



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 104/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 006 767.8 - 53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Januar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie der Richterin Eder, 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 24. September 2007 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentansprüche 1 - 4 vom 24. November 2010, eingeg. am 25. November 2010;

Beschreibung Seiten 1 - 11 vom 24. November 2010, eingeg. am 25. November 2010;

1 Blatt Zeichnungen mit Fig. 1 - 3 vom 25. Februar 2004, eingeg. am 27. Februar 2004.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 11. Februar 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht unter der Bezeichnung:

„Verfahren und Vorrichtung zum Transport von Datenabschnitten
mittels eines DMA-Controllers“.

Sie wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 24. September 2007 zurückgewiesen, weil der

auf ein Verfahren gerichtete Patentanspruch 1 des Hauptantrags nicht über den sachlichen Gehalt des nebengeordneten Vorrichtungsanspruchs 3 hinausgehe:

Das mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Arbeitsverfahren wiederhole mit den angegebenen Verfahrensschritten lediglich die mit der (im Patentanspruch 3) beanspruchten Vorrichtung für deren Betrieb bzw. Inbetriebnahme durchgeführten bzw. durchzuführende Schritte. Durch die BGH-Entscheidung „Mikroprozessor“ (Az.: X ZB 5/04) habe der Bundesgerichtshof seine Rechtsmeinung zur BGH-Entscheidung „Handhabungsgerät“ (Az.: X ZB 21/94) nicht geändert. Demnach seien derartige Verfahrensansprüche nicht zulässig, da es einer Anmelderin verwehrt sei, sich eine Vorrichtung patentieren zu lassen und sich gleichzeitig deren bestimmungsgemäße Verwendung (Betrieb bzw. Inbetriebnahme) mit patentrechtlichen Mitteln vorzubehalten. Nichts anderes aber versuche die Anmelderin mit dem Patentanspruch 1 zu erreichen.

Die bestimmungsgemäße Inbetriebnahme bzw. das bestimmungsgemäße Betreiben einer Einrichtung stelle für einen technischen Fachmann keine Bereicherung des Standes der Technik dar, was die Erlangung eines Ausschussrechtes gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen würde. Dieses sei jedoch das Grundprinzip des gesamten Patentwesens, nämlich die Gewährung eines Ausschussrechtes (Patents) für einen Anmelder im Gegenzug für die Preisgabe eines technisch relevanten Beitrags zum Stand der Technik für die Öffentlichkeit. Dieses Grundprinzip des Patentwesens würde auch höher zu bewerten sein als der nach Ansicht der Anmelderin vermeintlich größerer Schutz durch derart nebengeordnete Patentansprüche.

Im Übrigen sei auch der Patentanspruch 3 gemäß Hauptantrag entsprechend dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag nicht gewährbar, da der verwendete Begriff „Mittel“ zu ungenau sei.

Nach der BGH-Entscheidung „Mikroprozessor“ sei es möglich und zulässig, zunächst über den Hauptantrag zu entscheiden und die Entscheidung über den Hilfsantrag zurückzustellen.

Die von der Anmelderin beantragte (zweite) Anhörung wurde nicht mehr für sachdienlich erachtet, da der Anmelderin ausreichend rechtliches Gehör gewährt worden sei. Die Anmelderin habe keine Bereitschaft gezeigt, die notwendige Anpassung der Patentansprüche durchzuführen; aufgrund der Diskussion in der (ersten) Anhörung vom 17. Januar 2006 sei nicht zu erwarten, dass die Anmelderin ihre diesbezügliche Meinung in einer erneuten Anhörung ändern würde.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie beantragt, zuletzt mit Schriftsatz vom 24. November 2010:

1. den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle vom 24. September 2007 aufzuheben,
2. das Patent auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 4 vom 24. November 2010, den Beschreibungsseiten 1 bis 11 vom 24. November 2010, sowie der mit Eingabe vom 25. Februar 2004 eingereichten Figuren 1 bis 3 zu erteilen,
3. hilfsweise eine mündlichen Verhandlung.

Ferner regt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG an.

