



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 28/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 031 715.1 - 53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder sowie des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Dezember 2007 aufgehoben. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 30. Juni 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt in englischer Sprache angemeldet worden unter der Bezeichnung „Combined command and response on-chip data interface“. Die am 22. September 2004 eingegangene Übersetzung trägt den Titel:

„Kombinierte On-Chip-Befehls- und Antwortdatenschnittstelle“.

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts durch Teil-Beschluss vom 19. Dezember 2007 zurückgewiesen, weil der Patentanspruch 26 als Nebenanspruch auf ein Southbridgegerät gerichtet sei. Der Verweis auf den „Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts“ in der BGH-Entscheidung „Mikroprozessor“ sei so zu verstehen, dass im Prüfungsverfahren neben dem Rechtsschutzbedürfnis noch weitere Kriterien des Patentrechts für die Gewährbarkeit eines Patentanspruchs zu prüfen seien. Nach § 34 PatG sei der beanspruchte Gegenstand, mit dem der Schutzbereich festgelegt wird, klar und präzise zu benennen, und zwar präzise auf den Bereich einge-

schränkt, bei dem der Kern bzw. das Wesen der Erfindung angesiedelt sei. Dies betreffe im vorliegenden Fall allenfalls eine On-Chip-Schnittstelle in einer South-bridge.

Nach der BGH-Entscheidung "Mikroprozessor" sei es möglich und zulässig, zunächst über den Hauptantrag zu entscheiden und die Entscheidung über den Hilfsantrag zurückzustellen, wonach im vorliegenden Fall verfahren worden sei.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 28. Januar 2008. Sie beantragt:

- den Beschluss aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen,
- hilfsweise, ein Patent auf Grundlage der Unterlagen gemäß Hauptantrag (eingeg. am 19. Dezember 2006) zu erteilen,
- hilfshilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Anhörung.

Sie habe zur Auffassung der Prüfungsstelle bereits mit ihrer Eingabe vom 13. Dezember 2007 detailliert Stellung genommen. Demnach erfüllten die vorliegenden Unterlagen die Erfordernisse des § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG; eine Verpflichtung zur Einschränkung auf den Bereich, bei dem der Kern der Erfindung angesiedelt sei, könne der zitierten Vorschrift nicht entnommen werden.

Sie betont noch, dass sie die wiederholt beantragte mündliche Anhörung für sachdienlich erachtet habe, und merkt an, dass die Zurückweisung der Anmeldung dem Grundsatz der Verfahrensökonomie widersprochen habe, da ein Hilfsantrag ohne den beanstandeten Patentanspruch vorgelegen habe.

Die geltenden nebengeordneten Patentansprüche 1, 26 und 27 (gemäß Hauptantrag, eingegangen am 19. Dezember 2006) lauten:

- „1. On-Chip-Schnittstelle auf einem integrierten Schaltkreischip, wobei die On-Chip-Schnittstelle eine Host-Schaltungseinheit (300) und eine Device-Schaltungseinheit (345) umfasst und wobei:

jede der Host- und Device-Schaltungseinheiten in der Lage ist, Anforderungen an die andere der Host- und Device-Schaltungseinheiten zu senden (630, 700 – 790);

jede der Host- und Device-Schaltungseinheiten ferner in der Lage ist, eine Antwort zurückzusenden (640, 800 – 870), wenn sie eine Anforderung empfängt, die eine Antwort erfordert; und

die On-Chip-Schnittstelle eine gemeinsame Signalleitung (410, 510, 520, 530) umfasst, die die Host-Schaltungseinheit mit der Device-Schaltungseinheit verbindet, um an die Device-Schaltungseinheit Host-Anforderungsdaten, die eine durch die Host-Schaltungseinheit downstream (abwärts) zu sendende Host-Anforderung betreffen, und Host-Antwortdaten, die eine durch die Host-Schaltungseinheit downstream zu sendende Host-Antwort betreffen, zu senden.

26. Southbridgegerät, das die On-Chip-Schnittstelle nach einem der Ansprüche 1 – 25 umfasst.
27. Verfahren zum Betrieb einer On-Chip-Schnittstelle auf einem integrierten Schaltkreischip, wobei die On-Chip-Schnittstelle

eine Host-Schaltungseinheit (300) und eine Device-Schaltungseinheit (345) umfasst, und wobei das Verfahren umfasst:

Senden (630, 700 - 790) von Anforderungen von einer der Host- und Device-Schaltungseinheiten an die andere der Host- und Device-Schaltungseinheiten; und

Zurücksenden (640, 800 - 870) einer Antwort von der anderen der Host- und Device-Schaltungseinheiten an die eine der Host- und Device-Schaltungseinheiten, wenn die Anforderung eine Antwort erfordert;

wobei das Verfahren ferner umfasst:

Betrieb der Host-Schaltungseinheit zum Senden von Host-Anforderungsdaten, die eine durch die Host-Schaltungseinheit downstream (abwärts) zu sendende Host-Anforderung betreffen, und Host-Antwortdaten, die eine durch die Host-Schaltungseinheit downstream zu sendende Host-Antwort betreffen, an die Device-Schaltungseinheit über eine gemeinsame Signalleitung (410, 510, 520, 530)."

