



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 87/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 34 992.4 - 53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgericht am 28. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder sowie des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Teil-Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. August 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 31. Juli 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt in englischer Sprache angemeldet worden unter der Bezeichnung „Retry mechanism for blocking interfaces“. Die am 30. Oktober 2002 eingegangene Übersetzung trägt den Titel:

„Retry-Mechanismus für blockierende Schnittstellen“.

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts durch Teil-Beschluss vom 22. August 2007 zurückgewiesen. Nach § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG sei der beanspruchte Gegenstand bzw. das beanspruchte Verfahren klar und präzise anzugeben, und zwar präzise auf den Bereich eingeschränkt, bei dem der Kern der Erfindung angesiedelt sei. Dies betreffe im vorliegenden Fall allenfalls eine Schnittstelleneinrichtung. Der im Patentanspruch 25 weitgefaste generische Begriff „PCI-Gerät“ sei nicht zulässig, da hiermit nicht klar sei, was eigentlich unter Schutz gestellt werden solle. Der Anmelderin stehe in diesem Sinne das Privileg nicht zu, konzeptionell ein neues PCI-

Gerät erfunden zu haben. Die erfinderische Tätigkeit liege in einer Teilkomponente eines PCI-Gerätes, nämlich in einer Schnittstelleneinrichtung. Im Übrigen seien aus diesen Gründen auch die Patentansprüche 1 (Datenverarbeitungsvorrichtung) und 58 (Computersystem) nicht gewährbar. Der Verfahrensanspruch 31 sei wie im Bescheid vom 17. April 2007 angegeben, d. h. weil das beanspruchte Arbeitsverfahren lediglich die mit der beanspruchten Vorrichtung durchzuführenden Schritte wiederhole und der Anspruch somit nicht über den sachlichen Gehalt des Patentanspruchs 1 hinausgehe, entsprechend der BGH-Entscheidung „Handhabungsgerät“ nicht gewährbar. (Zum ebenfalls nebengeordneten Verfahrensanspruch 52 wird keine Feststellung getroffen.)

Da es nach der BGH-Entscheidung „Mikroprozessor“ möglich und zulässig sei, zunächst über den Hauptantrag zu entscheiden, unterbleibe eine Stellungnahme zum Hilfsantrag, der jedoch grundsätzlich gewährbar sei; sein Schicksal hänge jedoch von der Entscheidung über den Hauptantrag ab, deren Rechtsbeständigkeit daher vorher zu klären sei.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 18. September 2007. Sie beantragt:

- den Beschluss aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen,
- hilfsweise, ein Patent auf Grundlage der Unterlagen gemäß Hauptantrag eingeg. am 13. Oktober 2006 zu erteilen,
- hilfshilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Anhörung.

Sie verweist auf die Entscheidung 17 W (pat) 49/07 des erkennenden Senats vom 13. Juli 2007, in der in einem vergleichbaren Sachverhalt festgestellt worden sei, dass kein Mangel nach § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG vorliege. In ihrer Eingabe vom

15. Mai 2007 habe sie zu den Ausführungen im vorangegangenen Prüfungsbescheid detailliert Stellung genommen; insbesondere die Punkte 2 und 4 - 9 dieser Eingabe habe die Prüfungsstelle aber nicht weiter berücksichtigt. Sie merkt noch an, dass die erfolgte Zurückweisung ihrer Anmeldung dem Grundsatz der Verfahrensökonomie widerspreche, da ein gewährbarer Hilfsantrag vorgelegen habe.

Die geltenden nebengeordneten Patentansprüche 1, 25, 31, 52 und 58 gemäß Hauptantrag, eingegangen am 13. Oktober 2006, lauten:

„1. Datenverarbeitungsvorrichtung, umfassend:

eine Schnittstelleneinrichtung (300), die mit einer ersten Signalleitung zum Empfangen von Anforderungen von wenigstens einer anfordernden Einheit (220, 340) verbunden ist, wobei die Anforderungen erfordern, dass Antworten an die jeweilige anfordernde Einheit zurückgesendet werden, wobei die Anforderungen von der jeweiligen anfordernden Einheit durch Setzen eines Anforderungssignals auf der ersten Signalleitung plaziert werden, wobei das Anforderungssignal von der jeweiligen anfordernden Einheit zurückgesetzt wird, wenn eine Antwort an die jeweilige anfordernde Einheit zurückgesendet worden ist; und

eine Anforderungsverarbeitungseinrichtung (320), die verbunden ist, um die empfangenen Anforderungen zu verarbeiten;

wobei die Schnittstelleneinrichtung weiterhin mit einer zweiten Signalleitung verbunden ist, um eine Retryanforderung an die aktuelle anfordernde Einheit zu senden, um die aktuelle anfordernde Einheit aufzufordern, ihr Anforderungssignal

herunterzusetzen, obwohl eine Antwort noch nicht zurückgesendet worden ist, und das Anforderungssignal später erneut zu setzen, und

wobei die Schnittstelleneinrichtung weiterhin mit einer dritten Signalleitung verbunden ist, um ein Erledigungssignal an die aktuelle anfordernde Einheit zusammen mit der Retryanforderung zu senden, wobei das Erledigungssignal angibt, ob die von der aktuellen anfordernden Einheit empfangene Anforderung von der Anforderungsverarbeitungseinrichtung verarbeitet werden konnte.

25. PCI-Gerät (PCI: Peripheral Component Interconnect), umfassend:

eine Masterschnittstelleneinrichtung (340), die mit einer ersten Signalleitung zum Senden einer Anforderung an ein PCI-Targetgerät verbunden, wobei die Anforderung eine Antwort erfordert, wobei die Masterschnittstelleneinrichtung angepasst ist zum Plazieren der Anforderung durch Setzen eines Anforderungssignals auf der ersten Signalleitung und Heruntersetzen des Anforderungssignals, wenn die Antwort empfangen wird, wobei die Masterschnittstelleneinrichtung weiterhin mit einer zweiten Signalleitung zum Empfangen einer Retryanforderung von dem PCI-Targetgerät verbunden ist, wobei die Masterschnittstelleneinrichtung weiterhin mit einer dritten Signalleitung zum Empfangen eines Erledigungssignals von dem PCI-Targetgerät zusammen mit der Retryanforderung verbunden ist, wobei das Erledigungssignal angibt, ob die an das PCI-Targetgerät gesendete Anforderung von dem PCI-Targetgerät verarbeitet werden konnte,

wobei die Masterschnittstelleneinrichtung imstande ist, das Anforderungssignal beim Empfang der Retryanforderung herunterzusetzen, obwohl eine Antwort noch nicht empfangen worden ist, und das Anforderungssignal später erneut zu setzen, und

wobei die Masterschnittstelleneinrichtung imstande ist, beim erneuten Setzen des Anforderungssignals eine modifizierte Anforderung zu senden, wenn das Erledigungssignal angibt, dass die an das PCI-Targetgerät gesendete Anforderung von dem PCI-Targetgerät nicht verarbeitet werden konnte.

31. Verfahren zum Betreiben eines integrierten Schaltkreischips, wobei das Verfahren umfasst:

Empfangen (500) von Anforderungen von wenigstens einer anfordernden Einheit (220, 340), wobei die Anforderungen erfordern, dass Antworten an die jeweilige anfordernde Einheit zurückgesendet werden, wobei die Anforderungen von der jeweiligen anfordernden Einheit durch Setzen eines Anforderungssignals plaziert werden, wobei das Anforderungssignal von der jeweiligen anfordernden Einheit zurückgesetzt wird, wenn eine Antwort an die jeweilige anfordernde Einheit zurückgesendet worden ist; und

Verarbeiten (510) der empfangenen Anforderungen;

wobei das Verfahren weiterhin umfasst:

Senden (520, 950, 990) einer Retryanforderung an die aktuelle anfordernde Einheit, um die aktuelle anfordernde Einheit

aufzufordern, ihr Anforderungssignal herunterzusetzen, obwohl eine Antwort noch nicht zurückgesendet worden ist, und das Anforderungssignal später erneut zu setzen; und

Senden eines Erledigungssignals an die aktuelle anfordernde Einheit zusammen mit der Retryanforderung, wobei das Erledigungssignal angibt, ob die von der aktuellen anfordernden Einheit empfangenen Anforderung bereits verarbeitet werden konnte.

