



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 47/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2004 024 082.5-35**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. August 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Bastian, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Martens sowie den Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Prüfungsstelle für Klasse H 03 F - vom 27. August 2007 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 24. Oktober 2007 per Fax eingelegte Beschwerde richtet sich gegen die am 24. September 2007 zugestellte Zurückweisung der Patentanmeldung 10 2004 024 082.5-35 (Anmeldetag: 14. Mai 2004).

Die ursprünglichen Unterlagen enthalten einen auf eine Eingangsschaltung zum Empfangen eines Eingangssignals gerichteten Hauptanspruch (Anspruch 1), auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogene Unteransprüche 2 bis 9 sowie einen auf ein Verfahren zum Anpassen eines Arbeitspunktes einer Eingangsschaltung gerichteten Nebenanspruch 10.

Die Prüfungsstelle teilte der Anmelderin mit Prüfungsbescheid vom 24. Januar 2005 sinngemäß mit, dass der Patentanspruch 1 wegen der Unklarheit eines Merkmals nicht gewährbar sei. Soweit die Merkmale des Anspruchs 1 klar seien, definiere der Anspruch lediglich einen Gegenstand, wie er aus der Druckschrift

D1 TIETZE, U.; SCHENK, Ch.: Halbleiter-Schaltungstechnik, 11. Aufl., Berlin [u. a.] : Springer; 1999, S. 399-401, ISBN 3-540-64192-0

bekannt sei. Die Prüfungsstelle meinte damit offensichtlich, dass dem Gegenstand des ursprünglichen Patentanspruchs 1, soweit er klar sei, die erforderliche Neuheit fehle.

Weiter führte die Prüfungsstelle aus, dass wegen der fehlenden Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 auch die auf diesen Anspruch rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8 nicht gewährbar seien. Bezüglich des Unteranspruchs 9 beanstandete die Prüfungsstelle eine weitere Unklarheit.

Zum Nebenanspruch 10 nahm die Prüfungsstelle überhaupt nicht Stellung.

Die Anmelderin hat in Erwiderung auf den Bescheid mit Schriftsatz vom 4. April 2005 eine teilweise geänderte Erfindungsbeschreibung sowie geänderte Patentansprüche 1 und 10 vorgelegt und dargelegt, dass und warum die somit beanspruchte Lehre aus ihrer Sicht neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die unabhängigen Patentansprüche 1 und 10 in der so verteidigten Fassung lauten:

- „1. Eingangsschaltung (1) zum Empfangen eines Eingangssignals einer integrierten Schaltung mit einem Differenzverstärker (6, 15), an dessen erstem Eingang eine vorbestimmte Referenzspannung (RCV\_vref) und an dessen zweitem Eingang das Eingangssignal anlegbar ist, und

mit einer Stromquelle (10, 19) zum Betreiben des Differenzverstärkers (6, 15) an seinem Arbeitspunkt, dadurch gekennzeichnet, dass eine Einstellungsschaltung (25) mit der Stromquelle (10, 19) verbunden ist, um den Differenzverstärker[s] (6, 15) abhängig von der vorbestimmten Referenzspannung (RCV\_vref) auf einen Arbeitspunkt einzustellen, bei dem das Eingangssignal schnellstmöglich bewertet werden kann.

10. Verfahren zum Anpassen eines Arbeitspunktes einer Eingangsschaltung (1), die einen Differenzverstärker (6, 15), an dessen erstem Eingang eine bereitgestellte Referenzspannung (RCV\_vref) und an dessen zweitem Eingang das Eingangssignal anlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Betriebsstrom durch den Differenzverstärker (6, 15) abhängig von der externen Referenzspannung (RCV\_vref) so eingestellt wird, dass der Differenzverstärker (6, 15) auf einen Arbeitspunkt eingestellt wird, bei dem das Eingangssignal schnellstmöglich bewertet werden kann.“

Die (ursprünglichen und insoweit durch die Bescheidserwiderung unveränderten) Ansprüche 2 bis 9 sind unmittelbar oder mittelbar auf den Anspruch 1 zurückbezogen.

Für den Fall, dass die Prüfungsstelle beabsichtige, die Anmeldung zurückzuweisen, beantragte die Anmelderin hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Anhörung.

Die Anmeldung wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 03 F - durch Beschluss vom 27. August 2007 allein mit der Begründung zurückgewiesen, dass die mit dem Prüfungsbescheid gerügte Unklarheit im Pa-

tentanspruch 1 zumindest teilweise fortbestehe, insbesondere weiterhin unklar geblieben sei, was mit der Angabe „abhängig von“ in dem Merkmal „... den Differenzverstärker (6, 15) abhängig von der vorbestimmten Referenzspannung (RCV\_vref) auf einen Arbeitspunkt einzustellen ...“ gemeint sei. Die Klarstellung der Angabe „abhängig von“ hätte eine Erklärung in der Beschreibung und den sonstigen Unterlagen erfordert, die jedoch nicht vorläge. Es sei den gesamten Unterlagen nicht zu entnehmen, ob mit dem Merkmal „abhängig von“ eine eindeutige Abhängigkeit oder eine Funktion zwischen dem Arbeitspunkt und der Referenzspannung gemeint sei.

