



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 58/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. Januar 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 23 006.8-31

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Werner sowie den Richter Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 21. Mai 2003 von der S... AG in M..., beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung betrifft eine „Zentrale Abhör- und Auswerteinheit“.

Die Prüfungsstelle für Klasse H 04 L hat die Patentanmeldung mit Beschluss vom 1. Juli 2004 zurückgewiesen. Dem Zurückweisungsbeschluss lagen die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 bis 18 zugrunde. In der Beschlussbegründung nimmt die Prüfungsstelle Bezug auf die im Prüfungsbescheid vom 30. März 2004 genannte Druckschrift

1) DE 100 61 128 A1

und führt aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu sei.

Diesen Beschluss hat die zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung im Patentregister eingetragene Anmelderin S... AG mit der am 26. Juli 2004 eingelegten Beschwerde angegriffen. Zur Begründung hat sie die Auffassung vertreten, dass die dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden Patentansprüche durch den Stand der Technik weder neuheitsschädlich offenbart, noch für den Fachmann nahegelegt seien, insbesondere verstehe der Fachmann die aus der Druckschrift (1) als bekannt entnehmbare bedarfsspezifische Verarbeitung von Adressparametern nicht als ein Auswerten von Dienst-Daten gemäß eines vorgegebenen Filterkriteriums, wie durch Patentanspruch 1 gefordert.

Mit Wirkung vom 12. September 2007 ist die Patentanmeldung an die N... GmbH & Co. KG in M..., übertragen worden.

Der geltende Patentanspruch 1 hat folgende Fassung:

„1. Verfahren zum Abhören mindestens eines Nutzers eines Kommunikationsendgerätes in einem Kommunikationsnetz

dadurch gekennzeichnet,

dass eine zentrale Abhör- und Auswerteinheit (ZAA) Dienst-Daten mindestens eines Kommunikationsendgerätes (MS) erhält, dass die erhaltenen Dienst-Daten gemäß mindestens eines vorgegebenen Filterkriteriums ausgewertet werden und dass mindestens ein Auswertungsergebnis an eine weitere Netzeinheit (LEA) weitergeleitet wird.“

Mit der Erfindung soll eine effiziente und ressourcenschonende Möglichkeit für das Abhören von Diensten angeboten werden (vgl. Offenlegungsschrift DE 103 23 006 A1, S. 2, Abschnitt [0004]).

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin ist zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Sie hat mit dem Beschwerdeschriftsatz vom 26. Juli 2004, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 27. Juli 2004, vgl. S. 1 und 3, sinngemäß folgenden Antrag gestellt:

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2004 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde konnte keinen Erfolg haben, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 für den Fachmann, einen Entwicklungsingenieur auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik, mit besonderer Erfahrung auf dem Fachgebiet der Kommunikations-Netzwerke und mit Kenntnissen der dabei zum Einsatz gelangenden Systeme und Verfahren, insbesondere der mit dem Abhören verbundenen Signalisierungen, gegenüber einem Stand der Technik, wie er durch die Druckschrift (1) belegt ist, nicht neu ist, wie sich aus der zutreffenden Begründung der Prüfungsstelle für Klasse H 04 L des Deutschen Patent- und Markenamts in ihrem Zurückweisungsbeschluss vom 1. Juli 2004 im einzelnen nachvollziehbar ergibt. Der Senat macht sich diese Begründung zu eigen und verweist insoweit auf sie (vgl. BGH in GRUR 1993, 896 - Leistungshalbleiter).

Der in der Beschwerdebegründung vorgebrachte Einwand der Anmelderin, der Fachmann verstehe die aus der Druckschrift (1) als bekannt entnehmbare bedarfsspezifische Verarbeitung von Adressparametern nicht als ein Auswerten von Dienst-Daten gemäß eines vorgegebenen Filterkriteriums, wie durch Patentanspruch 1 gefordert, wurde inhaltlich gleich bereits im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt eingebracht und im vorgenannten Zurückweisungsbeschluss vom 1. Juli 2004 zutreffend abgehandelt.

Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die auf ihn direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 16, resp. der nebengeordnete Patentanspruch 17 und der auf ihn rückbezogene Unteranspruch 18, da ein Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist, und ein eigenständiger Erfindungsgehalt des nebengeordneten Anspruchs 17 und der jeweiligen Unteransprüche von der Anmelderin nicht geltend gemacht wurde, vgl. GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät; BGHZ 173, 47 - Informationsübermittlungsverfahren II; zuletzt bestätigt in GRUR 2010, 87 - Schwingungsdämpfer. Ein solcher eigenständiger patentfähiger

Gehalt des nebengeordneten Anspruchs 17 und der Unteransprüche ist angesichts der aus der Druckschrift (1) als bekannt entnehmbaren Abhör- und Auswerteinheit auch für den Senat nicht ersichtlich.

Dr. Mayer

Dr. Hartung

Werner

Musiol

Me