



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 49/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 55 583.8 - 53

...

hat der 17. Senat des Bundespatentgericht am 13. Juli 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. März 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 28. November 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt in englischer Sprache angemeldet worden unter der Bezeichnung „Buffer Sharing in Host Controller“. Die am 27. Februar 2004 eingegangene Übersetzung trägt den Titel:

„Gemeinsame Nutzung eines Speichers in einer Zentralsteuerung“.

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts nach zwei Prüfungsbescheiden und jeweiliger Erwidern der Patentinhaberin durch Beschluss vom 23. März 2007 mit der Begründung zurückgewiesen, dass gemäß § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG unklar sei, was mit dem geltenden Patentanspruch 1 unter Schutz gestellt werden solle; die beantragte Anhörung sei nicht mehr für sachdienlich erachtet worden, da die Sache hinreichend ausdiskutiert worden sei und sich nunmehr gefestigte Standpunkte gegenüberständen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 27. April 2007. Sie beantragt im Beschwerdeschriftsatz:

- den Beschluss aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen,
- hilfsweise, ein Patent auf Grundlage der geltenden Unterlagen zu erteilen,
- ebenso hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Anhörung.

Sie macht geltend, § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG lege lediglich fest, dass die Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten müsse, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Dieses Erfordernis werde mit den vorliegenden Unterlagen erfüllt. Ferner sei die behauptete Unklarheit gemäß § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG erstmals im Zurückweisungsbeschluss ausgeführt worden, jedoch in keinem der vorhergehenden Prüfungsbescheide; die Anmelderin habe keine Gelegenheit gehabt, hierzu Stellung zu nehmen. Die beantragte Anhörung sei offensichtlich sachdienlich und daher auch geboten gewesen.

Der geltende Patentanspruch 1, eingegangen am 21. August 2006, der auch dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegt, lautet:

Speichergerät-Hostcontroller mit Host-zu-Device- und Device-zu-Host-Kommunikationsfunktion, wobei der Hostcontroller in einem PIO-Datentransfermodus und einem DMA-Datentransfermodus betreibbar ist, wobei der Hostcontroller umfasst:
eine Puffereinheit (325) zum Zwischenspeichern von Daten;
und

eine Datenstromauswahleinheit (330) zum Auswählen eines Datenstroms zur Weiterleitung zu der Puffereinheit, wobei die Datenstromauswahleinheit eingerichtet ist, um zu einer beliebigen Zeit einen Host-zu-Device-Datenstrom in dem PIO-Datentransfermodus und/oder einen Host-zu-Device-Datenstrom in dem DMA-Datentransfermodus und/oder einen Device-zu-Host-Datenstrom in dem PIO-Datentransfermodus und/oder einen Device-zu-Host-Datenstrom in dem DMA-Datentransfermodus zu empfangen und um aus den empfangenen Datenströmen den Datenstrom auszuwählen, der der Puffereinheit zuzuleiten ist,

wobei die Puffereinheit zum Schreiben von Daten in die Puffereinheit direkt adressierbar ist.

Ihm ist der auf ein entsprechendes „Verfahren zum Betreiben eines Speichergerät-Hostcontrollers“ gerichtete Patentanspruch 25, eingegangen am 13. Januar 2005, nebengeordnet; hierzu und zu den Unteransprüchen 2 – 24 und 26 – 46 wird auf die Akte 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 PatG.

1. Die Anmeldung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Steuerung des Datentransfers zwischen dem Rechner eines Computersystems („Host“) und angeschlossenen Speichergeräten wie Festplatten-, CD- / DVD-Laufwerke o. ä., insbesondere über eine ATA-(IDE-)Schnittstelle. Wahlweise kann entweder ein PIO-(d. h. Programmable Input/Output-) oder ein DMA-(d. h. Direct Memory Access-)Datentransfermodus durchgeführt werden, und zwar entweder als Ein-

gabe- oder als Ausgabeoperation, so dass vier verschiedene Transfermodi möglich sind. Die Anmeldung schlägt vor, statt jeweils einem Pufferregister für jeden Modus (also insgesamt vier) nur ein einziges Pufferregister vorzusehen, welches von einer Datenstromauswahleinheit so angesteuert wird, dass jeweils der richtige Datenstrom in die richtige Richtung geleitet wird. Dadurch könne die Effizienz und die Schaltdichte verbessert werden, ohne die Herstellungskosten zu erhöhen (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0009] - [0011]).

