



# BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 6/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Sache

betreffend die Teilanmeldung 11 2005 003 881.5

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. April 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

1. Das Bundespatentgericht ist für die Prüfung der aufgrund der Teilungserklärung vom 25. Oktober 2016 aus der Stammanmeldung 11 2005 003 098.9 entstandenen Patentanmeldung 11 2005 003 881.5 nicht zuständig.
2. Das aufgrund der Teilung durchzuführende Anmeldeverfahren wird zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt verwiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I.**

1. Die vorliegende Teilanmeldung 11 2005 003 881.5 mit der Bezeichnung

„Verfahren und Vorrichtung zum Zugreifen auf einen physikalischen Speicher von einer CPU oder einem Prozessorelement mit hoher Leistung“

geht aus der Stammanmeldung 11 2005 003 098.9 hervor, welche auf einer PCT-Anmeldung basiert (Veröffentlichungsnummer WO 2006 / 060220 A1), die am 17. November 2005 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 2. Dezember 2004 (US 11/004 753) eingereicht worden ist. Die Stammanmeldung ist durch die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 4. Juli 2012 zurückgewiesen worden, weil sich die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 1 nach

den damals geltenden Haupt- und Hilfsanträgen in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß Druckschrift

**D2:** US 2004 / 0 073 766 A1

ergeben würden.

Im Prüfungsverfahren zur Stammanmeldung sind außer Druckschrift D2 folgende Druckschriften berücksichtigt worden:

**D1:** US 6 496 847 B1,

**D3:** US 6 351 806 B1,

**D4:** US 2003 / 0 018 877 A1 und

**D5:** US 5 963 984 A.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt gegen den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts bezüglich der Stammanmeldung (Gerichtsaktenzeichen 18 W (pat) 170/14). In der mündlichen Verhandlung zur Stammanmeldung vom 21. September 2015 wurde der Beschluss der Prüfungsstelle für G06F aufgehoben und ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 bis 8, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Beschreibung Seiten 1, 2, 4 bis 10, 12 bis 17, eingegangen am 1. Juni 2007, Seite 3, eingegangen am 19. August 2010, Seiten 3a und 11, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Figuren 1 bis 5, eingegangen am 1. Juni 2007.

Der erteilte Patentanspruch 1 der Stammanmeldung lautet:

„Mikroprozessor, mit:

einer Dekodierlogik (215), um einen ersten und einen zweiten Befehl zu decodieren, wobei der erste Befehl einen Bezug zu einer linearen Adresse enthalten soll und der zweite Befehl einen Bezug zu einer ersten physikalischen Adresse enthalten soll;

ein erstes Speichertypregister (240), um einen Cache-fähigen Speichertyp oder einen nicht Cache-fähigen Speichertyp vorzuhalten;

ein zweites Speichertypregister (310), um den Cache-fähigen Speichertyp oder den nicht Cache-fähigen Speichertyp vorzuhalten;

einem Übersetzungspuffer (235) zum Übersetzen einer linearen Adresse in eine physikalische Adresse bei der Befehlsabarbeitung, der eingerichtet ist, die lineare Adresse in eine zweite physikalische Adresse zu übersetzen, um eine Darstellung der zweiten physikalischen Adresse an eine Cache-Schnittstelle (260) einer Schnittstellenlogik (290) basierend auf dem ersten Speichertypregister (240) zu liefern, das den Cache-fähigen Speichertyp vorhält; und

die Darstellung der zweiten physikalischen Adresse an eine externe Datenschnittstelle (270) der Schnittstellenlogik (290) basierend auf dem ersten Speichertypregister (240) zu liefern, das den nicht Cache-fähigen Speichertyp vorhält, wobei der Übersetzungspuffer (235) das erste Speichertypregister (240) umfasst oder damit verbunden ist;

physikalische Adressierlogik (245), die eingerichtet ist, um bei der Befehlsabarbeitung eine Darstellung der ersten physikalischen Adresse direkt an die externe Datenschnittstelle (270) basierend auf dem zweiten Speichertypregister (310) zu liefern, das den nicht Cache-fähigen Speichertyp vorhält, und die Darstellung der ersten physikalischen Adresse an die Cache-Schnittstelle (260) basierend auf dem zweiten Speichertypregister (310) zu liefern, das den Cache-

fähigen Speichertyp vorhält, wobei die physikalische Adressierlogik (245) das zweite Speichertypregister (310) umfasst oder damit verbunden ist und

wobei die physikalische Adressierlogik (245) die Darstellung der ersten physikalischen Adresse an die externe Datenschnittstelle (270) der Schnittstellenlogik (290) liefert, ohne dass das Paging deaktiviert und der Übersetzungspuffer (235) zum Übersetzen einer linearen Adresse in eine physikalische Adresse entleert wird.“