52. Verfahren zum Betreiben eines PCI-Geräts (PCI: Peripheral Component Interconnect), wobei das Verfahren umfasst:

Senden (500) einer Anforderung an ein PCI-Targetgerät (200, 300) durch Setzen eines Anforderungssignals, wobei die Anforderung eine Antwort erfordert;

Empfangen (520) einer Retryanforderung und eines Erledigungssignals von dem PCI-Targetgerät, wobei das Erledigungssignal angibt, ob die an das PCI-Targetgerät gesendete Anforderung von dem PCI-Targetgerät verarbeitet werden konnte;

Bestimmen (530), ob das Anforderungssignal herunterzusetzen ist, obwohl eine Antwort noch nicht empfangen worden ist, und wenn dies der Fall ist, Heruntersetzen (540) des Anforderungssignals und erneutes Setzen (560) des Signals zu einem späteren Zeitpunkt; und

Heruntersetzen (580) des Anforderungssignals, wenn die Antwort empfangen wird,

wobei das erneute Setzen des Anforderungssignals das Bestimmen umfasst, ob eine modifizierte Anforderung zu senden ist, wenn das Erledigungssignal angibt, dass die an das PCI-Targetgerät gesendete Anforderung von dem PCI-Targetgerät nicht verarbeitet werden konnte.

58. Computersystem, umfassend:

ein PCI-Gerät (PCI: Peripheral Component Interconnect) (220); und

eine Southbridge (200), die mit dem PCI-Gerät verbunden ist,

wobei das PCI-Gerät eine Anforderung an die Southbridge durch Setzen eines Anforderungssignals senden kann, wobei die Southbridge eine Antwort an das PCI-Gerät zurücksenden kann und das PCI-Gerät eingerichtet ist zum Heruntersetzen des Anforderungssignals beim Empfang der Antwort,

wobei die Southbridge weiterhin eingerichtet ist zum Senden einer Retryanforderung an das PCI-Gerät zum Auffordern des PCI-Geräts, sein Anforderungssignal herunterzusetzen, obwohl eine Antwort noch nicht zurückgesendet worden ist, und das Anforderungssignal später erneut zu setzen,

wobei die Southbridge weiterhin zum Senden eines Erledigungssignals an das PCI-Gerät zusammen mit der Retryanforderung eingerichtet ist, wobei das Erledigungssignal angibt, ob die von der aktuellen anfordernden Einheit empfangene Anforderung verarbeitet werden konnte.“

Bezüglich der Unteransprüche wird auf die Akte verwiesen.

Der Anmeldung liegt die **Aufgabe** zugrunde, eine Schnittstellentechnik bereitzustellen, die die Betriebsgeschwindigkeit erhöhen und die Effizienz insbesondere dann verbessern kann, wenn Schnittstellentechnologien verwendet werden, die den Datenverkehr blockieren können (siehe Beschreibung Seite 5 eingeg. 04.05.2005).

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Teil-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 die Steuerung der Datenübertragung über eine digitale Schnittstelle, wie sie beispielsweise bei Personal Computern zwischen der sog. „Southbridge“ und PCI-Bus-Geräten stattfindet, wobei eine Geräteeinheit („Source“, „Master“) eine Datenübertragung bei einer anderen Einheit („Target“) anfordert und eine zugeordnete Datenübertragungsschnittstelle solange belegt, bis die angeforderte Übertragung abgeschlossen ist. Erst danach wird die Datenübertragungsschnittstelle freigegeben; wenn sich also die angeforderte Übertragung verzögert, ist die Schnittstelle blockiert. Zur Signalisierung und Steuerung stehen gewöhnlich eine Anforderungs-Signalleitung und eine Erledigungs-Signalleitung zur Verfügung.

