

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 23/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. Februar 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 43 12 922.6-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm sowie der Richter Dr. Schmitt, Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing. Prasch

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 11 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Dezember 1999 aufgehoben. Die Sache wird unter Zugrundelegung der am 5. Februar 2002 eingereichten Patentansprüche 1 und 2 nebst der Beschreibungsseiten 9 und 10 sowie der übrigen Unterlagen zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die vorliegende Patentanmeldung ist beim Deutschen Patentamt unter der Bezeichnung:

"Aufzeichnungs-/Wiedergabe-Gerät"

mit 13 Patentansprüchen angemeldet worden.

Mit Schriftsatz vom 5. August 1994 hat die Anmelderin die Ansprüche 1 bis 3 gestrichen.

Auf Aufforderung durch die Prüfungsstelle hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 31. Januar 1996 die Ausscheidung der ursprünglichen Patentansprüche 4 bis 8 erklärt. Diese (erste) Ausscheidungsanmeldung führt das Aktenzeichen P 43 45 391.0-53.

Mit Beschluss vom 22. Dezember 1999 wurde die Stammanmeldung von der Prüfungsstelle für Klasse G11B des Deutschen Patent- und Markenamts mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Patentansprüche 1, 2 und 5 vom 19. August 1997, die auf ein Aufzeichnungsgerät zur intermittierenden Aufzeichnung, ein Wiedergabegerät zur intermittierenden Wiedergabe und ein Aufzeichnungs-/Wiedergabe-Gerät zum intermittierenden Aufzeichnen und/oder intermittierenden Wiedergeben gerichtet seien, verschiedene Gegenstände beinhalteten und das Patentbegehren daher uneinheitlich sei. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Mit Schriftsatz vom 9. März 2000 an das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmelderin eine weitere Ausscheidung erklärt, die zur zweiten Ausscheidungsanmeldung P 43 45 519.0-53 führte. Gegenstand dieser Anmeldung ist ein Aufzeichnungsgerät zur intermittierenden Aufzeichnung.

Mit einem an das Bundespatentgericht gerichteten Schriftsatz vom 27. März 2001 hat die Anmelderin eine Teilanmeldung samt Unterlagen eingereicht, deren Ansprüche nach Klarstellung nunmehr auf ein Aufzeichnungs- und Wiedergabe-Gerät zum intermittierenden Aufzeichnen und Wiedergeben gerichtet sind.

Die Anmelderin verfolgt die vorliegende Stammanmeldung auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung am 5. Februar 2002 überreichten Patentansprüche 1 und 2 weiter, die auf ein Wiedergabegerät zur intermittierenden Wiedergabe gerichtet sind.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

"Wiedergabegerät zur intermittierenden Wiedergabe von auf einem plattenartigen Aufzeichnungsmedium in einem mit Adressen versehenen Speicherbereich intermittierend aufgezeichneten Datensignalen, die eine zur Reduzierung der Datenmenge kompri-

mierte Datenmenge aufweisen und in Reihen aufgezeichnet sind,
mit

einer Wiedergabevorrichtung (10, 11, 12) zur Wiedergabe von
Datensignalen von dem Aufzeichnungsmedium,

einer Vorrichtung (34) zum wahlweisen Zuführen der wiedergege-
benen Datensignale abwechselnd in Zeiteilung zu einer ersten
oder zu einer zweiten Datensignalausgabe-Vorrichtung (35a, 35b,
15a, 15b, 16a, 16b) mit Pufferspeicher (35a, 35b) für die zuge-
führten Datensignale

wobei die ersten und zweiten Datensignalausgabe-Vorrichtungen
die wiedergegebenen ersten und zweiten Datensignale unter Ver-
größerung der Datenmenge dekomprimieren und dekodieren und
als erstes und zweites Ausgangssignal ausgeben, und einer Steu-
ervorrichtung zur Steuerung der Wiedergabe des ersten und
zweiten Datensignals von einem ersten und zweiten Bereich des
Aufzeichnungsmediums (9),

wobei nach der Wiedergabe des ersten Datensignals vor dem Be-
ginn der Wiedergabe des zweiten Datensignals die Wiedergabe-
vorrichtung in Übereinstimmung mit einer Adresse bewegt wird,
um das zweite Datensignal wieder von einem zweiten Bereich
unterschiedlich zum ersten Bereich wiederzugeben, und wobei
weiterhin nach der Wiedergabe des zweiten Datensignals und vor
der Wiedergabe des nächsten ersten Datensignals die Wiederga-
bevorrichtung in Übereinstimmung mit einer Adresse erneut be-
wegt wird, um das nächste erste Datensignal von dem ersten Be-
reich wiederzugeben, und die obigen Schritte wiederholt werden,
wodurch die Wiedergabe der ersten und zweiten Datensignale
abwechselnd durchgeführt wird,

wobei die Endadresse der Wiedergabe des ersten bzw zweiten
Datensignals jeweils gespeichert und die Wiedergabevorrichtung

aufgrund der gespeicherten Endadresse der Aufzeichnung des ersten bzw zweiten Datensignals derart bewegt wird, daß das erste bzw zweite Datensignal jeweils von räumlich aufeinanderfolgenden Bereichen wiedergegeben wird."

