



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 6/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
26. September 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 100 27 847.7-42**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. September 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie die Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt und Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts der Klasse H 04 M vom 17. Oktober 2005 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Behandlung - auf der Grundlage des im Termin übergebenen Anspruchs 1 - an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 30. Mai 2000 eingereichte Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zum Erstellen einer Routing-Tabelle und eine TK-Einrichtung zum Routen von TK-Verbindungen. Sie umfasste ursprünglich 19 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 bis 15 auf das genannte Verfahren, die Ansprüche 16 bis 18 auf die genannte TK-Einrichtung und der Patentanspruch 19 auf eine Routing-Tabelle gerichtet waren.

Die Anmeldung ist vom Deutschen Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 04 M - durch Beschluss vom 17. Oktober 2005 unter Bezugnahme auf die Gründe aus dem Bescheid vom 20. Mai 2005 zurückgewiesen worden. Die Prüfungsstelle begründete ihren Beschluss über die Bezugnahme damit, dass der Gegenstand des zum Entscheidungszeitpunkt geltenden Patentanspruchs 1 in Ansehung der als Druckschrift DE 199 12 090 A1 offengelegten älteren Anmeldung 199 12 090.0 nicht neu und deshalb nicht gewährbar sei.

Die am 28. Oktober 2005 eingelegte Beschwerde richtet sich gegen die Zurückweisung der Anmeldung. Die Beschwerdeführerin hat ihre Anmeldung in der mündlichen Verhandlung vom 26. September 2011 mit einem im Termin übergebenen Patentanspruch 1 verteidigt. Dieser Anspruch 1 lautet:

- "1. Verfahren zum Erstellen einer Routing-Tabelle, die in einer TK-Einrichtung zum Routen von TK-Verbindungen verwendet wird, wobei die TK-Einrichtung zu jeder zu routenden TK-Verbindung ein Telekommunikationsnetz (Carrier) aus einer Mehrzahl von für die TK-Verbindung zur Verfügung stehenden Telekommunikationsnetzen auswählt, mit folgenden Schritten:
- a) Zurverfügungstellen (601) einer initialen Routing-Tabelle in der TK-Einrichtung (3, 30),
  - b) Einsetzen (602) der initialen Routing-Tabelle beim Routen von TK-Verbindungen, dabei
  - c) Sammeln (603) von Dienstgüte-Informationen zu den verwendeten Telekommunikationsnetzen ( $T_i$ ) in der TK-Einrichtung, wobei das Sammeln von Dienstgüte-Informationen das Sammeln von Informationen zu den Verbindungsaufbauzeiten und/oder zu der Qualität der gemäß der initialen Routing-Tabelle gerouteten TK-Verbindungen umfasst,
  - d) Auswerten (604) der Dienstgüte-Informationen der verschiedenen Telekommunikationsnetze in der TK-Einrichtung,
  - e) Erstellen einer neuen Routing-Tabelle unter Berücksichtigung der Auswertung der Dienstgüte-Informationen der verschiedenen Telekommunikationsnetze
  - f) Ersetzen (605) der initialen Routing-Tabelle durch die neue Routing-Tabelle, und
  - g) Wiederholen der Verfahrensschritte b) bis f), wobei die neu erstellte Routing-Tabelle als initiale Routing-Tabelle dient."

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Oktober 2005 aufzuheben und das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen und auf der Grundlage folgender Ansprüche das Patent zu erteilen:

**Patentansprüche:**

Patentanspruch 1 vom heutigen Tag und anzupassende weitere Unterlagen.

Sie vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 durch den Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch nahe gelegt sei.

Dies gelte sowohl hinsichtlich der älteren Anmeldung 199 12 090.0 als auch bezüglich der vom Senat in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführten Druckschriften

DE 198 00 906 A1 und  
US 5,764,741 A.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

**II.**

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.