In ihrer Beschwerdebegründung verweist sie auf die „Mikroprozessor“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs und trägt vor, dass gemäß dieser auch Übereinstimmungen im Schutzbereich nebengeordneter Ansprüche untereinander das Rechtsschutzbedürfnis nicht berührten, solange der Erteilungsantrag nicht auf eine mehr-

fache Patentierung ein und desselben Gegenstands gerichtet werde; sachliche Überschneidungen im Schutzbereich seien über den Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts zu lösen. Der Beschluss „Handhabungsgerät“ des Bundesgerichtshofs stehe dem nicht entgegen, er sei vielmehr im Beschluss „Mikroprozessor“ als ein spezieller, nicht verallgemeinerungsfähiger Fall bezeichnet worden. Im vorliegenden Fall bestehe bereits deswegen ein Rechtsschutzinteresse, weil Patentansprüche verschiedener Kategorien grundsätzlich unterschiedliche Schutzwirkungen entfalteteten. Hier zu verlangen, der Anspruch der einen Kategorie müsse dem der anderen Kategorie etwas hinzufügen, erschiene in sich unlogisch, denn wegen der verschiedenen Erfindungskategorien handele es sich ja schon voraussetzungsgemäß um etwas verschiedenes.

Bezüglich einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr macht sie fehlendes rechtliches Gehör geltend: die Prüfungsstelle habe sich überraschenderweise erstmals im Bescheid vom 19. März 2007 auf den BGH-Beschluss „Handhabungsgerät“ gestützt; auch die Beanstandung der Verwendung des Begriffs „Mittel“ sei überraschenderweise erstmals im Bescheid vom 19. März 2007 erhoben worden. Der Zurückweisungsbeschluss sei nach ihrer darauf folgenden Eingabe ergangen, ohne dass ihr - trotz Antrag - die Möglichkeit zu einer Diskussion der Sachlage eingeräumt worden sei. Diese wiederholte Anhörung wäre auch sachdienlich gewesen, denn in der ersten Anhörung am 17. Januar 2006 habe die Prüfungsstelle noch eine andere Argumentation vertreten, und der jetzt gültige Vorrichtungsanspruch 3 sei noch nicht diskutiert worden. Eine klärende Diskussion, warum denn nun konkret die Prüfungsstelle den Begriff „Mittel“ im Patentanspruch 3 für unklar oder ungenau halte, und eine eventuelle Einigung über diesen Punkt seien durch die sofortige Zurückweisung ohne weitere Anhörung nicht mehr möglich gewesen, was die Anmelderin ebenfalls zur Beschwerdeeinlegung gezwungen habe.

Außerdem habe sich die Prüfungsstelle nicht mit den anmelderseitig vorgetragenen Argumenten auseinandergesetzt: die Anmelderin habe in ihrer Eingabe vom

24. Juli 2006 ausdrücklich auf die aktuelle Rechtsmeinung des BGH zu nebengeordneten Ansprüchen unterschiedlicher Kategorien verwiesen; in dem darauf folgenden Bescheid und im Zurückweisungsbeschluss sei aber von der Prüfungsstelle mit fast gleich lautenden Worten lediglich behauptet worden, dass der Patentanspruch 1 nicht über den Patentanspruch 3 hinausgehe, ohne dass diese Behauptung - trotz eines vorgetragenen Gegenbeispiels - irgendwie substantiiert worden wäre.

Schließlich sei die Zurückweisung als Teil-Beschluss ergangen, wobei die Entscheidung über den Hilfsantrag zurückgestellt wurde. Das Zurückstellen der Entscheidung über den Hilfsantrag führe jedoch zu einer Verfahrensverzögerung; besondere Gründe dafür seien im Zurückweisungsbeschluss nicht angeführt worden und im vorliegenden Fall auch nicht ersichtlich.

Das geltende Patentbegehren in der Fassung vom 24. November 2010 lautet:

- „1. Verfahren zum Transport (DMA_TASK(n), DMA_TASK(n+1)) von Datenabschnitten zwischen einem Speicher (RAM) und mindestens einem Peripheriegerät (PERIPH, HARD_ACC), mit den in der angegebenen Reihenfolge auszuführenden Schritten:
 - (a) Erzeugen eines auf ein Peripheriegerät (PERIPH, HARD_ACC) zeigenden Referenzzeigers (REF(n+1)) zum Abschluss eines DMA-Datentransports (DMA_TASK(n)) aus vorausgehenden Konfigurationsdaten (CONFIG(n));
 - (b) nach Abschluss einer Datengenerierungstask (PERIPH_TASK(n+1)) Übermitteln eines Steuersignals (START(n+1)) an einen DMA-Controller (DMA), mit welchem der DMA-Controller (DMA) zum Laden von Konfigurationsdaten

(CONFIG(n+1)) über einen durchzuführenden Transport (DMA_TASK(n+1)) eines Datenabschnitts aufgefördert wird;

