



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 20/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**wegen der Gebrauchsmusteranmeldung 20 2005 009 142.1**

(hier: Eintragungsantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts  
am 6. September 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter  
Dipl.-Phys. Dr. Hartung und Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - vom 17. Februar 2006 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Gebrauchsmusteranmeldung ist am 10. Juni 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme der Priorität einer Anmeldung in den USA vom 10. Juni 2004, Aktenzeichen 60/578,712, eingereicht worden unter der Bezeichnung:

„Vorrichtung zum dynamischen Zuweisen von H-ARQ-Verfahren“.

Mit Bescheid der Gebrauchsmusterstelle vom 10. Oktober 2005 wurden Bedenken gegen die Eintragung der Gebrauchsmusteranmeldung geltend gemacht, weil die Gebrauchsmusteranmeldung in den Schutzansprüchen 1 bis 24 durchgängig Verfahrensmerkmale aufwies und Verfahren gemäß § 2 Nr. 3 GebrMG ausdrücklich vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen seien.

Dem hat der Vertreter der Anmelderin mit Eingabe vom 29. November 2005 widersprochen; Gegenstand der Anmeldung sei eine Vorrichtung und kein Verfahren. Die vorliegende Anmeldung falle somit nicht unter den Schutzausschlussgrund nach § 2 Nr. 3 GebrMG. Sie betreffe insbesondere eine Vorrichtung mit einer Funknetzsteuerung und einer Sende/Empfangseinheit, die in einer bestimmten Weise konfiguriert seien. Diese Konfiguration der Vorrichtung möge zwar nicht anfassbar sein, verkörpere sich aber in technisch-physikalischen Erscheinungsformen wie Masse, Energie, Impulse, Polarisierung. Eine dem Raumform-

erfordernis entsprechende Anforderung sei keine Voraussetzung mehr für die Zulässigkeit zum Gebrauchsmusterschutz.

Daraufhin wurde die Anmeldung durch Beschluss der Gebrauchsmusterstelle vom 17. Februar 2006 mit der Begründung zurückgewiesen, dass das in der Anmeldung zum Ausdruck gebrachte Schutzbegehren ausschließlich Gegenstände betreffe, die dem in § 2 Nr. 3 GebrMG geregelten Schutzausschluss für Verfahren unterfielen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

In ihrer Beschwerdebegründung vom 28. April 2006 führt die Anmelderin aus, dass die vorliegende Anmeldung nicht unter den Schutzausschlussgrund nach § 2 Nr. 3 GebrMG falle. Sie betreffe insbesondere eine Vorrichtung mit einer Funknetzsteuerung und einer Sende/Empfangseinheit, die in einer bestimmten Weise konfiguriert seien. Die Anmelderin verweist einmal mehr darauf, dass diese Konfiguration der Vorrichtung zwar nicht anfassbar sein mag, sie verkörpere sich aber in technisch-physikalischen Erscheinungsformen wie Masse, Energie, Impulse, Polarisierung. Eine dem Raumforderfordernis entsprechende Anforderung sei keine Voraussetzung mehr für die Zulässigkeit zum Gebrauchsmusterschutz.

Die geltenden Schutzansprüche 1 bis 24 lauten:

1. Vorrichtung, welche eine Funknetzsteuerung (RNC) und eine drahtlose Sende/Empfangseinheit (WTRU) aufweist, zum dynamischen Zuweisen von mehreren hybriden automatischen Wiederholungsaufforderungsverfahren (H-ARQ-Verfahren) in der

WTRU, um Übertragungen mit verbesserter Aufwärtsstrecke (EU-Übertragungen) zu unterstützen, wobei:

(a) die RNC mindestens eines der H-ARQ-Verfahren für die ausschließliche Nutzung durch mindestens einen dedizierten Kanalstrom auf der Medienzugriffssteuerungsschicht (MAC d-Strom) mittels eines Funkressourcensteuerungs- Signalisierungsverfahrens (RRC-Signalisierungsverfahrens) konfiguriert; und