Den hilfsweise Antrag auf Durchführung einer mündlichen Anhörung wies die Prüfungsstelle mit der Begründung zurück, dass eine Anhörung nicht sachdienlich sei, nachdem der Mangel der fehlenden Klarheit des Patentanspruchs 1 im Prüfungsbescheid vom 24. Januar 2004 dargelegt worden sei und dem Zurückweisungsbeschluss keine neuen Tatsachen zu Grunde lägen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des patentamtlichen Verfahrens wird auf die beigezogene Amtsakte verwiesen.

In ihrer Beschwerdebegründung führt die Beschwerdeführerin aus, dass die von der Prüfungsstelle behauptete Unklarheit im Patentanspruch tatsächlich nicht vorläge und somit der Grund, auf den die Prüfungsstelle die Zurückweisung gestützt hat, nicht gegeben sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

1. den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 03 F vom 27. August 2007 aufzuheben,
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Sie regt für den Fall, dass der Beschwerdesenat dem Antrag zu 1 nicht ohne Weiteres stattgeben will, zur Minimierung des Verfahrensaufwands eine telefonische Klärung mit dem Vertreter der Anmelderin an. Hilfsweise beantragt die Beschwerdeführerin mündliche Verhandlung.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beschwerdeführerin wird auf die Akte verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im übrigen zulässig.

Die Beschwerde ist auch in der Sache begründet und führt unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

2. Nach § 48 PatG weist die Prüfungsstelle die Anmeldung zurück, wenn ein nach § 45 Abs. 1 PatG gerügter Mangel nicht beseitigt wird. Der gerügte Mangel liegt indes nicht mehr vor.

Eine Einstellungsschaltung mit einer Stromquelle zu verbinden, um einen Differenzverstärker „abhängig von“ einer vorbestimmten Referenzspannung auf einen Arbeitspunkt einzustellen, ist nämlich kein unklares Merkmal.

Einem Fachmann (hier: einem Elektroingenieur) - wie im Übrigen auch jedem interessierten Laien - ist nämlich einerseits durchaus bekannt, was unter einer Abhängigkeit als solcher zu verstehen ist, dass nämlich eine bestimmte Eigenschaft, z. B. der Wert einer physikalischen Größe, ein Zustand oder ein bestimmtes Verhalten, von einer anderen Eigenschaft, wie z. B. einer anderen physikalischen

Größe etc., in irgendeiner Weise beeinflusst wird, von ihr „abhängt“. Die Abhängigkeit kann sehr vielfältiger Art sein, wobei es nicht darauf ankommt, ob die Abhängigkeit formell beschreibbar ist. Der hier in Rede stehende Fachmann kennt andererseits auch eine ganze Reihe verschiedener, konkreter Abhängigkeiten, z. B. die Abhängigkeit eines Widerstands von der Temperatur, die Abhängigkeit der Verstärkung eines Verstärkers von den Eigenschaften der verwendeten Bauelemente oder - wie vorliegend von Interesse - die Abhängigkeit des Arbeitspunktes eines Differenzverstärkers von der Größe des Versorgungsstroms.

Das hat zwar auch die Prüfungsstelle nicht verkannt, indem sie - bezogen auf den ursprünglichen Patentanspruch 1 - in dem Prüfungsbescheid ausführt, dass es für den Fachmann allgemeines Fachwissen sei, den Arbeitspunkt eines Differenzverstärkers über eine Stromquelle einzustellen und hierbei zu beachten, dass die Eingangssignale innerhalb des Gleichtaktaussteuerbereichs blieben. Das ist aber nichts anderes als die Einstellung des Differenzverstärkers auf einen Arbeitspunkt abhängig von einer bestimmten Größe, nämlich dem Strom einer Stromquelle. Warum diese Abhängigkeit von einem Strom (der Stromquelle) für den Fachmann zum Allgemeinwissen gehöre und folglich wohl auch klar sei, die im Patentanspruch 1 angegebene Abhängigkeit des eingestellten Arbeitspunktes des Differenzverstärkers von der Referenzspannung  $R_{CV\_vref}$ , mithin einer anderen elektrischen Größe, hingegen unklar sei, vermochte die Prüfungsstelle allerdings nicht darzulegen.

Die Prüfungsstelle selbst hat darüber hinaus in ihrem Zurückweisungsbeschluss bereits zwei mögliche Auslegungen für den anspruchsgemäßen Begriff „abhängig von“ aufgezeigt, indem sie erläutert, dass darunter eine eindeutige Abhängigkeit oder eine Funktion zwischen dem Arbeitspunkt und der Referenzspannung verstanden werden kann.

