



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 66/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 43 45 555.7-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, der Richter Dr. Schmitt, Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing. Prasch

beschlossen:

Die Sache wird auch hinsichtlich der Trennanmeldung P 43 45 555.7-53 unter Zugrundelegung des Patentanspruchs vom 3. Mai 2001, eingegangen am 7. Mai 2001, der Beschreibung mit Seiten 3 bis 48 und 23 Blatt Zeichnungen, eingegangen am 30. März 2001, zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Anmeldung trägt die Bezeichnung:

"Aufzeichnungs-/Wiedergabe-Gerät".

Sie ist durch die mit Schriftsatz vom 27. März 2001 am 30. März 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Erklärung der Anmelderin aus der Anmeldung P 43 12 922.6-53 (Stammanmeldung) abgetrennt worden. Mit Schriftsatz vom 3. Mai 2001 hat die Anmelderin klargestellt, dass in der Trennanmeldung ein (kombiniertes) Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät weiterverfolgt werden soll.

Die Stammanmeldung war im Beschluss vom 22. Dezember 1999 von der Prüfungsstelle für Klasse G11B des Deutschen Patent- und Markenamts mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass die Patentansprüche, die auf ein Aufzeichnungsgerät zur intermittierenden Aufzeichnung, ein Wiedergabegerät zur intermittierenden Wiedergabe und ein Aufzeichnungs-/Wiedergabe-Gerät zur inter-

mittierenden Aufzeichnung und Wiedergabe gerichtet waren, verschiedene Gegenstände beinhalteten und das Patentbegehren daher uneinheitlich sei.

Auf die von der Anmelderin erhobene Beschwerde hin hat der Senat mit Beschluss vom 5. Februar 2002 – 17 W (pat) 23/00 - den Beschluss der Prüfungsstelle hinsichtlich der Stammanmeldung aufgehoben und diese Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Hinsichtlich der vorliegenden Trennanmeldung beantragt die Anmelderin sinngemäß,

die Sache auch in Bezug auf die im vorliegenden Beschwerdeverfahren behandelte Teilanmeldung zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Mit der Trennanmeldung verfolgt die Anmelderin als einzigen Anspruch den folgenden Patentanspruch weiter:

"Aufzeichnungs- und Wiedergabe-Gerät zum intermittierenden Aufzeichnen von Datensignalen, die eine komprimierte Datenmenge aufweisen, auf ein plattenartiges, mit adressierbaren Speicherbereichen versehenes Aufzeichnungsmedium als Reihen von Aufzeichnungssignalen und/oder zum intermittierenden Wiedergeben der Aufzeichnungssignale davon, bestehend aus

einer Datensignaleingabe-Vorrichtung zum Kodieren und Komprimieren von Eingabesignalen und Ausgeben derselben als erste Datensignale,

einer Aufzeichnungsvorrichtung zum Aufzeichnen der ersten Datensignale auf einem ersten Speicherbereich des Aufzeichnungsmediums,

einer Wiedergabevorrichtung zum Wiedergeben von zweiten Datensignalen von einem zweiten Speicherbereich des Aufzeichnungsmediums,

einer Datenausgabe-Vorrichtung zum Dekomprimieren und Dekodieren der zweiten Datensignale und Ausgeben derselben als Ausgangssignale,

und

einer Steuervorrichtung zum Steuern der Aufzeichnung und Wiedergabe derart, daß ein erstes Datensignal auf den ersten Speicherbereich des Aufzeichnungsmediums aufgezeichnet wurde und

vor dem Aufzeichnen des nächsten ersten Datensignals ein zweites Datensignal von dem zweiten Speicherbereich wiedergegeben wird, dann das nächste erste Datensignal aufgezeichnet wird und darauf das nächste zweite Datensignal wiedergegeben wird und die obigen Schritte wiederholt werden derart, daß die Aufzeichnung der ersten Datensignale und die Wiedergabe der zweiten Datensignale wechselseitig in einem Zeiteilungsverfahren durchgeführt werden."

Die Anmelderin trägt zur Begründung ihres Antrags vor, dass sich der Gegenstand der vorliegenden Trennanmeldung vom Gegenstand der Stammanmeldung dadurch unterscheidet, dass ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät bean-

spricht werde, bei dem abwechselnd die Aufzeichnung eines Datensignals und Wiedergabe eines anderen Datensignals erfolge.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Zurückverweisung der Sache auch bezüglich der vorliegenden Trennanmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt (§ 79 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG), ohne dass insoweit der bereits aufgehobene Beschluss der Prüfungsstelle (erneut) aufzuheben wäre.