Der erteilte nebengeordnete Patentanspruch 5 der Stammanmeldung lautet:

„Integrierte Schaltung, mit:

einer externen Schnittstelle (270), die zum Abholen von Elementen aus einem Speicher fähig ist;

einem Cache (265), der an die externe Schnittstelle (270) gekoppelt ist, um Elemente vorzuhalten, die aus dem Speicher geholt wurden;

einer Dekodierlogik (215), um eine erste Mikro-Operation, die auf eine erste lineare Adresse Bezug nimmt, und eine zweite Mikro-Operation, die auf eine erste physikalische Adresse Bezug nimmt, zu dekodieren;

einem ersten Speichertypregister (240), zum Vorhalten eines nicht-Cache-fähigen Speicherzugriffstypwerts oder zum Vorhalten eines Cache-fähigen Speicherzugriffstypwertes

einem Übersetzungspuffer (235), der mit der Dekodierlogik (215) gekoppelt ist, um die erste lineare Adresse in eine zweite physikalische Adresse zu übersetzen und um eine Darstellung der zweiten physikalischen Adresse an den Cache (265) oder an die externe Schnittstelle (270) einer Schnittstellenlogik (290) basierend auf dem ersten Speichertypregister (240) zu liefern, wobei der Übersetzungspuffer (235) das erste Speichertypregister (240) umfaßt oder damit verbunden ist;

einem zweiten Speichertypregister (310) zum Vorhalten eines nicht-Cache-fähigen Speicherzugriffstypwerts oder eines Cache-fähigen Speicherzugriffstypwertes; und  
einer physikalischen Adressierlogik (245), die mit der Dekodierlogik (215) gekoppelt ist, um eine Darstellung der ersten physikalischen Adresse in Antwort darauf, dass das zweite Speichertypregister (310) den nicht-Cache-fähigen Speichertypwert vorhält, an die externe Schnittstelle (270) der Schnittstellenlogik (290) zu liefern oder in Antwort darauf, dass das zweite Speichertypregister (310) den Cache-fähigen Speichertypwert vorhält, an den Cache (265) zu liefern, wobei die physikalische Adressierlogik (245) das zweite Speichertypregister (310) umfasst oder damit verbunden ist und  
wobei die physikalische Adressierlogik (245) die Darstellung der ersten physikalischen Adresse an die externe Schnittstelle (270) der Schnittstellenlogik (290) liefert, ohne dass das Paging deaktiviert und der Übersetzungspuffer (235) geleert wird.“

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2016 hat die Anmelderin die Teilung der Anmeldung erklärt. Mit Schriftsatz vom 29. November 2016 hat sie unter Zahlung der Gebühr (Einzugsermächtigung) nach § 39 Abs. 2 PatG Anmeldeunterlagen eingereicht sowie angeregt, die Teilanmeldung zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Teilanmeldung unter dem Aktenzeichen 11 2005 003 881.5 angelegt.

**Anspruch 1** der Teilanmeldung lautet:

„System, das aufweist:

einen Systemspeicher, der einen ersten Speicherort aufweist, der in der Lage ist, einen ersten Befehl zu speichern, einen zweiten Speicherort, der in der Lage ist, einen zweiten Befehl zu speichern, einen dritten Speicherort, der fähig ist, einen ersten Wert vorzuhalten, der von einer ersten physikalischen Adresse referenziert werden soll und einen vierten Speicherort, der fähig ist, einen zweiten Wert vorzuhalten, der von einer zweiten physikalischen Adresse referenziert werden soll; und

einen Mikroprozessor, der an den Systemspeicher gekoppelt ist, wobei der Mikroprozessor eine Abholeinheit (210) aufweist, die so betreibbar ist, daß sie den ersten Befehl aus dem ersten Speicherort und den zweiten Befehl aus dem zweiten Speicherort abholt,

ferner eine Decodiereinheit (215), die so betreibbar ist, daß sie den ersten Befehl, der eine erste lineare Adresse referenziert, und den zweiten Befehl, der eine Versetzung von einer physikalischen Basisadresse zu der zweiten physikalischen Adresse referenziert, dekodiert,

ferner eine Übersetzungseinheit (235) für eine lineare Adresse, um die erste lineare Adresse in die erste physikalische Adresse zu übersetzen und um eine Darstellung der ersten physikalischen Adresse an eine Cache-Schnittstelle (260) oder eine externe Datenschnittstelle (270) einer gemeinsamen Schnittstelle (290) zu liefern,

ferner eine Zugriffseinheit (245) für eine physikalische Adresse, um die Versetzung in eine Darstellung der zweiten physikalischen Adresse zu dekodieren und die Darstellung der zweiten physikalischen Adresse direkt an die Cache-Schnittstelle (260) der gemeinsamen Schnittstelle zu liefern (290), wobei die Zugriffseinheit für eine physikalische Adresse die Versetzung in eine Darstellung der zweiten physikalischen Adresse dekodiert und die Darstellung der zweiten physikalischen Adresse direkt an die Cache-Schnittstelle (260) der gemeinsamen Schnittstelle (290) liefert, ohne dass das Paging deaktiviert und die Übersetzungseinheit (235) für die lineare Adresse entleert wird.“

