



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 15/13

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
14. August 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 10 2006 029 665.6-55**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 14. August 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Phys. Arnoldi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 04 W - hat den am 28. Juni 2006 eingegangenen Antrag auf Erteilung eines Patents mit Beschluss vom 11. Mai 2010 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei dem Fachmann durch den Stand der Technik nahe gelegt und nicht patentfähig.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 28. Juni 2010. Sie beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle H 04 W des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Mai 2010 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 10 vom 10. Januar 2011,  
Beschreibung, Seiten 2, 2A, vom 29. August 2008,  
übrige Seiten vom Anmeldetag,  
2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, vom 11. Juli 2006,

hilfsweise,

Patentansprüche 1 bis 10, überreicht in der mündlichen Verhandlung, übrige Unterlagen wie Hauptantrag.

Die Anmelderin regt an,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Der nach Hauptantrag geltende Patentanspruch 1 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- „a Nachrichtenerzeugungseinrichtung, die eingerichtet ist, eine Nachricht
- b1 zur Übermittlung an ein Kommunikationsendgerät zu erzeugen, wobei
- c1 - dem Kommunikationsendgerät eine Mehrzahl von Identifikationen zugeordnet sind, unter denen das Kommunikationsendgerät in einem Kommunikationsnetzwerk registriert sein kann,
- c2 wobei mehrere Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen zu einer Identifikations-Gruppe zusammengefasst sind und
- c3 wobei, wenn das Kommunikationsendgerät unter irgendeiner Identifikation der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird, es auch unter den anderen Identifikationen der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird; und
- a1 - die Nachricht die Information enthält, welche Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen Teil der Identifikations-Gruppe sind,

a2 wobei die Nachricht eine Angabe mindestens einer Identifikation der Mehrzahl von Identifikationen aufweist

a3 und für die mindestens eine angegebene Identifikation eine Angabe aufweist, mittels welcher spezifiziert wird, dass die mindestens eine angegebene Identifikation Teil der Identifikations-Gruppe ist.“

Der nach Hauptantrag geltende nebengeordnete Patentanspruch 9 lautet unter Fortführung der Gliederung:

„d Kommunikationssystem mit

e - einem Kommunikationsnetzwerk;

c - einem Kommunikationsendgerät,

c1 dem eine Mehrzahl von Identifikationen zugeordnet sind, unter denen das Kommunikationsendgerät in dem Kommunikationsnetzwerk registriert sein kann,

c2 wobei mehrere Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen zu einer Identifikations-Gruppe zusammengefasst sind und

c3 wobei, wenn das Kommunikationsendgerät unter irgendeiner Identifikation der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird, es auch für die anderen Identifikationen der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird;

- a - einer Nachrichtenerzeugungseinrichtung, die eingerichtet ist, eine Nachricht zu erzeugen,
  - a1 die die Information enthält, welche Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen Teil der Identifikations-Gruppe sind,
  - a2 wobei die Nachricht eine Angabe mindestens einer Identifikation der Mehrzahl von Identifikationen aufweist
  - a3 und für die mindestens eine angegebene Identifikation eine Angabe aufweist, mittels welcher spezifiziert wird, dass die mindestens eine angegebene Identifikation Teil der Identifikations-Gruppe ist;
- b - eine Signalisierungseinrichtung,
  - b1 die eingerichtet ist, die Nachricht an das Kommunikationsendgerät zu übermitteln.“

Der mit Gliederungspunkten versehene, nach Hauptantrag geltende nebengeordnete Patentanspruch 10 lautet:

- „f Verfahren zum Betreiben
- d eines Kommunikationssystems mit
- e einem Kommunikationsnetzwerk
- c und einem Kommunikationsendgerät,

