



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 5/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen der Gebrauchsmusteranmeldung 20 2005 014 183.6

(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 2. Januar 2007 aufgehoben.

Gründe

I.

Die vorliegende Gebrauchsmusteranmeldung ist am 8. September 2005 - zum Teil in englischer Sprache abgefasst - beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme der Prioritäten von Anmeldungen in den USA vom 10. September 2004, Aktenzeichen 60/608,763, und 12. August 2005, Aktenzeichen 11/202,974, eingereicht worden unter der Bezeichnung:

„Drahtlose Station für die Verwendung in einem Maschennetzwerk“.

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2006 hat die Anmelderin eine deutsche Übersetzung nachgereicht. Mit Bescheid der Gebrauchsmusterstelle vom 11. Januar 2006 wurden Bedenken gegen die Eintragung der Gebrauchsmusteranmeldung geltend gemacht, weil die Gebrauchsmusteranmeldung in den Schutzansprüchen auf verfahrensmäßige Abläufe gerichtet sei und Verfahren gemäß § 2 Nr. 3 GebrMG ausdrücklich vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen seien.

Dem hat der Vertreter der Anmelderin mit Eingabe vom 20. März 2006 widersprochen; das vorliegende Gebrauchsmuster betreffe eine Vorrichtung und kein Verfahren, letzteres auch nicht mittelbar. Die Beschreibung der Funktionsweise der beanspruchten Vorrichtung verleihe dieser nicht den Charakter eines auf ein Verfahren gerichteten Schutzrechts. Die vorliegende Anmeldung falle somit nicht unter den Schutzausschlussgrund nach § 2 Nr. 3 GebrMG.

Daraufhin wurde die Anmeldung durch Beschluss der Gebrauchsmusterstelle vom 2. Januar 2007 mit der Begründung zurückgewiesen, dass das in der Anmeldung zum Ausdruck gebrachte Schutzbegehren ein Verfahren betreffe, und sei als solche gemäß § 2 Nr. 3 GebrMG vom Schutz ausgeschlossen.

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

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

In ihrer Beschwerdebegründung führt die Anmelderin aus, dass die vorliegende Anmeldung nicht unter den Schutzausschließungsgrund nach § 2 Nr. 3 GebrMG falle. Sie betreffe insbesondere eine gegenständliche Vorrichtung (drahtlose Station) mit einer Verarbeitungsvorrichtung und einer Quittierungsvorrichtung, die in einer bestimmten Weise konfiguriert seien. Insbesondere die Konfigurationen der genannten Vorrichtungen Verarbeitungsvorrichtung und Quittierungsvorrichtung seien als sich in technisch-physikalischen Erscheinungsformen wie Masse, Energie, Impulse, Polarisierung verkörpernde Gegenstände aufzufassen. Eine dem Raumformerfordernis entsprechende Anforderung sei keine Voraussetzung mehr für die Zulässigkeit zum Gebrauchsmusterschutz.

Die geltenden Schutzansprüche lauten:

1. Drahtlose Station (STA) für die Verwendung in einem Maschennetzwerk, die aufweist: eine Verarbeitungsvorrichtung, die derart konfiguriert ist, dass sie einen Medienzugriffsteuerungsrahmen (MAC-Rahmen) empfängt, verarbeitet und weiterleitet, wobei der MAC-Rahmen einen MAC-Anfangsblock mit einer Zugangsadresse, einen Rahmenkörper, eine Rahmenprüffolge und einen MAC-Anfangsblock mit einem Maschensteuerfeld mit einer Zugangsadresse aufweist; und

eine Quittierungsvorrichtung, die derart konfiguriert ist, dass sie eine Quittung an die Zugangsadresse weiterleitet.

