



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 175/14

Verkündet am
19. Mai 2017

(AktENZEICHEN)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2007 003 069.0-53

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Mai 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung 11 2007 003 069.0 geht aus einer PCT-Anmeldung (Veröffentlichungsnummer WO 2008/076988 A1) hervor, die am 17. Dezember 2007 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 21. Dezember 2006 (US 11/645 043) eingereicht worden ist. Die Anmeldung wurde durch die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 21. November 2012 (Verkündung in Anhörung) zurückgewiesen wegen fehlender Einheitlichkeit (§ 34 Abs. 5 PatG) der Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche gemäß Hauptantrag und weil sich die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche gemäß Hilfsanträgen 1 bis 3 in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben würden (§ 4 PatG), wobei u. a. auf folgende Druckschrift verwiesen wurde:

D8: US 5 664 122 A.

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen den vorstehend genannten Beschluss.

Die Anmelderin beantragt mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2012 sinngemäß, den Beschluss aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Ansprüche 1 bis 24 gemäß Hauptantrag, eingegangen am 14. März 2012, hilfsweise
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 1, eingegangen am 21. November 2012,
Ansprüche 1 bis 21 gemäß Hilfsantrag 2, eingegangen am 21. November 2012,

Ansprüche 1 bis 13 gemäß Hilfsantrag 3, eingegangen am 21. November 2012, sowie

- Beschreibung Seiten 1 und 3 bis 12, eingegangen am 16. Juni 2009, Seiten 2 und 2a vom 12. Januar 2010, und
- Figuren 1 bis 4, eingegangen am 16. Juni 2009.

Anspruch 19 gemäß **Hauptantrag** lautet Hinzufügung einer Merkmalsgliederung seitens des Senats:

„Verfahren, das aufweist:

- M1** Empfangen von Daten an einem ersten Schieberegister (242) mit einer ersten Datengeschwindigkeit, während gleichzeitig Daten von einem zweiten Schieberegister (244) mit einer zweiten Datengeschwindigkeit übertragen werden; und
- M2** Übertragen von Daten aus dem ersten Schieberegister (242) mit der zweiten Datengeschwindigkeit, während gleichzeitig Daten in dem zweiten Schieberegister (244) mit der ersten Datengeschwindigkeit empfangen werden.“

Anspruch 12 gemäß **Hilfsantrag 1** ist wortidentisch mit Anspruch 19 gemäß Hauptantrag.

Anspruch 18 gemäß **Hilfsantrag 2** lautet unter Hinzufügung einer Merkmalsgliederung und Hervorhebung von Änderungen gegenüber Anspruch 19 nach Hauptantrag:

„Verfahren, das aufweist:

- M1*** Empfangen von Daten an einem ersten Schieberegister (242) von einem Eingabepuffer (204) oder einer NAND-Flash-Speichereinheit mit einer ersten Datengeschwindigkeit, während gleichzeitig Daten von einem zweiten Schieberegister (244) mit einer zweiten Datengeschwindigkeit übertragen werden; und
- M2*** Übertragen von Daten aus dem ersten Schieberegister (242) an eine Schreiblogik (280) in einer NAND-Flash-Speichereinheit mit der zweiten Datengeschwindigkeit, während gleichzeitig Daten in dem zweiten Schieberegister (244) mit der ersten Datengeschwindigkeit empfangen werden, wobei die erste Datengeschwindigkeit größer als die zweite Datengeschwindigkeit ist.“

Anspruch 10 gemäß **Hilfsantrag 3** weist die Merkmale des Anspruchs 19 nach Hauptantrag auf unter Hinzufügung folgender Merkmale:

- M3** „wobei dem die erste Datengeschwindigkeit größer als die zweite Datengeschwindigkeit ist und
- M4** Vertauschen der Empfangs- und der Übertragungsoperation des ersten Schieberegisters (342) und des zweiten Schieberegisters (344) nach einem Beenden einer Empfangs- und Übertragungsoperation der Schieberegister.“

Anspruch 11 gemäß **Hilfsantrag 3** lautet:

- M5** „Verfahren nach Anspruch 10, bei dem das Empfangen von Daten das Empfangen von Daten von einem Eingabepuffer (204) oder einer NAND-Flash-Speichereinheit umfasst und bei dem das Übertragen

von Daten das Übertragen von Daten an eine Schreiblogik (280) in einer NAND-Flash-Speichereinheit umfasst.“

Wegen des Wortlauts der weiteren Ansprüche gemäß Hauptantrag sowie gemäß Hilfsanträgen 1 bis 3 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Mit Ladungszusatz zur mündlichen Verhandlung vom 3. April 2017 ist die Anmelderin u. a. darauf hingewiesen worden, dass die jeweils inhaltsgleichen Gegenstände des nebengeordneten Anspruchs 19 gemäß Hauptantrag und des nebengeordneten Anspruchs 12 gemäß Hilfsantrag 1 möglicherweise nicht patentfähig sind. Des Weiteren ist die Anmelderin mit dem Ladungszusatz darauf hingewiesen worden, dass die jeweiligen Anspruchsätze gemäß Hilfsanträgen 2 und 3 möglicherweise Merkmale beinhalten, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgehen und damit als unzulässige Erweiterungen angesehen werden könnten.