- c1 - wobei dem Kommunikationsendgerät eine Mehrzahl von Identifikationen zugeordnet sind, unter denen das Kommunikationsendgerät in dem Kommunikationsnetzwerk registriert sein kann,
- c2 wobei mehrere Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen zu einer Identifikations-Gruppe zusammengefasst sind und
- c3 wobei, wenn das Kommunikationsendgerät unter irgendeiner Identifikation der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird, es auch für die anderen Identifikationen der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird;
  - a - eine Nachricht erzeugt wird,
    - a1 die die Information enthält, welche Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen Teil der Identifikations-Gruppe sind,
    - a2 wobei die Nachricht eine Angabe mindestens einer Identifikation der Mehrzahl von Identifikationen aufweist
    - a3 und für die mindestens eine angegebene Identifikation eine Angabe aufweist, mittels welcher spezifiziert wird, dass die mindestens eine angegebene Identifikation Teil der Identifikations-Gruppe ist;
  - b1 - die Nachricht an das Kommunikationsendgerät übermittelt wird.“

Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet (Änderungen gegenüber Anspruch 1 gemäß Hauptantrag gekennzeichnet):

„a Nachrichtenerzeugungseinrichtung, die eingerichtet ist, eine Nachricht

b1 zur Übermittlung an ein Kommunikationsendgerät zu erzeugen, wobei

c1 - dem Kommunikationsendgerät eine Mehrzahl von Identifikationen zugeordnet sind, unter denen das Kommunikationsendgerät in einem Kommunikationsnetzwerk registriert sein kann,

c2 wobei mehrere Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen zu einer Identifikations-Gruppe zusammengefasst sind und

c3 wobei, wenn das Kommunikationsendgerät unter irgendeiner Identifikation der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird, es auch unter den anderen Identifikationen der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird; und

a1 - die Nachricht die Information enthält, welche Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen Teil der Identifikations-Gruppe sind,

~~a2 wobei die Nachricht eine Angabe mindestens einer Identifikation der Mehrzahl von Identifikationen aufweist~~

~~a3 und für die mindestens eine angegebene Identifikation eine Angabe aufweist, mittels welcher spezifiziert wird, dass die mindestens eine angegebene Identifikation Teil der Identifikations-Gruppe ist~~

a4 wobei die Nachricht für jede Identifikation der Mehrzahl von Identifikationen eine Identifikations-Gruppen-Angabe aufweist, die anzeigt, zu welcher Identifikations-Gruppe die Identifikation gehört.“

Der nach Hilfsantrag geltende nebengeordnete Patentanspruch 9 lautet bei Streichung eines offensichtlich fehlerhaften Punktes in Merkmal a4 unter Fortführung der Gliederung (Änderungen gegenüber Anspruch 9 gemäß Hauptantrag gekennzeichnet):

„d Kommunikationssystem mit

e - einem Kommunikationsnetzwerk;

c - einem Kommunikationsendgerät,

c1 dem eine Mehrzahl von Identifikationen zugeordnet sind, unter denen das Kommunikationsendgerät in dem Kommunikationsnetzwerk registriert sein kann,

c2 wobei mehrere Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen zu einer Identifikations-Gruppe zusammengefasst sind und



c3 wobei, wenn das Kommunikationsendgerät unter irgendeiner Identifikation der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird, es auch für die anderen Identifikationen der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird;

a - einer Nachrichtenerzeugungseinrichtung, die eingerichtet ist, eine Nachricht zu erzeugen,

a1 die die Information enthält, welche Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen Teil der Identifikations-Gruppe sind,

~~a2 wobei die Nachricht eine Angabe mindestens einer Identifikation der Mehrzahl von Identifikationen aufweist~~

~~a3 und für die mindestens eine angegebene Identifikation eine Angabe aufweist, mittels welcher spezifiziert wird, dass die mindestens eine angegebene Identifikation Teil der Identifikations-Gruppe ist~~

a4 wobei die Nachricht für jede Identifikation der Mehrzahl von Identifikationen eine Identifikations-Gruppen-Angabe aufweist, die anzeigt, zu welcher Identifikations-Gruppe die Identifikation gehört;

b - eine Signalisierungseinrichtung,

b1 die eingerichtet ist, die Nachricht an das Kommunikationsendgerät zu übermitteln.“