- (c) Laden von Konfigurationsdaten (CONFIG(n+1)) über den durchzuführenden Datentransport (DMA_TASK(n+1)) durch den DMA-Controller (DMA) basierend auf dem Referenzzeiger (REF(n+1)); und
- (d) Durchführen des Datentransports (DMA_TASK(n+1)) mittels des DMA-Controllers (DMA).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

- dass die Konfigurationsdaten (CONFIG(n+1)) über den durchzuführenden Datentransport (DMA_TASK(n+1)) Start- und Zieladressen für die zu transportierenden Daten und eine Angabe zu der Datenmenge des zu transportierenden Datenabschnitts aufweisen.

3. Vorrichtung zum Transport (DMA_TASK(n), DMA_TASK(n+1)) von Datenabschnitten zwischen einem Speicher (RAM) und mindestens einem Peripheriegerät (PERIPH, HARD_ACC), mit

- einem DMA-Controller (DMA) zur Durchführung des Transports (DMA_TASK(n), DMA_TASK(n+1)) von Datenabschnitten, wobei der DMA-Controller (DMA) zum Abschluss eines DMA-Datentransports (DMA_TASK(n)) aus vorausgehenden Konfigurationsdaten (CONFIG(n)) einen auf ein Peripheriegerät (PERIPH, HARD_ACC) zeigenden Referenzzeiger (REF(n+1)) erzeugt,

- einer Einrichtung zur Generierung eines Steuersignals (START(n+1)) nach Abschluss einer Datengenerierungstask (PERIPH_TASK(n+1)), mit welchem der DMA-Controller (DMA) zum Laden von Konfigurationsdaten (CONFIG(n+1)) über einen durchzuführenden Transport (DMA_TASK(n+1)) eines Datenabschnitts und zur anschließenden Durchführung des Transports (DMA_TASK(n+1)) des Datenabschnitts aufgefordert wird, und
 - einer Einrichtung zur Generierung der Konfigurationsdaten (CONFIG(n+1)) über den durchzuführenden Datentransport (DMA_TASK(n+1)), welche von dem DMA-Controller (DMA) basierend auf dem Referenzzeiger (REF(n+1)) geladen werden, nachdem der DMA-Controller (DMA) mit dem Steuersignal (START(n+1)) gespeist wurde.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
- dass die generierten Konfigurationsdaten (CONFIG(n+1)) über den durchzuführenden Datentransport (DMA_TASK(n+1)) Start- und Zieladressen für die zu transportierenden Daten und eine Angabe zu der Datenmenge des zu transportierenden Datenabschnitts aufweisen.“

Den Patentansprüchen soll die **Aufgabe** zugrunde liegen, ein Verfahren zum Transport von Datenabschnitten zwischen einem Speicher und einem Peripheriegerät anzugeben, welches im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren den zentralen Prozessor entlastet; des Weiteren soll eine Vorrichtung geschaffen werden, die dem gleichen Zweck wie das Verfahren dient und den genannten Vorteil aufweist (siehe geltende Beschreibung Seite 3 Absatz 3).

II.

Die fristgerecht eingelegte und auch sonst zulässige Beschwerde hat Erfolg, da das geltende Patentbegehren keine formalen Mängel aufweist, die Nebenordnung der Patentansprüche in den gewählten Patentkategorien zulässig ist und für die beanspruchten Gegenstände ein Rechtsschutzbedürfnis besteht, und auch die übrigen Kriterien für eine Patenterteilung erfüllt sind (§§ 1 bis 5, § 34 PatG).

1. Die Anmeldung betrifft die Übertragung von Datenpaketen („Transport von Datenabschnitten“) zwischen einem Speicher und einem Peripheriegerät unter Zuhilfenahme eines Direct Memory Access- (DMA-) Controllers.

Dabei war es grundsätzlich bekannt, nach der Beendigung eines Datentransports neue Konfigurationsdaten automatisch in den DMA-Controller zu laden. Solche Konfigurationsdaten enthalten Angaben zur Steuerung des nächsten Datentransports, beispielsweise die Start- und Zieladressen des nächsten Datenpakets sowie Angaben über die zu transportierende Datenmenge. Mit Hilfe der Konfigurationsdaten kann sich der DMA-Controller bereits vor dem Anstoßen einer neuen Task fertig konfigurieren. Das Peripheriegerät kann dann einen neuen Datentransport auslösen, sobald es dafür bereit ist. Durch diese automatische Vor-Konfiguration wird eine weitere Entlastung des zentralen Prozessors bewirkt.

