



# BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 92/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 11 2005 001 513.0 - 53**

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Dezember 2015 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. November 2010 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung 11 2005 001 513.0-53 geht aus einer PCT-Anmeldung hervor (Veröffentlichungsnummer WO 2006/012290 A2), die am 22. Juni 2005 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 30. Juni 2004 eingereicht worden ist. Sie trägt in der deutschen Übersetzung die Bezeichnung

„Hochschnelle Speichermodule mit In-Spur-Kondensatoren“.

Die Patentanmeldung ist durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. November 2010 zurückgewiesen worden, da der Gegenstand des Anspruchs 1 dem Fachmann – auch unter Hinzuziehung der übrigen Unterlagen – keine klare Lehre zum technischen Handeln gebe.

Gegen diesen der Anmelderin am 29. November 2010 zugestellten Beschluss richtet sich die mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2010 am gleichen Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt hat,

- den Beschluss aufzuheben und ein Patent auf Basis der folgenden Unterlagen zu erteilen:  
Patentansprüche 1 bis 16 vom 23. Dezember 2010,  
Beschreibung, Seiten 1 bis 8 vom 29. Dezember 2006 sowie  
Figuren 1 bis 5 vom 29. Dezember 2006;
  
- hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Der Berichterstatter hat im Schreiben vom 28. August 2015 darauf hingewiesen, dass einer antragsgemäßen Patenterteilung das Fehlen einer Sachentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes und einer dort ebenfalls nicht erfolgten Ermittlung des relevanten Standes der Technik entgegen stehen dürfte. Weiterhin hat der Berichterstatter angefragt, ob der hilfsweise gestellte Antrag auf mündliche Verhandlung auch für eine voraussichtlich beabsichtigte Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt aufrechterhalten wird.

Als Reaktion darauf hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 17. September 2015 ihren hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung für den Fall zurückgezogen, dass der Senat beabsichtigt, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Der geltende **Patentanspruch 1** lautet:

„Vorrichtung zum Minimieren von Signalreflexionen auf einem Speicherbus,  
mit:

einem Verbinder (105, 205) zum Verbinden eines Speichermoduls (100, 200) mit einer Einrichtung eines Computersystems, wobei der Verbinder mit einem Signaleinführungsende (115, 215) eines Speicherbusses (130, 230) gekoppelt ist, wobei sich das Signaleinführungsende (115, 215) und der Speicherbus (130, 230) auf dem Speichermodul (100, 200) befinden;

einer Mehrzahl von Speichereinrichtungen (131-139, 231-248), von denen jede über eine aus einer Mehrzahl von Übertragungssignalleitungen (121-129, 221-229) mit dem Speicherbus (130, 230) verbunden ist;

einem Terminierungsende (165, 265), das hinter einem Anschlusspunkt für eine letzte Übertragungssignalleitung der Mehrzahl von Speichereinrichtungen (131-139, 231-248) an den Speicherbus (130, 230) angeschlossen ist; und

mindestens einem mit dem Speicherbus (130, 230) verbundenen Kondensator (110, 210), der parallel mit der Mehrzahl von Speichereinrichtungen (131-139, 231-248) verbunden und zwischen dem Signaleinführungsende (115, 215) des Busses (130, 230) und einem ersten Anschlußpunkt für eine erste Übertragungssignalleitung der Mehrzahl von Speichereinrichtungen (131-139, 231-248) an dem Speicherbus (130, 230) verbunden ist.“

Der nebengeordnete **Patentanspruch 11** lautet:

„System zum Minimieren von Signalreflexionen auf einem Speicherbus, mit:

einem ersten Speichermodul (100, 200), umfassend:

einen Verbinder (105, 205) zum Verbinden des Speichermoduls (100, 200) mit einer Einrichtung eines Computersystems, wobei der Verbinder (105, 205) mit einem Signaleinführungsende (115, 215) eines Speicherbusses (130, 230) gekoppelt ist, wobei sich das Signaleinführungsende (115, 215) und der Speicherbus (130, 230) auf dem Speichermodul (100, 200) befinden;

einer Mehrzahl von Speichereinrichtungen (131-139, 231-248), von denen jede über eine aus einer Mehrzahl von Übertragungssignalleitungen (121-129, 221-229) mit dem Speicherbus (130, 230) verbunden ist,

einem Terminierungsende (165, 265), das hinter einem Anschlusspunkt für eine letzte Übertragungssignalleitung der Mehrzahl von Speichereinrichtungen (131-139, 231-248) an den Speicherbus (130, 230) angeschlossen ist; und

mindestens einem Kondensator (110, 210), der parallel zu der Mehrzahl von Speichereinrichtungen (131-139, 231-248) zwischen dem Signaleinführungsende (115, 215) des Busses (130, 230) und einem ersten Anschlusspunkt für die erste Übertragungssignalleitung der Mehrzahl von Speichereinrichtungen (131-139, 231-248) mit dem Speicherbus verbunden ist,

einen mit dem Speichermodul (100, 200) verbundenen Kommunikationsknoten (320); und

einen über einen Systembus mit dem Kommunikationsknoten (320) verbundenen Prozessor (330).“