**2.** Die Anmeldung betrifft in der verteidigten Fassung ein Verfahren zum Erstellen einer Routing-Tabelle, die in einer TK-Einrichtung zum Routen von TK-Verbindungen verwendet wird, d. h. zum Erstellen einer Tabelle, mit deren Hilfe aus einer Vielzahl von zur Verfügung stehenden Telekommunikationsnetzen eines ausgewählt wird. Bei der Erstellung der Routing-Tabelle werden (neben anderen Informationen) Dienstgüte-Informationen ausgewertet, die im Zusammenhang mit zuvor gerouteten TK-Verbindungen gesammelt wurden. Es werden insbesondere Informationen zu den Verbindungsaufbauzeiten und/oder zu der Qualität der in der Vergangenheit gerouteten Verbindungen berücksichtigt. Die so erstellte Routing-Tabelle ersetzt eine zuvor verwendete initiale Tabelle und wird für zukünftige Netzauswahlentscheidungen genutzt.

Das Verfahren kann in einem Endgerät, in einer zwischen Endgerät und TK-Netz bzw. Ortsvermittlungsstelle zu schaltenden besonderen TK-Einrichtung oder auch im TK-Netz bzw. in der Vermittlungsstelle selbst ausgeführt werden.

**3.** Der bezüglich der Frage der Patentfähigkeit zu berücksichtigende Fachmann ist ein Ingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Telekommunikation und insbesondere des Netzwerkmanagements.

**4.** Der Inhalt des verteidigten Patentanspruchs 1 geht in zulässiger Weise auf die ursprünglich beim Deutschen Patent- und Markenamt am 30. Mai 2000 eingereichten Anmeldeunterlagen, insbesondere die darin enthaltenen Patentansprüche 1, 3 und 5 sowie die allgemeine Beschreibung auf den Seiten 5 und 6, zurück. Mit dem geltenden Anspruch 1 wird nunmehr ein Verfahren beansprucht, wie es in den ursprünglichen Unterlagen auch im Rahmen des in der Figur 6 dargestellten und in der Beschreibung, Seiten 17 bis 20, dargelegten Ausführungsbeispiels offenbart ist.

5. Aus der älteren Anmeldung 199 12 090.0 (Druckschrift DE 199 12 090 A1) sind eine Einrichtung sowie ein Verfahren zur Ermittlung von kostengünstigen Telefonverbindungen bekannt. Einrichtung und Verfahren lassen sich kostengünstig realisieren und berücksichtigen nutzungsabhängige Einflüsse (Spalte 1, Zeilen 52 bis 59). Dazu sind in einem Speicher Daten hinterlegt, die die Gebühreninformationen einer Vielzahl von Netzbetreibern sowie nutzungsabhängige Informationen, wie z. B. die Zeit und Dauer früherer Telefonverbindungen, Verfügbarkeit freier Telefonleitungen der jeweiligen Netzbetreiber und gewährte Vergünstigungen, umfassen (Spalte 2, Zeilen 21 bis 47). Unter Auswertung dieser Daten sowie der eingegebenen Telefonnummer wird ein Telefonieschaltkreis 24 durch eine Steuereinheit 22 so angesteuert, dass er die jeweils günstigste Verbindung aufbaut (Spalte 3, Zeilen 49 bis 63; Merkmale der Einleitung des Anspruchs 1).

Solange noch keine früheren Gespräche geführt wurden, befinden sich in dem Speicher nur die Gebühreninformationen einer Vielzahl von Netzbetreibern, die insoweit eine initial bereitgestellte Routing-Tabelle darstellen (Spalte 2, Zeilen 21 bis 24, Merkmal a), die beim (ersten) Telefonieren auch eingesetzt wird (Spalte 3, Zeilen 49 bis 67; Merkmal b). Während des Telefonierens werden verschiedene nutzungsabhängige Parameter (Daten) gesammelt, darunter auch Daten zur Verfügbarkeit, wie Besetztzeichen (Spalte 3, Zeilen 13 bis 27, Spalte 3 Zeile 67 bis Spalte 4, Zeile 3). Jedenfalls bei den Verfügbarkeitsdaten handelt es sich um Dienstgüteinformationen (Merkmal  $c_{\text{teilweise}}$ ). Insbesondere werden "Informationen über die Verfügbarkeit einer freien Telefonleitung des jeweiligen Netzbetreibers zum Zeitpunkt eines Telefonats" erfasst (Spalte 2, Zeilen 43 bis 45). Dies besagt nicht unmittelbar und eindeutig, dass damit Informationen zu den Verbindungsaufbauzeiten, mithin Informationen über die Zeitdauer von der Einleitung des Telefonats bis zu seinem Zustandekommen, erfasst werden würden. Dass laufend Informationen zu der Qualität der gemäß der initialen Routing-Tabelle gerouteten TK-Verbindungen gesammelt werden würden, ist in der Druckschrift ebenfalls nicht offenbart (Merkmal  $c_{\text{Rest}}$ ).