In der Anmeldung wird ausgeführt (siehe Seite 2 Absatz 2), dass bei herkömmlichen DMA-Controllern der Neukonfigurationsschritt unmittelbar nach dem Abschluss des Transports eines Datenabschnitts vorgesehen sei. Zu diesem Zeitpunkt stünden allerdings bei komplexen Peripheriegeräten die Konfigurationsdaten noch nicht immer zur Verfügung, falls z. B. das betreffende Peripheriegerät zu diesem Zeitpunkt die Generierung des nächsten zu transportierenden Datenabschnitts noch nicht abgeschlossen habe. In derartigen Fällen könne bei einem herkömmlichen DMA-Controller keine Selbstkonfiguration durchgeführt werden. Stattdessen werde, sobald die Datengenerierung abgeschlossen sei und die Konfigura-

tionsdaten vorlägen, der zentrale Prozessor darüber von dem betreffenden Peripheriegerät informiert. Daraufhin müsse der zentrale Prozessor die Konfigurationsdaten abholen und den DMA-Controller damit für die nächste Datentransport-Task konfigurieren. Erst danach könne mit dem eigentlichen Datentransport begonnen werden. Die Belastung des zentralen Prozessors sei somit erhöht und der Datentransport werde verzögert.

Zur Lösung der Aufgabenstellung, den zentralen Prozessor weiter zu entlasten, schlägt die Anmeldung im Prinzip vor, dass der DMA-Controller die Konfigurationsdaten zur Steuerung des nächsten Datentransports erst dann lädt, wenn er von dem beteiligten Peripheriegerät dazu aufgefordert wird (d. h. dann, wenn bei diesem die Konfigurationsdaten verfügbar sind). Dazu wird nach der Beendigung eines Datentransports zunächst (nur) ein Referenzzeiger erzeugt, der auf das Peripheriegerät zeigt, mit dem der nächste Datentransport durchgeführt werden soll. Erst wenn dieses dann ein Steuersignal übermittelt, dass die neuen Konfigurationsdaten bereitstehen, lädt der DMA-Controller sie, basierend auf dem Referenzzeiger, und führt danach den Datentransport durch. Durch diese Maßnahmen wird eine zeitsparende und belastungsvermeidende Selbstkonfiguration auch in den Fällen möglich, in denen zum Ende des vorhergehenden Datentransports die Konfigurationsdaten im Peripheriegerät noch nicht vollständig zur Verfügung stehen.

Als **Fachmann** zur Lösung der genannten Aufgabe sieht der Senat einen Entwicklungsingenieur mit abgeschlossenem Hochschul- oder Fachhochschulstudium und mehrjähriger Berufserfahrung im Gebiet schneller Datenübertragungsschaltungen insbesondere für den direkten Speicherzugriff von Peripheriegeräten an.

2. Die Anmelderin hat ihren Patentanspruch 1 auf ein entsprechendes Verfahren zum Transport von Datenabschnitten gerichtet. Diesem Anspruch hat die Prüfungsstelle die Patentfähigkeit grundsätzlich zuerkannt, wie sich aus dem Protokoll

der Anhörung vom 17. Januar 2006 sowie dem letzten Satz des Bescheids vom 19. März 2007 entnehmen lässt.

Die Nebenordnung eines solchen Verfahrensanspruchs und eines auf eine geeignete Vorrichtung zum Transport von Datenabschnitten gerichteten Patentanspruchs wurde von der Prüfungsstelle aus grundsätzlichen Überlegungen heraus zurückgewiesen.

3. Der Patentanspruch 1 der vorliegenden Anmeldung ist auf ein „Verfahren zum Transport von Datenabschnitten“ gerichtet, das vier Arbeitsschritte umfasst. Von diesen sind lediglich die letzten zwei einer bestimmten Baugruppe („durch den DMA-Controller“ / „mittels des DMA-Controllers“) zugeordnet; wo bzw. von wem etwa der beanspruchte Referenzzeiger erzeugt wird (Arbeitsschritt **(a)**), bleibt offen. (Die ursprüngliche Beschreibung in Seite 8 Absatz 2, die diesen Arbeitsschritt dem DMA-Controller zuordnet, ist ausdrücklich als Ausführungsbeispiel bezeichnet.) Demgegenüber bezieht sich der nebengeordnete Patentanspruch 3 auf eine Vorrichtung u. a. mit einem DMA-Controller, der den Referenzzeiger erzeugt. Darin liegt ein unterschiedlicher sachlicher Gehalt.