Der nach Hilfsantrag geltende nebengeordnete Patentanspruch 10 lautet unter Ersetzen eines offensichtlich fehlerhaften Punktes am Ende von Merkmal a4 durch einen Strichpunkt unter Fortführung der Gliederung (Änderungen gegenüber Anspruch 10 gemäß Hauptantrag gekennzeichnet):

„f Verfahren zum Betreiben

d eines Kommunikationssystems

e mit einem Kommunikationsnetzwerk

c und einem Kommunikationsendgerät,

c1 - wobei dem Kommunikationsendgerät eine Mehrzahl von Identifikationen zugeordnet sind, unter denen das Kommunikationsendgerät in dem Kommunikationsnetzwerk registriert sein kann,

c2 wobei mehrere Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen zu einer Identifikations-Gruppe zusammengefasst sind und

c3 wobei, wenn das Kommunikationsendgerät unter irgendeiner Identifikation der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird, es auch für die anderen Identifikationen der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird;

a - eine Nachricht erzeugt wird,

a1 die die Information enthält, welche Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen Teil der Identifikations-Gruppe sind,

~~a2 wobei die Nachricht eine Angabe mindestens einer Identifikation der Mehrzahl von Identifikationen aufweist~~

~~a3 und für die mindestens eine angegebene Identifikation eine Angabe aufweist, mittels welcher spezifiziert wird, dass die mindestens eine angegebene Identifikation Teil der Identifikations-Gruppe ist~~

a4 wobei die Nachricht für jede Identifikation der Mehrzahl von Identifikationen eine Identifikations-Gruppen-Angabe aufweist, die anzeigt, zu welcher Identifikations-Gruppe die Identifikation gehört;

b1 - die Nachricht an das Kommunikationsendgerät übermittelt wird.“

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

## II.

1. Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung erweisen sich die Gegenstände der Ansprüche nach Haupt- und nach Hilfsantrag nicht als patentfähig.

2. Die Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag sind zulässig.

3. Die Erfindung betrifft eine Nachrichtenerzeugungseinrichtung, ein Kommunikationssystem und ein Verfahren zum Betreiben eines Kommunikationssystems.

Die Erfindung geht nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung (Offenlegungsschrift, Abs. [0002] bis [0006]) von einem Stand der Technik aus, wie er im Rahmen des „3rd Generation Partnership Project“ (3GPP) als Standard für die Architektur eines sog. „IP-Multimedia-Subsystems“ (IMS) entwickelt worden sei. Ein Kommunikationssystem mit IMS-Architektur ermögliche es, auf Basis des Internet-Protokolls (IP) einem mobilen Endgerät verschiedene Kommunikationsdienste bereitzustellen, beispielsweise Sprachtelefon-, Videotelefon- und Konferenzkommunikationsdienste. Möchte ein Benutzer einen dieser Kommunikationsdienste nutzen, so müsse er mit seinem Kommunikationsendgerät unter einer sog. öffentlichen Benutzeridentifikation - anschaulich eine Adresse – registriert sein (Offenlegungsschrift, Abs. [0007], [0050]). Die Registrierung der Benutzeridentifikation bewirke, dass für einen bestimmten Zeitraum alle Kommunikations-Anfragenachrichten, die an die Benutzeridentifikation gerichtet werden, an das Kommunikationsendgerät weitergeleitet werden (Offenlegungsschrift, Abs. [0052]). Einem Benutzer eines IMS könnten mehrere öffentliche Benutzeridentifikationen zugeordnet sein (Offenlegungsschrift, Abs. [0007]), die zu sog. Identifikations-Gruppen zusammengefasst werden könnten. Die Bedeutung einer Identifikations-Gruppe sei, dass, sobald eine öffentliche Benutzeridentifikation der Gruppe gemäß einer Registrierungsanforderung in dem IMS registriert werde (explizite Registrierung), alle weiteren öffentlichen Benutzeridentifikationen aus der Identifikations-Gruppe ebenfalls automatisch (implizit) mit-registriert werden. Eine Identifikationsgruppe werde daher auch als implizite Registrierungsmenge (Implicit Registration Set) bezeichnet (Offenlegungsschrift, Abs. [0054]).

