



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 1/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
7. März 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 101 39 085.8-34

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. September 2003 aufgehoben und die Sache an die Prüfungsstelle zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die vorliegende Patentanmeldung 101 39 085.8-34 ist unter der Bezeichnung „Leiterplattensystem, Verfahren zum Betreiben eines Leiterplattensystems, Leiterplatteneinrichtung und deren Verwendung, und Halbleitervorrichtung und deren Verwendung“ am 16. August 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

In dem (einzigem) Prüfungsbescheid der zuständigen Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2002 ist dargelegt, dass der Patentanspruch 1 wegen Unklarheit der Begriffe „Leiterplattensystem“, „Leiterplatteneinrichtung“, „Signalübertragungseinrichtung“, „Mehrfachanschluss-signalleitung“ und „Halbleitervorrichtung“ sowie wegen der Formulierung „angeordnet bzw. anordenbar“ und „signalverbunden bzw. signalverbindbar“ nicht geeignet sei, zweifelsfrei zu definieren, was unter Schutz gestellt werden solle. Bezüglich des Verfahrens gemäß Anspruch 11 gelten die Ausführungen zu Anspruch 1 entsprechend. Zum Stand der Technik sind außerdem 4 Entgegenhaltungen genannt worden.

Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 5. August 2002 geänderte Ansprüche eingereicht, wobei in den Ansprüchen 1, 5 und 13 die gerügten Ausdrücke „signalverbindbar“ und „anordenbar“ gestrichen worden sind. Bezüglich der übrigen beanstandeten Begriffe ist ausgeführt, dass sich die Patentansprüche an den Fachmann richten und dass - unter Hinweis auf einschlägige BGH-Rechtsprechung - das Verständnis des Fachmanns bei der Ermittlung und Klärung des Begriffsinhalts der in den Patentansprüchen benutzten Worte maßgeblich sei. Für den Fachmann sei klar verständlich, was mit den beanstandeten Begriffen gemeint sei. Außerdem hat die Anmelderin zu den genannten Entgegenhaltungen im einzelnen Stellung genommen. Für den Fall, dass die Prüfungsstelle weiterhin der Auffassung sei, dass auch der neue Anspruch 1 nicht erteilungsfähig sei, wurde Antrag auf Anhörung gestellt.

Mit Beschluss vom 24. September 2003 hat die Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patentamt- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass der weiterverfolgte ursprüngliche Verfahrensanspruch 11 nicht so klar und eindeutig formuliert sei, dass sich aus ihm ein zweifelsfreies Schutzbegehren ableiten lasse. Sie macht hierzu insbesondere geltend, dass - entsprechend dem Zweck des Verfahrens - unklar sei, was unter dem „Betreiben eines Leiterplattensystems“ zu verstehen sei und dass sich aus den genannten Verfahrensschritten a) bis c) nicht entnehmen lasse, welches Lösungsprinzip damit unter Schutz gestellt werden solle. Dem Antrag auf Anhörung wurde nicht entsprochen, weil sie nicht sachdienlich sei und keine offenen Fragen oder neuen Gesichtspunkte aufgeworfen worden seien.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Mit ihrer Beschwerdebegründung vom 5. Februar 2004 macht die Anmelderin Versagung des rechtlichen Gehörs geltend, da die Prüfungsstelle die beantragte Anhörung abgelehnt hat und sie sich zu den geltend gemachten Zurückweisungsgründen vorher nicht äußern konnte. Außerdem hat die Anmelderin zu den im Zurückweisungsbeschluss beanstandeten Begriffen und Formulierungen des

Anspruchs 11 sowie zur Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes im Hinblick auf den nachgewiesenen Stand der Technik im einzelnen Stellung genommen.