(b) die WTRU mit der RNC kommuniziert, wobei die WTRU dazu dient, H-ARQ-Verfahren zu reservieren, die von der RNC für zu dem MAC-d-Strom gehörende Übertragungen konfiguriert wurden, wobei die WTRU Übertragungen einer bestimmten Datenübertragungs- Prioritätsklasse unter Verwendung konfigurierter zu dem MAC-d-Strom gehörender H-ARQ-Verfahren auf den MAC-d-Strom abbildet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Anzahl von H-ARQ-Verfahren, die für den MAC-d-Strom konfiguriert sind, die Anzahl von H-ARQ-Verfahren übersteigt, die notwendig ist, um eine bestimmte Datenrate für die zu dem MAC-d-Strom gehörende Datenübertragungs-Prioritätsklasse zu erreichen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die RNC die Anzahl von H-ARQ-Verfahren, die für den MAC-d-Strom konfiguriert werden, beschränkt, um eine bestimmte maximale Datenrate für die zu dem MAC-d-Strom gehörende Datenübertragungs-Prioritätsklasse zu erreichen.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der MAC-d-Strom von der RNC als ein MAC-d-Strom mit hoher Priorität konfiguriert wird, und dem MAC-d-Strom eine Teilmenge der H-ARQ-Verfahren zugewiesen wird.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei der MAC-d-Strom zu mindestens einem Signalisierungsfunkträger (SRB) gehört.

6. Drahtlose Sende/Empfangseinheit (WTRU) zum dynamischen Zuweisen von mehreren hybriden automatischen Wiederholungsaufforderungsverfahren (H-ARQ-Verfahren), um Übertragungen mit verbesserter Aufwärtsstrecke zu unterstützen, wobei die WTRU aufweist:

(a) eine Vorrichtung mit mehreren H-ARQ-Verfahren, wobei die H-ARQ-Verfahren derart konfiguriert sind, dass für jede von mehreren Prioritätsklassen eine vorbestimmte Anzahl von H-ARQ-Verfahren reserviert ist;

(b) einen Speicher zum Speichern von Daten für die Übertragung; und

(c) eine elektrisch mit der Vorrichtung mit den H-ARQ-Verfahren und dem Speicher verbundene Steuerung, wobei die Steuerung dazu dient, Daten in einer höchsten Prioritätsklasse für die Übertragung aus dem Speicher auszuwählen und ein H-ARQ-Verfahren aus den reservierten H-ARQ-Verfahren für die Prioritätsklasse der ausgewählten Daten zuzuweisen, wenn bestimmt wird, dass es ein verfügbares H-ARQ-Verfahren gibt, das zu der höchsten Prioritätsklasse der ausgewählten Daten gehört.

7. WTRU nach Anspruch 6, wobei die Steuerung ein am frühesten zugewiesenes zu der höchsten Prioritätsklasse gehörendes H-ARQ-Verfahren auswählt, wenn bereits ein H-ARQ-Verfahren an andere Daten mit einem Status „nicht erfolgreiche Übertragung“ zugewiesen ist, und das am frühesten zugewiesene H-ARQ-Verfahren überträgt.

8. WTRU nach Anspruch 7, wobei das am frühesten zugewiesene H-ARQ-Verfahren durch eine niedrigste Übertragungsfolgennummer (TSN) bestimmt wird.

9. WTRU nach Anspruch 7 oder 8, wobei das am frühesten zugewiesene H-ARQ-Verfahren durch eine höchste Anzahl von Wiederholungsübertragungen im Vergleich zu anderen in der gleichen Prioritätsklasse zugewiesenen H-ARQ-Verfahren bestimmt wird.

10. WTRU nach einem der Ansprüche 6 bis 9, wobei die Anzahl von H-ARQ-Verfahren, die für jede Prioritätsklasse reserviert ist, die Anzahl von H-ARQ-Verfahren übersteigt, die erforderlich ist, um für jede Prioritätsklasse bestimmte Datenraten zu erzielen.

11. WTRU nach Anspruch 6, wobei die H-ARQ-Verfahren derart konfiguriert sind, dass die Anzahl von H-ARQ-Verfahren die Anzahl von H-ARQ-Verfahren, die zu einem Zeitpunkt verwendet werden können, übersteigt.

12. WTRU nach einem der Ansprüche 6 bis 11, wobei die H-ARQ-Verfahren durch eine Funknetzsteuerung (RNC) konfiguriert werden.

13. WTRU nach einem der Ansprüche 6 bis 12, wobei die H-ARQ-Verfahren durch Funkressourcensteuerungs-Signalisierungsverfahren (RRC-Signalisierungsverfahren) konfiguriert werden.

14. WTRU nach Anspruch 12 oder 13, wobei die RNC H-ARQ-Verfahren für einen logischen Kanal und/oder einen dedi-

zierten Kanalstrom auf der Medienzugriffssteuerungsschicht (MAC-d-Strom) und/oder einen Transportkanal (TrCH) konfiguriert.

