



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 19/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen der Gebrauchsmusteranmeldung 202 21 188.6

(hier: Eintragungsantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. September 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Dipl.-Phys. Dr. Hartung

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - vom 7. März 2006 aufgehoben.

Gründe

I.

Die vorliegende Gebrauchsmusteranmeldung ist am 8. März 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt als Abzweigung aus der Europäischen Patentanmeldung Nr. 02 773 808.7, welches als Anmeldetag den 18. Oktober 2002 verzeichnet und die Priorität einer Anmeldung in den USA vom 19. Oktober 2001, Aktenzeichen 60/343,660, in Anspruch nimmt, eingereicht worden unter der Bezeichnung:

„System für verbesserte Stromeinsparungen während des Betriebs im Voll-DTX-Modus in der Abwärtsrichtung“.

Mit Bescheid der Gebrauchsmusterstelle vom 3. August 2005 wurde die Eintragungsfähigkeit verneint, weil die zehn angemeldeten Schutzansprüche zwar formal auf eine Benutzervorrichtung und auf ein System gerichtet seien; gemessen an objektiven Gesichtspunkten werde jedoch ein Verfahren beansprucht, welches gemäß § 2 Nr. 3 GebrMG ausdrücklich vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen sei.

Dem hat der Vertreter der Anmelderin mit Eingabe vom 8. Dezember 2005 widersprochen; Gegenstand der Anmeldung sei eine Sache und kein Verfahren, dass in den Schutzansprüchen auch eine Arbeitsweise der Vorrichtung zum Ausdruck komme, ändere hieran nichts.

Daraufhin wurde die Anmeldung durch Beschluss der Gebrauchsmusterstelle vom 7. März 2006 mit der Begründung zurückgewiesen, dass das in der Anmeldung zum Ausdruck gebrachte Schutzbegehren ausschließlich Gegenstände betreffe, die dem in § 2 Nr. 3 GebrMG geregelten Schutzausschluss für Verfahren unterfielen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt sinngemäß:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes wird aufgehoben.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.

In ihrer Beschwerdebegründung führt die Anmelderin aus, dass die vorliegende Anmeldung nicht unter den Schutzausschlussgrund nach § 2 Nr. 3 GebrMG falle. Sie betreffe insbesondere eine industriell herstellbare und gewerblich einsetzbare Vorrichtung bzw ein industriell herstellbares und gewerblich einsetzbares System und falle somit unter die Kategorie der Vorrichtungsansprüche. In den Ansprüchen seien explizit einzelne Organe (Einheiten) genannt, die anspruchsgemäß auf eine klar definierte Weise miteinander in Beziehung stehen. Durch die Angaben zur Konfiguration der Einheiten werde eine Anordnung der Einheiten und Module erläutert, ohne dass ein Konfigurierverfahren beansprucht wird. Auch sei die Technizität des Anmeldungsgegenstandes gegeben. Die Beanstandung der Gebrauchsmusterstelle und die Zurückweisung der Gebrauchsmusteranmeldung seien rechtsfehlerhaft, die Gegenstände der Ansprüche seien nicht als Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz auszuschließen.

Die geltenden Schutzansprüche lauten:

1. CD-Vielfachzugriffs-Benutzereinrichtung (UE) mit:
einer Vorverarbeitungseinheit (106), die konfiguriert ist, um zu bestimmen, ob ein empfangenes Signal einen gültigen Transport- Format- Kombinations- Index- (TFCI) Code enthält;
einer mit der Vorverarbeitungseinheit gekoppelten Detektionseinheit (112), die konfiguriert ist, um einen gültigen TFCI zu lesen und festzustellen, ob dieser ein Spezial-Burst (SB) ist;
und
einer mit der Detektionseinheit gekoppelten Lerneinheit (114), die konfiguriert ist, um zu bestimmen, wann Daten übertragen werden, und um ein entsprechendes Ein/Aus-Schaltsignal zu erzeugen.
2. Benutzervorrichtung nach Anspruch 1, worin die Vorverarbeitungseinheit des weiteren umfasst: eine Code- Leistungsschätzungseinheit (102), die konfiguriert ist, um die Leistung des Signals zu schätzen.
3. Benutzervorrichtung nach Anspruch 2, worin die Vorverarbeitungseinheit des Weiteren eine Burst-Qualitätsschätzungseinheit (104) umfasst, die konfiguriert ist, um die empfangene Qualität des empfangenen Signals zu schätzen.
4. Benutzervorrichtung nach Anspruch 1, worin die Detektionseinheit des Weiteren eine Einheit zur Detektion des DTX-Endes (108) umfasst, die konfiguriert ist, um den gültigen TFCI zu lesen und zu identifizieren, ob gerade Daten übertragen werden.