Die Anmelderin trägt zur Begründung ihrer Beschwerde vor, dass das in der vorliegenden Stammanmeldung beanspruchte Wiedergabegerät und das in der zweiten Ausscheidungsanmeldung begehrte Aufzeichnungsgerät zueinander in einem einheitlichen Zusammenhang stünden. Beide Geräte befassten sich mit der intermittierenden Aufzeichnung oder Wiedergabe von Datensignalen auf einem plattenartigen Aufzeichnungsmedium. Der technologische Zusammenhang zwischen Aufzeichnungsgerät und Wiedergabegerät sei darin zu sehen, dass eine bestimmte Art der intermittierenden Wiedergabe eine bestimmte Art der Aufzeichnung bedinge. Andernfalls gelinge keine korrekte Wiedergabe der Aufzeichnung. Jedenfalls aber seien die mit der vorliegenden Stammanmeldung verfolgten Ansprüche 1 und 2 in sich einheitlich. Das Wiedergabegerät nach Anspruch 2 beinhalte lediglich eine Ausgestaltung des Wiedergabegerätes nach dem Anspruch 1.

Das mit der Stammanmeldung verfolgte Wiedergabegerät sei auch durch den im Prüfungsverfahren entgegengehaltenen Stand der Technik nicht nahegelegt. Deshalb sei auch die Patentfähigkeit anzuerkennen.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben mit der Maßgabe, dass der Patenterteilung die Patentansprüche 1 und 2 nebst den Beschreibungsseiten 9 und 10 in der am 5. Februar 2002 eingereichten Fassung zugrunde gelegt werden.

II

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulässig und auch insoweit begründet, als der Gegenstand der Stammanmeldung jedenfalls in der geltenden Fassung nur eine einzige Erfindung enthält und damit § 34 Abs 5 PatG genügt.

1. Die Anmeldung stellt sich die Aufgabe, ein Wiedergabegerät für digitale Daten auf einem plattenartigen Aufzeichnungsmedium zu schaffen, mit welchem mehrere Kanäle für Datensignale gleichzeitig kontinuierlich wiedergegeben werden können (vgl S 9, Abs 3 der Beschreibung).

Zur Lösung dieser Aufgabe nennt der Patentanspruch 1 eine Wiedergabegerät, mit dem die aufgezeichneten Datensignale vom Aufzeichnungsmedium abgenommen werden, und eine Vorrichtung, mit der die abgenommenen Datensignale zeitlich abwechselnd einer ersten oder einer zweiten Datenausgabe-Vorrichtung zugeführt werden. Die erste und zweite Datenausgabe-Vorrichtung puffern, dekomprimieren und dekodieren das jeweils abwechselnd zugeführte Datensignal und geben es gleichzeitig als erstes bzw zweites Ausgangssignal aus.

Damit die Ausgabe der abwechselnd in ersten und zweiten räumlichen Bereichen des Aufzeichnungsmediums aufgezeichneten Datensignale korrekt als erstes oder zweites Ausgangssignal erfolgen kann, wird die Wiedergabevorrichtung (zB ein Lesekopf) so bewegt, dass abwechselnd der erste und der zweite Bereich adressiert und gelesen wird.

Insoweit gibt der Patentanspruch 1 eine nachvollziehbare Lehre an.

Mit dem Patentanspruch 2 wird diese Lehre dahingehend ergänzt, dass dem Wiedergabegerät eine Mischvorrichtung, die das erste und zweite Ausgangssignal vermischt, und eine Ausgabevorrichtung, die wahlweise entweder das vermischte Signal oder das erste oder das zweite Ausgangssignal ausgibt, hinzugefügt werden. In der Beschreibung ist hierzu auf S 16 Abs 2 iVm Fig 8 ausgeführt, dass mit diesen Merkmalen bspw eine getrennte Aufzeichnung des instrumentalen Be-

standteils eines Musikstücks und des Stimmenbestandteils erfolgen kann, wahlweise kann auch eine vermischte Ausgabe beider Bestandteile erfolgen.

Der Anspruch 2 ist sonach auf eine Weiterbildung der Lehre nach dem Patentanspruch 1 gerichtet und betrifft keinen anderen Gegenstand, so dass die Einheitlichkeit des vorliegenden Patentbegehrens nicht in Zweifel zu ziehen ist.

Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren die Ansicht vertreten, dass das Wiedergabegerät nach dem Anspruch 1 in einem einheitlichen Zusammenhang mit dem nunmehr in der zweiten Ausscheidungsanmeldung verfolgten Aufzeichnungsgerät stehe und zunächst die Verbindung der beiden Anmeldungen zu einem Verfahren angeregt.

