



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 23/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**wegen der Gebrauchsmusteranmeldung 298 25 213.9**

(hier: Eintragungsantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts  
am 2. Januar 2007 durch ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - vom 11. April 2006 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Gebrauchsmusteranmeldung ist am 10. Januar 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt als Abzweigung aus der Europäischen Patentanmeldung Nr. 98 949 806.8, welches als Anmeldetag den 9. Oktober 1998 verzeichnet und die Priorität einer Anmeldung in den USA vom 10. Oktober 1997 in Anspruch nimmt, eingereicht worden unter der Bezeichnung:

„Vorrichtung zum Zeitverzögerungsausgleich von Einrichtungen“.

Mit Bescheid der Gebrauchsmusterstelle vom 8. März 2006 wurde die Eintragungsfähigkeit verneint, weil die prägende technische Lehre ein Arbeitsverfahren darstelle und die Anmeldung somit auf den Schutz eines Verfahrens gerichtet sei. Dem hat der Vertreter der Anmelderin am 22. März 2006 telefonisch widersprochen; Gegenstand der Anmeldung sei eine Schaltung, und diese könne nur so, wie geschehen, beansprucht werden.

Daraufhin wurde die Anmeldung durch Beschluss des Leiters der Gebrauchsmusterstelle vom 11. April 2006 mit der Begründung zurückgewiesen, dass das Schutzbegehren ausschließlich Gegenstände betreffe, die dem Schutzausschluss für Verfahren unterfielen (§ 2 Nr. 3 GebrMG).

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt mit Schriftsatz vom 16. November 2006 (sinngemäß):

- den angegriffenen Beschluss aufzuheben und die Eintragung des Gebrauchsmusters in der nunmehr geltenden Fassung zu verfügen,
- die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten,
- außerdem hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung hat die Anmelderin nicht aufrechterhalten.

In ihrer Beschwerdebegründung führt sie aus, die Beanstandung der Gebrauchsmusterstelle und die Zurückweisung der Gebrauchsmusteranmeldung seien rechtsfehlerhaft, da die Gegenstände der Ansprüche nicht als „Verfahren“ vom Gebrauchsmusterschutz auszuschließen seien. Ein Ausschlussgrund, wonach „verfahrensähnliche“ oder verfahrenähnlich definierte Vorrichtungen vom Gebrauchsmusterschutz auszuschließen seien, sei im Gebrauchsmustergesetz nicht vorgesehen. Da der Beschluss unter grober Missachtung der gesetzlichen Bestimmungen und der ständigen Rechtsprechung des BGH erfolgt wäre, sei die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Die geltenden Schutzansprüche lauten:

1. Speichervorrichtung, mit:
  - einem Speicherkern;
  - einer Vielzahl von Verbindungen, die an eine Verbindungsstruktur zum Aufnehmen von Spaltenbefehlen und Zeilenbefehlen gekoppelt sind; und
  - einer Schnittstellenschaltung, die an die Vielzahl von Verbindungen gekoppelt ist, um die Spaltenbefehle und die Zeilenbe-

fehle zu empfangen, und an den Speicherkern gekoppelt ist, um Zeilen- und Spaltenoperationen an dem Speicherkern gemäß den Zeilenbefehlen und den Spaltenbefehlen durchzuführen;

**dadurch gekennzeichnet, dass** die Schnittstellenschaltung eine Vielzahl von programmierbaren Verzögerungskomponenten umfasst, die den jeweiligen spezifischen Anteilen von internen Verzögerungen der Schnittstellenschaltung entsprechen; wobei die programmierbaren Verzögerungskomponenten derart ausgestaltet sind, dass, wenn die zu empfangenden Zeilenbefehle und Spaltenbefehle vorbestimmte Timing-Offsets aufweisen, die vorbestimmten Timing-Offsets kombiniert mit den auf den programmierbaren Verzögerungskomponenten basierenden Verzögerungen mit dem Timing der Zeilen- und Spaltenoperationen an dem Speicherkern übereinstimmen.