15. WTRU nach einem der Ansprüche 6 bis 14, wobei die RNC die maximale Anzahl von H-ARQ-Verfahren, die für einen logischen Kanal und/oder einen MAC-d-Strom und/oder einen TrCH reserviert ist, entsprechend der maximalen Datenrate des logischen Kanals, des MAC-d-Stroms und des TrCH begrenzt.

16. WTRU nach einem der Ansprüche 6 bis 15, wobei die Steuerung ein zu der niedrigsten Prioritätsklasse gehörendes H-ARQ-Verfahren zuweist, wenn es kein verfügbares H-ARQ-Verfahren gibt, das zu der Prioritätsklasse der ausgewählten Daten gehört, aber ein H-ARQ-Verfahren verfügbar ist, das zu einer niedrigsten Prioritätsklasse gehört.

17. WTRU nach einem der Ansprüche 6 bis 16, wobei die Steuerung das für die niedrigere Prioritätsklasse zugewiesene H-ARQ-Verfahren zugunsten höherer Priorität unterbricht, wenn kein zu einer niedrigeren Prioritätsklasse gehörendes H-ARQ-Verfahren verfügbar ist, aber es ein bereits zugewiesenes H-ARQ-Verfahren gibt, das zu der niedrigeren Prioritätsklasse gehört.

18. WTRU nach Anspruch 17, wobei die Unterbrechung der niedrigeren Prioritätsklasse zugunsten höherer Priorität durch die Dringlichkeit der Datenübertragung und/oder die RNC-Konfiguration beschränkt wird.

19. Drahtlose Sende/Empfangseinheit (WTRU) zum dynamischen Zuweisen von mehreren hybriden automatischen Wiederholungsaufforderungsverfahren (H-ARQ-Verfahren), um Übertra-

gungen mit verbesserter Aufwärtsstrecke zu unterstützen, wobei die WTRU aufweist:

- (a) eine gemeinsame Basis aus mehreren H-ARQ-Verfahren;
- (b) einen Speicher zum Speichern von Daten für die Übertragung; und
- (c) eine elektrisch mit der gemeinsamen Basis und dem Speicher verbundene Steuerung, wobei die Steuerung dazu dient, zu einer höchsten Prioritätsklasse gehörende Daten für die Übertragung auszuwählen und ein H-ARQ-Verfahren zuzuweisen, wenn es ein verfügbares H-ARQ-Verfahren gibt, und das bereits für eine niedrigere Prioritätsklasse zugewiesene H-ARQ-Verfahren zugunsten höherer Priorität zu unterbrechen, wenn in der gemeinsamen Basis kein H-ARQ-Verfahren verfügbar ist, aber ein H-ARQ-Verfahren verfügbar ist, das bereits der niedrigeren Prioritätsklasse zugewiesen ist.

20. WTRU nach Anspruch 19, wobei die Unterbrechung der Daten mit der niedrigeren Prioritätsklasse zugunsten höherer Priorität durch die Dringlichkeit der Datenübertragung und/oder eine Funknetzsteuerungskonfiguration (RNC-Konfiguration) beschränkt wird.

21. WTRU nach Anspruch 19 oder 20, wobei die gemeinsame Basis von H-ARQ-Verfahren derart konfiguriert wird, dass sie eine maximale Anzahl von H-ARQ-Verfahren, die zu jedem Zeitpunkt verwendet werden kann, übersteigt.

22. Integrierte Schaltung (IC) zum dynamischen Zuweisen von mehreren hybriden automatischen Wiederholungsaufforderungsverfahren (H-ARQ-Verfahren), um Übertragungen mit verbesserter Aufwärtsstrecke zu unterstützen, wobei die IC aufweist:



- (a) eine gemeinsame Basis aus mehreren H-ARQ-Verfahren;
- (b) einen Speicher zum Speichern von Daten für die Übertragung; und
- (c) eine elektrisch mit der gemeinsamen Basis und dem Speicher verbundene Steuerung, wobei die Steuerung dazu dient, zu einer höchsten Prioritätsklasse gehörende Daten für die Übertragung auszuwählen und ein H-ARQ-Verfahren zuzuweisen, wenn es ein verfügbares H-ARQ-Verfahren gibt, und das bereits für eine niedrigere Prioritätsklasse zugewiesene H-ARQ-Verfahren zugunsten höherer Priorität zu unterbrechen, wenn in der gemeinsamen Basis kein H-ARQ-Verfahren verfügbar ist, aber ein H-ARQ-Verfahren verfügbar ist, das bereits der niedrigeren Prioritätsklasse zugewiesen ist.