Ausgehend von diesem Stand der Technik werde nach den Angaben in der Anmeldung mit der Erfindung eine benutzerfreundliche Möglichkeit zur Registrierung und De-Registrierung von Benutzeridentifikationen in einem Kommunikationsnetzwerk geschaffen (Offenlegungsschrift, Abs. [0010]), auch könne es mit der Erfindung vermieden werden, dass sich ein Benutzer ungewollt unter Identifikationen registriere oder de-registrierte, was passieren könne, wenn der Benutzer nicht in-

formiert sei, welche Identifikationen zu Identifikationsgruppen zusammengefasst sind (Offenlegungsschrift, Abs. [0017]).

4. Einschlägiger Fachmann ist ein Diplomingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit Universitätsabschluss und mehrjähriger Entwicklungserfahrung auf dem Gebiet der Bereitstellung von paketvermittelten Kommunikationsdiensten insbesondere in Mobilfunknetzwerken.

5. Die Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 1, 9 und 10 nach Hauptantrag sind nicht neu (§ 3 PatG).

5.1 Nächstliegender Stand der Technik ist die im Prüfungsverfahren bereits genannte Druckschrift

(1) 3GPP TS 24.229 V7.4.0 (2006-06). 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (Release 7),

die auf S. 21, drittletzte Aufzählung, hinsichtlich des Begriffs der Identifikationsgruppe („Implicit registration set“) auf die Spezifikation „3GPP TS 23.228“ verweist. Diese Spezifikation ist in der bereits im Prüfungsverfahren genannten Druckschrift

- 4)** 3GPP TS 23.228 V7.4.0 (2006-06). 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2 (Release 7)

enthalten. Die Druckschriften **(1)** und **(4)** werden daher als ein zusammengehöriges Dokument betrachtet.

**5.2** Aus den Druckschriften **(1)**, 3GPP TS 24.229, und **(4)**, 3GPP TS 23.228, ist in Worten des geltenden Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ausgedrückt, Folgendes entnehmbar: eine

- a Nachrichtenerzeugungseinrichtung (S-CSCF (= Serving Call Session Control Function)), die eingerichtet ist, eine Nachricht (create a 200 (OK) response)
- b1 zur Übermittlung an ein Kommunikationsendgerät (send the so created 200 (OK) response to the UE) zu erzeugen (**(1)**, Kapitel 5.4.1.2.2, S. 75, Abschnitt 11) und S. 76, Abschnitt 12)), wobei
- c1 - dem Kommunikationsendgerät (UE) eine Mehrzahl von Identifikationen (more than one public identity) zugeordnet sind, unter denen das Kommunikationsendgerät in einem Kommunikationsnetzwerk registriert sein kann (**(4)**, S. 27, erster Anstrich und S. 45, Fig. 5.0c),

- c2 wobei mehrere Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen zu einer Identifikations-Gruppe (set of Public User Identities defined to be implicitly registered) zusammengefasst sind ((**4**), S. 44, Abschnitt 5.2.1a.0, erster Absatz und S. 45, Fig. 5.0c) und
  
- c3 wobei, wenn das Kommunikationsendgerät unter irgendeiner Identifikation der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird (When one of the Public User Identities within the set is registered), es auch unter den anderen Identifikationen der Identifikations-Gruppe in dem Kommunikationsnetzwerk registriert wird (all Public user identities associated with the implicit registration set are registered at the same time, (**4**) S. 44, Kapitel 5.2.1a.0, die beiden letzten Anstriche).

