



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 27/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 34 934.7 - 53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgericht am 27. Mai 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 Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 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 „Response reordering mechanism“. Die am 30. Oktober 2002 eingegangene Übersetzung trägt den Titel:

„Antwortreihenwiederherstellungsmechanismus“.

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 27. November 2007 zurückgewiesen, weil der Patentanspruch 20 als Nebenanspruch auf ein Computersystem gerichtet sei. Der beanspruchte Gegenstand, mit dem der Schutzbereich festgelegt wird, sei nach § 34 PatG klar und präzise zu benennen, und zwar präzise auf den Bereich eingeschränkt, bei dem der Kern bzw. das Wesen der Erfindung angesiedelt sei. Dies betreffe im vorliegenden Fall allenfalls eine Vorrichtung zum Wiederherstellen von Antworten in der richtigen zeitlichen Reihenfolge und kein komplettes Computersystem.

Dabei sei die Prüfung, ob die Merkmale des Patentanspruchs 20 gemäß Hauptantrag eine klare Lehre vermitteln und ob eine ausreichende Erfindungshöhe vorliegt, zunächst zurückgestellt worden. Nach der BGH-Entscheidung "Mikroprozessor" sei es ferner möglich und zulässig, zunächst über den Hauptantrag zu entscheiden und die Entscheidung über den Hilfsantrag zurückzustellen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 10. Januar 2008. 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 25. September 2007) zu erteilen,
- hilfshilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Anhörung.

Sie verweist auf den Senatsbeschluss zu 17 W (pat) 49/07 und trägt vor, sie habe zu der Begründung der Prüfungsstelle, dass der Patentanspruch 20 den Erfordernissen des § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG nicht genügen solle, mit ihrer Eingabe vom 25. September 2007 bereits detailliert Stellung genommen. Insbesondere zu den Ausführungen unter den Punkten 2, 4, 5 und 6 dieser Eingabe nehme die Prüfungsstelle jedoch keinerlei Stellung.

Sie betont noch, dass sie die beantragte Anhörung für sachdienlich erachtet habe, und merkt an, dass die Zurückweisung der Anmeldung dem Grundsatz der Verfahrensökonomie widersprochen habe, da ein Hilfsantrag ohne den beanstandeten Patentanspruch vorgelegen habe.

Die geltenden nebengeordneten Patentansprüche 1, 20 und 21 (gemäß Hauptantrag, eingegangen am 25. September 2007) lauten:

„1. Southbridgebauelement umfassend:

eine Sendeeinrichtung (410), die angepasst ist zum Empfangen von Non-Posted-Leseanforderungen von wenigstens einer anfordernden Einheit und zum Senden von Upstream-Befehlen auf Grundlage der Non-Posted-Leseanforderungen, wobei die Upstream-Befehle durch aufeinanderfolgende Befehlsmarkierungen eindeutig identifiziert werden;

eine Empfangseinrichtung (400), die angepasst ist zum Empfangen von Antwortdaten in Erwiderung auf Befehle, die zuvor von der Sendeeinrichtung gesendet worden sind, und zum Senden von Antworten an die wenigstens eine anfordernde Einheit auf Grundlage der Antwortdaten; und

einen Antwortreihenfolgenwiederherstellungsmechanismus (420, 430), der eine Puffereinrichtung (420, 510) mit einer Vielzahl von Pufferelementen umfasst, wobei in der Puffereinrichtung für jede der verwendeten Befehlsmarkierungen ein geeignetes Pufferelement bereitgestellt ist und jedes Pufferelement einer Befehlsmarkierung eindeutig zugeordnet ist, wodurch die Antwortdaten in der Puffereinrichtung nach den zugehörigen Befehlsmarkierungen geordnet sind, und wobei die Antworten aus der Puffereinrichtung gelesen und von der Empfangseinrichtung in der richtigen Reihenfolge gesendet werden.

