



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 43/13

Verkündet am  
22. Februar 2016

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 11 2006 001 656.3**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. J. Müller und Dipl.-Ing. Matter

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmeldung mit dem Aktenzeichen 11 2006 00 656.3 beruht auf der die Priorität der indischen Patentanmeldung 534/KOL/2005 vom 21. Juni 2005 beanspruchenden, am 19. Juni 2006 eingereichten internationalen Anmeldung PCT/US2006/023729, für die am 20. Dezember 2007 die nationale Phase vor dem Deutschen Patent- und Markenamt eingeleitet worden ist. Die Anmeldung trägt die Bezeichnung:

„System und Verfahren zur Bereitstellung eines verteilten virtuellen Mobility Agent“

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse H 04 W – hat die Patentanmeldung durch am Ende der mündlichen Anhörung am 7. Februar 2013 verkündeten Beschluss zurückgewiesen. In der schriftlichen Begründung vom 7. März 2013 ist ausgeführt, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass für Dritte klar und eindeutig zu entnehmen ist, was unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Zum Hilfsantrag 1 ist in der schriftlichen Begründung ausgeführt, auch unter Berücksichtigung der Beschreibung, Figuren und der Unteransprüche werde für den Fachmann keine Lehre zur Ausführung des Verfahrens erkennbar. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 erfülle somit nicht das Erfordernis nach § 34 Abs. 4 PatG der Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung der Erfindung.

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen den Beschluss über die Zurückweisung der Anmeldung. Sie beantragt:

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 W des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2013 aufzuheben und das nachgesuchte Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 12 vom 20. Dezember 2011,  
Beschreibung, Seiten 1 bis 16, und

2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, jeweils vom 20. Dezember 2007,

hilfsweise,

Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag vom 21. Juni 2013,  
übrige Unterlagen wie Hauptantrag.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag vom 20. Dezember 2011 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- 1.1 Verfahren zur Handhabung von Anzeigen für eine mobile Station, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:
- 1.2 die Erzeugung einer Anzeige eines gattungsmäßigen Agent an einem Mobility Agent,
- 1.3 wobei die Anzeige eines gattungsmäßigen Agent im Wesentlichen identisch mit einer zuvor von einem anderen Mobility Agent an die mobile Station gesendeten Agent-Anzeige ist und
- 1.4 wobei die Anzeige eines gattungsmäßigen Agent mindestens ein nicht dem Mobility Agent zugeordnetes Attribut umfasst; und
- 1.5 das Senden der Anzeige eines gattungsmäßigen Agent an die mobile Station.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vom 21. Juni 2013 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- 1.1<sup>H1</sup> Verfahren zum Betreiben einer mobilen Station (114; MS), mit den folgenden Schritten:
- 1.2<sup>H1</sup> - Senden (302) einer ersten Agent-Anzeige von einem ersten Mobility Agent (106) an die mobile Station,
- 1.3<sup>H1</sup> wobei die erste Agent-Anzeige den ersten Mobility Agent als einen virtuellen Mobility Agent anzeigt;
- 1.4<sup>H1</sup> - MIP-Anmeldung (MIP: Mobile Internet Protocol) (303, 304) der mobilen Station als Reaktion auf die erste Agent-Anzeige;
- 1.5<sup>H1</sup> - Senden (206, 312) von Weiterleitungsinformationen von dem ersten Mobility Agent an einen zweiten Mobility Agent (108);

- 1.6<sup>H1</sup> - Umleiten (316, 324, 326) von für die mobile Station bestimmten Daten von einem Netzwerkelement an die mobile Station über den zweiten Mobility Agent unter Verwendung der Weiterleitungsinformationen;
- 1.7<sup>H1</sup> - Senden einer zweiten Agent-Anzeige von dem zweiten Mobility Agent an die mobile Station (320),
- 1.8<sup>H1</sup> wobei die zweite Agent-Anzeige auch den zweiten Mobility Agent als den virtuellen Mobility Agent identifiziert; und
- 1.9<sup>H1</sup> - keine MIP-Anmeldung (322) der mobilen Station als Reaktion auf die zweite Agent-Anzeige.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nebengeordneten Patentansprüche 6 und 9 nach Hauptantrag sowie des nebengeordneten Patentanspruchs 6 nach Hilfsantrag, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat im Ergebnis keinen Erfolg.