Unter diesen Umständen ist die Angabe „abhängig von“ jedoch nicht - wie von der Prüfungsstelle unterstellt - unklar, sondern lediglich allgemein und breit gefasst, so dass viele Aspekte und Realisierungen darunter fallen. Ein solches Merkmal ist dann in seiner gesamten Breite unter dem Aspekt der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zu prüfen (BPatGE 47, 163 - frühestmöglicher Auslösezeitpunkt; BPatGE 48, 143 - Rahmensynchronisation).

Insoweit liegt der von der Prüfungsstelle gerügte Mangel der Anmeldung nicht vor, so dass die auf das angebliche Fortbestehen eines Mangels gestützte Zurückweisung der Anmeldung keinen Bestand haben kann.

**3. a)** Die Sache war an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, nachdem das Patentamt in der Sache selbst noch nicht entschieden hat, § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG.

Die Patentierbarkeit des Anmeldungsgegenstands in der nunmehr verteidigten Fassung wurde nämlich unter dem Gesichtspunkt der materiellen Patentierungsvoraussetzungen noch nicht geprüft. Die Prüfungsstelle erhält durch die Zurückverweisung Gelegenheit, die Prüfung des Anmeldungsgegenstandes in der mit der Bescheidserwiderung eingereichten Fassung fortzusetzen.

b) Im Übrigen ist die Zurückverweisung geboten, weil das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel gelitten hat, § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG.

Die Prüfungsstelle hat die hilfsweise beantragte mündliche Anhörung zu Unrecht nicht durchgeführt und dadurch dem Anmelder das gebotene rechtliche Gehör verweigert.

Bei der Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Sachdienlichkeit hat der Prüfer zwar einen Beurteilungsspielraum, der der gerichtlichen Nachprüfung entzogen ist (BPatGE 26, 44). Im vorliegenden Fall ist der Rahmen, in dem er sich



dabei frei bewegen kann, allerdings verlassen worden, nachdem der beantragten Anhörung die Sachdienlichkeit allein deshalb abgesprochen wurde, weil dem Zurückweisungsbeschluss angeblich nur Tatsachen zu Grunde liegen, die zuvor im Bescheid mitgeteilt wurden.

Dadurch dass die Prüfungsstelle ihre im Prüfungsbescheid geäußerte Auffassung zur fehlenden Patentfähigkeit zuvorderst auf den Mangel der Klarheit des Patentanspruchs 1 gestützt hat, gab sie zu erkennen, dass sie den technischen Sachverhalt nicht für abschließend geklärt hielt und vom Anmelder weitere Aufschlüsse, Richtigstellungen oder sachdienliche Anträge erwartete („Soweit die Merkmale des Patentanspruchs 1 klar sind...“, Bl. 30 d. VA). Nachdem die Anmelderin mit ihrer Erwidern diese Aufschlüsse aus Sicht der Prüfungsstelle nicht vollständig geliefert hat, bestand die Notwendigkeit der Sachverhaltsaufklärung zumindest teilweise fort. Dabei ist unerheblich, dass der von der Prüfungsstelle geltend gemachte Mangel der Klarheit tatsächlich nicht bestanden hat. Entscheidend ist, ob die Prüfungsstelle die Sachverhaltsaufklärung aus ihrer Sicht als abgeschlossen ansehen konnte, was vorliegend nicht der Fall war. Der Senat hält an seinem Grundsatz fest, dass eine mündliche Anhörung unter diesen Umständen sachdienlich ist (BPatGE 12, 17).

Die Prüfungsstelle hatte auch keinen Anlass zu der Annahme, die Anmelderin wolle lieber einen Zurückweisungsbeschluss riskieren, als für weitere Aufklärung bezüglich des als unklar bezeichneten Merkmals zu sorgen. Vielmehr war es naheliegend, die Anmelderin - wenn schon nicht in einer mündlichen Anhörung, so doch zumindest in einem weiteren Bescheid - nochmals auf die aus Sicht der Prüfungsstelle fortbestehende Unklarheit hinzuweisen. Dass die Prüfungsstelle dies nicht getan hat, stellt auch eine gravierende Verletzung des Gebots der Verfahrensökonomie dar.

**4.** Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen, weil die Prüfungsstelle die von der Anmelderin beantragte Anhörung zu Unrecht abgelehnt hat und der Anmelderin

das Beschwerdeverfahren im Falle der Anhörung möglicherweise hätte erspart werden können, § 80 Abs. 3 PatG.

5. Nach antragsgemäßer Entscheidung ist der hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung die Grundlage entzogen.

Dr. Bastian

Dr. Hartung

Martens

Kleinschmidt

Na