2. STA nach Anspruch 1, wobei der MAC-Anfangsblock eine Rahmensteuerung enthält.
3. STA nach Anspruch 1, wobei der MAC-Anfangsblock eine Dauer/ID enthält.
4. STA nach Anspruch 1, wobei der MAC-Anfangsblock ein Adreßfeld enthält.
5. STA nach Anspruch 1, wobei der MAC-Anfangsblock mehrere Adreßfelder enthält.
6. STA nach Anspruch 1, wobei der MAC-Anfangsblock eine Abfolgesteuerung enthält.
7. STA nach Anspruch 1, wobei der MAC-Rahmen ein Maschensteuerfeld enthält und das Maschensteuerfeld ein EMP-Adreßfeld eines Ausgangspunkts aus dem drahtlosen Maschennetzwerk enthält.

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 7 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 drahtlosen Übertragungstechnik insbesondere in Maschennetzwerken.

Zu Recht ist die Gebrauchsmusterstelle zwar bei ihrer Prüfung auf Eintragungsfähigkeit - insbesondere auf Vorliegen des Schutzausschließungsgrundes nach § 2 Nr. 3 GebrMG - davon ausgegangen, dass für die Einordnung einer Erfindung als Erzeugnis oder als Verfahren nicht die sprachliche Fassung der Ansprüche maßgebend sei, sondern der nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilende Inhalt der Erfindung (BGH GRUR 86, 163 - Borhaltige Stähle; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 1 PatG Rn. 5). Des weiteren ist die Auffassung der Gebrauchsmusterstelle zutreffend, der kennzeichnende Teil des Schutzanspruchs müsse in eindeutiger Weise ergeben, dass das Schutzbegehren auf ein Erzeugnis in seiner erzeuignishaften Ausgestaltung gerichtet sei (BPatGE 20, 142; Benkard/Göbel, a. a. O., § 2 GebrMG Rn. 11).

Vorliegend greift die Sichtweise der Gebrauchsmusterstelle jedoch zu kurz, der Schutzanspruch 1 und in Varianten die weiteren Schutzansprüche bezögen sich dem Wortlaut nach zwar auf ein Erzeugnis, nämlich auf eine drahtlose Station, die aus einer Verarbeitung- und einer Quittierungsvorrichtung besteht, Einzelheiten einer bestimmten konstruktiven Gestaltung oder einer sonstigen, nicht von zeitgebundenen Abläufen geprägten Beschaffenheit stünden aber nicht im Vordergrund der Anspruchsfassung.

Zweifellos bemisst sich die Anspruchskategorie, in die eine Erfindung einzuordnen ist, nach objektiven Gesichtspunkten. Für die Einordnung einer Erfindung in der ihr zukommenden Anspruchskategorie gibt es nach gängiger Rechtsprechung (vgl. z. B. BPatGE 8, 136) anerkannte Definitionen, mit deren Hilfe zu prüfen ist, 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. 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, 139 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 den Gegenstand des Schutzanspruchs 1 zu. Beansprucht sind Organe von Vorrichtungen (drahtlose Station (STA), Verarbeitungsvorrichtung, Quittierungsvorrichtung, Rahmensteuerung), die bestimmungsgemäß tätig werden (...derart konfiguriert ist, dass...). Wie eine solcherart beanspruchte Konfiguration 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.

Mit den erfindungsgemäßen Konfigurationen werden Eigenschaften der Vorrichtungs-Organe, wie drahtlose Station, Verarbeitungsvorrichtung, Quittierungsvorrichtung, Rahmensteuerung, 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, auch wenn Einzelheiten einer bestimmten konstruktiven Gestaltung oder einer sonstigen, nicht von zeitgebundenen Abläufen geprägten Beschaffenheit nicht im Vordergrund der Anspruchsfassung stehen. Dem entsprechend wird auch in BPatG, Beschluss 5W (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. MAC-Rahmen empfangen, verarbeiten, weiterleiten, Quittung weiterleiten), spielt dabei keine Rolle. Verfahrensmerkmale in Vorrichtungsansprüchen - ob im Vordergrund der Anspruchsfassung oder nicht - sind jedenfalls 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 „... derart konfiguriert ist, dass...“ 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 7 beschreiben somit Vorrichtungen mit bestimmten Eigenschaften, die einem Gebrauchsmusterschutz grundsätzlich zugänglich sind.

Müllner

Dr. Hartung

Guth

Pr