Die Anmelderin hat mit Schreiben vom 18. Mai 2017 die Nichtteilnahme an der für den 19. Mai 2017 anberaumten mündlichen Verhandlung angekündigt und ist entsprechend dieser Ankündigung nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn die Gegenstände des Anspruchs 19 nach Hauptantrag und des Anspruchs 12 nach Hilfsantrag 1 beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG). Des Weiteren beinhalten Anspruch 18 nach Hilfsantrag 2 wie auch Anspruch 11 nach Hilfsantrag 3 jeweils Merkmalskombinationen, die den Gegenstand der Anmeldung unzulässig

erweitern (§ 38 Satz 1 PatG). Fragen der Einheitlichkeit gemäß § 34 Abs. 5 PatG und der Patentfähigkeit gemäß §§ 1 bis 5 PatG der nebengeordneten Ansprüche gemäß Hauptantrag können somit dahinstehen. Fragen der Patentfähigkeit der weiteren nebengeordneten Ansprüche gemäß Hilfsanträgen 1 bis 3 und der Zulässigkeit der weiteren Ansprüche gemäß Hilfsanträgen 2 und 3 können somit ebenfalls dahinstehen (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 1990 – X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 – Elastische Bandage).

1. Die vorliegende Anmeldung betrifft eine mit Hochgeschwindigkeit arbeitende aufgefächerte Systemarchitektur und Eingabe/Ausgabe-Schaltungen für nicht flüchtigen Speicher (vgl. Titel).

Gemäß Beschreibungseinleitung werden NAND-Flash-Speichereinheiten typischerweise verwendet, um Daten zu speichern, die in großen Blöcken ausgelesen werden sollen. Beispiele für solche Daten seien digitalisierte Bilder sowie Ton- und Videodaten. Herkömmliche NAND-Speicher stellten Bandbreiten über x8 oder x16 Schnittstellen im Bereich von ungefähr zehn oder mehr Megabytes pro Sekunde zur Verfügung. Mit einer relativ guten Übereinstimmung zwischen der Bandbreite einer Anordnung und der Bandbreite einer Schnittstelle seien Datengeschwindigkeiten zu einem Host relativ gut optimiert, wenn eine einzige NAND-Einheit in dem System realisiert sei. Wenn jedoch mehrere NAND-Einheiten eine Schnittstelle zum Host gemeinsam nutzten, würde die Schnittstelle zu einem Engpass (vgl. geltende Beschreibung, S. 1 le. Abs. und S. 2 erster Abs., bzw. Abs. [0001] der deutschen Übersetzung DE 11 2007 003 069 T5 der Offenlegungsschrift WO 2008/076988 A1).

Der Anmeldung liegt gemäß geltender Beschreibung, Seite 2a letzter Absatz, die **Aufgabe** zugrunde, ein System, eine Vorrichtung und ein Verfahren vorzuschlagen, welche hohe Datengeschwindigkeiten zwischen einem Host und mehreren Speichereinheiten über eine gemeinsame Schnittstelle zwischen dem Host und den Speichereinheiten erlauben.

Als zuständiger **Fachmann** ist ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Schwerpunkt Informationstechnik anzusehen, der Erfahrung auf dem Gebiet von Speichersystemen sowie der Geschwindigkeitsanpassung bei der Datenübertragung aufweist.

Die Aufgabe soll gelöst werden durch die Merkmale der jeweiligen nebengeordneten Ansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3.

2. Der Gegenstand des nebengeordneten **Anspruchs 19** gemäß **Hauptantrag** beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik (§ 4 PatG).

Aus Druckschrift **D8** ist ein Verfahren zur Beschleunigung der Übertragung von Daten und zur Anpassung von ein- und ausgangsseitig vorhandenen unterschiedlichen Übertragungsgeschwindigkeiten einer Ausgabeschaltung (*buffer circuit for transferring data*) bekannt, bei dem das Empfangen von Daten an einem ersten Puffer (*first data buffer 31*) mit einer ersten Datengeschwindigkeit eines ISA-Busses (*slower ISA bus*) erfolgt, während gleichzeitig Daten von einem zweiten Puffer (*second data buffer 32*) mit der zweiten Datengeschwindigkeit eines PCI-Busses (*faster PCI bus*) übertragen werden (vgl. Abstract, Fig. 3 und 4 sowie Sp. 5 Z. 25-41 und Sp. 7 Z. 23-34 / **Merkmal M1 teilweise**, ohne Nennung eines Schieberegisters). Das Übertragen von Daten aus dem ersten Puffer erfolgt dabei mit der zweiten Datengeschwindigkeit, während gleichzeitig Daten in dem zweiten Puffer mit der ersten Datengeschwindigkeit empfangen werden (vgl. a. a. O. / **Merkmal M2 teilweise**, ohne Nennung eines Schieberegisters).