20. Computersystem umfassend:

wenigstens eine Peripheriekomponente; und

eine Southbridge, die eine Sendeeinrichtung (410) umfasst, die angepasst ist zum Empfangen von Non-Posted-Leseanforderungen von wenigstens einem Peripheriekomponentencontroller und zum Senden von Upstream-Befehlen auf Grundlage der Non-Posted-Leseanforderungen, wobei die Upstream-Befehle von aufeinanderfolgenden Befehlsmarkierungen eindeutig identifiziert werden und wobei die Southbridge eine Empfangseinrichtung (410) umfasst, die angepasst ist zum Empfangen von Antwortdaten in Erwiderung auf Befehle, die von der Sendeeinrichtung zuvor gesendet worden sind, und zum Senden von Antworten an den wenigstens einen Peripheriekomponentencontroller auf Grundlage der Antwortdaten;

wobei die Southbridge weiterhin einen Antwortreihenfolgenwiederherstellungsmechanismus (420, 430) umfasst, der eine Puffereinrichtung (420, 510) mit einer Vielzahl von Pufferelementen umfasst, wobei in der Puffereinrichtung für jede verwendete Befehlsmarkierung ein geeignetes Pufferelement bereitgestellt ist und die Pufferelemente jeweils einer der Befehlsmarkierungen eindeutig zugeordnet sind, wodurch die Antwortdaten in der Puffereinrichtung nach den zugehörigen Befehlsmarkierungen geordnet sind, und wobei die Antworten aus der Puffereinrichtung von der Empfangseinrichtung in der richtigen Reihenfolge gesendet werden.

21. Verfahren zum Betreiben eines Southbridgebauelements, wobei das Verfahren umfasst:

Empfangen (800) von Non-Posted-Leseanforderungen von wenigstens einer anfordernden Einheit;

Senden (820) von Upstream-Befehlen auf Grundlage der Non-Posted-Leseanforderungen, wobei die Upstream-Befehle von aufeinanderfolgenden Befehlsmarkierungen eindeutig identifiziert werden;

Empfangen (900) von Antwortdaten in Erwiderung auf zuvor gesendete Befehle; und

Senden (940) von Antworten an die wenigstens eine anfordernde Einheit auf Grundlage der Antwortdaten;

wobei das Senden der Antworten umfasst:

Neuordnen (1000-1040) der empfangenen Antwortdaten durch Zugreifen auf einen Puffer des Southbridgebauelements, wobei der Puffer die empfangenen Antwortdaten speichert und für jede Befehlsmarkierung ein geeignetes Pufferelement aufweist, das der entsprechenden Befehlsmarkierung eindeutig zugeordnet ist, wodurch die Antwortdaten im Puffer nach den zugehörigen Befehlsmarkierungen geordnet sind, und wobei die Antworten aus der Puffereinrichtung gelesen und in der richtigen Reihenfolge gesendet werden.”

Bezüglich der Unteransprüche wird auf die Akte verwiesen.

Eine konkrete **Aufgabenstellung** ist in der Anmeldung nicht angegeben; jedoch werde durch den Anmeldungsgegenstand eine verbesserte Antwortreihenfolgenwiederherstellungstechnik bereitgestellt, die die Betriebsgeschwindigkeit erhöhen und die Zuverlässigkeit und Effizienz verbessern könne (siehe Beschreibung Seite 6b eingeg. 16.11.2006, Absatz 1).

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 die schnelle Datenübertragung über eine digitale Schnittstelle ohne das Erfordernis, dass Anforderungen und Antworten streng nacheinander erfolgen müssten. Als Beispiel für eine Hochgeschwindigkeits-Chip-zu-Chip-Kommunikation wird die HyperTransport™-Technologie genannt, bei der verschiedene Anforderungen und Antworten völlig unabhängig voneinander übertragen werden, so dass die richtige Reihenfolge verloren gehen kann. Beim Anschluss von Peripheriegeräten, die geordnete Antwortdaten erfordern, wie z. B. bei IDE-Geräten, kommt dann der Wiederherstellung der richtigen Reihenfolge eine große Bedeutung zu.

Hierzu schlägt die Anmeldung insbesondere vor, eine Puffereinrichtung vorzusehen, deren Pufferelemente den (z. B. im HyperTransport-Protokoll vorgesehenen) Befehlsmarkierungen fest zugeordnet sind, so dass empfangene Daten jeweils im zugeordneten Pufferelement zwischengespeichert werden; dadurch soll eine effizientere Wiederherstellung der Datenreihenfolge möglich sein (siehe Offenlegungsschrift Absätze [0001], [0010] – [0015], [0037] – [0043]).