2. Der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle wurde damit begründet, dass gemäß § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG unklar sei, was mit dem geltenden Patentanspruch 1 unter Schutz gestellt werden solle. Funktionsfähige Speichergerät-Hostcontroller seien hinlänglich bekannt und bereits erfunden worden, so dass nur noch neue und erfinderische Komponenten derartiger Hostcontroller unter Schutz gestellt werden könnten, in diesem Fall offensichtlich eine Puffereinheit innerhalb eines Speichergerät-Hostcontrollers, die von einer Datenstromauswahleinheit angesteuert und auf bestimmte Weise adressiert werde.

3. Diese Begründung kann den Zurückweisungsbeschluss jedoch nicht tragen.

3.1 Der behauptete Mangel des geltenden Patentanspruchs 1 ist für den Senat nicht nachvollziehbar. Dem Wortlaut nach soll ein Speichergerät-Hostcontroller unter Schutz gestellt werden, also eine Vorrichtung, die den Datentransfer zwischen Hostrechner und Speichergerät steuert. Diese Vorrichtung soll eine Puffereinheit und eine Datenstromauswahleinheit umfassen, welche beide in mehr oder weniger bestimmter Weise zusammenarbeiten sollen. Insoweit liegt ein Patentanspruch vor, der den unter Schutz zu stellenden Gegenstand klar definiert; dass vielleicht die verwendeten Begriffe unverständlich oder mehrdeutig wären oder ein Widerspruch vorläge, wurde nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich (vgl. Busse, PatG, 6. Auflage (2003), § 34 Rdnr. 56, 61 ff.). Vielmehr ist die beanspruchte Vorrichtung für den Fachmann identifizierbar und von anderen Vorrichtungen unterscheidbar (Busse, a. a. O., § 1 Rdnr. 8).

3.2 In diesem Zusammenhang argumentiert die Prüfungsstelle sinngemäß, weil funktionsfähige Speichergerät-Hostcontroller hinlänglich bekannt und bereits erfunden worden seien, könnten nur noch Komponenten derartiger Hostcontroller unter Schutz gestellt werden, hier also ein Pufferspeicher. Diese Argumentation ist vorliegend schon aus sachlichen Gründen nicht nachvollziehbar. Aus der Beschreibung der Anmeldung ergibt sich deutlich, dass die Datenauswahleinheit ein wesentlicher Bestandteil ist, durch den erst die Benutzung eines gemeinsamen Pufferspeichers für alle vier Transfermodi möglich wird. Ein Schutz lediglich auf den Pufferspeicher würde daher zu kurz greifen und dem Anmeldungsgegenstand nicht gerecht werden. Nachdem die nächste übergeordnete Baueinheit aber gerade der Speichergerät-Hostcontroller ist – vgl. Figur 3, Baugruppe 300 – , ist nicht verständlich, warum dieser nicht als Ganzes unter Schutz stellbar sein sollte, da er doch offensichtlich mehr als eine geänderte oder neue Baugruppe aufweist; allein dass er auch vorbekannte Baugruppen enthält, kann dem nicht entgegenstehen.

3.3 Auch in rechtlicher Hinsicht findet die Forderung, im Fall von hinlänglich bekannten Baugruppen seien nur noch neue und erfinderische Komponenten patentierbar, keine Grundlage.

Ganz sicher lässt sich dieses nicht aus § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG ableiten, welcher lediglich verlangt, dass die Anmeldung Patentansprüche enthalten muss, anhand derer identifiziert werden kann, was unter Schutz gestellt sein soll. Im Erteilungsverfahren ist für Patentansprüche zu sorgen, die die unter Schutz gestellte Erfindung klar und deutlich umschreiben (vgl. BGH GRUR 1988, 757, Abschnitt V „Düngerstreuer“) und geeignet sind, den Anmeldungsgegenstand 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“).