Die Druckschrift (**1**) vermittelt die Lehre, dass auf eine Registrierungsanforderung hin (Register request), mit der das Kommunikationsendgerät (UE=User Equipment) unter einer Identifikation (the public user identity to be registered) in dem Kommunikationsnetzwerk registriert werden soll ((**1**), S. 31, Abschnitt 5.1.1.2, erster Absatz und Abschnitt c)), eine Registrierungsbestätigungsnachricht erzeugt wird (200 (OK) response, (**1**), S. 75, Abschnitt 11)). Diese Nachricht enthält im Kopfteil (P-Associated-URI header) eine Liste der registrierten öffentlichen Benutzeridentifikation und der zugehörigen Gruppe von implizit mit-registrierten Identifikationen (containing the list of the registered public user identity and its associated set of implicitly registered public user identities, (**1**), S. 75, Kapitel 5.4.1.2.2, Abschnitt 11) b)).

Dabei kann insbesondere der Fall auftreten, dass die Registrierungsanforderung eine Erstregistrierung darstellt (initial registration, **(1)**, S. 75, Abschnitt Note 4), d. h. das Kommunikationsgerät (UE) ist bislang unter keiner Identifikation registriert oder vorherige Registrierungen sind abgelaufen (**(1)**, S. 20, Begriffsbestimmung „Initial registration“).

Nach Überzeugung des Senats enthält zumindest in diesem Fall der Erstregistrierung die Registrierungsbestätigungsnachricht mit der Liste der explizit registrierten Identifikation und dem zugehörigen Satz von implizit mit-registrierten öffentlichen Identifikationen (**(1)**, S. 75, Abschnitt 11) b)) genau die Liste der Identifikationen der Identifikations-Gruppe, d. h. in der Sprache der Anmeldung

- a1 - die Nachricht enthält (im P-Associated-URI header) die Information, welche Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen Teil der Identifikations-Gruppe sind (containing the list of the registered public user identity and its associated set of implicitly registered public user identities, **(1)**, Kapitel 5.4.1.2.2, S. 75, Abschnitt 11) b)),
- a2 wobei die Nachricht eine Angabe mindestens einer Identifikation der Mehrzahl von Identifikationen aufweist (the registered public user identity)
- a3 und für die mindestens eine angegebene Identifikation eine Angabe aufweist, mittels welcher spezifiziert wird, dass die mindestens eine angegebene Identifikation Teil der Identifikations-Gruppe ist (its associated set of implicitly registered public user identities).



Denn wenn die Registrierungsbestätigungsnachricht bei der Erstregistrierung einer einzigen Identifikation eine Liste mit mehr als einer Identifikation zurückmeldet, wird hierdurch unmittelbar spezifiziert, dass die eine explizit registrierte Identifikation Teil einer zugehörigen Gruppe implizit mit-registrierter Identifikationen ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist deshalb nicht neu. Die hiergegen vorgebrachten Argumente der Anmelderin greifen nicht durch.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin vorgetragen, dass die aus dem Stand der Technik bekannte Nachricht zwar eine Liste von registrierten Identifikationen umfasse, ob diese Identifikationen aber zu einer Identifikationsgruppe gehören, werde durch die Nachricht weder signalisiert noch sei diese Information aus der Nachricht indirekt ableitbar. So stimme die übermittelte Liste von registrierten Identifikationen z. B. regelmäßig dann nicht mit der aktuellen Definition einer Identifikationsgruppe überein, wenn nach einer vorherigen Registrierung des Kommunikationsendgeräts unter einer Identifikation der Identifikations-Gruppe die Definition dieser Gruppe nicht mit Hilfe des Kommunikationsendgeräts, sondern beispielsweise mittels eines WWW-Formulars von einem anderen Endgerät aus geändert werde, und anschließend bei bestehender Registrierung ein weiterer Registrierungs- oder De-Registrierungsvorgang unter einer der Identifikationen der Identifikations-Gruppe durchgeführt werde.

Dieses Argument geht jedoch schon deshalb fehl, weil die beanspruchte Lehre nicht auf eine Registrierungsbestätigungsnachricht gemäß diesem Spezialfall beschränkt ist, sondern auch den Fall der Erstregistrierung umfasst, bei dem das Kommunikationsgerät bislang unter keiner Identifikation registriert ist oder vorherige Registrierungen abgelaufen sind.