Bezüglich der Unteransprüche wird auf die Akte verwiesen.

Als **Aufgabenstellung** wird angegeben, On-Chip-Schnittstellen dahingehend zu verbessern, dass die gesamte Architekturdichte erhöht werden kann (siehe Eingabe vom 19.12.2006, Seite 4 Absatz 1). Damit könnten die Effizienz erhöht und die Produktkosten reduziert werden (vgl. Beschreibung Seite 4a eingeg. 9.8.2005, Absatz 2).

II.

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

1. Die Anmeldung betrifft On-Chip-Schnittstellen innerhalb von integrierten Schaltkreis-Chips zur schnellen Datenübertragung zwischen den dort integrierten Baugruppen, und insbesondere On-Chip-Schnittstellen innerhalb der Southbridge (der zentralen Schnittstelle zu den Peripheriegeräte-Bussen wie IDE-, EIDE-, PCI-, SATA- und USB-Bus) eines typischen Motherboards eines Personal Computers. Wie der Beschreibungseinleitung zu entnehmen ist, können die Baugruppen oft in „Hosts“ und „Devices“ eingeteilt werden; dabei meint „Host“ eine Schaltungseinheit, die einem abhängigen „Device“ Dienste bereitstellt. Eine Transaktion vom Host an das Device wird „stromabwärts“ (downstream) genannt, während eine Transaktion in der anderen Richtung „stromaufwärts“ (upstream) genannt wird. In bidirektionalen Konfigurationen können sowohl der Host wie auch das Device Befehle (Anforderungen) und Antworten senden und empfangen.

Um On-Chip-Schnittstellen dahingehend zu verbessern, dass die Architekturdichte erhöht werden kann, schlägt die Anmeldung vor, die Zahl der Verbindungsleitungen zwischen den (auf dem Chip integrierten) Hosts und Devices zu verringern, und zwar dadurch, dass für Anforderungs- (d. h. Befehls-) und für Antwortdaten gemeinsame Signalleitungen vorgesehen werden (siehe Figur 3 im Vergleich mit Figur 4, sowie Offenlegungsschrift Absätze [0010], [0011] und [0036]). Weitere Einzelheiten betreffen eine geeignete Auslegung der Schnittstellentreiber in den Hosts und Devices und eine entsprechende Ablaufsteuerung.

Als **Fachmann** für derartige Weiterentwicklungen ist ein Entwicklungsingenieur (Univ. oder FH) für Datenübertragungsschnittstellen-Konzepte und -Schaltungen mit mehrjähriger Berufserfahrung anzusehen.

2. Der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle wurde i. W. damit begründet, dass der als Nebenanspruch auf ein „Southbridgegerät“ gerichtete Patentanspruch 26 nicht gewährbar sei, weil gemäß § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG klar und präzise zu benennen sei, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, und zwar präzise auf den Bereich eingeschränkt, bei dem der Kern bzw. das Wesen der Erfindung angesiedelt sei. Dies betreffe im vorliegenden Fall allenfalls eine On-Chip-Schnittstelle in einer Southbridge.

In der Senatsentscheidung 17 W (pat) 49/07 sei offengelassen worden, wie weit ab der beanspruchte Gegenstand von der eigentlichen Erfindung liegen dürfe, d. h. wo genau die Grenze zu ziehen sei; die Grenze werde im vorliegenden Fall eindeutig überschritten, da die Anmelderin nicht für sich in Anspruch nehmen könne, konzeptionell ein komplett neues und erfinderisches Southbridgegerät erfunden zu haben.

3. Diese Begründung kann den Zurückweisungsbeschluss jedoch nicht tragen.

3.1 Wie der Senat bereits in den kürzlich ergangenen Entscheidungen zu 17 W (pat) 73/07, 87/07 und 27/08 ausgeführt hat, legt es das Patentgesetz nicht in die Hand der Prüfungsstelle, den Kern einer Erfindung herauszuarbeiten, um dann dem Anmelder vorzuschreiben, worauf er Patentansprüche richten darf. Vielmehr kann der Anmelder die Erteilung eines Patents grundsätzlich mit dem Inhalt (d. h.: mit jedem Inhalt) verlangen, der der gegebenen neuen Lehre entspricht. Daraus folgt sein Recht, durch die Fassung der Patentansprüche zu bestimmen, für welche Lehre zum technischen Handeln er um Patentschutz nachsucht (BGH GRUR 1986, 237, II. 2b „Hüftgelenkprothese“). „Die Entscheidung darüber, welchen Inhalt das Schutzrecht letztlich haben soll, muss demjenigen überlassen sein, der es wirtschaftlich nutzen will“ (BGH BIPMZ 1989, 32, III. 2d „Verschlussvorrichtung für Gießpfannen“).