Alle, sowohl die initial vorhandenen als auch die gesammelten, Daten bilden die Grundlage für zukünftige Routing-Entscheidungen. Bei späteren Kommunikationsversuchen (Anrufen) werden die gesammelten und die im Speicher vorhandenen Daten - also auch die gesammelten Dienstgüte-Informationen - ausgewertet (Spalte 2, Zeilen 54 bis 59; Merkmal d). Sie bilden insoweit auch eine neue Routing-Tabelle, die die initial vorhandene Tabelle ersetzt (Merkmale e, f). Die Verwendung nutzungsabhängiger Informationen bei der Bestimmung der kostengünstigsten Telefonverbindung impliziert für den Fachmann ohne Weiteres auch eine wiederholte Aktualisierung der Informationen (Spalte 2, Zeilen 54 bis 59; Merkmal  $g_{\text{teilweise}}$ ).

**6.** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem vorgenannten Stand der Technik neu, denn er unterscheidet sich von der älteren Anmeldung jedenfalls dadurch, dass

- $c_{\text{Rest}}$ ) das Sammeln von Dienstgüte-Informationen das Sammeln von Informationen zu den Verbindungsaufbauzeiten und/oder zu der Qualität der gemäß der initialen Routing-Tabelle gerouteten TK-Verbindungen umfasst und
- $g_{\text{Rest}}$ ) eben jene Informationen wiederholt gesammelt werden.

Die ältere Anmeldung 199 12 090.0 steht der Patentfähigkeit wegen dieser Unterscheidungsmerkmale nicht neuheitsschädlich entgegen. Sie wird für Erwägungen in Bezug auf das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht in Betracht gezogen (§ 4 Satz 2 PatG).

**7.** Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat im Verfahren nach § 44 PatG bislang nur das ursprüngliche bzw. in Erwiderung auf die Bescheide der Prüfungsstelle geänderte Patentbegehren geprüft und augenscheinlich auch die Recherche darauf begrenzt. Dies war aus der Sicht der Prüfungsstelle konsequent, nachdem sie die ältere Anmeldung 199 12 090.0 gegenüber dem seinerzeit geltenden Patentanspruch 1 als neuheitsschädlich angesehen hat. Ob diese Einschätzung tatsächlich zutreffend war und im Lichte der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Neuheit (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 - Olanzapin; Urteil vom 10. September 2009 - Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 - Escitalopram) haltbar ist, kann dahinstehen, da nunmehr jedenfalls ein geänderter Patentanspruch 1 vorliegt. Durch die im Beschwerdeverfahren vorgenommene Änderung des Patentanspruchs 1 enthält dieser nunmehr das geänderte Merkmal c) sowie das Merkmal g), die bei der Prüfung bislang unberücksichtigt blieben.

Entgegenstehendes Material, das unmittelbar zur Feststellung durch den Senat führen würde, dass der verteidigte Patentanspruch 1 nicht patentfähig sei, liegt dem Senat nicht vor.

Allerdings erfordert die unter II.2 vorgenommene Auslegung des Sinngehalts des geltenden Patentanspruchs 1 durch den Senat, bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes auch denjenigen Stand der Technik zu beachten, der sich mit der Erstellung von Routing-Tabellen in einem TK-Netz bzw. in einer Ortsvermittlungsstelle beschäftigt. Dies ist, aus Sicht der Prüfungsstelle konsequent, bislang nicht geschehen.

Außerdem hat die Anmelderin und Beschwerdeführerin angekündigt, im Rahmen der Anmeldung weitere Ansprüche (Unteransprüche, Nebenansprüche), insbesondere den die TK-Einrichtung betreffenden Sachanspruch, weiter zu verfolgen.

Nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein einer Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts berufen sind, war die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 PatG).

Dr. Mayer

Dr. Mittenberger-Huber

Kleinschmidt

Veit

Pü