



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 21/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. September 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 09 383.0-56

...

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

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 04 M - hat die am 2. März 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Kommunikations-Router"

durch Beschluss vom 25. Januar 2008 zurückgewiesen.

Der Zurückweisung lagen der Patentanspruch 1 vom 7. Mai 2005, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 10. Mai 2005, und die Patentansprüche 2 bis 11 vom 26. April 2003, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 29. April 2003, zugrunde.

Die Zurückweisung der Patentanmeldung begründete die Prüfungsstelle damit, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und verwies hierzu auf eine Zusammenschau folgender Druckschriften:

D1 DE 196 19 521 A1

D2 DE 198 42 707 A1.

Gegen den Beschluss der Prüfungsstelle vom 25. Januar 2008, hat der Anmelder mit Schreiben vom 1. März 2008, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. März 2008, Beschwerde eingelegt und diese begründet. Der Anmelder und Beschwerdeführer verfolgt seine Anmeldung zunächst mit dem Anspruchssatz weiter, der dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde lag, hilfsweise mit einem geänderten Patentanspruch 1.

In der mündlichen Verhandlung beantragte der Anmelder und Beschwerdeführer,

den Beschluss der Prüfungsstelle der Klasse H 04 M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Januar 2008 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche:

Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Schriftsatz vom 3. August 2012, bei Gericht eingegangen am 7. August 2012

Beschreibung:

Beschreibungsseiten 1 bis 3 vom Anmeldetag (2. März 2002)

Zeichnungen:

keine

Hilfsantrag 1:

Patentansprüche:

Patentanspruch 1 vom Anmeldetag (2. März 2002)

Im Übrigen wie Hauptantrag.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

- "1. Kommunikations-Router **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Kennung derart in den Router eingespeichert wird, dass bei Anruf des Routers die Caller ID des Anrufers extrahiert wird und durch zeitlich zusammenhängende Aktivierung am Router diese Caller ID durch den Anrufer als Kennung autorisiert wird."

Hieran schließen sich die Unteransprüche 2 bis 7 an, wobei der ehemals nebengeordnete Patentanspruch 6 nunmehr als abhängiger Patentanspruch 6 formuliert sein soll.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:

- "1. Kommunikations-Router **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Kennung derart in den Router eingespeichert wird, dass bei Anruf des Routers die Caller ID des Anrufers ausgewertet wird und durch zeitlich zusammenhängende Aktivierung am Router die Caller ID als Kennung autorisiert wird."

Hieran schließen sich die Unteransprüche 2 bis 7 gemäß Hauptantrag an.

Der Anmelder und Beschwerdeführer vertritt die Meinung, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag sei für den Fachmann auf Grund seines Fachwissens in den ursprünglichen Unterlagen offenbart. Im Übrigen seien die Gegenstände des Patentanspruchs 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag 1 patentfähig, da sie neu seien und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag unzulässig erweitert (§ 38 PatG) und der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig ist (§§ 1 und 4 PatG).

1. Der Anmeldegegenstand betrifft laut Ursprungsunterlagen einen Kommunikationsrouter (S. 1, Abs. 1). Dieser sei nach dem Stand der Technik ein elektronisches Gerät, das in der Regel über das öffentliche Kommunikationsnetz Verbindungen herstelle und weiterleiten könne. Ein Kommunikationsrouter sei heute in der Regel PC-basierend. Die Routinginformationen und weitere Betriebsparameter würden bei Routern nach dem Stand der Technik entweder über eine Tastatur oder durch externe Datenkommunikationsverbindungen eingespeichert. Auch seien Geräte bekannt, die diese Informationen über Datenträger eingespeichert bekämen. Dadurch seien solche Kommunikationsrouter nicht als billige und einfach vom technischen Laien zu programmierende Geräte bekannt.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei es daher, einen preiswerten und einfach zu bedienenden Kommunikationsrouter zu konstruieren, dem ein technischer Laie in einfacher Weise Konfigurationsinformationen und weitere Betriebsparameter einspeichern könne.