1. Die Anmeldung betrifft die Weiterleitung von Datenpaketen innerhalb von Netzwerken an mobile Stationen über sogenannte „Mobility Agents“, wobei die Verbindung zwischen diesen Mobility Agents und den mobilen Stationen drahtlos ausgeführt ist. Als Beispiele für drahtlose mobile Stationen sind Mobiltelefone, Pager, PDA und Laptop Computer genannt, während die Netzwerke IP- oder IP-ähnliche Protokolle, wie etwa IPv4 oder IPv6, unterstützen sollen (Beschreibung vom 20. Dezember 2007, i. W. Beschreibung, Absätze 0008, 0009 und 0025).

In der Beschreibungseinleitung wird das sogenannte „Mobile Internet Protocol (MIP)“ als bekannt vorausgesetzt, das die Mobilität mobiler Stationen über verschiedene Netzwerke und/oder Unternetzwerke unterstützt. Jede mobile Station verfügt dabei über eine Hausadresse (= Heimatadresse) und ein Heimatnetzwerk. Wenn sich eine mobile Station von dem Heimatnetzwerk zu einem Fremdnetzwerk bewegt, sendet ein der mobilen Station zugeordneter „Home Agent“ die für die

mobile Station bestimmten Datenpakete über einen Tunnel an eine der mobilen Station in dem Fremdnetzwerk zugeordnete „Care-of-Adresse (CoA)“. Diese Care-of-Adresse ist einem „Foreign Agent“ zugeordnet und wird von diesem der mobilen Station bekannt gemacht. Die für die mobile Station bestimmten Datenpakete werden dann von dem Home Agent über den Tunnel an den Foreign Agent und von diesem an die mobile Station gesendet (Beschreibung, Absätze 0009 und 0018).

Diese Art der Datenkommunikation gemäß Mobile Internet Protocol (MIP) ist z. B. aus der Druckschrift Network Working Group, Request for Comments: 2002, Category: Standards Track, „IP Mobility Support“, C. Perkins, Editor, IBM, October 1996 (= D1; online aufrufbar über [www.ietf.org/rfc/rfc2002.txt](http://www.ietf.org/rfc/rfc2002.txt)) bekannt, einer frühen Version eines Standards zur Unterstützung des mobilen Internets (vgl. D1, Abstract).

Gemäß diesem Stand der Technik senden die Mobility Agents (= Oberbegriff für Home Agents und Foreign Agents) regelmäßig Anzeigen zur Bekanntmachung ihrer Anwesenheit aus, die die mobilen Stationen empfangen können. Wenn eine mobile Station durch den Empfang einer solchen Anzeige einen Wechsel des Mobility Agents, dem sie zugeordnet ist, erfasst, sendet sie über den neuen Mobility Agent eine MIP-Anmeldungsanforderung an den Home Agent. Bei jedem Wechsel des Mobility Agents muss die mobile Station also eine erneute MIP-Anmeldung ausführen (Beschreibung, Absatz 0010).

Dies führe insbesondere bei drahtlosen Verbindungen zu dem Problem, dass die mehrfachen MIP-Anmeldungen wertvolle Systemressourcen verschwendeten, die Wartezeiten für eine Übergabe (von einem Mobility Agent zum nächsten) unbefriedigend seien und bei schlechter drahtloser Verbindung ein Nachrichtenverlust drohe (Beschreibung, Absatz 0011).

Diese Probleme würden durch ein System und durch ein Verfahren gelöst, die mehreren Mobility Agents das Teilen von Informationen und das Senden gattungsmäßiger Anzeigen an mobile Stationen so ermöglichen, dass die mobilen Stationen trotz Bewegung über die Grenzen der Domänen mehrerer unterschiedlicher Mobility Agents hinweg, keine MIP-konformen Anmeldeprozeduren aufrufen. Vom Standpunkt der mobilen Station betrachtet, würde aus den mehreren

Mobility Agents ein einziger, verteilter virtueller Mobility Agent gebildet, mit dem die mobile Station unabhängig von dem tatsächlichen, physischen Mobility Agent, mit dem sie aktuell kommuniziert, durchgehend verbunden zu sein glaube (Beschreibung, Absätze 0017, 0023, 0028, 0038, 0039).