Dass die Anmelderin hier lediglich eine Komponente einer Southbridge erfunden haben könnte, steht einem Patentschutz für die Southbridge als komplettes System nicht grundsätzlich entgegen. Denn irgendeine Norm der Art, dass sich ein Anmelder mit seinen Patentansprüchen auf die kleinstmögliche Einheit im Sinne eines „Kerns der Erfindung“ beschränken müsste, existiert nicht.

Eine solche Vorgabe lässt sich insbesondere nicht aus § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG ableiten, welcher lediglich verlangt, dass die Anmeldung Patentansprüche enthalten muss, anhand derer identifiziert werden kann, was als patentfähig unter Schutz gestellt sein soll. Im Erteilungsverfahren ist für Patentansprüche zu sorgen, die die unter Schutz gestellte Erfindung klar und deutlich umschreiben (BGH GRUR 1988, 757, Abschnitt V „Düngerstreuer“) und geeignet sind, den Anmeldegegenstand eindeutig zu kennzeichnen und vom Stand der Technik abzugrenzen (BGH GRUR 1979, 461, II. 2d „Farbbildröhre“). Der Schutzbereich muss, ggf. unter Auslegung mittels der Beschreibung, so klar und eindeutig definiert sein, dass er „für Außenstehende hinreichend sicher vorhersehbar ist“ (BGH BIPMZ 90, 240 „Batteriekastenschnur“). Darüber hinausgehende Anforderungen können aus § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG nicht hergeleitet werden.

3.2 Formal betrachtet, genügt der beanstandete Patentanspruch 26 diesen Kriterien ganz automatisch, da er auf die vorhergehenden, auf eine „On-Chip-Schnittstelle“ gerichteten Ansprüche zurückbezogen ist und selbst keine weitergehenden Merkmale enthält. Dass hier in Form des „Southbridgegerätes“ die übergeordnete Baugruppe beansprucht wird, ist nicht zu beanstanden, weil damit ersichtlich nicht eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstands betrieben wird (vgl. BGH GRUR 2006, 748 „Mikroprozessor“, vorletzter Absatz). Sollte hingegen einer der in Bezug genommenen Ansprüche eines der zuvor genannten Kriterien nicht erfüllen, müsste die Kritik der Prüfungsstelle dort ansetzen.

Rein formale Bedenken gegen den Patentanspruch 26, insbesondere unter Bezug auf § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG, sind sonach unberechtigt.

Da aber allein durch die Beanspruchung der übergeordneten Baugruppe nichts irgendwie Besonderes hinzukommt, was für den Fachmann nicht ohnehin schon zu erwarten war, muss hier die Patentfähigkeit des Anspruchs 26 insgesamt offen bleiben: diese steht und fällt mit den in Bezug genommenen Ansprüchen.

3.3 Die Prüfungsstelle argumentiert u. a., nach der BGH-Entscheidung „Mikroprozessor“ könne es gestattet sein, einen Patentanspruch auf „das komplette Universum“ in Verbindung mit dem eigentlich erfundenen Gegenstand zu richten, und einem solchen Missbrauch sei vorzubeugen. Derartige Überlegungen liegen weit neben der Sache. Der Senat sieht im vorliegenden Fall nicht die geringste Veranlassung, die Beanspruchung einer direkt übergeordneten Baugruppe („Southbridgegerät, das die On-Chip-Schnittstelle nach einem der Ansprüche 1 - 25 umfasst“) als missbräuchlich zu bewerten. Die Anmelderin kann ohne jede Frage mit diesem zusätzlichen Patentanspruch einen weitergehenden Schutz erreichen als den, den sie mit der Gewährung der anderen Patentansprüche bereits erhält (vgl. Benkard/Melullis, EPÜ, Art. 52 EPÜ Rdnr. 10).

3.4 Die Auslegung der Prüfungsstelle, aus dem Verweis auf den „Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts“ in der BGH-Entscheidung „Mikroprozessor“ sei ableitbar, dass im Prüfungsverfahren neben dem Rechtsschutzbedürfnis noch weitere Kriterien des Patentrechts für die Gewährbarkeit eines Patentanspruchs zu prüfen seien, ist nicht nachvollziehbar.

Die in der genannten Entscheidung getroffene Feststellung, wonach sachliche Überschneidungen im Schutzbereich von Patentansprüchen über den Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts zu lösen sind, nimmt Bezug darauf, dass geschützte Erzeugnisse mit Inverkehrbringen durch den Patentinhaber (oder mit dessen Zustimmung) gemeinfrei werden, d. h. sein Ausschließungsrecht dadurch verbraucht („erschöpft“) ist und der geschützte Gegenstand patentfrei wird (siehe z. B. Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 9 Rdnr. 14 ff.).