Wegen des Wortlauts der geltenden Unteransprüche 2 bis 10 und 12 bis 16 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerdeführerin führt aus, dass die geltenden Ansprüche zulässig sind, die Gegenstände der geltenden Ansprüche dem Patentschutz zugänglich sind und dem Fachmann eine klare Lehre zum technischen Handeln vermitteln.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## 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 und 3 PatG.

1. Die Anmeldung betrifft Speichermodule bzw. eine Vorrichtung und ein System zum Minimieren von Signalreflexionen auf einem zugehörigen Speicherbus (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, sowie die geltenden Ansprüche 1 und 11). In der Beschreibungseinleitung der Anmeldung wird ausgeführt, dass Computersysteme aus einem Satz von Komponenten bestünden, die miteinander über Busse und ähnliche Kommunikationsleitungen kommunizierten. Für den Abruf von Daten und Anweisungen aus einem Systemspeicher sei ein Prozessor auf einen Systembus, Speicherbus und Speichercontroller angewiesen. Der Prozessor sei in der Geschwindigkeit, mit der er diese Anweisungen verarbeiten könne, durch die Geschwindigkeit begrenzt, mit der er die Daten und Anweisungen über den Systembus und den Speicherbus aus dem Systemspeicher empfangen könne. Busse seien typische Kommunikationsleitungen auf einer gedruckten Schaltung (PCB) wie beispielsweise der Hauptplatine eines Computersystems, dessen Komponenten (zum Beispiel Speicher) über Anschlussstifte mit den Leitungen des Busses verbunden würden. Bei nicht korrekt abgeschlossenen Leitungen könne eine Reflexion der Signale auf dem Bus auftreten, oder Rauschen könne die nachfolgende Signalisierung auf der Leitung beeinträchtigen (vgl. deutsche Fassung der Anmeldung vom 29. Dezember 2006, S. 1, erster bis letzter Absatz).

Der beanspruchten Vorrichtung gemäß Anspruch 1 bzw. dem System gemäß Anspruch 11 liegt die objektive Problemstellung zu Grunde, Störungen der Signale auf dem Speicherbus zu verringern.

Diese Aufgabe richtet sich an einen Fachmann, der eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik aufweist und Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Speichermodulen besitzt.

Die Aufgabe soll durch die Merkmale der Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 und des Systems gemäß Patentanspruch 11 gelöst werden.

2. Die geltenden Ansprüche 1 bis 16 sind zulässig.

Der geltende, auf eine Vorrichtung gerichtete Anspruch 1 basiert auf dem ursprünglichen Anspruch 1 und den Figuren 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung (vgl. jeweils deutschsprachige Fassung der Anmeldeunterlagen, insbesondere S. 3, 3. Abs. und S. 4, 5. und 6. Abs.).

Der auf ein System gerichtete Anspruch 11 basiert auf dem ursprünglichen Anspruch 11 unter Anpassung der Merkmale des „Speichermoduls“ analog zum geltenden Anspruch 1 (vgl. Fig. 3 in Verbindung mit Fig. 1 und S. 5, 3. Abs.).

Die geltenden, auf Anspruch 1 direkt oder indirekt rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8 basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 8 in Verbindung mit Figur 2. Die Ansprüche 9 und 10 wurden sprachlich an den geänderten Anspruch 1 angepasst. Die Ansprüche 12 bis 16 basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 12 bis 16.

3. Den Gegenständen der unabhängigen Ansprüche 1 und 11 ist jeweils eine nacharbeitbare Lehre im Sinne des § 34 Abs. 4 PatG zu entnehmen, die dem Fachmann nachvollziehbar angibt, was als Patent unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG).