In der mündlichen Verhandlung verfolgt die Anmelderin ihr Schutzbegehren auf der Grundlage der mit Schriftsatz vom 5. August 2002 eingereichten Ansprüche weiter und vertritt die Auffassung, dass in dem im angefochtenen Zurückweisungsbeschluss allein beanstandeten Patentanspruch 11 die beanspruchte Erfindung hinreichend klar und deutlich umschrieben sei. Im Hinblick auf die seitens des Senats zum relevanten Stand der Technik genannte US-Patentschrift 6 169 418 hält sie eine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens für sachgerecht.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. September 2003 aufzuheben und die Sache auf der Grundlage der geltenden Ansprüche an die Prüfungsstelle zurückzuverweisen.

Weiter beantragt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der dem Zurückweisungsbeschluss zugrundeliegende, geltende Patentanspruch 11 hat folgenden Wortlaut:

„Verfahren zum Betreiben eines Leiterplattensystems (10), insbesondere gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Leiterplattensystem (10) zumindest zwei Halbleitervorrichtungen (16) mit einer Vielzahl von Signalanschlusspunkten (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34) und eine Leiterplatteinrichtung (12) mit zumindest einer Mehrfachanschlusssignallei-

tung (14) umfasst, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- a) Auswählen einer Halbleitervorrichtung (16) aus den zumindest zwei Halbleitervorrichtungen (16);
- b) Veranlassen, dass die ausgewählte Halbleitervorrichtung (16) Signale auf die Mehrfachanschlusssignalleitung (14) sendet; und
- c) Veranlassen, dass die zumindest eine nichtausgewählte Halbleitervorrichtung (16) keine Signale auf die Mehrfachanschlusssignalleitung (14) sendet.“

Wegen der geltenden Ansprüche 1 bis 10 und 12 bis 25 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und auch begründet, denn der angefochtene Beschluss ist aufzuheben und die Sache - wie beantragt - an die Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamts zurückzuverweisen, da der Beschluss verfahrensfehlerhaft ergangen und das Patentbegehren noch nicht geprüft worden ist, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 PatG.

1.) Die Patentanmeldung geht nach der Beschreibungseinleitung (Abschnitt [0002] der Anmeldungs-Offenlegungsschrift) von bekannten Leiterplattensystemen aus, welche Leiterplatteneinrichtungen und mehrere Halbleitervorrichtungen umfassen, wobei die Halbleitervorrichtungen über Signalanschlusspunkte mit der Leiterplatteneinrichtung signalverbunden sind. Um eine sichere Signalübertragung zu gewährleisten, ist jeder Signalanschlusspunkt mit jeweils einer Signalleitung der Leiterplatteneinrichtung signalverbunden. Mit steigender Anzahl von Signalen, und somit der benötigten Signalanschlusspunkte, stellt sich das

Problem, dass die Anzahl der Pins an dem Controller für das Leiterplattensystem ebenfalls erhöht werden muss, was häufig zu Problemen führen kann.

Dem Anmeldungsgegenstand liegt daher die Aufgabe zugrunde (Abschnitt [0003]), ein Leiterplattensystem, ein Verfahren zum Betreiben eines Leiterplattensystems, eine Leiterplatteneinrichtung und deren Verwendung und eine Halbleitervorrichtung und deren Verwendung bereitzustellen, welche eine bessere Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen ermöglichen.

Das Lösungsprinzip bei dem Leiterplattensystem und dem Verfahren zum Betreiben des Leiterplattensystems mit zumindest zwei Halbleitervorrichtungen liegt in dem Einsatz von Mehrfachanschlussleitungen in Form eines Busses auf Leiterplatten, wie dies insbesondere in den Ansprüchen 1 bzw. 11 gelehrt wird.