1. Der Senat ist für die Behandlung der vorliegenden Trennanmeldung zuständig. Denn die Anmelderin hat die Abtrennung der Anmeldung im Laufe des Beschwerdeverfahrens zur Stammanmeldung erklärt. Dies hat zur Folge, dass dem Senat die Behandlung der Stammanmeldung insgesamt, dh einschließlich des vorliegenden abgetrennten Teils der Anmeldung obliegt (vgl BGH GRUR 1998, 458, 460 mwH "Textdatenwiedergabe").

2. Die Anmelderin hat auf dem amtlichen Vordruck des Antrags auf Erteilung eines Patents die "Teilung/Ausscheidung" aus der Stammanmeldung P 43 12 922.6 erklärt und Unterlagen für die Trennanmeldung eingereicht. Nachdem der Senat in der Stammanmeldung offenbar die Einheitlichkeit anerkannt hat, liegt eine freiwillige Teilung nach § 39 PatG vor. Für die Trennanmeldung wurden auch die fälligen Gebühren entrichtet. Die Teilungserklärung der Anmelderin ist sonach wirksam.

3. Der Gegenstand der vorliegenden Trennanmeldung enthält nur eine einzige Erfindung und genügt daher § 34 Abs 5 PatG.

Die Anmelderin führt aus, dass sich der Gegenstand der vorliegenden Trennanmeldung vom Gegenstand der Stammanmeldung dadurch unterscheidet, dass nicht etwa eine abwechselnde Wiedergabe zweier Datensignale erfolge, sondern

ein Gerät beansprucht werde, bei dem eine abwechselnde Aufzeichnung eines und die Wiedergabe eines anderen Datensignals erfolgen könne. Mit anderen Worten soll dieses Gerät einem Benutzer eine quasi gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe von Datensignalen ermöglichen.

Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt der Patentanspruch ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät vor, das eine Datensignaleingabe-Vorrichtung und eine Aufzeichnungsvorrichtung aufweist, mit der ein Eingangssignal kodiert, komprimiert und als erstes Datensignal auf einem ersten Speicherbereich eines Aufzeichnungsmediums aufgezeichnet wird und weiter eine Wiedergabevorrichtung und eine Datenausgabe-Vorrichtung, mit der ein zweites Datensignal von einem zweiten Speicherbereich des Aufzeichnungsmediums gelesen, dekomprimiert, dekodiert und als Ausgangssignal ausgegeben wird. Dabei werden die Aufzeichnung und die Wiedergabe von einer Steuereinrichtung in der Weise gesteuert, dass jeweils wechselseitig vor dem Aufzeichnen des ersten Datensignals das zweite Datensignal wiedergegeben wird.

Die im Patentanspruch angegebenen Maßnahmen setzen einen Fachmann in den Stand, die Lösung der von der Anmelderin angegebenen Problemstellung nachzuarbeiten. Die im Patentanspruch angegebene Lösung ist für sich gesehen auch einheitlich.

4. Das im Patentanspruch angegebene Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät ist durch den im Prüfungsverfahren zur Stammanmeldung genannten Stand der Technik nicht nahegelegt.

In der JP 63-187980 A ist ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät beschrieben, bei dem Videosignale von mehreren Kanälen auf einem Band entweder aufgezeichnet oder gelesen werden. Eine Betriebsweise, in der auf vorgegebene unterschiedliche Speicherbereiche des Aufzeichnungsmediums wechselweise aufgezeichnet und gelesen wird, ist nicht ersichtlich.

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 Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät keine Anregungen.

Eine Anregung auf die Ausgestaltung des Aufzeichnungs- und Wiedergabegerätes nach dem Patentanspruch vermag auch die US 4,772,963 nicht zu geben. Denn diese Druckschrift befasst sich mit der Verbesserung der Fehlerrate eines Wiedergabegerätes, einem Aspekt, der nicht Gegenstand der geltenden Patentansprüche ist.

Das Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät nach dem Anspruch ist sonach durch den entgegengehaltenen Stand der Technik nicht nahegelegt.

5. Die Anmelderin hat mit der geltenden Fassung des Patentanspruchs ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät zum Gegenstand der Trennanmeldung gemacht, das sich in wesentlichen Merkmalen vom Gegenstand der Stammanmeldung unterscheidet. Es ist daher davon auszugehen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt über die Patentfähigkeit des geltenden Patentanspruchs noch nicht abschließend befunden hat. Zudem weisen die vorliegenden Unterlagen eine Anzahl von Mängeln auf, die noch zu beseitigen sind, etwa die Anpassung der

Beschreibung an den geltenden Patentanspruch, die Ergänzung von Bezugszeichen im Anspruch und die Nennung mehrerer, nicht zutreffender Aufgabenstellungen (vgl S 10 und 11 der Beschreibung).

Grimm

Dr. Schmitt

Bertl

Prasch

Fa