5. Benutzervorrichtung nach Anspruch 4, worin die Detektionseinheit (112) des Weiteren eine Spezial-Burst-Detektionseinheit (110) umfasst, die konfiguriert ist, um den gültigen TFCI zu lesen und zu identifizieren, ob es sich um einen Spezial-Burst handelt, der einen Voll-DTX anzeigt.
6. Zeitduplex-CD-Vielfachzugriffs-Kommunikationssystem zur Stromeinsparung während der diskontinuierlichen Übertragung (DTX); umfassend:
 - eine Vorverarbeitungseinheit (106), die konfiguriert ist, um zu bestimmen, ob ein empfangenes Signal einen gültigen Transport-Format-Kombinations-Index-(TFCI)-Code enthält;
 - eine Detektionseinheit (112), die konfiguriert ist, um einen gültigen TFCI zu lesen und um zu bestimmen, ob dieser ein Spezial-Burst (SB) ist;
 - eine Lerneinheit (114), die konfiguriert ist, um zu bestimmen, wann Daten übertragen werden, und um die Empfängerverarbeitung für alle Codes und Zeitschlitze, die nicht verwendet werden, an- und auszuschalten.
7. System nach Anspruch 6, worin die Vorverarbeitungseinheit (106) des Weiteren eine Code-Leistungsschätzungseinheit (102) umfasst, die konfiguriert ist, um die Leistung des empfangenen Signals zu schätzen.
8. System nach Anspruch 7, worin die Vorverarbeitungseinheit (106) des Weiteren eine Burst-Qualitätsschätzungseinheit (104) umfasst, die konfiguriert ist, um die Qualität des empfangenen Signals zu schätzen.

9. System nach Anspruch 6, worin die Detektionseinheit (112) des Weiteren eine Einheit zur Detektion des DTX-Endes (108) umfasst, die konfiguriert ist, um den gültigen TFCI zu lesen und zu identifizieren, ob gerade Daten Übertragen werden.
10. System nach Anspruch 9, worin die Detektionseinheit (112) des Weiteren eine Spezial-Burst-Detektionseinheit (110) umfasst, die konfiguriert ist, um den gültigen TFCI zu lesen und zu identifizieren, ob es sich um einen Spezial-Burst handelt, der einen Voll-DTX anzeigt.

Wegen der übrigen Unterlagen wird auf den Inhalt der Akten des Beschwerdeverfahrens Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Die nach § 8 Abs. 1 Satz 1 GebrMG für die Eintragung vorausgesetzten Anforderungen der §§ 4, 4a GebrMG sind erfüllt. Der angemeldete Gegenstand, für den im Umfang der ursprünglich eingereichten Schutzansprüche 1 bis 10 die Eintragung begehrt wird, stellt kein Verfahren dar, das gemäß § 2 Abs. 3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen wäre.

Als Fachmann ist ein Diplomingenieur der Fachrichtung Informationstechnik anzusehen mit mehrjähriger Erfahrung auf den Gebieten der Kommunikationssysteme mit insbesondere CD-Vielfachzugriffs-Benutzereinrichtungen.

1. Zu Recht ist die Gebrauchsmusterstelle zwar bei ihrer Prüfung auf Eintragungsfähigkeit - insbesondere auf Vorliegen des Schutzausschlussgrundes nach § 2 Abs. 3 GebrMG - davon ausgegangen, dass die Anspruchskategorie, in

die eine Erfindung einzuordnen ist, nicht der Wahl des Anmelders unterliegt, sondern sich nach objektiven Gesichtspunkten bestimmt (BPatGE 8, 136, 139); es kommt darauf an, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht (vgl. BGH Mitt. 2001, 553, 556 - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Auch muss eine Gebrauchsmusteranmeldung insgesamt den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen, so dass mit ihr neben einer Vorrichtung nicht gleichzeitig ein Verfahren beansprucht werden darf (BGH GRUR 1997, 360, 362 - Profilkrümmen). Ebenso mag ein Programmcode und dessen Aufzeichnung auf einem Speichermedium als ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches gelten und die Lehre eines Arbeitsverfahrens zum Gegenstand haben (BPatG BIPMZ 2000, 387, 390 - Digitales Speichermedium).