Der nebengeordnete **Anspruch 8** der Teilanmeldung lautet:

„Verfahren, das aufweist:

Übersetzen einer ersten virtuellen Speicheradresse, die von einem Lesevorgang referenziert wird, der einer ersten virtuellen Maschine zugeordnet ist, in eine erste physikalische Adresse unter Benutzung eines Übersetzungspuffers (235);

Zugreifen auf einen Cache für die erste physikalische Adresse in Antwort auf ein erstes Speichertypregister, das einen Cache-fähigen Wert vorhält; und

Direktes Liefern eines Datenelements, das von einem Speichervorgang referenziert wird, der einer zweiten virtuellen Maschine zugeordnet ist, an eine zweite physikalische Adresse, die von dem Lesevorgang referenziert wird, in Antwort darauf, dass ein physikalisches Zugriffsregister einen nicht Cache-fähigen Wert vorhält, ohne dass

das Paging deaktiviert und der Übersetzungspuffer (235) entleert wird.“

Wegen der Unteransprüche 2 bis 7, 9 und 10 der Teilanmeldung und wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

## II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Recherche bzw. Prüfung und Entscheidung über die Teilanmeldung nicht zuständig. Die Zuständigkeit für die Teilanmeldung liegt beim Deutschen Patent- und Markenamt, sodass die Teilanmeldung zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen ist.

Die gemäß § 39 PatG wirksame Teilanmeldung ist zwar beim Bundespatentgericht anhängig geworden, da die mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2016 erklärte Teilung während des Beschwerdeverfahrens zur Stammanmeldung beim Bundespatentgericht eingegangen ist. Dies führt jedoch nicht dazu, dass das Gericht für die Prüfung der Teilanmeldung zuständig ist (ebenso BPatG 18 W (pat) 180/14 – Beschluss vom 11. Januar 2017; 18 W (pat) 77/14 – Beschluss vom 6. Juni 2016; 12 W (pat) 42/14 – Beschluss vom 13. Mai 2014; 7 W (pat) 44/11 – Beschluss vom 22. November 2013; 7 W (pat) 108/11 – Beschluss vom 30. März 2012; 21 W (pat) 1/09 – Beschluss vom 21. Dezember 2010; a. M. BGH GRUR 1999, 574 ff. – Mehrfachsteuersystem; BGH GRUR 1998, 458 ff. – Textdatenwiedergabe; BPatG 17 W (pat) 6/13 – Beschluss vom 22. Oktober 2013).

Die gegenteilige Auffassung beruht auf der Annahme, dass es sich bei der Teilung nach § 39 Abs. 1 PatG um einen der Prozesstrennung nach § 145 ZPO vergleichbaren Vorgang handelt (vgl. BGH GRUR 1999, 574 ff. – Mehrfachsteuersystem; GRUR 1998, 458, 460 – Textdatenwiedergabe). Wie der 21. Senat des Bundespatentgerichts in seiner Entscheidung vom 7. Dezember 2010 (21 W (pat) 10/09, GRUR 2011, 949 – Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren) im Einzelnen dargelegt hat, ist dies jedoch nicht der Fall. Danach entsteht bei einer Teilung nach § 39 PatG vielmehr ein neuer Verfahrensgegenstand, der im bisherigen Erteilungsverfahren bis zur Erklärung der Teilung keine Rolle gespielt hat. Dementsprechend fällt der Gegenstand der Teilanmeldung auch nicht in der Beschwerde an. Denn der Beurteilung durch das Beschwerdegericht unterliegt ein Rechtsschutzbegehren nur insoweit, als darüber in der Vorinstanz entschieden wurde. Nur in diesem Umfang kommt einer Beschwerde der Devolutiveffekt zu (sog. Anfallwirkung). Sie ist das Mittel, um angegriffene Entscheidungen in der höheren gerichtlichen Instanz nachprüfen zu lassen. Entscheidend ist, dass das Rechtsmittelgericht alleine über das prozessuale Schicksal des erstinstanzlichen Streitgegenstandes entscheidet. Demgegenüber ist die erstmalige Prüfung von Patentanmeldungen – wozu auch die Prüfung einer Teilanmeldung gehört – grundsätzlich Sache des Deutschen Patent- und Markenamts. Wegen der Einzelheiten wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den o. g. Beschluss des 21. Senats Bezug genommen, dem sich der erkennende Senat im vollem Umfang anschließt.