Auf die Frage des Senats, worin der Unterschied zwischen dem XML-Codeteil in Absatz [0058] der Offenlegungsschrift und dem aus der Stand der Technik nach der Druckschrift **(1)**, S. 83, bekannten XML-Codeteil bestünde, stellte die Anmelderin fest, Abs. [0058] ff. der Offenlegungsschrift beschreibe insoweit den Stand der Technik. Die erfindungsgemäße Ausgestaltung sei in der Offenlegungsschrift erst ab Abs. [0064] dargestellt. Erfindungsgemäß sei die in der Nachricht enthaltene Information nämlich eine Identifikations-Gruppen-Angabe (Implicit Registration Set ID; irs-id) für jede Identifikation, die anzeigt, zu welcher Identifikations-Gruppe die Identifikation gehört.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist jedoch nicht auf eine Nachricht mit einer Angabe beschränkt, die für jede Identifikation der Mehrzahl von Identifikationen anzeigt, zu welcher Identifikations-Gruppe die Identifikation gehört, sondern betrifft allgemeiner eine Nachricht, die Information enthält, welche Identifikationen der Mehrzahl von Identifikationen Teil der Identifikations-Gruppe sind. Auf ein entsprechend der Ausgestaltung ab Abs. [0064] der Offenlegungsschrift eingeschränktes Patentbegehren hat die Anmelderin daher ihren Hilfsantrag gerichtet.

**5.3** Das Kommunikationssystem gemäß Anspruch 9 nach Hauptantrag umfasst neben dem Gegenstand des Anspruchs 1, die folgenden Gegenstände, die ebenfalls aus der Druckschrift **(1)**, entnehmbar sind:

- d Kommunikationssystem (vgl. **(1)**, S. 14, Kapitel 1) mit
- e - einem Kommunikationsnetzwerk (IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem);
- c - einem Kommunikationsendgerät (User Equipment (UE)),
- b - eine Signalisierungseinrichtung (S-CSCF kann auch als Signalisierungseinrichtung betrachtet werden).

Der Gegenstand des Anspruchs 9 nach Hauptantrag ist daher nicht neu.

**5.4** Der Gegenstand des Anspruchs 10 nach Hauptantrag betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Kommunikationssystems mit Merkmalen, die bereits im Anspruch 9 enthalten sind. Die oben genannten Gründe gelten daher in Verbindung mit Anspruch 10 entsprechend.

Der Gegenstand des Anspruchs 10 nach Hauptantrag ist daher nicht neu.

**5.5** Ergänzend weist der Senat darauf hin, dass die in den Unteransprüchen 6, 7 oder 8 nach Hauptantrag enthaltenen Maßnahmen durch den Stand der Technik nahegelegt sind (§ 4 PatG). Etwaige hierauf gerichtete Hilfsanträge, die von der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung erwogen wurden, hätten daher nicht zu einem gewährbaren Patentbegehren führen können.

Die Druckschrift **(1)** lehrt mit dem Mechanismus der sog. Registrierungsstatus-Ereignispaket-Subskribierung (subscription to the registration-state event package, **(1)**, S. 33, Abschnitt 5.1.3) auch eine Nachricht (Notification about registration state, **(1)**, S. 82, Abschnitt 5.4.2.1.2), bei der dem Endgerät mitgeteilt wird, unter welchen Identifikationen das Kommunikationsendgerät aktuell registriert ist. In dieser Nachricht wird für jede registrierte Benutzeridentifikation mittels des sog. <contact>-Elements angegeben, ob die Identifikation explizit (Zeichenkette event="registered") oder implizit (Zeichenkette event="created") registriert wurde (siehe den XML-Codeteil in der **(1)** auf S. 83, Abschnitt Example und die dazugehörige Beschreibung ab dem ersten Absatz auf S. 83).