**2.** Vor diesem Hintergrund legt der Senat seiner Entscheidung als Fachmann einen Diplomingenieur der Nachrichtentechnik zugrunde, der über eine mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Mobilfunknetzen und Mobilfunkdiensten verfügt.

**2.1** Der Fachmann stellt fest, dass die Formulierung „Anzeige eines gattungsmäßigen Agent“ in der Anmeldung nicht durchgängig verwendet wird. An einigen Stellen (Beschreibung, Absätze 0017, 0020, 0021, 0028, 0029, 0030 und 0035) ist vielmehr im gleichen Zusammenhang von einer „gattungsmäßigen Anzeige“ die Rede. Er erkennt aber anhand des Offenbarungsgehalts der gesamten Anmeldung und aufgrund seiner Fachkenntnisse, dass es sich stets um eine besondere, hier „gattungsmäßige“, Anzeige handelt, die die Mobility Agents aussenden, nicht jedoch um „gattungsmäßige (Mobility) Agents“.

**2.2** Der Begriff „gattungsmäßig“ soll dabei zum Ausdruck bringen, dass die Anzeigen nicht jeweils für die einzelnen Mobility Agents, sondern für einen (gemeinsamen) „virtuellen“ Mobility Agent spezifisch sind (Beschreibung, Absätze 0034, 0038). In den englischsprachigen Anmeldeunterlagen wird an dieser Stelle der Begriff „generic“ verwendet, der zutreffender mit „allgemein“ anstelle „gattungsmäßig“ ins Deutsche hätte übersetzt werden können. Insofern versteht der Fachmann im Kontext der Anmeldung den Begriff „gattungsmäßig“ im Sinne von „nicht spezifisch (für die einzelnen Mobility Agents)“.

**3.** Die Erfindung ist in der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Artikel 5 PCT-Vertrag; § 34 Abs. 4 PatG):

**3.1** Insbesondere ist den gesamten Unterlagen nicht zu entnehmen, wie die gattungsmäßige Anzeige eines Agenten, die in den Merkmalen 1.2. bis 1.4 nach Hauptantrag genannt ist, im Unterschied zu den sonst üblichen spezifischen An-

zeigen aufgebaut sein soll. Gleiches gilt für den virtuellen Mobility Agent gemäß Merkmal 1.3<sup>H1</sup> nach Hilfsantrag.

**3.2** Die Figur 1 der Anmeldung zeigt hierzu zwar ein System, bei dem zwei Mobility Agents 106, 108 zusammen den virtuellen Mobility Agent bilden (Beschreibung, Absatz 0038). Eine mobile Station 114 steht über Hochfrequenzsignale mit einer der beiden Basisstationen 110, 112 in Verbindung, die über jeweils eigene Mobility Agents 106, 108 und ein IP-konformes Netzwerk 104 mit einem Home Agent 102 verbunden sind (Beschreibung, Absätze 0024 bis 0026). Wodurch sich der virtuelle Mobility Agent jedoch von den dem Fachmann bekannten Mobility Agents konkret unterscheidet, bzw. durch welche Maßnahmen aus mehreren Mobility Agents, die jeweils spezifische Adressen haben, ein virtueller Mobility Agent ohne spezifische Adresse gebildet wird, der die erwünschten Eigenschaften hat, ist auch hier nicht angegeben.

Auch die Figur 3 illustriert lediglich holzschnittartig die Verfahrensschritte, die durch eine Bewegung der mobilen Station MS von dem Sendebereich der ersten Basisstation AP1 in den Sendebereich der zweiten Basisstation AP2 ausgelöst werden, ohne den Fachmann jedoch darüber in Kenntnis zu setzen, durch welche Maßnahme es möglich wird, eine erneute MIP-Anmeldung der mobilen Station MS, nachdem diese ihre räumliche Position verändert und damit die Basisstation und den Mobility Agent gewechselt hat, zu unterdrücken (Beschreibung, Absätze 0038, 0039).