Diese Regelung kann auf das Prüfungsverfahren ersichtlich keinen Einfluss haben.

3.5 Der Zurückweisungsbeschluss ist nach alledem unbegründet und war daher aufzuheben.

4. Nachdem der Hauptantrag der Anmelderin auf eine Zurückverweisung der Anmeldung gerichtet ist und ihr keine Tatsacheninstanz genommen werden soll, sieht der Senat von einer weiteren Prüfung ab.

Die Anmeldung war daher lediglich mit der Maßgabe zurückzuverweisen, dass eine Nebenordnung der Vorrichtungsansprüche 1 und 26 gemäß Hauptantrag eingeg. am 19. Dezember 2006 grundsätzlich zulässig ist und insbesondere ein Mangel nach § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG nicht vorliegt.

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen. Danach ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles. Die Billigkeit kann danach eine Rückzahlung auch dann erfordern, wenn die Zurückweisung der Anmeldung zwar verfahrensrechtlich fehlerfrei war, sich aber als eine unangemessene oder unzweckmäßige Sachbehandlung darstellt (vgl. Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 73 Rdnr. 143; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Auflage (2003), § 80 Rdnr. 120; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Auflage (2006), § 80 Rdnr. 29).

Eine solche unangemessene Sachbehandlung ist hier darin zu sehen, dass die Prüfungsstelle einen Zurückweisungsbeschluss für den Hauptantrag erlassen hat, ohne über den Hilfsantrag zu entscheiden.

Dies Vorgehen stellt schon eine Abweichung von der ständigen Amtspraxis dar, ohne dass die Prüfungsstelle eine sachliche Begründung dafür gegeben hätte (vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 80 Rdnr. 101).

Durch die Zurückstellung der Entscheidung über den Hilfsantrag ist aber vor allem der Grundsatz der Verfahrensökonomie verletzt worden. Wenn auch die Auffassungen von Anmelderin und Prüfungsstelle in der Frage der erfinderischen Tätigkeit noch auseinandergehen, so hätte die beantragte Anhörung die Anmelderin doch in die Lage versetzt, eine tragfähige Beurteilung zu erhalten, in welcher Formulierung der Anmeldegegenstand gegenüber dem Stand der Technik Aussicht auf eine Patenterteilung hat. Das Vorgehen der Prüfungsstelle machte statt dessen die Einlegung der Beschwerde erforderlich, ohne dass die Anmelderin ihre Erfolgsaussichten in der Sache abschätzen konnte. Gerade die fehlende Gewissheit über das Schicksal der übrigen Anmeldung zwang die Anmelderin zur Einlegung der Beschwerde, bevor mit Rechtskraft des Zurückweisungsbeschlusses ein Teil ihrer Rechtsposition verloren gegangen wäre. Somit war die Vorgehensweise der Prüfungsstelle auch für die Einlegung der Beschwerde kausal.

Zwar hat der Bundesgerichtshof es in seiner „Mikroprozessor“-Entscheidung für zulässig erklärt, über die Patentanmeldung in der Fassung des Hauptantrags zu entscheiden und die Entscheidung über die Patentanmeldung in der Fassung des Hilfsantrags zurückzustellen. Er hat dort aber bereits auf den Grundsatz der Prozessökonomie verwiesen (siehe Absatz 10 der „Gründe“). Diese hätte es im vorliegenden Fall geboten, nach Durchführung der beantragten, hier zweifellos auch sachdienlichen Anhörung unter Bewertung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit über den Hilfsantrag zu entscheiden.

Im Übrigen spricht vieles dafür, eine Entscheidung allein über einen Hauptantrag unter Zurückstellung der Entscheidung über einen zugeordneten Hilfsantrag grundsätzlich nur in besonderen Ausnahmefällen als zulässig zu erachten, vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 10. Auflage (2006), § 48 Rdnr. 5; Busse/Schwendy,

PatG, 6. Auflage (2003), § 48 Rdnr. 19, 21; Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 48 Rdnr. 13, jew. m. w. N.. Allein die Tatsache, dass das Verfahrensrecht diese Möglichkeit als solche zur Verfügung stellt, darf nicht ohne triftigen Grund dazu benutzt werden, den Anmelder mit einer Vielzahl von Teilbeschlüssen über seinen Hauptantrag und (ggf. mehrere) Hilfsanträge zu überziehen und ihn so zu mehrfachen Beschwerden zu zwingen.

Sonach entspricht die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.

IV.

Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat nach § 78 Nr. 3 PatG abgesehen.

Dr. Fritsch

Eder

Baumgardt

Wickborn

Fa