Die jeweiligen Gegenstände der unabhängigen Ansprüche sind so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Nach stän-

diger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine für die Ausführbarkeit ausreichende Offenbarung gegeben, wenn der mit den Merkmalen des Patentanspruchs umschriebene technische Erfolg vom Fachmann erreicht werden kann. Die in der vorliegenden Anmeldung enthaltenen Angaben vermitteln dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information, „dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen“ (vgl. bspw. BGH, Urteil vom 13. Juli 2010 – Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916 – Klammernahtgerät, Leitsatz und Abs. 17). Die geltenden Ansprüche sind dabei aus technischer Sicht und im Hinblick auf die der Anmeldung zugrunde liegende Problemstellung frei von Widersprüchen und für den Fachmann verständlich. Denn entgegen der Argumentation der Prüfungsstelle kann die Reflexion auf einer Signalleitung nicht nur durch einen geeigneten Leitungsabschluss verringert werden, sondern – wie auch die Anmelderin sinngemäß ausführt (vgl. Schriftsatz vom 19. Oktober 2009 und Beschwerdebeurteilung vom 23. Dezember 2010) – indem die Eingangsimpedanz der Signalleitung mittels eines Kondensators an die Impedanz des Motherboards, mit dem die Signalleitungen des Speichermoduls verbunden werden sollen, angepasst wird. Hierbei ist auch die beschriebene Anordnung der Komponenten ausreichend klar und widerspruchsfrei. Zwar fehlt eine explizite Angabe eines Bezugspotentials von Kondensator und Speichermodulen. Ein solches gemeinsames Bezugspotential ergibt sich jedoch für den Fachmann zweifelsfrei aus der beanspruchten „parallelen“ Anordnung dieser Komponenten.

Die jeweiligen Gegenstände der unabhängigen Ansprüche erfüllen somit die Anforderungen des § 34 Abs. 4 PatG an eine deutlich und vollständig offenbarte Lehre (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 34, Rn. 110-112 m. w. N.).

4. Der Senat hat nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG davon abgesehen, antragsgemäß in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen, da bis-

lang keine Sachentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vorliegt. Eine solche fehlende Sachentscheidung ist dann gegeben, wenn die Entscheidung des DPMA auf Gründen beruht, die ein Eingehen auf die Frage der Patentfähigkeit der Erfindung entweder vollständig oder teilweise entbehrlich machen (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Auflage, § 79, Rn. 20, 21) und liegt unter anderem vor, wenn die Anmeldung aus formalen Gründen zurückgewiesen wurde oder das Patentbegehren in zulässiger Weise so geändert wurde, dass es nunmehr an einer Sachentscheidung des DPMA fehlt (Schulte/Püschel, a. a. O., § 79, Rn. 22).

Das vorliegende Patentbegehren genügt den formalen Anforderungen der §§ 34 und 38 PatG und erfüllt damit die Voraussetzungen für die Prüfung der Patentfähigkeit gemäß §§ 1 bis 5 PatG. Eine solche Prüfung ist bislang nicht erfolgt, so dass es an einer Sachentscheidung des DPMA fehlt.

Ein Zurückverweisungsgrund ergibt sich zudem aus dem Vorliegen neuer Tatsachen (§ 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG), da das Patentbegehren auf Basis der Beschreibung zu Ausführungsbeispielen entsprechend den Figuren 1 und 2 präzisiert wurde und ausweislich der Aktsakte im bisherigen Prüfungsverfahren weder zum Gegenstand des geltenden Patentbegehrens noch allgemein zum Anmeldegegenstand eine Recherche des relevanten Standes der Technik erfolgt ist. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt der §§ 3 und 4 PatG ein einer Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert. Zu deren Ermittlung sind in erster Linie die Prüfungsstellen des Patentamts berufen, welche hierzu über geeignete Recherchemittel und Fachkenntnisse verfügen (Schulte/Püschel, a. a. O., § 79, Rn. 16, 27).

Da bislang eine Sachentscheidung des DPMA nicht erfolgt ist, ein auf Basis der Beschreibung neu formuliertes Patentbegehren vorliegt und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des rele-

vanten Standes der Technik ergehen kann, war die Sache – auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen – zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 3 PatG).

### III.

Die Beschwerdegebühr ist aus Gründen der Billigkeit zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG). Die Billigkeit ergibt sich aus der fehlerhaften Sachbehandlung durch das Patentamt, die auch für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war.

- a) Die Prüfungsstelle hätte die beantragte Anhörung nicht versagen dürfen, denn sie wäre sachdienlich gewesen.

Bei der Einschätzung der Sachdienlichkeit der beantragten Anhörung ist der Beurteilungsspielraum der Prüfungsstelle überschritten worden. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG in der bis zum 31. März 2014 geltenden Fassung gibt vor, dass der Anmelder bis zum Beschluss über die Erteilung auf Antrag zu hören ist, wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist nach ständiger Rechtsprechung eine Anhörung immer dann, wenn sie aus objektiver Sicht das Verfahren fördern kann (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 46, Rn. 11 m. w. N.; BPatGE 18, 30, 39; 39, 204, 205). In der Rechtsprechung wird die einmalige Durchführung einer Anhörung im Prüfungsverfahren in aller Regel als sachdienlich angesehen (vgl. BPatGE 18, 30, 39; Winterfeld, Engels: Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2007, GRUR 2008, 645). Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn triftige Gründe dafür vorliegen (Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 46, Rn. 15).

