt die Beschwerdeführerin neue Anmeldeunterlagen, insbesondere Patentansprüche 1 - 26 vor und beantragt mit Schriftsatz vom 29. Januar 2009, eingegangen am 30. Januar 2009,

die vorliegende Patentanmeldung zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen,

hilfsweise

mündliche Verhandlung für den Fall, dass der Senat eine Zurückweisung der Patentanmeldung beschließen sollte.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

„Spreizungsverfahren für eine Mobilstation, wobei die Mobilstation im Stande ist, mindestens drei Datenkanäle und mindestens einen Steuerkanal zu verwenden, umfassend:
Spreizen eines ersten der Datenkanäle mittels C4,1;
Spreizen eines zweiten der Datenkanäle mittels C4,1; und
Spreizen eines dritten der Datenkanäle mittels C4,3, wobei C4,1 ein erster orthogonaler veränderlicher Spreizungsfaktor-Code mit dem Spreizungsfaktor 4 und der Codenummer 1 ist, C4,3 ein zweiter orthogonaler veränderlicher Spreizungsfaktor-Code mit dem Spreizungsfaktor 4 und der Codenummer 3 ist, und wenn drei und nicht mehr als drei der Datenkanäle verwendet werden, der erste der Datenkanäle, der zweite der Datenkanäle und der dritte der Datenkanäle verwendet werden.“

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 21 lautet:

„Vorrichtung für ein Mobilkommunikationssystem, wobei die Vorrichtung konfiguriert ist, eine Vielzahl von Datenkanälen und mindestens einen Steuerkanal zu verwenden, umfassend:
eine erste Spreizungseinheit, die konfiguriert ist, einen ersten der Datenkanäle mittels C4,1 zu spreizen;
eine zweite Spreizungseinheit, die konfiguriert ist, einen zweiten der Datenkanäle mittels C4,1 zu spreizen; und
eine dritte Spreizungseinheit, die konfiguriert ist, einen dritten der

Datenkanäle mittels C4,3 zu spreizen, wobei C4,1 ein erster orthogonaler veränderlicher Spreizungsfaktor-Code mit dem Spreizungsfaktor 4 und der Codenummer 1 ist, C4,3 ein zweiter orthogonaler veränderlicher Spreizungsfaktor-Code mit dem Spreizungsfaktor 4 und der Codenummer 3 ist, und der erste der Datenkanäle, der zweite der Datenkanäle und der dritte der Datenkanäle konfiguriert sind, verwendet zu werden, wenn drei und nicht mehr als drei der Datenkanäle konfiguriert sind, verwendet zu werden.“

II

Die im Beschwerdeverfahren wirksam gewordenen Teilanmeldung 100 66 426.1-55 wird an das Deutsche Patent- und Markenamt auf Grundlage der neu gefassten Patentansprüche 1 und 21, die noch nicht abschließend geprüft sind (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG), zurückverwiesen.

Für eine Zurückverweisung und Befassung der Teilanmeldung durch das DPMA spricht schon der Umstand, dass das Patentbegehren der vorliegenden Teilanmeldung gegenüber der von dem Deutschen Patent- und Markenamt zurückgewiesenen Stammanmeldung wesentlich geändert wurde. Insbesondere war bis zur Erteilung des Patents durch den Senat kein Patentanspruch auf ein Spreizungsverfahren für eine Mobilstation oder eine Vorrichtung für ein Mobilkommunikationssystem gerichtet und folglich das Beanspruchte noch nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens.

Da die Teilung der Anmeldung erst im Beschwerdeverfahren erfolgt ist und die materielle Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands der Teilanmeldung ersichtlich noch nicht erfolgt ist, zu deren Feststellung eine weitere Sachaufklärung im Rahmen einer vollständigen Recherche des druckschriftlichen Standes der Technik erforderlich ist, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des Deutschen

Patent- und Markenamts mit ihrem Prüfstoff und den ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken berufen sind, hat der Senat davon abgesehen in der Sache selbst zu entscheiden.

Dr. Mayer

Werner

Gottstein

Kleinschmidt

Pr