23. IC nach Anspruch 22, wobei die Unterbrechung der Daten mit der niedrigeren Prioritätsklasse zugunsten höherer Priorität durch die Dringlichkeit der Datenübertragung und/oder eine Funknetzsteuerungskonfiguration (RNC-Konfiguration) beschränkt wird.

24. IC nach Anspruch 22 oder 23, wobei die gemeinsame Basis von H-ARQ-Verfahren derart konfiguriert wird, dass sie eine maximale Anzahl von H-ARQ-Verfahren, die zu jedem Zeitpunkt verwendet werden kann, übersteigt.

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 im Umfang der geltenden Schutzansprüche 1 bis 24 die Eintragung begehrt wird, stellt kein Verfahren dar, das gemäß § 2 Nr. 3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen wäre.

Als Fachmann ist ein Diplomingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik anzusehen mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebieten der Funknetzsteuerungen und der damit verbundenen Schaltungstechniken.

Zu Recht ist die Gebrauchsmusterstelle zwar bei ihrer Prüfung auf Eintragungsfähigkeit - insbesondere auf Vorliegen des Schutzausschließungsgrundes nach § 2 Nr. 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). Auch muss eine Gebrauchsmusteranmeldung insgesamt den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen, so dass mit ihr neben einer Vorrichtung nicht gleichzeitig ein Verfahren beansprucht werden darf (BGH GRUR 1997, 360, 362 - Profilkrümmen). Ebenso mag ein Programmcode und dessen Aufzeichnung auf einem Speichermedium als ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches gelten und die Lehre eines Arbeitsverfahrens zum Gegenstand haben (BPatG BIPMZ 2000, 387, 390 - Digitales Speichermedium).

Vorliegend greift die Sichtweise der Gebrauchsmusterstelle jedoch zu kurz, dass das in den Ansprüchen 1 bis 21 zum Ausdruck kommende, konkrete Schutzbegehren auf ein Kommunikationssystem und auf eine Sende/Empfangseinheit gerichtet sei, die sich nur insoweit von bereits bekannten Vorrichtungen unterscheiden, als sie mit einer anderen Soft- und Firmware ausgestattet seien. Eine solche Soft- und Firmware, die wie z. B. im vorliegenden Fall die Steuerung einer Funk-

netzsteuerung übernimmt, habe zwingend die Lehre eines Arbeitsverfahrens zum Gegenstand. Eine sichtbare, strukturelle Änderung dieser Vorrichtung werde hierdurch nicht gelehrt.

Nachdem sich die Anspruchskategorie, in die eine Erfindung einzuordnen ist, einerseits nach objektiven Gesichtspunkten und andererseits nach den für die einzelnen Kategorien entwickelten, anerkannten Definitionen bemisst, ist auch mit Hilfe der bestehenden Definition zu prüfen, ob Gegenstand der Anmeldung nicht etwa statt eines Arbeitsverfahrens die Arbeitsweise einer Vorrichtung ist, letztere beschreibt das vorbestimmte In-Wirkung-Treten der einzelnen Vorrichtungsteile (Funktionsablauf) und fällt in die Kategorie der Sachpatente (BPatGE 8, 136). Nicht nur Vorrichtungen und ihre Organe, sondern auch deren Funktionsablauf müssen begrifflich und der Kategorie nach von einem Verfahren streng getrennt werden. Gemäß der vorgenannten Entscheidung geht es nicht an, Vorrichtungen und den Funktionsablauf ihrer Organe als Arbeits- oder Herstellungsverfahren zu bezeichnen. Nach der Entscheidung BPatGE 8, 136 lassen sich die objektiven Gesichtspunkte für Entscheidungen über die Patentkategorie wie folgt zusammenfassen: Handelt es sich bei der Erfindung um Arten und Reihenfolgen von Einwirkungen auf vorhandene Substrate oder um Tätigkeiten an vorhandenen Substraten, so ist das Schutzbegehren objektiv als auf ein Verfahren (Herstellungs- oder Arbeitsverfahren) gerichtet, anzusehen. Geht es dagegen bei Erfindungen um Organe von Vorrichtungen oder um das bestimmungsgemäße Tätigwerden dieser Organe, durch die - ggf. auch - Einwirkungen oder Tätigkeiten eines Verfahrens herbeigeführt werden sollen, so ist objektiv eine Vorrichtung als Gegenstand des Schutzbegehrens anzusehen.