Zur Vermeidung derartiger Blockaden schlägt die Anmeldung vor, ein zusätzliches Signal („Retry“) vorzusehen, mit der die Einheit, bei der die Datenübertragung angefordert wurde, anzeigen kann, dass sich die angeforderte Datenübertragung verzögern wird; die anfordernde Einheit kann daraufhin ihre Anforderung zurück-

nehmen und sie zu einem späteren Zeitpunkt, ggf. modifiziert, neu senden (siehe Offenlegungsschrift Absätze [0002], [0003], [0011], [0012], [0035] - [0039]).

Als **Fachmann** für die genannte Aufgabenstellung ist ein Entwicklungsingenieur (Univ.) für Datenübertragungsschnittstellen-Konzepte und -Schaltungen mit mehrjähriger Berufserfahrung anzusehen.

2. Der Zurückweisungsbeschluss (Teil-Beschluss) der Prüfungsstelle wurde i. W. damit begründet, dass gemäß § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG klar und präzise anzugeben sei, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, und zwar präzise auf den Bereich eingeschränkt, bei dem der Kern der Erfindung angesiedelt sei. Dies beträfe im vorliegenden Fall allenfalls eine Schnittstelleneinrichtung. Der im Patentanspruch 25 weitgefaste generische Begriff „PCI-Gerät“ sei nicht zulässig, da hiermit nicht klar sei, was eigentlich unter Schutz gestellt werden solle. Der Anmelderin stehe in diesem Sinne das Privileg nicht zu, konzeptionell ein neues PCI-Gerät erfunden zu haben. Die erfinderische Tätigkeit liege in einer Teilkomponente eines PCI-Gerätes, nämlich in einer Schnittstelleneinrichtung. Daher sei der Patentanspruch 25 nicht gewährbar.

3. Diese Begründung kann den Zurückweisungsbeschluss jedoch nicht tragen.

3.1 Zwar wäre es problemlos möglich (vgl. die Patentansprüche gemäß dem am 13. Oktober 2006 gestellten Hilfsantrag), die vorliegende Erfindung als „Schnittstellenvorrichtung“ zu formulieren, wobei dann jedes PCI-Gerät, dessen Schnittstelle die beanspruchten Merkmale aufweist, automatisch mit geschützt wäre. Außerdem ließen sich Unteransprüche darauf richten („PCI-Gerät mit einer Schnittstellenvorrichtung nach Patentanspruch 1“). Es ist auch gut vorstellbar, dass ein Patent mit derart aufgebauten Patentansprüchen kompakter und übersichtlicher, somit insgesamt besser verständlich wäre.

3.2 Das Patentgesetz legt es aber nicht in die Hand der Prüfungsstelle, den Kern einer Erfindung herauszuarbeiten, um dann dem Anmelder vorzuschreiben, worauf er Patentansprüche richten darf.

Wie der Senat bereits in seiner Entscheidung zu 17 W (pat) 49/07 ausgeführt hat, kann vielmehr der Anmelder die Erteilung eines 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“). „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“).

3.3 Dass die Anmelderin möglicherweise „nur“ eine Teilkomponente eines PCI-Gerätes erfunden hat, steht einem Patentschutz für die übergeordnete Geräteeinheit nicht grundsätzlich entgegen. Denn irgendeine Norm der Art, dass sich ein Anmelder mit seinen Patentansprüchen auf die kleinstmögliche Einheit im Sinne eines „Kerns der Erfindung“ beschränken müsste, existiert nicht.

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

3.4 Der beanstandete Patentanspruch 25 genügt diesen Kriterien.

Den Gattungsbegriff „PCI-Gerät“ an sich versteht der Fachmann im vorliegenden Zusammenhang problemlos als eine an einen PCI-Bus angeschlossene Geräteeinheit („device“), die eine Datenübertragungs-Anforderung an eine Host-Einheit stellen kann, vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0005] - [0009].

Die weiteren Merkmale des Patentanspruchs 25 betreffen erforderliche Signalleitungen sowie eine Unter-Einheit (Masterschnittstelleneinrichtung), die weitgehend durch ihre Arbeitsweise, also funktional definiert ist. Das ist grundsätzlich zulässig, weil die beanspruchte Masterschnittstelleneinrichtung nach dieser Definition hier so ausgebildet sein muss, dass sie die betreffende Funktion erfüllen kann (vgl. BGH GRUR 2006, 923 „Luftabscheider für Milchsammelanlage“; GRUR 1972, 707 „Streckwalze“). Dass die Lehre des Patentanspruchs 25 insoweit unverständlich wäre oder ein Widerspruch vorläge, hat die Prüfungsstelle nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich.