Als **Fachmann** für eine solche Verbesserung ist ein Entwicklungsingenieur (Univ. oder FH) für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsschnittstellen-Konzepte und -Schaltungen mit mehrjähriger Berufserfahrung anzusehen.

2. Der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle wurde i.w. damit begründet, dass der als Nebenanspruch auf ein „Computersystem“ gerichtete Patentanspruch 20 nicht gewährbar sei, weil 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 bzw. das Wesen der Erfindung angesiedelt sei. Dies betreffe im vorliegenden Fall allenfalls eine Vorrichtung zum Wiederherstellen von Antworten in der richtigen zeitlichen Reihenfolge und kein komplettes Computersystem.

In der Senatsentscheidung 17 W (pat) 49/07 sei offengelassen worden, wie weit ab der beanspruchte Gegenstand von der eigentlichen Erfindung liegen dürfe, d.h. wo genau die Grenze zu ziehen sei; die Grenze werde im vorliegenden Fall eindeutig überschritten, da die Anmelderin nicht für sich in Anspruch nehmen könne, konzeptionell ein komplett neues und erfinderisches Computersystem erfunden zu haben.

3. Diese Begründung kann den Zurückweisungsbeschluss jedoch nicht tragen.

3.1 Wie der Senat bereits in seiner Entscheidung zu 17 W (pat) 87/07 ausgeführt hat, legt es das Patentgesetz nicht in die Hand der Prüfungsstelle, den Kern einer Erfindung herauszuarbeiten, um dann dem Anmelder vorzuschreiben, worauf er Patentansprüche richten darf. Vielmehr kann 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 ha-

ben soll, muss demjenigen überlassen sein, der es wirtschaftlich nutzen will" (BGH BIPMZ 1989, 32, III. 2d „Verschlussvorrichtung für Gießpfannen“).

Dass die Anmelderin hier lediglich eine Teilkomponente eines Computersystems erfunden haben könnte, steht einem Patentschutz für das komplette Computersystem 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“). Darüber hinausgehende Anforderungen können aus § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG nicht hergeleitet werden.

3.2 Formal betrachtet genügt der beanstandete Patentanspruch 20 diesen Kriterien.

Der Patentanspruch ist auf einen bestimmten Aufbau eines Computersystems gerichtet, wobei Teilkomponenten wie die Sende- und die Empfangseinrichtung der „Southbridge“ weitgehend durch ihre Arbeitsweise, also funktional definiert sind. Das ist grundsätzlich zulässig (vgl. BGH GRUR 2006, 923 „Luftabscheider für Milchsammelanlage“; GRUR 1972, 707 „Streckwalze“). Verschiedene spezielle Begriffe wie „Southbridge“, „Non-Posted-Leseanforderung“, „Upstream“ u. a. sind

dem hier zuständigen Fachmann geläufig und im übrigen in der Anmeldung erläutert, vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0002] – [0015].

Damit vermittelt der Patentanspruch dem Fachmann nach Überzeugung des Senats eine im Prinzip nachvollziehbare technische Lehre. Der beanspruchte Gegenstand ist für den Fachmann grundsätzlich identifizierbar und von anderen Gegenständen unterscheidbar (vgl. Busse, PatG, 6. Auflage (2003), § 1 Rdnr. 8). Rein formale Bedenken, insbesondere unter Bezug auf § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG, sind somit unberechtigt.

3.3 Offenbleiben muss hier allerdings zunächst die Frage, ob die gegebene Lehre (wie sie in der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen offenbart ist, § 34 Absatz 4 PatG) in technischer Hinsicht ausreicht, die zeitliche Reihenfolge der Antworten wie beabsichtigt wiederherzustellen – was die Prüfungsstelle im Bescheid vom 9. Mai 2007 bezüglich des zugrundeliegenden Patentanspruchs 1 bezweifelt und im Zurückweisungsbeschluss ebenfalls ausdrücklich offengelassen hat.

3.4 Die Prüfungsstelle argumentiert u. a., 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 20, auf ein „Computersystem umfassend ... eine Southbridge ... (welche) einen Antwortreihenfolgenwiederherstellungsmechanismus umfasst“ gerichtet, hängt technologisch noch vergleichsweise eng mit dem von der Prüfungsstelle beschriebenen Kern der Erfindung (Vorrichtung zum Wiederherstellen von Antworten in der richtigen zeitlichen Reihenfolge) zusammen.