Letzteres - es geht bei der Erfindung des vorliegenden Gebrauchsmusters um Organe von Vorrichtungen und um das bestimmungsgemäße Tätigwerden dieser Organe - trifft auf die Gegenstände der Schutzansprüche, insbesondere die Gegenstände der Schutzansprüche 1, 6, 19 und 22 zu. Beansprucht sind Organe von Vorrichtungen (Funknetzsteuerung (RNC), Sende/Empfangseinheit (WTRU),

Speicher, Steuerung, Integrierte Schaltung), die bestimmungsgemäß tätig werden (...konfiguriert für... und mittels/von...). Ob die solcherart beanspruchte Konfiguration mittels Soft- oder Firmware oder wie auch immer erfolgt, ist nicht relevant, vgl. dazu - wenn auch vorrangig bzgl. der Technizität - BGH BGHZ 144, 282 - Sprachanalyseeinrichtung: Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet (konfiguriert) ist.

Es geht bei der Konfiguration der vorgenannten Organe auch nicht um ein Kommunikationssystem, resp. Funknetzsteuerung bzw. eine Sende/Empfangseinheit, die sich hauptsächlich durch ihre Soft- und Firmware von anderen Organen unterscheiden. Vielmehr werden mit den erfindungsgemäßen Konfigurationen Eigenschaften der Vorrichtungs-Organen, wie Funknetzsteuerung, Sende / Empfangseinheit, Speicher, Steuerung, Integrierte Schaltung, bestimmt, die ein In-Wirkung-Treten der einzelnen Vorrichtungsteile (Funktionsablauf) festlegen und einstellen. Der Fachmann sieht hier im Vordergrund der Lehre die dadurch definierte Eigenschaft einer Vorrichtung. Dem entsprechend wird auch in BPatG, Beschluss 5 W (pat) 11/01 vom 21. März 2003 - Signalfolge bzgl. der eintragungsfähigen Schutzansprüche argumentiert. Die diesbezügliche Begründung wird durch die BGH-Entscheidung BGHZ 158, 142 - Signalfolge bestätigt.

Ob und inwieweit die genannten Organe von Vorrichtungen bei ihrem bestimmungsgemäßen Tätigwerden auch Einwirkungen oder Tätigkeiten eines Verfahrens herbeiführen (vgl. in den Schutzansprüchen z. B. dynamisches Zuweisen von...Wiederholungsaufforderungsverfahren, Nutzung durch ... Kanalstrom, die WTRU mit der RNC kommuniziert..., Verfahren reservieren, abbilden auf MAC-d-Strom etc.), spielt dabei keine Rolle. Wie bereits im Zurückweisungsbeschluss der Gebrauchsmusterstelle festgestellt wird, sind Verfahrensmerkmale in Vorrichtungsansprüchen nicht von vorne herein ausgeschlossen (vgl. BGH GRUR 1997, 892 - Leiterplattennutzen und ergänzend BPatG Beschluss 5 W (pat) 402/03 v. 2. Juni 2004, referiert bei Winterfeldt, GRUR 05, 466). Die in den Schutzansprüchen verwendete Formulierung „...konfiguriert für... und mit-

tels/von...“ ist, wie oben dargetan, so zu verstehen, dass die Vorrichtung für eine bestimmte Arbeitsweise ausgelegt sein soll; dies gibt dem Fachmann eine nachvollziehbare Lehre für den technischen Aufbau (Konfiguration) der beanspruchten Vorrichtung, ohne dass - jedenfalls im vorliegenden Zusammenhang - die eigentliche Erfindung nur auf eine Arbeitsweise allein oder gar nur auf Verfahrenstätigkeiten gerichtet sei. Auch die in BPatGE 8, 136 genannten Kriterien für ein Arbeitsverfahren: ein Objekt, eine veränderungsfreie Einwirkung auf das Objekt, und ein Ziel eines Arbeitsprozesses, treffen zumindest nicht in ihrer Gesamtheit auf die Gegenstände der Schutzansprüche zu. Vielmehr dienen entsprechende Merkmale in den Schutzansprüchen, falls solche im vorliegenden Fall überhaupt als Verfahrenstätigkeiten oder -schritte zu bezeichnen sind, der Kennzeichnung einer (gegenständlichen) Vorrichtung (vgl. dazu Bühning, Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl., § 2 Rn. 46, 40, 51, 53, 55 m. w. N.).

Die vorliegenden Schutzansprüche 1 bis 24 beschreiben somit Vorrichtungen mit bestimmten Eigenschaften, die einem Gebrauchsmusterschutz grundsätzlich zugänglich sind.

Müllner

Dr. Hartung

Guth

Pr