Der Senat hält eine Verweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt insbesondere auch deshalb für sachgemäß, damit der Anmelderin für die abgetrennte Teilanmeldung zwei Instanzen zur Verfügung stehen (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 39 Rn. 27). Die mit den Teilungsunterlagen eingereichten neuen Ansprüche waren in dieser Form auch nicht Gegenstand im Prüfungsverfahren der Stammanmeldung. Über den Anspruchsgegenstand der Teilanmeldung wurde daher inhaltlich bisher noch nicht entschieden. Denn die

Merkmale der nebengeordneten Ansprüche 1 und 8 der Teilanmeldung stammen zum Teil aus der Beschreibung und sind im Prüfungsverfahren zur Stammanmeldung ausweislich der zugehörigen Verwaltungsakte nicht Gegenstand einer Recherche zum Stand der Technik gewesen bzw. geprüft worden.

Ein System bzw. ein Verfahren gemäß dem – gegenüber der erteilten Fassung der Stammanmeldung geänderten – Patentbegehren mit den nebengeordneten Ansprüchen 1 und 8 der Teilanmeldung ist ersichtlich nicht aus dem im Prüfungsverfahren zur Stammanmeldung ermittelten Druckschriften D1 bis D5 bekannt. Dies betrifft insbesondere die jeweils letzten Merkmalsgruppen der vorliegenden Ansprüche 1 und 8, die u. a.

- die Versetzung von einer physikalischen Basisadresse zu einer zweiten physikalischen Adresse in eine Darstellung der zweiten physikalischen Adresse (vgl. Anspruch 1)

bzw.

- ein direktes Liefern eines Datenelements an eine zweite physikalische Adresse, welche von einem Lesevorgang referenziert wird, in Antwort darauf, dass ein physikalisches Zugriffsregister einen nicht Cache-fähigen Wert vorhält, ohne dass ein Paging deaktiviert wird und ohne dass ein Übersetzungspuffer entleert wird (vgl. Anspruch 8),

beinhalten.

Das im Anspruch 1 aufgeführte System und das im Anspruch 8 aufgeführte Verfahren sind auch nicht aus dem im Rahmen des Prüfungsverfahrens ermittelten Stand der Technik nahe gelegt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt der §§ 3 und 4 PatG ein einer Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert. Zu deren Ermittlung sind in erster Linie die Prüfungsstellen des Patentamts berufen, welche hierzu über geeignete Recherchemittel verfügen (Schulte/Püschel, PatG, 9. Auflage, § 79, Rn. 16, 27).

Zwar hätte die Anmelderin auch im Beschwerdeverfahren die gemäß Teilungserklärung geltenden Ansprüche hilfsweise einreichen können. Da sie aber die Anmeldung „jederzeit“ bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Stamm Anmeldung teilen darf, dürfte sie auch ein berechtigtes Interesse daran haben, zur Prüfung „neuer“ Aspekte in einer solchen Teilanmeldung alle Instanzen des Prüfungsverfahrens nutzen zu können.

Ein mangelndes Rechtsschutzbedürfnis wegen Verfahrensverschleppung (vgl. Schulte/Moufang, PatG 9. Aufl., § 39 Rn. 17) liegt nicht vor, weil die Teilungserklärung keinen Einfluss auf das Beschwerdeverfahren der Stamm Anmeldung hatte.

Da es somit an einer sachlichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts zur Entscheidung über die Teilanmeldung mangelt, ist diese durch Beschluss gemäß § 17a Abs. 2 i. V. m. § 13 GVG, § 39 Abs. 1 Satz 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen.

2. Bei der Prüfung der Teilanmeldung durch die zuständige Prüfungsstelle des Deutsche Patent- und Markenamts ist u. a. auch die Frage der Zulässigkeit von in den Ansprüchen der Teilanmeldung enthaltenen Angaben bzw. etwaigen Änderungen gegenüber der Offenbarung der Ursprungsanmeldung zu prüfen (§ 38 Satz 1; vgl. Schulte/Moufang a. a. O., § 39 Rn. 42).
3. Die Rechtsbeschwerde ist zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nach § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG zuzulassen, da der Senat zwar mit der Rechtsprechung des 21. Senats des Bundespatentgerichts übereinstimmt, hiermit aber von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und anderer Senate des Bundespatentgerichts abweicht.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Wickborn

Kruppa

Dr. Schwengelbeck

Altvater

Hu