2.) Die Prüfungsstelle hat den Zurückweisungsbeschluss (allein) darauf gestützt, dass der weiterverfolgte ursprüngliche Verfahrensanspruch 11 nicht so klar und eindeutig formuliert sei, dass sich aus ihm ein zweifelsfreies Schutzbegehren ableiten lasse und hierzu insbesondere geltend gemacht, dass - entsprechend dem Zweck des beanspruchten Verfahrens - unklar sei, was unter dem „Betreiben eines Leiterplattensystems“ zu verstehen sei und dass sich aus den genannten Verfahrensschritten a) bis c) nicht entnehmen lasse, welches Lösungsprinzip damit unter Schutz gestellt werden solle. Diese den Zurückweisungsbeschluss tragenden Gründe sind der Anmelderin aber vorher nicht mitgeteilt worden. Vielmehr hätte der Anmelderin vor einer Zurückweisung z. B. im Rahmen der beantragten Anhörung Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesen erstmals genannten Beanstandungen im Verfahrensanspruch 11 gegeben werden müssen. Die Ablehnung des Anhörungsantrags mit der Begründung, dass keine offenen Fragen oder neuen Gesichtspunkte aufgeworfen worden seien, die in einer Anhörung geklärt werden könnten, ist ersichtlich unzutreffend. Gerade bei Unklarheiten über Aufbau und Wirkungsweise des Anmeldungsgegenstandes und bei Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit den Anspruchsformulierungen - wie hier von der Prüfungs-

stelle geltend gemacht - ist eine Anhörung in der Regel sachdienlich (vgl. hierzu BPatG Mitt. 2005, 554; BPatGE 18, 30; Prüfungsrichtlinien in BIPMZ 2004, 69, 77 re. Sp. 3. und 4. Absatz von unten).

Die Widersprüchlichkeit des angefochtenen Beschlusses kommt im Übrigen auch dadurch zum Ausdruck, wenn der Prüfer einerseits ausführt, dass die anwaltliche vertretene Anmelderin es versäumt habe, entsprechende Hilfsanträge zu stellen (Seite 4 Abs. 2) und andererseits den (Hilfs-)Antrag auf Anhörung als nicht sachdienlich ablehnt (Seite 4 Abs. 3).

Zwar hat der Prüfer bei der Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Sachdienlichkeit“ einen Beurteilungsspielraum, der der gerichtlichen Nachprüfung entzogen ist (vgl. BPatG BIPMZ 1984, 241); im vorliegenden Fall ist der Rahmen, in dem er sich frei bewegen kann, jedoch verlassen worden.

3.) Der den angefochtenen Beschluss tragende (einzige) Zurückweisungsgrund, wonach der weiterverfolgte - ursprüngliche - Patentanspruch 11 nicht so klar und eindeutig formuliert sei, dass sich aus ihm ein zweifelsfreies Schutzbegehren ableiten lasse, liegt nicht vor.

Zwar ist im Erteilungsverfahren für Patentansprüche zu sorgen, die die unter Schutz gestellte Erfindung klar und deutlich umschreiben (BGH GRUR 1988, 757, 760 re: Sp. - „Düngerstreuer“). Nach ständiger Rechtsprechung müssen die Angaben, die der Fachmann zur Ausführung der geschützten Erfindung benötigt, jedoch nicht im Patentanspruch enthalten sein; es genügt, wenn sie sich aus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt ergeben (BGH GRUR 2003, 223 – „Kupplungsvorrichtung II“; BGH GRUR 2004, 47, 48 Abschn. III.4 – „blasenfreie Gummibahn“).

