



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 48/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
24. September 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 47 738

...

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. September 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Anders sowie den Richter Dipl.-Phys. Kalkoff, die Richterin Martens und den Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner

beschlossen:

Die Beschwerde des Patentinhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Das Patent ist vom Patentamt - Patentabteilung 31 - mit der Begründung widerrufen worden, das mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Faxgerät beruhe nicht auf einer erfinderischen Leistung. Dabei sind die folgenden Druckschriften berücksichtigt worden:

- (1) JP 8-24 23 26 A mit englischsprachiger Übersetzung,
- (2) Microsoft Windows 95, Die Technische Referenz, Microsoft Corporation, 1995, Seiten 900, 901,
- (3) Myers, J., Rose, M.: Post Office Protocol-Version 3, ab Mai 1996 abrufbar im Internet RFC Archive unter RFC 1939.

Der Patentinhaber stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechenden stellen den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

"1. Faxgerät zum Versenden und Empfangen von Faxdokumenten über das Internet,
bei dem zum Versenden eines Faxdokuments zur Bestimmung des Empfängers alternativ zur herkömmlichen Telefonnummer eine Internet-Adresse eingegeben werden kann,
bei Eingabe der Internet-Adresse eine automatische Anmeldung bei einem Internet-Provider erfolgt,
nach Zustandekommen der Verbindung mit dem Internet-Provider das Faxdokument als E-mail versendet wird,
wobei die Übertragungssignale im Faxgerät vorher so konvertiert werden, daß sie vom Internet-Provider als E-mail akzeptiert werden,
und bei dem zum Empfangen eines Faxdokumentes bei Empfangsbereitschaft des Faxgerätes nach einem eingestellten Turnus regelmäßig eine Anmeldung bei einem Internet-Provider erfolgt,

bei erfolgreicher Anmeldung des Faxgerätes, die eventuell beim Internet-Provider eingegangenen E-mail-Botschaften vom Faxgerät übernommen werden und die in den E-mail-Botschaften enthaltenen Faxdokumente nach ihrer Konvertierung im Faxgerät als normale Faxdokumente ausgedruckt werden."

Wegen des Wortlauts des Patentanspruchs 2 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Patentinhaber macht geltend, das aus (1) Figur 18 entnehmbare Gerät gehe nicht über den in der Patentschrift vorausgesetzten Stand der Technik hinaus. Im Unterschied zum patentgemäßen Gerät sei bei (1) außer dem dort näher beschriebenen Gerät noch ein Computer (Router) erforderlich, der die ihm zugesandten Daten über das Internet versende. Ein Versenden direkt in das Internet sei mit dem Gerät nach (1) nicht möglich. Beim Patent werde dagegen ein eigenständiges Gerät beansprucht, während das Gerät nach (1) ein Peripherie-Gerät darstelle. Die im angefochtenen Beschluss aufgeführten Protokolle hätte der Fachmann daher allenfalls dem bei (1) zusätzlich vorzusehenden Computer zugeordnet, nicht aber dem Gerät selbst. Zur Stützung seiner Darlegungen legt der Patentinhaber das Gutachten eines Hochschulprofessors vor, welches sich mit der Offenbarung der Druckschrift (1) befasst und ua die Aussage beinhaltet, zur Realisierung des dortigen Geräts seien drei Computer notwendig.

Nach Auffassung der Einsprechenden konnte der Fachmann aufgrund des im angefochtenen Beschluss zitierten Standes der Technik ohne erfinderische Tätigkeit zum beanspruchten Gerät gelangen.

II

Die Beschwerde führt nicht zum Erfolg. Das Gerät nach Anspruch 1 ist nicht patentfähig.

Die Neuheit des Faxgeräts nach Anspruch 1 mag zwar gegeben sein. Es beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit, weil es sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik unter Zuhilfenahme seines Fachwissens ergab. Der hier zu berücksichtigende Fachmann ist ein Nachrichtentechniker oder Informatiker, der mit den für einen Internet-Zugang vorgesehenen Protokollen sowie auch mit dem grundsätzlichen Aufbau von Faxgeräten vertraut ist.

Aus (1) Figuren 18 bis 20 in Verbindung mit Figuren 2, 3 und 5 und dem jeweils zugehörigen Text ist bereits ein Faxgerät zu entnehmen, welches anspruchsgemäß zum Versenden und Empfangen von Faxdokumenten über das Internet dient und bei dem zum Versenden eines Faxdokuments zur Bestimmung des Empfängers alternativ zur herkömmlichen Telefonnummer eine Internet-Adresse eingegeben werden kann, woraufhin das Faxdokument als E-mail versendet wird (Fig 19 Schritte S 92 und S 96 bis S 99, Abschnitte 0016 und 0052).