Damit ist nach Überzeugung des Senats auch eine Informationsnachricht, mittels welcher dem Kommunikationsendgerät signalisiert wird, unter welchen Identifikationen das Kommunikationsendgerät aktuell in dem Kommunikationsnetzwerk registriert ist, im Rahmen einer Registrierungsstatus-Ereignispaket-Subskribierung nach Anspruch 6 und 7 nahegelegt. Die Deregistrierung nach Anspruch 8 ergibt

sich in naheliegender Weise aus Druckschrift **(4)** (S. 44, Kap. 5.2.1.a.0, letzter Anstrich).

Auch die verbleibenden Unteransprüche 2 bis 5 nach Hauptantrag lassen, wie der Senat überprüft hat, eine patentfähige Besonderheit nicht erkennen.

**6.** Die Gegenstände der Patentansprüche gemäß Hilfsantrag sind neu, sie beruhen jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

**6.1** Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag neben der Streichung der Merkmale a2 und a3 durch das neu aufgenommene Merkmal a4.

Die Anweisungen in dem Merkmal a4 sind aus den im Verfahren genannten Druckschriften nicht entnehmbar.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag ist daher neu.

**6.2** Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag beruht jedoch aus folgenden Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus dem Beispiel in Fig. 5.0d der Druckschrift **(4)**, S. 45 und der dazugehörigen Beschreibung ab S. 44, Abschnitt 5.2.1a.0 entnimmt der Fachmann, dass ein Kommunikationsendgerät unter einer Mehrzahl von Identifikationen (Public User Identity 1 bis 6) registriert sein kann, die zu verschiedenen Identifikations-Gruppen gehören (dort: Implicitely Registered ID Set 1, Set 2, Set 3), so dass der Benutzer komplexe Beziehungen zwischen den Benutzeridentifikationen verwalten kann.

Die Druckschrift **(4)** benennt auch bereits das Problem, dass eine Benutzeridentifikation, die Teil einer Identifikations-Gruppe ist, nicht einzeln registriert oder de-registriert werden kann, ohne diese vorher aus der Identifikations-Gruppe zu entfernen (S. 45, dritter Anstrich). In der Druckschrift **(4)** wird daher gefordert, das Endgerät (UE) über die Gruppe von Benutzer-Identifikationen zu benachrichtigen, die implizit registriert wird (S. 45, fünfter Anstrich).

Nach Überzeugung des Senats hat der Fachmann Veranlassung, nicht nur die Tatsache zu übermitteln, dass eine Benutzeridentifikation implizit registriert wird, d. h. dass die Benutzeridentifikation zu (irgend)einer Identifikations-Gruppe gehört, sondern auch, zu welcher Gruppe die Identifikation gehört, denn nur bei vollständiger Kenntnis der aktuellen Beziehungen zwischen den Identifikationen (vgl. das Beispiel in Druckschrift **(4)**, S. 45, Fig. 5.0d) wird der Benutzer in die Lage versetzt, die Benutzeridentifikationen sachgerecht zu verwalten und eine einzelne Identifikation aus einer bestimmten Identifikations-Gruppe herauszulösen.

Es liegt nahe, dass sich der Fachmann dabei an den Angaben orientiert, die in der grafischen Darstellung einer Gruppenstruktur in Fig. 5.0d der Druckschrift **(4)** enthalten sind und dem Endgerät insbesondere eine Nachricht übermittelt,

a4 wobei die Nachricht (UE shall be notified, **(4)**, S. 45, fünfter Anstrich) für jede Identifikation (Public Uder Identity 1 bis 6, **(4)**, Fig. 5.0d) der Mehrzahl von Identifikationen eine Identifikations-Gruppen-Angabe (Implicitely Registered ID Set 1, Set 2, Set 3, **(4)**, Fig. 5.0d) aufweist, die anzeigt, zu welcher Identifikations-Gruppe die Identifikation gehört.