2. Speichervorrichtung nach Anspruch 1, wobei zumindest zwei der Vielzahl von programmierbaren Verzögerungskomponenten seriell innerhalb eines einzelnen Datenwegs der Schnittstellenschaltung positioniert sind, so dass mit den zumindest zwei programmierbaren Verzögerungskomponenten assoziierte Verzögerungen einen kumulativen Effekt auf Operationen der Speichervorrichtung haben.
3. Speichervorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Schnittstellenschaltung eine Schaltung zum Erzeugen von Speicherkern-Timingsignalen gemäß den Zeilenbefehlen und Spaltenbefehlen aufweist, die Speicherkern-Timingsignale Timingbeschränkungen haben, um einen korrekten Speicherkernbetrieb zu gewährleisten, die Vielzahl von programmierbaren Verzöge-

rungskomponenten eine Vielzahl von individuell programmierbaren Verzögerungskomponenten zum separaten Anpassen des Timings von ausgewählten Zeilenoperations-Timingsignalen und Spaltenoperations-Timingsignalen der Speicherkern-Timingsignale aufweist, um die Timingbeschränkungen einzuhalten.

4. Speichervorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Schnittstellschaltung derart ausgestaltet ist, dass die Speicherkern-Timingsignale mit Taktzyklus-Granularität an ein Taktsignal angepasst werden, dessen Taktzyklus von außerhalb der Speichervorrichtung bestimmt wird, um mit dem Timing der Vorrichtung für eine Abtast/ Spaltenverzögerung übereinzustimmen.
5. Speichervorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Schnittstellschaltung derart ausgestaltet ist, dass die Speicherkern-Timingsignale mit Taktzyklusgranularität an ein Taktsignal angepasst werden, dessen Taktzyklus von außerhalb der Speichervorrichtung bestimmt wird, um mit dem Timing der Vorrichtung für eine Abtast/Vorladeverzögerung übereinzustimmen.
6. Speichervorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Schnittstellschaltung derart ausgestaltet ist, dass die Speicherkern-Timingsignale mit Taktzyklusgranularität an ein Taktsignal angepasst werden, dessen Taktzyklus von außerhalb der Speichervorrichtung bestimmt wird, um mit dem Timing der Vorrichtung für eine Vorlade/Abtastverzögerung übereinzustimmen.

7. Speichervorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Schnittstellenschaltung derart ausgestaltet ist, dass die Speicherkern-Timingsignale mit Taktzyklusgranularität an ein Taktsignal angepasst werden, dessen Taktzyklus von außerhalb der Speichervorrichtung bestimmt wird, um mit dem Timing der Vorrichtung für eine Spalten/Vorladeverzögerung übereinzustimmen.
8. Speichervorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche 1-7, mit zumindest einer programmierbaren Verzögerungskomponente, die programmierbar ist, um eine Dauer einer Übertragungslatenzverzögerung zu kompensieren, die auf einer Position der Speichervorrichtung an einem Kommunikationsbus basiert.
9. Speichervorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 8, wobei erste und zweite programmierbare Verzögerungskomponenten der Vielzahl von programmierbaren Verzögerungskomponenten innerhalb von verschiedenen ersten und zweiten Datenpfaden der Schnittstellenschaltung derart positioniert sind, dass mit den ersten und zweiten Verzögerungskomponenten assoziierte Verzögerungen das Timing von unterschiedlichen Operationen auf der Speichervorrichtung beeinflussen.
10. Speichervorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Speichervorrichtung derart ausgestaltet ist, dass der Beginn einer Spaltenoperation durch Verzögern von Spaltensteuersignalen verzögert wird, um eine Angleichung einer Frontend-Verzögerung zu bewirken.

11. Speichervorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Speichervorrichtung derart ausgestaltet ist, dass eine Speicherkernausgabe von Lesedaten verzögert wird, um eine Angleichung einer Back-End-Verzögerung zu bewirken.
12. Speichervorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Zeilenbefehle Hauptspeichervorrichtungsbefehle umfassen, welche Lese- und Vorlade-Befehle beinhalten.
13. Ein System mit:
  - einem Kommunikationsbus;
  - einer Mastervorrichtung, die an einen Datenbus gekoppelt ist, der den Kommunikationsbus umfasst, wobei die Mastervorrichtung dem Kommunikationsbus selektiv Signale zuführt;
  - und
  - einer Vielzahl von Slave-Speichervorrichtungen, die mit dem Datenbus gekoppelt sind, wobei wenigstens eine Slave-Speichervorrichtung der Vielzahl von Slave-Speichervorrichtungen eine Speichervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12 ist, wobei jede Slave-Speichervorrichtung der Vielzahl von Slave-Speichervorrichtungen eine zugeordnete Latenzzeitverzögerung aufweist, die sich aus ihrer Position auf dem Datenbus ergibt, und jede Slave-Speichervorrichtung eine Verzögerungsschaltung zum Kompensieren der zugeordneten Latenzzeitverzögerung aufweist, die derart ausgestaltet ist, dass an der Mastervorrichtung eine einheitliche Latenzzeit für jede Slave-Speichervorrichtung in Antwort auf das Zuführen von Signalen auf dem Kommunikationsbus auftritt.

14. System nach Anspruch 13, wobei die zugeordnete Latenzzeitverzögerung sich für erste und zweite der Slave-Speichervorrichtungen durch mindestens einen Taktzyklus eines Taktsignales unterscheidet.

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 nunmehr im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 14 die Eintragung begehrt wird, stellt kein Verfahren dar, das gemäß § 2 Abs. 3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen wäre.

1. Bei den geltenden Schutzansprüchen 1 bis 14 handelt es sich um eine klargestellte Fassung der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 14, wobei sich die vorgenommenen Klarstellungen für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres aus den ursprünglichen Unterlagen ableiten lassen.

Als Fachmann ist hier ein Entwicklungsingenieur für Speicherschaltungen mit Fachhochschulausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung anzusehen.

2. 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“).

Eine solche Bewertung der Lehre einer Anmeldung kann aber erhebliche Fachkenntnisse des technischen Gebiets erfordern, zu dem die Anmeldung zu rechnen ist, die im Einzelfall über das in der Gebrauchsmusterstelle vorhandene Fachwissen (BGH BIPMZ 1965, 236 „Spannungsregler“, II. 6. Abs. 6) hinausgehen.

Vorliegend greift die Sichtweise der Gebrauchsmusterstelle zu kurz, dass der Gegenstand der Anmeldung in erster Linie die Konfiguration eines Elektroniksystems sei bzw. ein Elektroniksystem, das sich hauptsächlich durch seine Soft- und Firmware von anderen unterscheide. Vielmehr liegt der Hauptunterschied in den „programmierbaren Verzögerungskomponenten“, also Bauteilen, deren Verzögerungszeit einstellbar ist. Dabei bezieht sich „programmierbar“ nicht vordergründig auf Arbeitsschritte eines laufenden Computerprogramms („Software“), sondern vielmehr auf die Eigenschaft der Verzögerungskomponenten, dass ihre Verzögerungszeit - ggf. auch nur einmalig - einstellbar ist (vgl. etwa die ursprüngliche Beschreibung Seite 33 letzter Absatz). Der Fachmann sieht hier im Vordergrund der Lehre die dadurch definierte Eigenschaft der Vorrichtung.

Wie bereits im Zurückweisungsbeschluss der Gebrauchsmusterstelle festgestellt wird, sind Verfahrensmerkmale in Vorrichtungsansprüchen nicht von vorne herein ausgeschlossen (vgl. 5 W (pat) 402/03, referiert bei Winterfeldt, GRUR 05, 466). Die verwendete Formulierung „derart ausgestaltet, dass ...“ beispielsweise im Nebenanspruch 13 oder in den Ansprüchen 4 bis 7 ist so zu verstehen, dass die Vorrichtung für eine bestimmte Arbeitsweise ausgelegt sein soll; dies gibt dem Fachmann eine nachvollziehbare Lehre für den technischen Aufbau der beanspruchten Vorrichtung, ohne dass - jedenfalls im vorliegenden Zusammenhang - die eigentliche Erfindung nur in der Arbeitsweise liegen würde. Sinngemäß gilt dies auch für die übrigen Schutzansprüche.

