



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 23/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 61 226.5-51

(Teil Anmeldung 1 zur Stammanmeldung 198 82 691.5-51)

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Juli 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Anders, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Martens sowie den Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner

beschlossen:

Der Beschluss des Patentamts vom 5. März 2002 wird aufgehoben, soweit er die Trennanmeldung 198 61 226.5-51 betrifft.

Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Patentamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die vorliegende Anmeldung ist durch die während des Beschwerdeverfahrens wirksam erklärte Teilung der Patentanmeldung 198 82 691.5-51 entstanden.

Die Prüfungsstelle hat die Stammanmeldung durch Beschluss vom 5. März 2002 mit der Begründung zurückgewiesen, der damals geltende Patentanspruch 1 gebe nicht im Sinne von § 34 PatG an, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll.

Die Anmelderin beantragt, den Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben, hilfsweise einen Termin für eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Sie reicht in der vorliegenden Anmeldung vollständige neue Unterlagen mit Patentansprüchen 1 bis 4 ein.

Der Patentanspruch 1 hat folgende Fassung (mit Berichtigung von "d" zu "b" in Merkmal c)):

"Multimediamultiplex/Demultiplexverfahren in einem digitalen Multimediasystem mit:

- (a) Codieren von Multimediadaten;
- (b) Multiplexen der Multimediadaten, die in Schritt (a) in vorbestimmte Einheiten codiert wurden, wobei jede einen Synchronisationscode aufweist; und
- (c) Hinzufügen wenigstens eines Bits zu dem Synchronisationscode jeder Einheit, die in Schritt (b) gemultiplext wurden."

Wegen der weiteren Patentansprüche wird auf die Akte verwiesen.

Die Prüfungsstelle führte in ihrem Beschluss aus, der in dem damaligen Patentanspruch 1 verwendete Begriff "Systemkomplexität" offenbare dem Fachmann keine klaren technischen Merkmale dessen, was unter Schutz gestellt werden soll. Das Gebot der Rechtssicherheit, das im Interesse der Allgemeinheit präzise definierte Schutzrechte verlange, sei nicht erfüllt. Der Patentanspruch 1 enthalte hinsichtlich der konkreten Gestaltung des Multiplex/Demultiplexvorgangs keine nachvollziehbare Lehre zur Lösung der in der Beschreibung angegebenen Aufgabe, den H.223-MUX/DEMUX trotz seiner niedrigen Fehlertoleranz in einem fehleranfälligen Kanal einzusetzen. Er umschreibe die Erfindung allein mit der Angabe einer gelösten Aufgabe bzw. eines gelösten Problems.

II

1. Der geltende Patentanspruch 1 enthält weder den von der Prüfungsstelle beanstandeten Begriff "Systemkomplexität" noch nimmt er Bezug auf den H.223-MUX/DEMUX. Die von der Prüfungsstelle angeführten Zurückweisungsgründe treffen daher jedenfalls für den vorliegenden Patentanspruch 1 nicht zu.
2. Die Zurückverweisung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens ist durch § 79 Abs 3 Nr 3 PatG veranlasst. Das Patentamt hat insbesondere die Patentfä-

higkeit der in der vorliegenden Teilanmeldung beanspruchten Erfindung nach den §§ 1 bis 5 PatG noch nicht geprüft, wofür es jedoch genuin zuständig ist. Die von der Prüfungsstelle ermittelten Druckschriften sind im Erstbescheid der Stammanmeldung lediglich nummernmäßig genannt und inhaltlich nicht aufgegriffen.

3. Da nicht zum Nachteil der Beschwerdeführerin entschieden wird, erübrigt sich die hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung (BPatGE 7, 107).

Dr. Anders

Dr. Hartung

Martens

Dr. Zehendner

Pr