Daher erfüllt der geltende Patentanspruch 25 die Anforderung, den unter Schutz zu stellenden Gegenstand klar zu definieren. Die beanspruchte Vorrichtung ist für den Fachmann identifizierbar und von anderen Vorrichtungen unterscheidbar (vgl. Busse, PatG, 6. Auflage (2003), § 1 Rdnr. 8).

Das schließt allerdings nicht aus, dass noch Anpassungen einzelner Formulierungen erforderlich sein könnten (Ergänzung des Wortes „ist“ hinter „verbunden“ in Zeile 4; „Heruntersetzen des Anforderungssignals“?).

3.5 Die Auslegung der Prüfungsstelle, aus dem Verweis auf den „Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts“ in der BGH-Entscheidung „Mikroprozessor“ sei ableitbar, dass im Prüfungsverfahren neben dem Rechtsschutzbedürfnis noch weitere Kriterien des Patentrechts für die Gewährbarkeit eines Patentanspruchs zu prüfen seien, ist nicht nachvollziehbar.

Wie die Anmelderin richtig darlegt, ist die in der genannten Entscheidung getroffene Feststellung, wonach sachliche Überschneidungen im Schutzbereich von Patentansprüchen über den Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts zu lösen sind, dahingehend zu verstehen, dass geschützte Erzeugnisse mit Inverkehrbringen durch den Patentinhaber (oder mit dessen Zustimmung) gemeinfrei werden, d. h. der geschützte Gegenstand wird patentfrei, so dass ein Dritter die Sache in beliebiger Weise benutzen darf, dem Inhaber stehen also die Rechte aus dem Patent nur „einmal“ zu (siehe z. B. Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 9 Rdnr. 14 ff.). Diese Regelung kann das Prüfungsverfahren ersichtlich nicht beeinflussen.

3.6 Die Prüfungsstelle argumentiert, nach der BGH-Entscheidung „Mikroprozessor“ könne es gestattet sein, einen Patentanspruch auf „das komplette Universum“ in Verbindung mit dem eigentlich erfundenen Gegenstand zu richten, und einem solchen Missbrauch sei vorzubeugen. Derartige Überlegungen liegen weit neben der Sache. Der vorliegende Patentanspruch 25 hängt technologisch eng mit dem von der Prüfungsstelle beschriebenen Kern der Erfindung zusammen, irgendein Anhaltspunkt für einen Missbrauch ist dabei nicht erkennbar.

Ob diese Sichtweise auch noch angemessen wäre, wenn ein Patentanspruch auf einen von der eigentlichen Erfindung weit abliegenden Gegenstand gerichtet ist, der ersichtlich nicht im geringsten durch die gegebene neue Lehre ausgebildet wird, kann hier offen bleiben.

Der Zurückweisungsbeschluss ist sonach unbegründet und war daher aufzuheben.

4. Die Prüfungsstelle hat in ihrem Zurückweisungsbeschluss zusätzlich noch festgestellt, dass auch die nebengeordneten Patentansprüche 1, 31 und 58 nicht gewährbar seien. Diese Feststellung kann so keinen Bestand haben.

4.1 Bezüglich der nebengeordneten Vorrichtungsansprüche 1 („Datenverarbeitungsvorrichtung“) und 58 („Computersystem“) verweist die Prüfungsstelle auf ihre Argumentation zum Patentanspruch 25. Diese ist jedoch nicht tragfähig (s. o.).