Vielmehr erschöpft sich auch hier das Ausführungsbeispiel in den Aussagen, die beiden Mobility Agents MA1, MA2 würden „im Wesentlichen identische“ „gattungsmäßige Anzeigen“ versenden, durch welche sie sich selber aber gegenüber der mobilen Station MS nicht als den jeweiligen Mobility Agent spezifisch identifizierten (Beschreibung, Absätze 0021, 0029, 0038; ursprünglicher Anspruch 4).

Somit ist dem Fachmann weder durch die Figuren 1 bis 3 noch durch die zugehörigen Beschreibung ein Weg zum Ausführen der beanspruchten Erfindung im Einzelnen aufgezeigt (Regel 5 Abs. 5.1 a lit. v PCT-Ausführungsordnung; § 10 Abs. 2 Nr. 7 PatV). Im Übrigen genügen die vorliegenden Unterlagen auch nicht der Bestimmung, nach der die Erfindung, wie sie in den Ansprüchen gekennzeichnet ist,

so darzustellen ist, dass danach die technische Aufgabe und deren Lösung verstanden werden können (Regel 5 Abs. 5.1 a lit. iii PCT-Ausführungsordnung).

**3.3** Der Hinweis des Vertreters der Anmelderin, dass nach dem im Schritt 312 durchgeführten Informationsaustausch zwischen den beiden Mobility Agents (vgl. Beschreibung, Absatz 0037) die von dem zweiten Mobility Agent MA2 im Schritt 320 gesendete gattungsmäßige Anzeige sich von seinen zuvor gesendeten Anzeigen unterscheidet, konnte zu keinem anderen Ergebnis führen.

Selbst wenn der erste Mobility Agent MA1 den zweiten Mobility Agent MA2 darüber informiert, wie die erste gattungsmäßige Anzeige, die im Schritt 302 von dem ersten Mobility Agent MA1 an die mobile Station MS gesendet wurde, aufgebaut war, bleibt im Dunkeln, inwiefern die gattungsmäßige Anzeige 320, die der zweite Mobility Agent MA2 anschließend versendet, mit der ursprünglichen Anzeige 302 konkret übereinstimmt bzw. worin sie sich doch spezifisch von dieser unterscheidet.

Nach Überzeugung des Senats ist dem Fachmann nicht zuzumuten, dass er anhand dieser Vorgabe die konkrete Realisierung der Erfindung aufgrund seines Fachwissens vornimmt, ohne dass er selbst erfinderisch tätig wird, da diese Vorgehensweise eine Abkehr von den üblichen im Rundfunkmodus versendeten Anzeigen der Mobility Agents darstellt (vgl. D1, Seite 15, IP Fields [...] Destination Address [...] broadcast address“).

Zusätzlich zu der weiterhin zu sendenden MIP-konformen Anzeige, müssten nämlich für jede mobile Station, die aus dem Bereich beliebig vieler erster Mobility Agents in den Bereich eines zweiten Mobility Agents gelangt, Informationen über die für diese mobile Station gattungsmäßigen Anzeige eingeholt werden und diese – für jede einzelne mobile Station spezifische – Anzeige ebenfalls im Rundfunkmodus versendet werden. Gleichzeitig müsste verhindert werden, dass eine mobile Station eine für eine andere mobile Station bestimmte Anzeige empfängt und daraufhin doch eine MIP-Anmeldung anfordert.

**3.4** Ob die Ansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag den Anforderungen nach § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG sowie Art. 6 PCT-Vertrag genügen (vgl. BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 – X ZR 11/13, juris – Fugenband, III 1 b (1) Sätze 2 und 3) kann



dahinstehen, denn jedenfalls ist das Erfordernis der deutlichen und vollständigen Offenbarung nach § 34 Abs. 4 PatG sowie Art. 5 PCT-Vertrag nicht erfüllt.

Somit war die Beschwerde zurückzuweisen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes [www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html) bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

Kirschneck

J. Müller

Matter

Hu