Die Durchführung der beantragten Anhörung hätte nur bei fehlender Sachdienlichkeit unterbleiben dürfen. Objektive Gründe, die die Ablehnung des Antrags auf Anhörung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich.

Die Prüfungsstelle hat in keinem ihrer Prüfungsbescheide angegeben, welchen der Anforderungen der §§ 34 und 38 PatG die Anmeldung nicht genügt oder welche Patentierungsvoraussetzung nach ihrer Auffassung nicht vorliegt (vgl. § 45 PatG). Dies ließ sich auch aus ihrer widersprüchlichen Argumentation nicht eindeutig entnehmen. Einerseits hat sie ausdrücklich zugestanden, dass die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 ohne weiteres sogar von einer Hilfskraft hergestellt werden könne. Andererseits hat die Prüfungsstelle bemängelt, dass nicht nachvollziehbar sei, wie durch den anmeldungsgemäß platzierten Kondensator die Signalreflexion vermindert werde, womit der Patentanspruch 1 dem Fachmann keine klare Lehre zum technischen Handeln vermittele. Dem Fachmann bleibe verschlossen, wozu die Vorrichtung diene (vgl. Prüfungsbescheide vom 27. Februar 2008 und 18. März 2009). Insoweit wird nicht deutlich, ob die Prüfungsstelle einen Offenbarungsmangel i. S. d. § 34 Abs. 4 PatG gerügt, hierbei evt. unzulässig (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 34, Rn. 325, 334) eine Erläuterung des Ursachenzusammenhangs zwischen Kondensatorplatzierung und Störsignal- bzw. Reflexionsminderung verlangt hat, oder ob sie etwa einen Mangel i. S. d. § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG gesehen hat.

Die Anmelderin musste daher mutmaßen, in welcher Hinsicht ein Mangel gerügt worden ist. Hierbei hat sie versucht, mit geänderten Patentansprüchen, aber auch argumentativ auf die Bedenken der Prüfungsstelle einzugehen (vgl. Eingabe vom 19. Oktober 2009) und hat damit gezeigt, dass sie an der zielgerichteten Weiterführung des Verfahrens interessiert ist. Zudem hat die Anmelderin auf den Hinweis der Prüfungsstelle im Bescheid vom 18. März 2009, die beantragte Anhörung sei nicht sachdienlich, die Sachdienlichkeit einer Anhörung mit Verweis auf die Entscheidung 23 W (pat) 69/05 des Bundespatentgerichts ausführlich begründet.

Im Unterschied zu der von der Prüfungsstelle in ihrem Beschluss genannten Entscheidung 11 W (pat) 15/06 haben vorliegend die o. g. Besonderheiten des Falls eine weitere Klärung bzw. Beseitigung von Missverständnissen gerade erforderlich gemacht, wofür die Anhörung ein geeignetes Mittel gewesen wäre. Damit liegt ein Verstoß gegen § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG a. F. vor.

Der Verfahrensfehler ist auch kausal für die Einlegung der Beschwerde und damit für die Notwendigkeit der Zahlung der Beschwerdegebühr. Denn aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers (vgl. Schulte/Püschel, a. a. O., § 73, Rn. 139) ist nicht auszuschließen, dass die Entscheidung ohne den Verfahrensfehler anders ausgefallen wäre und das Prüfungsverfahren zumindest in die Phase der Prüfung der Patentfähigkeit des Anmeldegegenstands gelangt wäre. Damit liegt bereits in der Versagung der Anhörung ein Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

- b) Hinzu kommt die unter erheblichen Mängeln leidende Begründung des angefochtenen Beschlusses. Darin werden im Wesentlichen die bereits im zweiten Prüfungsbescheid vom 18. März 2009 vertretenen Positionen wiederholt, wobei auch hier keine Klarstellung erfolgt ist, welcher rechtliche Mangel i. S. d. § 48 PatG i. V. m. § 45 PatG nach Auffassung der Prüfungsstelle vorliegt (s. o. a)). Auch auf die Erläuterung der Funktionsweise der beanspruchten Vorrichtung in der Eingabe der Anmelderin vom 19. Oktober 2009 geht die Prüfungsstelle nicht ein, sondern wiederholt nur wörtlich ihre Ausführungen zum Leitungswellenwiderstand aus dem Prüfungsbescheid vom 18. März 2009.

In der Art und Weise der Beurteilung der vorliegenden Anmeldung durch die Prüfungsstelle ist daher eine unangemessene Sachbehandlung zu sehen und die Beschwerdegebühr ist zurückzuerstatten (Busse, Patentgesetz, 7. Auflage, § 80 Rn. 102 und 118).

#### IV.

##### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Wickborn

Kruppa

Dr. Schwengelbeck

Altvater

Hu