



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 2/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 66 422.9-55  
Teilanmeldung 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 27 216.9-55 (vormals 100 27 216.9-51) entstandene Teilanmeldung 100 66 422.9-55 wird zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die vorliegende Anmeldung 100 66 422.9-55 ist durch die während des Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom 9. 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 9. November 2007 legt die Beschwerdeführerin neue Anmeldeunterlagen, insbesondere Patentansprüche 1 - 16 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 zwei Datenkanäle und mindestens einen Steuerkanal zu verwenden, umfassend:

Spreizen eines ersten Datenkanals mittels eines ersten Spreizungscodes, wobei der erste Datenkanal mit einem gleichphasigen Zweig verbunden ist und der erste Spreizungscode  $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$  ist, wobei  $a_1$  entweder 1 oder -1 ist,  $a_2$  1 oder -1 ist,  $a_3$  1 oder -1 ist und  $a_4$  entweder 1 oder -1 ist; und

Spreizen eines zweiten Datenkanals mittels eines zweiten Spreizungscodes, wobei der zweite Datenkanal mit einem quadraturphasigen Zweig verbunden ist und der zweite Spreizungscode  $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$  ist, wobei  $b_1$  entweder 1 oder -1 ist,  $b_2$  1 oder -1 ist,  $b_3$  1 oder -1 ist und  $b_4$  entweder 1 oder -1 ist; und

wobei zwei Paare von Punkten  $((a_1, b_1) (a_2, b_2))$  auf denselben Quadranten oder auf symmetrische Quadranten in Bezug auf einen Nullpunkt auf einer Phasendomäne abgebildet werden und zwei Paare von Punkten  $((a_3, b_3) (a_4, b_4))$  auf denselben Quadranten oder auf symmetrische Quadranten in Bezug auf einen Nullpunkt auf der Phasendomäne abgebildet werden.“

II

Die im Beschwerdeverfahren wirksam gewordenen Teilanmeldung 100 66 422.9-55 wird an das Deutsche Patent- und Markenamt auf Grundlage des neu gefassten

Patentanspruchs 1, der noch nicht abschließend geprüft ist (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG), zurückverwiesen.

Für eine Zurückverweisung und Befassung der Teilanmeldung durch das Deutsche Patent- und Markenamt 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 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