Das im Anspruch 19 gemäß Hauptantrag aufgeführte Verfahren unterscheidet sich damit vom Stand der Technik gemäß Druckschrift D8 dadurch, dass in den Anspruchsmerkmalen M1 und M2 jeweils nicht weiter spezifizierte Schieberegister aufgeführt sind, die gemäß der vorliegenden Anmeldung Bestand-

teil eines Puffers sein sollen (vgl. geltende Beschreibung S. 7 dritter Abs. i. V. m. Fig. 3, Bezugszeichen 240, 242 und 244), während in Druckschrift D8 die vorstehend genannten Puffer (*first data buffer 31 / second data buffer 32*) aufgeführt sind. Der Fachmann erkennt dabei aufgrund seines Fachwissens ohne Weiteres, dass die in Druckschrift D8 aufgeführten und sequentiell byteweise befüllten Puffer die Struktur von Schieberegistern aufweisen, die sequentiell befüllt und parallel ausgelesen werden (vgl. D8, Sp. 8 Z. 20-47 und Fig. 4 mit zugeh. Zitatstellen a. a. O.). Es liegt damit für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens nahe, die aus Druckschrift D8 bekannten Puffer als Schieberegister entsprechend sämtlichen **Merkmale M1** und **M2** des Anspruchs 19 nach Hauptantrag auszubilden.

Der Verfahren gemäß Anspruchs 19 nach Hauptantrag beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3. Der Gegenstand des nebengeordneten **Anspruchs 12** gemäß **Hilfsantrag 1** beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

Anspruch 12 gemäß Hilfsantrag 1 stimmt inhaltlich mit Anspruch 19 gemäß Hauptantrag überein. Es wird daher auf die entsprechenden Ausführungen zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit unter Ziffer 2 verwiesen, die hier in gleicher Weise gelten.

4. Der nebengeordnete **Anspruch 18** gemäß **Hilfsantrag 2** beinhaltet Änderungen gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung, die den Anmeldungsgegenstand unzulässig erweitern (§ 38 Satz 1 PatG).

Anspruch 18 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Anspruch 19 gemäß Hauptantrag dadurch, dass zusätzlich das Empfangen von Daten von einem Eingabepuffer oder einer NAND-Flash-Speichereinheit aufgeführt wird (vgl. Merkmal M1*), und dass die erste Datengeschwindigkeit größer als die zweite

Datengeschwindigkeit sein soll (vgl. Merkmal M2*). In den ursprünglichen Ansprüchen 19, 20 und 21 ist dagegen im Zusammenhang mit einer größeren ersten Datengeschwindigkeit lediglich das Empfangen von Daten von einem Eingabepuffer einer NAND-Flash-Speichereinheit offenbart worden (vgl. die ursprüngliche PCT-Anmeldung gemäß WO 2008/076988 A1 und die entsprechende Passage im Anspruch 21, die wie folgt lautet (Unterstreichung hinzugefügt): *an input buffer of a NAND flash memory device*). Eine Merkmalsalternative zwischen einem Eingabepuffer oder einer NAND-Flash-Speichereinheit im Zusammenhang mit einer höheren ersten Datengeschwindigkeit ist auch nicht in den weiteren ursprünglichen Unterlagen offenbart worden (vgl. WO 2008/076988 A1, u. a. Fig. 3 sowie Abs. [0023] bis [0030]).

- 5. Anspruch 11** gemäß **Hilfsantrag 3** beinhaltet ebenfalls Änderungen gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung, die den Anmeldungsgegenstand unzulässig erweitern (§ 38 Satz 1 PatG).

Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 3 weist durch den Rückbezug auf den nebengeordneten Anspruch 10 gemäß Hilfsantrag 3 inhaltlich die gleiche Merkmalskombination bezüglich einer höheren ersten Datengeschwindigkeit (vgl. Merkmal M3) und der Merkmalsalternative zwischen einem Eingabepuffer oder einer NAND-Flash-Speichereinheit auf (vgl. Merkmal M5), wie der vorstehend abgehandelte Anspruch 18 gemäß Hilfsantrag 2 mit den Merkmalen M1* und M2*. Auch die in Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 3 aufgeführte Merkmalskombination stellt damit eine unzulässige Erweiterung dar (vgl. die Ausführungen zu Hilfsantrag 2, die hier in gleicher Weise gelten).

- 6.** Mit dem nicht patentfähigen Anspruch 19 nach Hauptantrag und dem nicht patentfähigen Anspruch 12 nach Hilfsantrag 1 sowie dem nicht zulässigen Anspruch 18 nach Hilfsantrag 2 und dem nicht zulässigen Anspruch 11 nach Hilfsantrag 3 sind auch die weiteren Ansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3 nicht schutzfähig, da auf diese Ansprüche kein eigenständiges

Schutzbegehren gerichtet war (BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05; GRUR 2007, 862 Abs. III 3. a) aa) – Informationsübermittlungsverfahren II).

7. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurückzuweisen.

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