Wie weit ab der beanspruchte Gegenstand von der eigentlichen Erfindung liegen darf, kann im konkreten Einzelfall (!) allenfalls danach beurteilt werden, ob offensichtlich ein Missbrauch des Patentrechts stattfinden würde. Ein solcher Miss-

brauch ist einerseits dann anzunehmen, wenn ein Anmelder mit einem zusätzlichen Patentanspruch keinen weitergehenden Schutz erreichen kann als den, den er mit der Gewährung der anderen Patentansprüche bereits erhält (vgl. Benkard/Melullis, EPÜ, Art. 52 EPÜ Rdnr. 10). Andererseits könnte ein Missbrauch vorliegen, 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.

Beide Fälle sieht der Senat hier nicht als gegeben an, ein Missbrauch ist nicht erkennbar.

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 in ihrer Eingabe vom 25. September 2007 unter Punkt 4 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. das Ausschließungsrecht dadurch verbraucht ist und der geschützte Gegenstand patentfrei wird – dem Inhaber stehen die Rechte aus dem Patent nur „einmal“ zu (siehe z. B. Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 9 Rdnr. 14 ff.). Diese Regelung kann auf das Prüfungsverfahren ersichtlich keinen Einfluss haben.

3.6 Der Zurückweisungsbeschluss ist nach alledem unbegründet und war daher aufzuheben.

4. Die Prüfungsstelle hat, zuletzt im Bescheid vom 9. Mai 2007, zusätzlich noch erläutert, dass sie den nebengeordneten, auf ein entsprechendes Verfahren gerichteten Patentanspruch 21 für nicht gewährbar halte, weil er lediglich die Arbeitsschritte der Vorrichtung nach Patentanspruch 1 wiederhole; ein allgemeineres Prinzip, so dass andere Vorrichtungen als die nach Patentanspruch 1 für das Verfahren nach Patentanspruch 21 möglich wären, sei nicht offenbart.

Diese Argumente erscheinen beachtenswert.

Als wesentliches Kriterium für das Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses hatte der Bundesgerichtshof herausgestellt, dass „der Erteilungsantrag nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstands gerichtet“ sein darf; Übereinstimmungen im Schutzbereich der Ansprüche berühren das Rechtsschutzbedürfnis hingegen nicht. Insbesondere hatte er ausgeführt: „Die Beanspruchung eines Patents mit mehreren Patentansprüchen ein und derselben oder mehrerer Patentkategorien kann allenfalls dann als unzulässig angesehen werden, wenn ... der Anmelder mit einem der kumulierten Patentansprüche keinen weitergehenden Schutz erreichen kann als den, den er mit der Gewährung der anderen Patentansprüche bereits erhält“ (BGH BIPMZ 2006, 285 „Mikroprozessor“).

Wie die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 13. Oktober 2005, Seite 5 Absatz 1, darlegt, soll ein weitergehender Schutz damit erreicht werden, dass der Verfahrensanspruch 21 lediglich auf die Schritte des Empfangens, Sendens und Neuordnens gerichtet sei, ohne jedoch anzugeben, durch welche Einheiten (Baugruppen) des Southbridgebauelementes diese Schritte durchgeführt würden.

Hier wäre zu prüfen, ob die Begriffe „Sendeeinrichtung“, „Empfangseinrichtung“ und „Antwortreihenfolgenwiederherstellungsmechanismus“ des Patentanspruchs 1 nicht lediglich als zusammenfassende Begriffe für alle diejenigen Teil-Baugruppen innerhalb des Southbridgebauelementes verstanden werden, die jeweils die entsprechenden Funktionen ausführen, so dass der Fachmann die Arbeitsschritte des

nach Patentanspruch 21 betriebenen Southbridgebauelementes ganz automatisch diesen Teil-Baugruppen zuordnen würde; dann wäre durch den Patentanspruch 21 gerade kein weitergehender Schutz erreichbar.