Vorliegend greift die Sichtweise der Gebrauchsmusterstelle jedoch zu kurz, dass der Gegenstand der Anmeldung in erster Linie eine Soft- und Firmware in formaler Einkleidung einer Vorrichtung oder eines Systems beansprucht, eine solche Soft- und Firmware, die wie z. B. im vorliegenden Fall die Steuerung eines drahtlosen Kommunikationssystems übernimmt, habe zwingend die Lehre eines Arbeitsverfahrens zum Gegenstand, eine sichtbare, strukturelle Änderung dieser Vorrichtung werde hierdurch nicht gelehrt.

Nachdem sich die Anspruchskategorie, in die eine Erfindung einzuordnen ist, einerseits nach objektiven Gesichtspunkten und andererseits nach den für die einzelnen Kategorien entwickelten, anerkannten Definitionen bemisst, ist auch mit Hilfe der bestehenden Definition zu prüfen, ob Gegenstand der Anmeldung nicht etwa statt eines Arbeitsverfahrens die Arbeitsweise einer Vorrichtung ist, letztere beschreibt das vorbestimmte In-Wirkung-Treten der einzelnen Vorrichtungsteile (Funktionsablauf) und fällt in die Kategorie der Sachpatente (BPatGE 8, 136). Nicht nur Vorrichtungen und ihre Organe, sondern auch deren Funktionsablauf müssen begrifflich und der Kategorie nach von einem Verfahren streng getrennt werden, gemäß der vorgenannten Entscheidung geht es nicht an, Vorrichtungen und den Funktionsablauf ihrer Organe als Arbeits- oder Herstellungsverfahren zu

bezeichnen. Nach der Entscheidung BPatGE 8, 136, 139 lassen sich die objektiven Gesichtspunkte für Entscheidungen über die Patentkategorie wie folgt zusammenfassen: Handelt es sich bei der Erfindung um Arten und Reihenfolgen von Einwirkungen auf vorhandene Substrate oder um Tätigkeiten an vorhandenen Substraten, so ist das Schutzbegehren objektiv als auf ein Verfahren (Herstellungs- oder Arbeitsverfahren) gerichtet, anzusehen. Geht es dagegen bei Erfindungen um Organe von Vorrichtungen oder um das bestimmungsgemäße Tätigwerden dieser Organe, durch die - ggf. auch - Einwirkungen oder Tätigkeiten eines Verfahrens herbeigeführt werden sollen, so ist objektiv eine Vorrichtung als Gegenstand des Schutzbegehrens anzusehen.

Letzteres - es geht bei der Erfindung des vorliegenden Gebrauchsmusters um Organe von Vorrichtungen und um das bestimmungsgemäße Tätigwerden dieser Organe - trifft auf die Gegenstände der Schutzansprüche, insbesondere die Gegenstände des Schutzanspruchs 1 und des Schutzanspruchs 7 zu. Beansprucht sind Organe von Vorrichtungen (Benutzereinrichtung resp. Benutzervorrichtung und Kommunikationssystem, Vorverarbeitungseinheit, Detektionseinheit, Lerneinheit, Code-Leistungsschätzungseinheit etc.), die bestimmungsgemäß tätig werden (...konfiguriert, um zu bestimmen...). Ob die solcherart beanspruchte Konfiguration mittels Soft- oder Firmware oder wie auch immer erfolgt, ist nicht relevant, vgl. dazu - wenn auch vorrangig bzgl. der Technizität - BGH BGHZ 144, 282 - Sprachanalyseeinrichtung: Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet (konfiguriert) ist.

Es geht bei der Konfiguration der vorgenannten Organe auch nicht um eine Benutzerein(vor)richtung bzw. ein Kommunikationssystem, die sich hauptsächlich durch seine Soft- und Firmware von anderen Organen unterscheiden. Vielmehr werden mit den erfindungsgemäßen Konfigurationen Eigenschaften der Vorrichtungsorgane, wie Vorverarbeitungseinheit, Detektionseinheit, Lerneinheit, Code-Leistungsschätzungseinheit, bestimmt, die ein In-Wirkung-Treten der einzelnen Vorrichtungsteile (Funktionsablauf) festlegen und einstellen. Der Fachmann sieht

hier im Vordergrund der Lehre die dadurch definierte Eigenschaft einer Vorrichtung. Dem entsprechend wird auch in BPatG, Beschluss 5 W (pat) 11/01 vom 21. März 2003 - Signalfolge bzgl. der eintragungsfähigen Schutzansprüche argumentiert, die diesbezügliche Begründung wird durch die BGH-Entscheidung BGHZ 158, 142 - Signalfolge bestätigt.