Irgendeine Norm der Art, dass sich der Anmelder mit seinen Patentansprüchen auf die kleinstmögliche Einheit im Sinne eines „Kerns der Erfindung“ beschränken müsste, existiert nicht. Vielmehr kann der Anmelder die Erteilung des 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“); insbesondere ist er berechtigt, die Erteilung des Patents in jeder Patentkategorie zu beanspruchen, der sich die angemeldete Erfindung nach ihrem technischen Inhalt zuordnen lässt (BGH BIPMZ 1998, 81, II. 3 „Handhabungsgerät“). „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“).

Ob diese Sichtweise auch noch angemessen wäre, wenn ein Nebenanspruch auf einen von der eigentlichen Erfindung (beispielsweise der Befehlsheranholeinheit eines Mikroprozessors) weit abliegenden Gegenstand (etwa „Kraftfahrzeug mit einem Mikroprozessor, dessen Befehlsheranholeinheit nach Patentanspruch 1 arbeitet“) gerichtet ist, der ersichtlich nicht im geringsten durch die gegebene neue Lehre ausgebildet wird, kann hier offen bleiben.

4. Eine Patenterteilung durch den Senat erscheint gegenwärtig noch nicht sachgerecht.

Ob das geltende Patentbegehren die übrigen Patentierungsvoraussetzungen erfüllt, ist bislang im Deutschen Patent- und Markenamt nicht abschließend geprüft worden. Beispielsweise bezüglich der Frage der erfinderischen Tätigkeit gehen die Auffassungen von Prüfungsstelle und Anmelderin noch auseinander. Auch wäre zu prüfen, ob die geltend gemachte Besonderheit – ein einziges Pufferregister, das in jedem der vier Modi genutzt wird – aus der Formulierung des Hauptanspruchs klar genug hervorgeht, oder ob vielleicht ein vierteiliges Pufferregister,

dessen vier Teile separat für je einen der Modi arbeiten, mit unter die vorliegende Fassung des Hauptanspruchs fallen könnte. Nachdem der Hauptantrag der Anmelderin auf eine „Zurückverweisung“ gerichtet ist und ihr keine Tatsacheninstanz genommen werden soll, sieht der Senat von einer eigenen Prüfung ab.

Die Zurückverweisung erfolgt damit lediglich mit der Maßgabe, dass 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 der Rückzahlung kann sich danach aus einem Verfahrensverstoß durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (vgl. Benkard, PatG, 10. Auflage (2006), § 80 Rdnr. 21; Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 80 Rdnr. 66 ff.).

1. Schon die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhörung stellt einen solchen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG gibt vor, dass der Anmelder bis zum Beschluss über die Erteilung auf Antrag zu hören ist, wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist eine Anhörung immer dann, wenn sie das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn sie eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt deshalb nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich wenn triftige Gründe dafür vorliegen, weil z. B. die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9 f.) – etwa wenn die Anmelderin zu der Argumentation der Prüfungsstelle keinerlei sachliche Stellungnahme abgibt oder überhaupt keine Bereitschaft zeigt, eine notwendige Anpassung der Patentansprüche durchzuführen. Bei der Nachprüfung der Sachdienlichkeit der Anhörung ist der

Senat unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen beschränkt auf eine Rechtskontrolle (Benkard, a. a. O., § 46 Rdnr. 8; BPatGE 26, 44).