2. Der Senat erachtet als zuständigen Fachmann für die Beurteilung des vorliegenden Gegenstands einen Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik mit Fachhochschulabschluss, der Kenntnisse über die Leistungsmerkmale von Telekommunikationsendgeräten im Rahmen von ISDN-Netzen einschließlich der hiermit verbundenen Signalführung und Signalverwaltung besitzt.

3. Hauptantrag

Der Gegenstand der Anmeldung wird durch die vorgenommenen Änderungen im Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag im Vergleich zu den Ursprungsunterlagen unzulässig erweitert.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lässt sich wie folgt gliedern:

1.1. Kommunikations-Router

dadurch gekennzeichnet, dass

1.2 eine Kennung derart in den Router eingespeichert wird,

1.3 dass bei Anruf des Routers die Caller ID des Anrufers extrahiert wird

1.4 und durch zeitlich zusammenhängende Aktivierung am Router diese Caller ID durch den Anrufer als Kennung autorisiert wird.

Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (vgl. BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 - Fälschungssicheres Dokument). Eine unzulässige Erweiterung liegt dann vor, wenn der Gegenstand der Anmeldung sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat (vgl. BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 – X ZR 27/06, GRUR 2010, 509 – Hubgliedertor I).

Im Merkmal 1.4 des Patentanspruchs 1 wird durch die Formulierung, dass diese Caller ID durch den Anrufer als Kennung autorisiert wird, zwar vermeintlich eine Präzisierung der Autorisierung vorgenommen, jedoch ist diese in der vorliegenden Form den Ursprungsunterlagen nirgends unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, denn dort wird nicht ausgeführt, wer am Router die zeitlich mit einem Anruf am Router zusammenhängende Autorisierung vornimmt (vgl. Seite 2, Absatz 2: Wiederholung des Anspruchswortlauts; Seite 3, Absatz 3: "Der Kommunikationsrouter übernimmt nach Druck der am Gerät befindlichen Taste die angerufene Nummer ..."). Der Fachmann geht hier üblicherweise davon aus, dass der Angerufene die Autorisierung vornimmt, nachdem er sich insbesondere an Hand der Caller ID davon überzeugt hat, dass er diese Caller ID als Kennung im Router speichern möchte. Dass der Anrufer und der Angerufene hier ein und dieselbe Person sein sollen, ist in den gesamten Anmeldungsunterlagen nicht angegeben und auch nicht ersichtlich. Die im Anspruch 1 geforderte Maßnahme dagegen ist sehr ungewöhnlich, denn diese bedeutet eine Eigenautorisierung durch den Anrufer, der sich üblicherweise nicht in der Nähe des Routers befindet. Zu der nunmehr beanspruchten Eigenautorisierung geben die Anmeldungsunterlagen keinen Hinweis und diese Vorgehensweise, die vom Anmelder sogar als erfindungswesentlich angesehen wird, ergibt sich auch nicht aus den allgemeinen Fachkenntnissen des Fachmanns.

Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 unzulässig erweitert. Der Patentanspruch 1 erfüllt die Anforderungen des § 38 PatG nicht.

Mit dem mangelbehafteten Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag fallen auch die hierauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 des Hauptantrags, da das Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist (BGH, Beschluss vom 26. September 1996 – X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät mit weiteren Nachweisen).

4. Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lässt sich wie folgt gliedern:

H1 Kommunikations-Router

dadurch gekennzeichnet, dass

H2 eine Kennung derart in den Router eingespeichert wird,

H3 dass bei Anruf des Routers die Caller ID des Anrufers ausgewertet wird

H4 und durch zeitlich zusammenhängende Aktivierung am Router die Caller ID als Kennung autorisiert wird.

Die Caller ID ist die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers, wie in den Anmeldeunterlagen Seite 1, 2. Absatz ausgeführt ist.