Zumindest in der nunmehr geltenden Fassung beschreiben die Schutzansprüche somit Vorrichtungen mit bestimmten Eigenschaften, die einem Gebrauchsmusterschutz grundsätzlich zugänglich sind.

**3.** Die Abzweigung ist innerhalb der Frist gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG und somit rechtzeitig erklärt worden, da das Einspruchsverfahren gegen das aus der zugrundeliegenden Anmeldung entstandene Patent EP 1 019 911 B1 am Eingangstag der Abzweigungserklärung noch nicht abgeschlossen war.

Entgegen dem Vortrag der Anmelderin ist es allerdings keineswegs „augenscheinlich“, dass der abgezweigte Gegenstand mit dem Gegenstand der ursprünglichen Patentanmeldung (veröffentlicht als WO 99 / 19 876 A1) identisch ist. Im Gegenteil unterscheiden sich die geltenden Schutzansprüche 1 - 14 ganz offensichtlich sowohl von den ursprünglichen Ansprüchen 1 - 9 gemäß der Offenlegungsschrift WO 99 / 19 876 A1 als auch von den erteilten Ansprüchen 1 - 9 des europäischen Patents. Dass die von der Anmelderin behauptete Erfindungsidentität dennoch besteht, ist dadurch allerdings nicht ausgeschlossen.

Ob diese Frage im Rahmen des Eintragungsverfahrens zu prüfen ist, ist nicht abschließend geklärt (Bühning, GebrMG, 6. Auflage (2003), § 5 Rdnr. 34: „kann sich die Gbm-Stelle ... mit der Prüfung der formellen Seite begnügen“; anderer Auffassung 5 W (pat) 29/93; Benkard, PatG / GebrMG ,10. Auflage (2006), GebrMG § 5 Rdnr. 21 „... ist ... der Wirksamkeit der Inanspruchnahme ... nachzugehen ... Dies betrifft ... auch die materiellen Wirksamkeitsvoraussetzungen.“). Generell soll die Prüfung im Eintragungsverfahren sich eher auf offensichtliche Mängel beschränken (vgl. die einschränkende Formulierung in BGH BIPMZ 1965, 236 „Spannungsregler“, II. 5.: „ihrer Natur nach, d. h. absolut schutzunfähige Gegenstände ...“).

Im vorliegenden Fall hält es der Senat angesichts der relativ hohen Anforderungen an das technische Verständnis für sachgerecht, von einer Prüfung auf Identität abzusehen, um diese ggf. einer (mit 2 technischen Mitgliedern besetzen) Gebrauchsmuster-Löschungsabteilung zu überlassen.

**4.** 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.

**4.1** 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, a. a. O., GebrMG § 8 Rdnr. 6; Bühring, a. a. O., § 8 Rdnr. 4. Zwar ist im Registerverfahren der Rahmen der rechtlichen Nachprüfung nicht „allzu weit“ zu ziehen (Benkard, a. a. O., GebrMG § 8 Rdnr. 8). Dabei kommt der Gebrauchsmusterstelle jedoch ein eigener Beurteilungsspielraum zu, den der Senat vorliegend nicht überschritten sieht.

**4.2** 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. Insbesondere wurde ein von der Anmelderin bemängelter Ausschlussgrund für „verfahrensähnliche“ oder verfahrensähnlich definierte Vorrichtungen nicht geltend gemacht.

Von einer „groben Missachtung der gesetzlichen Bestimmungen und der ständigen Rechtsprechung des BGH“ kann sonach keine Rede sein.

Wenn der Senat - allerdings erst nach einer Umformulierung bestimmter Unteransprüche - 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).

gez.

Unterschriften