In einem vergleichbaren Fall (17 W (pat) 73/07) hat der Senat den entscheidenden Unterschied darin gesehen, dass der Vorrichtungsanspruch auf ein „DMA-Controllerbauelement“ gerichtet war, während das parallel beanspruchte „Verfahren zum Betreiben einer DMA-Einrichtung“ offensichtlich nicht nur mittels des speziellen DMA-Controllerbauelementes, sondern auch auf anderem Wege, etwa als Teilfunktion in einem Mikroprozessor, erfolgen konnte; ein „Verfahren zum Betreiben eines DMA-Controllerbauelementes“ hätte demgegenüber möglicherweise keinen Bestand haben können.

Vorliegend ist aber zunächst nicht erkennbar, wie etwa das beanspruchte „Neuordnen der empfangenen Antwortdaten“ anders als mit dem – in dieser Hinsicht nicht weiter spezifizierten – „Antwortreihenfolgenwiederherstellungsmechanismus“ des Patentanspruchs 1 ausgeführt werden könnte. Ähnliches dürfte für das „Senden“ und „Empfangen“ gelten.

5. Auch hinsichtlich der Verständlichkeit der Lehre der geltenden Patentansprüche erscheinen noch Verbesserungen möglich.

So ist nicht recht nachvollziehbar, ob die verwendeten Begriffe „Antworten“ und „Antwortdaten“ dasselbe bezeichnen, oder worin der Unterschied liegen könnte. Ähnlich führen die im Detail unterschiedlichen Formulierungen zwischen Patentanspruch 1 und Patentanspruch 20 zur Frage, ob hier wirklich Unterschiedliches beansprucht werden soll, und insbesondere, worin genau sich eine „Southbridge“ von einem „Southbridgebauelement“ unterscheidet.

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

Die Anmeldung war daher lediglich mit der Maßgabe zurückzuverweisen, dass eine Nebenordnung der Vorrichtungsansprüche 1 und 20 gemäß Hauptantrag eingeg. am 25. September 2007 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 kann danach eine Rückzahlung auch dann erfordern, wenn die Zurückweisung der Anmeldung zwar verfahrensrechtlich fehlerfrei war, sich aber als eine unangemessene oder unzumutbare Sachbehandlung darstellt (vgl. Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 73 Rdnr. 143; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Auflage (2003), § 80 Rdnr. 120; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Auflage (2006), § 80 Rdnr. 29).

Eine solche unangemessene Sachbehandlung ist hier darin zu sehen, dass die Prüfungsstelle einen Zurückweisungsbeschluss für den Hauptantrag erlassen hat, ohne über den Hilfsantrag zu entscheiden.

Durch die Zurückstellung der Entscheidung über den Hilfsantrag ist der Grundsatz der Verfahrensökonomie verletzt worden. Mehr als fünf Jahre nach Stellung des Prüfungsantrags hat die Anmelderin noch keine tragfähige Beurteilung erhalten, ob der Anmeldungsgegenstand (in der nach ihrer Auffassung klargestellten Anspruchsfassung gemäß Eingabe vom 25. September 2007) gegenüber dem Stand der Technik Aussicht auf eine Patenterteilung hat. Das Vorgehen stellt ferner eine Abweichung von der ständigen Amtspraxis dar, ohne dass die Prüfungsstelle eine

sachliche Begründung dafür gegeben hätte (vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. O, § 80 Rdnr. 101).

Zwar hat der Bundesgerichtshof es in seiner „Mikroprozessor“-Entscheidung für zulässig erklärt, über die Patentanmeldung in der Fassung des Hauptantrags zu entscheiden und die Entscheidung über die Patentanmeldung in der Fassung des Hilfsantrags zurückzustellen. Er hat dort aber bereits auf den Grundsatz der Prozessökonomie verwiesen (siehe Absatz 10 der „Gründe“). Diese hätte es im vorliegenden Fall geboten, unter Bewertung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit über den Hilfsantrag zu entscheiden. Hierfür wäre auch die beantragte, aber von der Prüfungsstelle nicht durchgeführte Anhörung sachdienlich gewesen.

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 Hilfsantrag keine andere Möglichkeit mehr blieb; denn mit Rechtskraft des Zurückweisungsbeschlusses wäre ein Teil ihrer Rechtsposition verloren gegangen, ohne dass sie Gewissheit über das Schicksal des Hilfsantrags erlangt hatte.

Sonach 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

Bb