Im vorliegenden Fall ist der Beurteilungsspielraum des Prüfers überschritten worden, da die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigende Gründe nicht ersichtlich sind. In ihrem Schriftsatz vom 21. August 2006 ist die Anmelderin auf alle Argumente der Prüfungsstelle eingegangen und hat mit der erneuten Änderung des Patentanspruchs 1 die Auffassung vertreten, nunmehr lägen erteilungsreife Unterlagen vor; rein hilfsweise bat sie um eine mündliche Anhörung. Sie durfte daher damit rechnen, vor einem Zurückweisungsbeschluss erneut gehört zu werden und ggf. eine weitere Anpassung der Patentansprüche durchführen zu können. Dass, wie im Zurückweisungsbeschluss angegeben, „die Sache hinreichend ausdiskutiert wurde (und) sich nunmehr gefestigte Standpunkte gegenüberstehen“, ist für sich betrachtet nach zwei Prüfungsbescheiden und Erwiderungen, mit denen das Patentbegehren beide Male geändert wurde, schon unwahrscheinlich und vorliegend, wie der Beschwerdeschriftsatz in dieser Hinsicht zeigt, nicht zutreffend.

2. Zudem hat die Prüfungsstelle mit der Begründung ihres Zurückweisungsbeschlusses eine zusätzliche Verletzung des rechtlichen Gehörs der Anmelderin begangen. Der Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs beinhaltet, dass eine Entscheidung nur auf Gründen beruhen darf, zu denen sich der Beteiligte äußern konnte. Stützt sich die Begründung eines Beschlusses auf Mängel, zu denen sich der Beteiligte vorher nicht äußern konnte, liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Ausfluss dieses Grundsatzes sind u. a. die Vorschriften der § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG, § 45 Abs. 2 PatG und § 48 Satz 2 PatG (vgl. hierzu Schulte, a. a. O., § 48 Rdnr. 15 ff.). Im vorliegenden Verfahren konnte sich die Anmelderin aber zu dem Grund, auf dem der Zurückweisungsbeschluss beruht, nicht äußern.

Im Prüfungsbescheid vom 20. Juli 2004 hatte die Prüfungsstelle u. a. ausgeführt, dass offensichtlich keine komplette SATA-Zentralsteuerung unter Schutz gestellt

werden solle, sondern nur eine Puffereinrichtung in einer derartigen Steuerung; dabei sei es anmeldungsgemäß unerheblich, ob es sich um eine SATA- oder IDE-Implementierung handele, d. h. die SATA-Zentralsteuerung sei kein wesentliches, lösungsnotwendiges Merkmal. Mit der Erwidern vom 12. Januar 2005 hatte die Anmelderin daraufhin den Gattungsbegriff in „Speichergerät-Hostcontroller“ geändert. Im folgenden Prüfungsbescheid vom 6. Dezember 2005 wurde diesbezüglich bemängelt, dass der neue Begriff noch allgemeiner als der vorher verwendete sei. Letztlich seien die Mängel des Vorbescheids nicht beseitigt worden und der neue Patentanspruch 1 auch mangels Erfindungshöhe seines Gegenstands nicht gewährbar. In ihrer Eingabe vom 21. August 2006 argumentierte die Anmelderin, sie sei der Ansicht gewesen, den genannten Mangel behoben zu haben, und könne nicht sehen, dass im Begriff „Hostcontroller“ eine allgemeinere Begrifflichkeit bestünde; sie könne auch nicht zustimmen, dass kein Hostcontroller, sondern eine Puffereinrichtung geschützt werden sollte. Zu Letzterem trug sie Argumente vor.

Der danach erlassene Zurückweisungsbeschluss stützt sich ausschließlich darauf, dass gemäß § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG unklar sei, was mit dem geltenden Patentanspruch 1 unter Schutz gestellt werden solle. Zwar wird versucht, dies mit der Beanspruchung eines kompletten Speichergerät-Hostcontrollers anstelle nur einer Puffereinheit zu begründen. Dennoch war der behauptete Mangel der „Unklarheit“ in diesem Zusammenhang zuvor nicht erhoben worden, die Anmelderin konnte zu diesem im Beschluss erstmalig genannten Argument und der zugehörigen Auffassung, es könnten nur noch neue und erfinderische Komponenten von Hostcontrollern unter Schutz gestellt werden, vor dessen Erlass keine Stellung nehmen. Damit ist ihr Recht auf rechtliches Gehör verletzt.

Auch dieser zweite Grund rechtfertigt schon für sich allein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

gez.

Unterschriften