**6.3** Die nebengeordneten Ansprüche 9 und 10 nach Hilfsantrag, die entsprechend dem Anspruch 1 überarbeitet worden sind, beruhen aus den oben angegebenen Gründen gleichermaßen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

**6.4** Die Unteransprüche 2 bis 8 gemäß Hilfsantrag, deren Wortlaut den Unteransprüchen 2 bis 8 nach Hauptantrag entspricht, lassen auch in Verbindung mit dem geänderten Anspruch 1, wie der Senat überprüft hat, eine patentfähige Besonderheit nicht erkennen.

**7.** Für die von der Anmelderin angeregte Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG bestand keine Veranlassung. Ob die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, steht im pflichtgemäßen Ermessen des Senats. Sie ist veranlasst, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten. Solche besonderen Umstände können u. a. auch in einem fehlerhaften Verfahren der Prüfungsstelle liegen, soweit der Verfahrensverstoß ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 73 Rdn. 132 ff. m. Nw.; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 80 Rdn. 23 und 28 m. Nw.; BPatG BIPMZ 2006, 372, 374 - Frequenzsignal; BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor; 49, 154, 161 ff. - Tragbares Gerät; BPatG Mitt. 2010, 41, 43 - Mobilfunknetzwerk).

Vorliegend hat die Prüfungsstelle zwar verfahrensfehlerhaft gehandelt, indem sie die Anmeldung durch Beschluss vom 11. Mai 2010 zurückgewiesen hat, ohne zuvor die von der Anmelderin mit Eingabe vom 29. August 2008 hilfsweise beantragte Anhörung durchzuführen. Dies schon im Hinblick darauf, dass eine einmalige Anhörung im Prüfungsverfahren vor dem Patentamt nach überwiegender Auffassung in der Rechtsprechung grundsätzlich als sachdienlich i. S. d. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG anzusehen ist, weil eine Anhörung Anmelder und Prüfer die Möglichkeit bietet, ihre – gegensätzlichen - Auffassungen ausführlich in Rede und Gegenseite zu erörtern, was in der Regel eine schnellere und bessere Klärung der Sach- und Rechtslage als eine schriftliche Auseinandersetzung und damit eine Förderung des Verfahrens verspricht (vgl. u. a. BPatGE 47, 224, 231 – Mikroprozessor; BPatGE 49, 111, 112 - Anhörung im Prüfungsverfahren; BPatG v. 10. August 2007, 14 W (pat) 16/05; BPatG v. 1. August 2008, 20 W (pat) 31/08; BPatG v. 21. April 2009, 21 W (pat) 47/05; Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 8-9 m. Nw.).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt gleichwohl nicht in Betracht, da die fehlerhaft unterbliebene Anhörung nicht ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Dabei kommt dem Umstand besondere Bedeutung zu, dass mit der unterbliebenen Anhörung keine Gehörsverletzung (Art. 103 Abs. 1 GG) der Anmelderin verbunden war. Denn diese hat mit ihrer Eingabe vom 29. August 2008, mit der sie die hilfsweise Anhörung beantragt hat, außer der Aufnahme von Stand der Technik in die Beschreibung, keine neuen Unterlagen, vor allem keine geänderten Patentansprüche eingereicht. Zu der Beanstandung der damals weitergeltenden ursprünglichen Ansprüche 1 bis 11 als nicht patentfähig in dem Prüfungsbescheid vom 19. Juli 2007 aber hat sich die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 29. August 2008 äußern können und dies auch getan. Ohne eine Änderung in der Sach- und Rechtslage, die den Kausalverlauf hätte beeinflussen können, kann jedoch nicht hypothetisch unterstellt werden, dass der Prüfer allein durch eine erneute Darlegung der Auffassung der Anmelderin in einer Anhörung seine Rechtsmeinung geändert und sich deshalb die Einlegung der Beschwerde erübrigt hätte. Dies umso weniger als nach dem Ergebnis des Beschwerdeverfahrens das mit der Anmeldung verfolgte Patentbegehren nicht zu einer Erteilung führen konnte.

Dr. Scholz  
zugleich für  
Dr. Hartung,  
der an der  
Unterschrift  
wegen Urlaubs  
verhindert ist.

Kirschneck

Dr. Scholz

Arnoldi

Pü