Wie erläutert, setzt eine korrekte Wiedergabe des ersten und zweiten Ausgangssignals durch das Wiedergabegerät nach dem Anspruch 1 eine abwechselnde Aufzeichnung des Datensignals in bestimmten räumlichen Bereichen durch das Aufzeichnungsgerät voraus. Ohne die Berücksichtigung der durch das Aufzeichnungsgerät vorgegebenen Art der Aufzeichnung gelingt keine korrekte Wiedergabe, so dass das Aufzeichnungsgerät nach der zweiten Ausscheidungsanmeldung und das vorliegende Wiedergabegerät durch eine einzige allgemeine Idee verbunden sind. Damit aber ist das Erfordernis des § 34 Abs 5 PatG erfüllt, das ausdrücklich auch die Verfolgung einer Gruppe von Erfindungen in einer Anmeldung zulässt, sofern diese "untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen."

Die Anmelderin hat ihre Anregung an den Senat, die beiden Anmeldungen zu verbinden, zurückgenommen, denn eine prozessuale Verbindung ist nur möglich, wenn beide Verfahren vor derselben Instanz anhängig sind (vgl Schulte PatG, 6. Aufl. vor § 34 Rdn 301). Nachdem die zweite Ausscheidungsanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt anhängig ist, war dem Senat eine Verbindung beider Verfahren nicht möglich.

2. Das Wiedergabegerät nach dem Patentanspruch 1 beruht gegenüber den im Prüfungsverfahren entgegengehaltenen Druckschriften auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In der JP 63-187980 A ist ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät beschrieben, bei dem mehrere Kanäle mit Videosignalen auf einem Band aufgezeichnet werden. Wie aus Figur 2 in Verbindung mit dem Abstract dieser Schrift ersichtlich ist, wird zur Auftrennung der Kanäle bei der Wiedergabe ein Demultiplexer 27 verwendet, der das auf aufeinanderfolgenden Bereichen des Bandes aufgezeichnete Signal alternierend dem einen oder anderen Videosignalzwischenspeicher 13a, 13b zuführt.

Von diesem bekannten Gerät unterscheidet sich das Wiedergabegerät nach dem Anspruch 1 nicht nur dadurch, dass das wiedergegebene Signal einer Dekomprimierung unterzogen wird, sondern vor allem dadurch, dass ein plattenartiges Aufzeichnungsmedium verwendet wird, bei dem die Bereiche für die Aufzeichnung oder Wiedergabe der ersten und zweiten Datensignale durch eine beliebige Adressierung vorgegeben werden können, während die bekannte Bandwiedergabe ohne Adressierung abwechselnd von aufeinanderfolgenden Bereichen erfolgt. Das bekannte Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät vermag sonach das Wiedergabegerät nach dem Patentanspruch 1 nicht nahezulegen.

Gegenstand der DE 42 25 434 A1 ist die Aufzeichnung und Wiedergabe von komprimierten Daten. Hierfür wird eine über eine übliche Kompression hinausgehende Bitreduktion vorgeschlagen. Bis auf den Umstand der Komprimierung von aufzuzeichnenden Daten und der Dekomprimierung bei der Wiedergabe enthält diese Druckschrift in Hinsicht auf das beanspruchte Wiedergabegerät keine weiteren Anregungen.

Eine Anregung auf die Ausgestaltung des Wiedergabegerätes nach dem Patentanspruch 1 vermag auch die US 4,772,963 nicht zu geben. Denn diese Druck-

schrift befasst sich mit der Verbesserung der Fehlerrate eines Wiedergabegerätes, einem Aspekt, der nicht Gegenstand der geltenden Patentansprüche ist.

Das Wiedergabegerät nach dem Anspruch 1 ist sonach durch den entgegengesetzten Stand der Technik nicht nahegelegt.

3. Die Anmelderin hat mit der geltenden Fassung ihres Patentbegehrens den zur Zurückweisung der Anmeldung führenden Mangel beseitigt. Das beanspruchte Wiedergabegerät ist auch durch die im bisherigen Prüfungsverfahren entgegengesetzten Druckschriften nicht nahegelegt. Die Anmelderin hat jedoch im Laufe des Beschwerdeverfahrens den von ihr verfolgten Gegenstand in wesentlichen Merkmalen geändert, so dass davon auszugehen ist, dass das Deutsche Patent- und Markenamt über die Patentfähigkeit der geltenden Ansprüche noch nicht abschließend befunden hat.

Die Sache war daher zur weiteren Prüfung nach § 79 Abs 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Neben der Prüfung auf die Patentfähigkeit der geltenden Ansprüche wird die Prüfungsstelle dabei auch eine etwaige Anregung der Anmelderin in Hinsicht auf eine Verbindung der vorliegenden, ein Wiedergabegerät betreffenden Anmeldung mit der zweiten Ausscheidungsanmeldung P 43 45 519.0-53 (Aufnahmegerät) in Betracht zu ziehen haben. Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass eine Verbindung beider Prüfungsverfahren entsprechend § 147 ZPO im pflichtgemäßen Ermessen der Prüfungsstelle liegt.

Grimm

Dr. Schmitt

Bertl

Prasch

Bb