Patentanspruch 1 ist (im Vergleich mit Patentanspruch 25) auf die Gegenseite der Schnittstelle (Anspruch 25: „Senden einer Anforderung“ - Anspruch 1: „Empfangen von Anforderungen“, u. a.) gerichtet, die als „Datenverarbeitungsvorrichtung“ so ausgebildet sein muss, dass sie die entsprechenden Gegenfunktionen erfüllen kann. Patentanspruch 58 richtet sich auf ein „Computersystem“ mit einem PCI-Gerät mit den wesentlichen Merkmalen nach Patentanspruch 25 und ferner mit einer „Southbridge“ als Datenverarbeitungsvorrichtung mit den wesentlichen Merkmalen nach Patentanspruch 1, wobei anscheinend diejenigen Merkmale umfasst sind, welche laut Anhörungsprotokoll vom 11. Oktober 2006 eine Patentfähigkeit tragen könnten.

Entsprechend den obigen Ausführungen (siehe **3.**) erfüllen beide Patentansprüche, für sich betrachtet, die formalen Voraussetzungen für eine Patentierung.

Eine Nebenordnung derartiger Ansprüche verletzt auch nicht die Anforderung der Einheitlichkeit (§ 34 Abs. 5 PatG), da hier verschiedene Ausgestaltungen beansprucht werden, die alle auf demselben Lösungsprinzip beruhen.

Nachdem es sich bei den drei Vorrichtungsansprüchen offensichtlich nicht um „ein und denselben Gegenstand“ handelt, kann ein Rechtsschutzbedürfnis ebenfalls nicht abgesprochen werden (vgl. BGH BIPMZ 2006, 285 „Mikroprozessor“).

4.2 Zum nebengeordneten Verfahrensanspruch 31 beruft sich der Zurückweisungsbeschluss auf den Prüfungsbescheid vom 17. April 2007, wonach das beanspruchte Arbeitsverfahren lediglich die mit der beanspruchten Vorrichtung durchzuführenden Schritte wiederhole und der Anspruch somit nicht über den sachlichen Gehalt des Anspruchs 1 hinausgehe. Entsprechend der BGH-Entscheidung

„Handhabungsgerät“ fehle daher das Rechtsschutzbedürfnis, sodass Anspruch 31 nicht gewährbar sei.

Dieses Verständnis des Anspruchs 31 erweist sich als unzutreffend.

Denn der Vorrichtungsanspruch 1 enthält das Merkmal, dass „die Schnittstelleneinrichtung weiterhin mit einer zweiten Signalleitung verbunden ist, um eine Retryanforderung an die aktuelle anfordernde Einheit zu senden“. Der Verfahrensanspruch 31 ist hier nur auf das „Senden einer Retryanforderung“ gerichtet. Darin liegt ein unterschiedlicher sachlicher Gehalt: dem Fachmann ist es vertraut, dass eine Anforderung auch anders als über eine speziell dafür vorgesehene Leitung - etwa durch einen Befehlscode auf Datenleitungen - gesendet werden kann.

Die BGH-Entscheidung „Handhabungsgerät“ (BIPMZ 1998, 81) stützte sich ganz wesentlich auf die Feststellung der Vorinstanz, dass der dortige nebengeordnete Verfahrensanspruch sich „nach Art einer Bedienungsanleitung in der bestimmungsgemäßen Verwendung der in den Ansprüchen 1 und 3 beschriebenen Vorrichtung zu dem bereits in Patentanspruch 1 genannten Zweck erschöpft“, dass der Verfahrensanspruch somit nichts enthalte, „was über den sachlichen Gehalt des Patentanspruchs 1 hinausgeht“.

An dieser wesentlichen Voraussetzung fehlt es im vorliegenden Fall - das beanspruchte Verfahren lässt sich anders als mit der Vorrichtung nach Anspruch 1 durchführen. Der Senat erkennt ein Rechtsschutzbedürfnis daher als gegeben an (vgl. BGH „Mikroprozessor“).

Die gleiche Argumentation gilt auch für den - von der Prüfungsstelle nicht beanstandeten - Verfahrensanspruch 52 („ ... Empfangen einer Retryanforderung ...“) gegenüber dem Vorrichtungsanspruch 25 („ ... mit einer zweiten Signalleitung zum Empfangen einer Retryanforderung ...“).

Eine Nebenordnung dieser Ansprüche verletzt ebenfalls nicht die Anforderung der Einheitlichkeit (§ 34 Abs. 5 PatG), da weiterhin verschiedene Ausgestaltungen beansprucht werden, die auf demselben Lösungsprinzip beruhen.

5. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass in dem Antrag auf Erteilung eines Patents mit den Patentansprüchen 1, 25, 31, 52 und 58 ein Missbrauch liegen könnte, sind nicht festzustellen.

6. Nachdem der Hauptantrag der Anmelderin auf eine Zurückverweisung der Anmeldung gerichtet ist und ihr keine Tatsacheninstanz genommen werden soll, sieht der Senat von einer weiteren eigenen Prüfung auf Patentfähigkeit ab.

Die Anmeldung war daher lediglich mit der Maßgabe zurückzuverweisen, dass eine Nebenordnung der Patentansprüche 1, 25, 31, 52 und 58 gemäß Hauptantrag eingeg. am 13. Oktober 2006 grundsätzlich zulässig ist und insbesondere 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.).

Ein solcher Verfahrensverstoß ist hier darin zu sehen, dass die Prüfungsstelle ein Patent gemäß Hilfsantrag nicht erteilt hat, obwohl sie den Hilfsantrag im Zurückweisungsbeschluss als „grundsätzlich gewährbar“ bezeichnet hat.

Zwar hat der BGH in seiner „Mikroprozessor“-Entscheidung ein teilweise ähnliches Vorgehen des 17. Senats für zulässig erklärt. Im Unterschied zum vorliegenden Verfahren war dort aber eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu klären, und es bestand noch Ungewissheit über das Schicksal des Hilfsantrags, an dessen Patentierbarkeit es ausweislich der Gerichtsakte damals Zweifel gab.

Wenn - wie vorliegend dem Zurückweisungsbeschluss entnehmbar - der Hilfsantrag für „grundsätzlich gewährbar“ erachtet wird, gebietet es schon der Grundsatz der Verfahrensökonomie, aber darüber hinaus auch noch das Recht des Erfinders bzw. des Anmelders auf das Patent, unverzüglich ein entsprechendes Patent zu erteilen; denn die Patenterteilung steht nicht mehr im Ermessen der Erteilungsbehörde, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Benkard / Melullis, PatG, 10. Auflage (2006), § 6 Rdnr. 11). Zudem war die Anmelderin durchaus mit der vorliegenden Problematik vertraut und hat in deren Kenntnis ausdrücklich darum gebeten, wenigstens den von der Prüfungsstelle für erteilbar erachteten Hilfsantrag zu gewähren. Insoweit hätte dem von der Anmelderin geäußerten Willen (anders als im „Mikroprozessor“-Fall) ohne weiteres entsprochen werden können; dabei wäre ihr hinsichtlich des versagten Hauptantrags keine Instanz genommen worden.

Im Übrigen spricht vieles dafür, eine Entscheidung allein über einen Hauptantrag unter Zurückstellung der Entscheidung über einen zugeordneten Hilfsantrag grundsätzlich nur in besonderen Ausnahmefällen als zulässig zu erachten, vgl. Benkard / Schäfers, PatG, 10. Auflage (2006), § 48 Rdnr. 5; Busse / Schwendy, PatG, 6. Auflage (2003), § 48 Rdnr. 19, 21; Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 48 Rdnr. 13, jew. m. w. N.. Allein die Tatsache, dass das Verfahrensrecht diese Möglichkeit als solche zur Verfügung stellt, darf nicht ohne triftigen Grund dazu benutzt werden, den Anmelder mit einer Vielzahl von Teilbeschlüssen über seinen Hauptantrag und (ggf. mehrere) Hilfsanträge zu überziehen und ihn so zu mehrfachen Beschwerden zu zwingen.

Schließlich war die Vorgehensweise der Prüfungsstelle für die Einlegung der Beschwerde kausal, da der Anmelderin angesichts der fehlenden Entscheidung über den für gewährbar erachteten Hilfsantrag keine andere Möglichkeit als die der gerichtlichen Klärung blieb.

Angesichts all dessen entspricht die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.

IV.

Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat nach § 78 Nr. 3 PatG abgesehen.

Dr. Fritsch

Eder

Baumgardt

Wickborn

Fa