Vorher werden die Übertragungssignale im Gerät so konvertiert, dass sie als E-mail akzeptiert werden. Die vom Scanner erhaltenen Signale werden nämlich in einen für E-mail im Internet vorgesehenen Sieben-Bit-Zeichencode umgesetzt, und den Daten wird ein dem E-mail-Standard entsprechender Header hinzugefügt, der ua das Ziel und den Ursprung der Daten angibt (Abschn 0017 und 0018).

In weiterer Übereinstimmung mit dem Anspruch 1 ist das aus (1) bekannte Gerät so ausgebildet, dass beim Empfang von E-mail-Botschaften die darin enthaltenen Faxdokumente konvertiert und im Faxgerät als normale Faxdokumente ausgedruckt werden (Fig 20 Schritte S 101 bis S 103, Fig 5, Schritte S 11 bis S 14 und Abschn 0021).

Demgegenüber verbleiben vom Anspruchsinhalt lediglich diejenigen Merkmale, die einen Zugang zum Internet über einen Provider sowie den regelmäßigen Zu-

griff auf den Provider nach einem eingestellten Turnus zwecks Abholens von eventuell dort eingegangenen E-mail-Botschaften betreffen.

Dabei handelt es sich jedoch um Maßnahmen, zu denen der Fachmann bei einer Realisierung des erörterten Geräts nach (1) aufgrund seines durch (2) und (3) belegten Fachwissens ohne erfinderische Tätigkeit gelangen konnte. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierzu auf die zutreffenden Darlegungen auf Seite 6, dritter Absatz von unten bis Seite 9 erster Absatz des angefochtenen Beschlusses verwiesen (BGH GRUR 1993, 896 - Leistungshalbleiter).

Die Einwände des Patentinhabers vermögen dagegen nicht durchzugreifen.

Bei dem erörterten Gerät nach (1) gelangen die E-mail-Daten über eine im Gerät befindliche LAN-Einheit an ein daran angeschlossenes LAN; in der LAN-Einheit sind die Übertragung und der Empfang von E-mail des Internets implementiert (S 13 und 14 der Übersetzung übergreifender Satz). Der Weg der E-mail-Daten vom LAN ins Internet wird in (1) nicht näher beschrieben.

Auch wenn man dem Patentinhaber und dem vorgelegten Gutachten dahingehend folgt, dass bei Realisierung des in (1) beschriebenen Geräts zur Durchführung der Mail-Funktionen zusätzlich zu den dort im einzelnen beschriebenen Einheiten ein Computer vorzusehen ist, der zB als Router wirkt oder das in (1) auf Seite 15 zweiter Absatz der Übersetzung erwähnte "Terminal" darstellt, ändert dies nichts daran, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1, wie oben dargelegt, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. Einen zusätzlichen Computer - zu welchem Zweck auch immer - schließen nämlich die allgemein gehaltenen Formulierungen des Anspruchs 1 nicht aus.

So lassen zB die Merkmale

"bei Eingabe der Internet-Adresse eine automatische Anmeldung bei einem Internet-Provider erfolgt" und

"nach Zustandekommen der Verbindung mit dem Internet-Provider das Faxdokument als E-mail versendet wird"

offen, ob bei diesen Vorgängen jeweils ein gesondert vorgesehener Computer mitwirkt oder nicht.

Entsprechendes gilt für das Argument, in dem Gerät nach (1) Figur 18 werde ein Computer zur Datenkomprimierung, zur Datenkonvertierung und zum Versand benötigt. Auch einen solchen Computer schließt der Wortlaut des Anspruchs 1 nicht aus, wie ohne weiteres ersichtlich ist.

Die Frage, ob, wie der Patentinhaber geltend macht, die Offenbarung der Druckschrift (1) nicht über den in der Patentschrift vorausgesetzten Stand der Technik hinaus geht, bedarf hier keiner Erörterung. Die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes ist nämlich anhand des objektiv vorliegenden Standes der Technik zu prüfen, unabhängig von Ausführungen zum Stand der Technik in der Patentschrift.

Seinen schriftlich gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung nicht wiederholt. Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Sachbehandlung, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen könnte, sind für den Senat nicht ersichtlich.

Dr. Anders

Kalkoff

Martens

Zehendner

Be