Ob und inwieweit die genannten Organe von Vorrichtungen bei ihrem bestimmungsgemäßen Tätigwerden auch Einwirkungen oder Tätigkeiten eines Verfahrens herbeiführen (vgl. in den Schutzansprüchen z. B. Transport- Format- Kombinations- Index- (TFCI) Code lesen, Burst feststellen, Schaltsignal erzeugen), spielt dabei keine Rolle. Wie bereits im Zurückweisungsbeschluss der Gebrauchsmusterstelle festgestellt wird, sind Verfahrensmerkmale in Vorrichtungsansprüchen nicht von vorne herein ausgeschlossen (vgl. BGH GRUR 1997, 892 - Leiterplattennutzen und ergänzend BPatG Beschluss 5 W (pat) 402/03 v. 2. Juni 2004, referiert bei Winterfeldt, GRUR 05, 466). Die in den Schutzansprüchen verwendete Formulierung „... die konfiguriert ist, um zu...“ ist, wie oben dargetan, so zu verstehen, dass die Vorrichtung für eine bestimmte Arbeitsweise ausgelegt sein soll; dies gibt dem Fachmann eine nachvollziehbare Lehre für den technischen Aufbau (Konfiguration) der beanspruchten Vorrichtung, ohne dass - jedenfalls im vorliegenden Zusammenhang - die eigentliche Erfindung nur auf eine Arbeitsweise allein oder gar nur auf Verfahrenstätigkeiten gerichtet ist. Auch die in BPatGE 8, 136 genannten Kriterien für ein Arbeitsverfahren: ein Objekt, eine veränderungsfreie Einwirkung auf das Objekt, und ein Ziel eines Arbeitsprozesses, treffen zumindest nicht in ihrer Gesamtheit auf die Gegenstände der Schutzansprüche zu. Vielmehr dienen entsprechende Merkmale in den Schutzansprüchen, falls solche im vorliegenden Fall überhaupt als Verfahrenstätigkeiten oder -schritte zu bezeichnen sind, der Kennzeichnung einer (gegenständlichen) Vorrichtung (vgl. dazu Bühning, Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl., § 2 Rn. 46, 40, 51, 53, 55 m. w. N.).

Die vorliegenden Schutzansprüche 1 bis 10 beschreiben somit Vorrichtungen mit bestimmten Eigenschaften, die einem Gebrauchsmusterschutz grundsätzlich zugänglich sind.

2. Es besteht kein Anlass, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Mit ihrer Prüfung, ob der beanspruchte Gegenstand als „Verfahren“ vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen ist, hat die Gebrauchsmusterstelle keinen Rechtsfehler begangen.

Die Prüfungspflicht, ob der Ausschließungsgrund u. a. nach GebrMG § 2 Abs. 3 vorliegt, ergibt sich aus GebrMG § 8 Absatz 1 und ist unbestritten, vgl. Benkard, PatG/GebrMG, 10. Aufl. (2006), GebrMG § 8 Rn. 6; Bühring, a. a. O., § 8 Rn. 4.

Als Kriterium für die Prüfung, ob ein vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenes Arbeitsverfahren beansprucht wird, hat sich die Gebrauchsmusterstelle zu Recht mit der Frage auseinandergesetzt, was bei der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht (s. o. BGH - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Denn die Anspruchskategorie unterliegt, wie zuvor bereits ausgeführt, nicht der freien Wahl des Anmelders, sondern bestimmt sich nach objektiven Gesichtspunkten. Ein Rechtsfehler ist dabei nicht erkennbar.

Wenn der Senat bei der Beurteilung anhand des Kriteriums, was bei der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht, letztlich zu einem anderen Ergebnis kommt, dann rechtfertigt dies keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr (BPatGE 19, 129; Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 73 Rdnr. 127).

Müllner

Baumgärtner

Dr. Hartung

Pr