Aus der Druckschrift **D1** (DE 196 19 521 A1) ist in Übereinstimmung mit dem Anspruchsgegenstand ein Kommunikationsrouter (hier in einer "Wähl- und Vermittlungseinrichtung WVE", z. B. Spalte 1, Zeilen 27 bis 49 i. V. m. Fig. 1) bekannt, der Verfahrensschritte zur Nutzerautorisierung im ISDN-Umfeld ausführt (Merkmal **H1**). Bei Anruf des bekannten Routers wird die Caller ID des Anrufers ("Quellrufnummer") ausgewertet, indem die Caller ID als Kennung mit anderen im Router gespeicherten Caller IDs verglichen wird; wird sie dort gefunden, wird sie als nutzungsberechtigt, also als "autorisiert", eingestuft (vgl. insbesondere Spalte 5, Zeilen 57 bis 62; Merkmale **H3**, **H4**_{teils}). Dafür muss die Caller ID, die gleichzeitig als Kennung am Kommunikationsrouter dient, zeitlich vor dem besagten Anruf im Router eingespeichert worden sein. Beim bekannten Kommunikationsrouter ist diese Autorisierung einer Caller ID als Kennung durch Einspeicherung der Kennung in den Router z. B. über eine ISDN-Schnittstelle verwirklicht, die für einen so

genannten "berechtigten Personenkreis" für eine Programmierung und Überwachung zugänglich ist (Spalte 4, Zeilen 54 bis 62).

Damit unterscheidet sich der anspruchsgemäße vom bekannten Kommunikationsrouter in der Weise, dass die bekannte Autorisierung einer Caller ID als Kennung anspruchsgemäß durch Aktivierung am Router zeitlich zusammenhängend mit einem Anruf des Routers erfolgt.

Ausgehend von dem bekannten Kommunikationsrouter, wie er aus der Druckschrift **D1** bekannt ist, stellt sich dem Fachmann die Aufgabe, einen preiswerten und einfach zu bedienenden Kommunikationsrouter zu konstruieren, in dem ein technischer Laie in einfacher Weise Konfigurationsinformationen einspeichern kann, in der Praxis von selbst. Denn der Fachmann wird immer bestrebt sein, insbesondere die Nutzeranforderungen nach einfacher Bedienbarkeit eines IT-Gerätes zu erfüllen, um ein derartiges Gerät erfolgreich verkaufen zu können. Hierbei erkennt der Fachmann beim bekannten Kommunikationsrouter sofort, dass ein technischer Laie Probleme hat, die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers (= Caller ID als Kennung) in den Kommunikationsrouter einzuspeichern.

Aufgrund seiner Fachkenntnis kennt der Fachmann die Möglichkeit, sich die Rufnummer (Caller ID als Kennung) des Anrufers anzeigen zu lassen, zumal sie ja bereits bei Anruf des Routers ausgewertet wird. Der Nutzer kann dann leicht feststellen, ob er diese Rufnummer autorisieren will, indem er sie im Router einspeichert. Diese Aktivierung am Router erfolgt natürlich im zeitlichen Zusammenhang mit dem Anruf. Für den Fachmann ergibt sich somit in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik unter Nutzung seiner Fachkenntnis, eine Kennung derart in den Router einzuspeichern, dass bei Anruf des Routers die Caller ID des Anrufers ausgewertet wird und durch zeitlich zusammenhängende Aktivierung am Router die Caller ID als Kennung autorisiert wird, wie es im Einzelnen im Anspruch 1 angegeben ist.

Man würde die Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns unterschätzen, würde man ihm solches Handeln nicht zutrauen. Der Kommunikationsrouter des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag beruht demnach nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der vom Anmelder in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Hinweis, der anspruchsgemäße Router solle kein Display aufweisen, da in der Beschreibung auch nicht hierauf verwiesen werde, kann nicht überzeugen, da in der sehr knappen Beschreibung auch weitere zur Funktionstüchtigkeit eines Kommunikationsrouters notwendige Bauteile nicht genannt werden. Der Fachmann konnte den Anmeldeunterlagen das Fehlen des Displays somit auch nicht unmittelbar und eindeutig als erfindungswesentliches Merkmal entnehmen. Im Übrigen schließt die breite Formulierung des Gegenstands von Anspruch 1 die Nutzung eines Displays am Kommunikationsrouter nicht aus.

Mit dem mangelbehafteten Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 fallen auch alle auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7 des Hilfsantrags 1, da das Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist (BGH, Beschluss vom 26. September 1996 – X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät mit weiteren Nachweisen).

Dr. Mayer

Kopacek

Kleinschmidt

Dr. Wollny

Pü