Anspruch 1 gibt somit schon deshalb einen anderen Schutz als Anspruch 3, d. h. die der BGH-Entscheidung „Handhabungsgerät“ zugrundeliegende Voraussetzung liegt hier nicht vor. Ferner kommt Verfahrensansprüchen auch grundsätzlich ein anderer Schutzbereich zu als Vorrichtungsansprüchen. Von einer „mehrfachen Patentierung ein und desselben Gegenstands“ kann keine Rede sein.

Ein Rechtsschutzbedürfnis an der Gewährung des Patentanspruchs 3 neben dem Patentanspruch 1 ist daher anzuerkennen.

3.1 Dass, wie die Prüfungsstelle argumentiert, bei gleichzeitiger Patentierung eines Arbeitsverfahrens und einer i. W. danach arbeitenden Vorrichtung ein Missbrauch des Patentrechts durch die Patentinhaberin möglich werden könnte, ist

kein Problem des Patenterteilungsverfahrens und im Übrigen, wie der Bundesgerichtshof zuletzt festgestellt hat, über den Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts zu lösen (s. o. BGH - Mikroprozessor, letzter Absatz).

3.2 Die Offenbarung des geltenden Patentanspruchs 1 kann sich auf die ursprünglichen Ansprüche 1, 2 und 4 und insbesondere auf die ursprüngliche Beschreibung Seite 8 Absatz 3, Seite 9 Absatz 1 sowie Figur 3 stützen. Der nebengeordnete Vorrichtungsanspruch 3 geht auf die ursprünglichen Ansprüche 7, 8 und 10 sowie dieselben Beschreibungsstellen und Figur 3 zurück. Dass der Referenzzeiger nicht notwendigerweise im DMA-Controller erzeugt wird, ist aus der neutralen Formulierung des ursprünglichen Anspruchs 1 „Laden von Informationen ...“ und Anspruch 4 („Angabe zu dem Peripheriegerät“) ableitbar.

Die Unteransprüche 2 und 4 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 3 und 9.

4. Das geltende Patentbegehren beschreibt eine patentierbare Erfindung. Das Verfahren gemäß Anspruch 1 und die Vorrichtung gemäß Anspruch 3 sind gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik:

D1 US 6 145 025 A

D2 US 5 438 665 A

neu und beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Beide Druckschriften sind nunmehr in der geltenden Beschreibungseinleitung (Seite 2 unten, Seite 3 oben) aufgeführt. Sie betreffen den Transport von Daten mittels eines DMA-Controllers, wobei die Konfiguration eines nächsten durchzuführenden Datentransports entweder durch den zentralen Prozessor erfolgt oder im DMA-Controller auf Basis des vorherigen Transports. Jedoch gibt keine der beiden Druckschriften eine Anregung, zum Abschluss eines DMA-Datentransports einen auf ein Peripheriegerät zeigenden Referenzzeiger zu erzeugen, zugehörige Konfi-

gurationsdaten davon abhängig jedoch erst nach Erhalt eines Steuersignals zu laden (vgl. insbesondere die Merkmale **(a)** und **(b)** des Patentanspruchs 1 bzw. die entsprechenden Passagen in Patentanspruch 3).

Auch sonst ist nichts bekannt geworden, was den Gegenstand eines dieser Patentansprüche vorwegnahme oder nahelegen könnte.

Die abhängigen Ansprüche 2 und 4 beinhalten zweckmäßige Weiterbildungen.

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, 8. Auflage (2008), § 80 Rdnr. 110 ff.).

1. Ein solcher Verfahrensverstoß besteht bereits darin, dass die Verweigerung einer zweiten Anhörung im vorliegenden Fall den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt.

Zwar ist einzuräumen, dass „zweite“ Anhörungen oftmals nicht mehr sachdienlich sein mögen; die Arbeit der Prüfungsstelle unterliegt (auch) dem Grundsatz der Verfahrensökonomie, so dass weitere Anhörungen i. d. R. abzulehnen sein dürften, wenn aller Voraussicht nach lediglich bereits ausdiskutierte Fragen erneut zur Diskussion stünden.