So sind die vom Prüfer beanstandeten Begriffe, Formulierungen und Lösungsprinzipien in den Patentansprüchen 1 und 11 nicht zu bemängeln. Denn deren Begriffsinhalte bzw. Sinngehalte ergeben sich für den zuständigen Fachmann, einen mit dem Aufbau von Leiterplatten mit darauf angeordneten, signalverbundenen Halbleitervorrichtungen („Halbleiterchips“) vertrauten, berufserfahrenen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik/Halbleitertechnik mit Universitätsabschluss, ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Anmeldungsunterlagen, insbesondere der zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehenden, im einzelnen erläuterten Ausführungsform der Erfindung gemäß Fig. 1 bis 4 sowie der Begriffsdefinitionen in den Abschnitten [0044] und [0045] (vgl. hierzu BGH GRUR 2001, 232 - „Briefflocher“; BGH GRUR 1999, 909 - „Spannschraube“). Sind im Übrigen Anspruchsmerkmale - wie hier - allgemein und breit gefasst, so dass viele Aspekte und Realisierungen darunter fallen, ist dies nicht eine Frage der Klarheit, sondern der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (vgl. BPatG Mitt. 2003, 557, 558 re: Sp.: - „Frühestmöglicher Auslösezeitpunkt“; BPatG GRUR 2005, 43, 44 - „Rahmensynchronisation“). Die Formulierung, was letztlich unter Schutz zu stellen ist, steht daher nicht am Anfang, sondern am Ende des Prüfungsverfahrens, dh nach eingehender Sachprüfung auf der Grundlage einer umfassenden Recherche durch die Prüfungsstelle.

Der angefochtene Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamtes war somit aufzuheben.

4.) Die Sache ist jedoch noch nicht entscheidungsreif. Die Prüfungsstelle hat im bisherigen Prüfungsverfahren zum geltenden Patentbegehren - wie dargelegt - allein formelle Mängel geltend gemacht und zur Patentfähigkeit des beanspruchten Anmeldungsgegenstandes nicht Stellung genommen. Die Patentanmeldung ist daher zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 PatG (vgl. hierzu auch Schulte, PatG, 7. Auflage, § 79 Rdn. 20, 21).

Dass der von der Prüfungsstelle recherchierte Stand der Technik unvollständig ist und ein gegenüber den ermittelten Druckschriften weitergehender, dem geltenden Patentbegehren möglicherweise patenthindernd entgegenstehender Stand der Technik existiert, zeigt die vom Senatsberichterstatter ermittelte US-Patentschrift 6 169 418, aus der - über Anschlusskontakte (pad 210) ersichtlich mit Leiterplatten verbindbare - Halbleitervorrichtungen bekannt sind, die über eine Mehrfachanschlusssignalleitung (bus 270) signalverbunden sind und jeweils zumindest eine als Drei-Zustands-Logik (tri-state buffers 211, 221, 231) ausgebildete Signalübertragungseinrichtung umfassen, womit ein Senden von Signalen auf die Mehrfachanschlusssignalleitung (270) entsprechend den Verfahrensschritten a) bis c) des Anspruchs 11 veranlasst oder verhindert werden kann, und womit - entsprechend der dem Anmeldungsgegenstand zugrundeliegenden Aufgabe - eine bessere Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen ermöglicht wird, vgl. insbesondere Fig. 3A mit zugehöriger Beschreibung Spalte 5 drittletzter Absatz bis Spalte 7 Absatz 3 sowie das Abstract auf der Titelseite.

Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des Patentamts mit den ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken berufen sind, ist - auch zur Vermeidung eines Instanzenverlustes - die Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt geboten (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 PatG).

5.) Die antragsgemäße Zurückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 80 Abs. 3 PatG, § 9 PatKostG) entspricht der Billigkeit. Dies ergibt sich daraus, dass die Prüfungsstelle - wie dargelegt - das rechtliche Gehör verletzt und die beantragte Anhörung abgelehnt hat, ohne dass die von ihr dafür genannten oder auch andere Gründe dies rechtfertigen könnten (vgl. Busse, PatG, 6. Auflage, § 80 Rdn. 95, 102, 105; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 80 Rdn. 66, 67 und § 73 Rdn. 142, 143). Insbesondere entsprach es auch nicht den Grundsätzen einer ökonomischen Verfahrensgestaltung, die Anmeldung aus formellen Gründen zurückzuweisen und damit

Anlass zu einem Beschwerdeverfahren zu geben, welches sich erübrigt hätte, wenn der Anmelderin bereits vor der Prüfungsstelle Gelegenheit zur mündlichen Erläuterung des beanspruchten Anmeldegegenstandes gegeben worden wäre (BIPMZ 1988, 259).

gez.

Unterschriften