Dem Protokoll der „ersten“ Anhörung vom 17. Januar 2006 ist aber hinsichtlich der Bemängelung des Begriffs „Mittel“ nichts entnehmbar. Auch zur Frage der Neben-

ordnung von Vorrichtungs- und Verfahrensansprüchen findet sich nichts in Richtung der späteren, ausführlichen Argumentation, dass das mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Arbeitsverfahren mit den angegebenen Verfahrensschritten lediglich die mit der im Patentanspruch 3 beanspruchten Vorrichtung für deren Betrieb bzw. Inbetriebnahme durchgeführten bzw. durchzuführende Schritte wiederhole. Vielmehr wird im Protokoll nur auf die Ausführungen im Bescheid vom 7. Oktober 2004 hingewiesen, in welchem ganz kurz behauptet worden war, der Vorrichtungsanspruch 7 füge dem Verfahrensanspruch 1 nichts Sachliches hinzu, das über Selbstverständliches hinausgehe. Dass diese Behauptung in der Anhörung diskutiert worden wäre, ist nicht ersichtlich. Die Anmelderin hatte zwar in ihrem Schriftsatz vom 24. Juli 2006 ihre gegensätzliche Auffassung darlegen können, hielt aber im Falle von Bedenken seitens der Prüfungsstelle eine weitere Diskussion für notwendig; diese zu verweigern war nicht sachgerecht - dies insbesondere auch deswegen, weil die Prüfungsstelle den Verfahrensansprüchen 1 und 2 eine Patentfähigkeit grundsätzlich zuerkannt hatte (siehe etwa den letzten Satz des Bescheids vom 19. März 2007).

Sonach hätte der beantragten Anhörung stattgegeben werden müssen, weil von der Prüfungsstelle neue Ablehnungsgründe vorgebracht worden waren (vgl. Busse, PatG, 6. Auflage (2003), § 46 Rdnr. 18) und weil im Übrigen durchaus eine Chance auf eine Patenterteilung bestand. Dass es nach Ansicht des Prüfers nicht mehr zu erwarten war, dass *die Anmelderin* ihre Meinung ändern könnte (siehe Zurückweisungsbeschluss IV.), reicht grundsätzlich für die Ablehnung einer Anhörung nicht aus: die Anhörung bezweckt u. a. die Erörterung unterschiedlicher Standpunkte (vgl. Benkard, a. a. O., § 46 Rdnr. 2, Rdnr. 6); es steht nicht im Widerspruch zum geltenden Recht, auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass statt der Anmelderin *der Prüfer* seinen Standpunkt ändern könnte.

2. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Prüfungsstelle mit der Gegenargumentation der Anmelderin nicht auseinandergesetzt hat. Allein die wiederholte Behauptung, dass der auf ein Verfahren gerichtete Patentanspruch 1 nicht über

den sachlichen Gehalt des nebengeordneten Vorrichtungsanspruchs 3 hinausgehe, genügt hier nicht, insbesondere dann nicht, wenn die Anmelderin ein Gegenbeispiel anführt. Auch insoweit wurde der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt.

3. Darüber hinaus ist es auch als Verfahrensverstoß anzusehen, dass die Prüfungsstelle über den Hilfsantrag nicht entschieden hat.

Eine Entscheidung allein über einen Hauptantrag unter Zurückstellung der Entscheidung über einen zugeordneten Hilfsantrag kann grundsätzlich nur in besonderen Ausnahmefällen als zulässig erachtet werden, vgl. Benkard, a. a. O., § 48 Rdnr. 5; Busse, a. a. O., § 48 Rdnr. 19, 21; Schulte, a. a. O., § 48 Rdnr. 12, 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. Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss deutlich gemacht, dass sie den Patentanspruch 3 gemäß Hauptantrag *entsprechend dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag* für nicht gewährbar halte, da der verwendete Begriff „Mittel“ zu ungenau sei. Falls der (Teil-) Beschluss über die Zurückweisung des Hauptantrags Rechtskraft erlangt hätte, wäre konsequenterweise als nächstes mit einem Zurückweisungsbeschluss für den Hilfsantrag zu rechnen gewesen, gegen den sich die Anmelderin hätte erneut beschweren müssen. Es widerspricht erheblich dem Prinzip der Verfahrensökonomie, einem solchen Szenario bewusst entgegenzusehen.

Damit war die Sachbehandlung der Anmeldung durch die Prüfungsstelle mangelbehaftet und auch ursächlich für die Beschwerdeerhebung, so dass die angeordnete Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspricht.

IV.

Die Beschreibung wurde in zulässiger Weise angepasst. Das Patent konnte daher so wie nunmehr beantragt erteilt werden.

Dr. Fritsch

Eder

Baumgardt

Wickborn

Fa