



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 43/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. November 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 101 97 135.4-53**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. November 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

### **Gründe:**

#### **I.**

Zu vorliegender Patentanmeldung DE 101 97 135.4-53 wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt am 30. Juni 2003 die nationale Phase der PCT-Anmeldung PCT/US01/50414, veröffentlicht als WO 02/054256 A2 mit internationalem Anmeldetag vom 20. Dezember 2001, eingeleitet. Es wird die Priorität einer Voranmeldung in den USA vom 29. Dezember 2000 in Anspruch genommen. Die Patentanmeldung trägt die Bezeichnung:

„Verfahren und Einrichtung zum Optimieren des Daten-Streaming in einem Computersystem unter Benutzung eines Speichers mit wahlfreiem Zugriff in einem Systemlogikbauelement“.

Sie wurde durch Teil-Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Patentanspruch 8 als Nebenanspruch auf ein System gerichtet sei. Der beanspruchte Gegenstand, mit dem der Schutzbereich festgelegt werde, sei nach § 34 Abs. 3 Satz 3 PatG klar und präzise anzugeben, 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 Cache-Anordnung und kein komplettes System.

Der Antrag auf Durchführung einer Anhörung werde abgelehnt, da die Anmelderin das Patentbegehren gemäß Hauptantrag unverändert aufrechterhalten habe und keine Bereitschaft erkennbar sei, das Patentbegehren zu ändern.

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 ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie stellt in sinngemäßer Auslegung den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Anmeldung an das DPMA zurückzuverweisen mit der Maßgabe der Erteilung des nachgesuchten Patents gemäß Hauptantrag mit Patentansprüchen 1 - 24 vom 15. Dezember 2006, noch anzupassender Beschreibung S. 1 - 7 vom 30. Juni 2003, 2 Blatt Zeichnungen mit Fig. 1 und 2 vom 30. Juni 2003;

hilfsweise gemäß Hilfsantrag mit Patentansprüchen 1 - 24 vom 25. Oktober 2007, im Übrigen wie Hauptantrag;

bei Nicht-Stattdgabe dieser Anträge eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Es wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeregt.

Der geltende Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags mit einer möglichen Gliederung lautet:

„Eine Einrichtung, aufweisend:

- a) eine Prozessorschnittstelleneinheit; und
- b) einen Cache zum Speichern von Informationen, die aus einem mit der Prozessorschnittstelleneinheit gekoppelten Prozessor empfangen worden sind,
- c) wobei der Cache Einweg-Informationen speichert, welche zum einmaligen Lesen bestimmt sind und danach ohne Speicherung im Systemspeicher überschreibbar sind,
- d) eine Cache-Managementeinheit zum Feststellen, ob ein Cache-Eintrag Einweg-Informationen enthält,
- e) indem eine Adresse eines Cache-Eintrags mit einem Adressbereich verglichen wird, der einen Einweg-Informationen-Adressraum definiert.“

Die nebengeordneten Ansprüche 8, 17, 18 und 24 in der Fassung des Hauptantrags lauten mit an den Anspruch 1 angepasster Gliederung:

„8. Ein System, aufweisend: einen Prozessor; und ein mit dem Prozessor gekoppeltes Systemlogikbauelement, wobei das Systemlogikbauelement eine Einrichtung gemäß Anspruch 1 enthält.“

„17. Ein Verfahren, aufweisend:

- B) Empfangen einer Zeile von Informationen aus einem Prozessor;  
Speichern der Zeile von Informationen in einem Cache;
  
- D) Feststellen, ob die Zeile von Informationen Einweg-Informationen enthält, welche zum einmaligen Lesen bestimmt sind und danach ohne Speicherung im Systemspeicher überschreibbar sind,
- E) indem die Adresse der Zeile von Informationen mit einem Adreßbereich, der einen Einweg-Informationen-Adreßraum definiert, verglichen wird; und
- C) Überschreiben der Zeile von Informationen, ohne die Zeile von Informationen in den Systemspeicher zu schreiben, wenn bestimmt wird, dass die Zeile von Informationen Einweg-Informationen enthält und sobald die Zeile von Informationen von einem Systembauelement gelesen worden ist.“

„18. Eine Einrichtung, aufweisend:

- a) eine Prozessorschnittstelleneinheit; und
  
- b) einen Cache zum Speichern von Informationen, die aus einem mit der Prozessorschnittstelleneinheit gekoppelten Prozessor empfangen worden sind,
  
- c) wobei der Cache Einweg-Informationen speichert, welche zum einmaligen Lesen bestimmt sind und danach ohne Speicherung im Systemspeicher überschreibbar sind,
  
- f) wobei die Prozessorschnittstelleneinheit zum Empfangen eines Attributs zusammen mit der Information ausgebildet ist, wobei das Attri-

but anzeigt, ob es sich bei der empfangenen Information um eine Einweg-Information handelt.“

„24. Ein Verfahren, aufweisend:

- B) Empfangen einer Zeile von Informationen aus einem Prozessor;  
Speichern der Zeile von Informationen in einem Cache;
- D) Feststellen, ob die Zeile von Informationen Einweg-Informationen enthält, welche zum einmaligen Lesen bestimmt sind und danach ohne Speicherung im Systemspeicher überschreibbar sind,
- F) wobei ein zusammen mit den Informationen übertragenes Attribut geprüft wird, welches anzeigt, ob es sich bei den Informationen um Einweg- Informationen handelt; und
- C) Überschreiben der Zeile von Informationen, ohne die Zeile von Informationen in den Systemspeicher zu schreiben, wenn bestimmt wird, dass die Zeile von Informationen Einweg-Informationen enthält und sobald die Zeile von Informationen von einem Systembauelement gelesen worden ist.“

Hinsichtlich der Unteransprüche 2 - 7, 9 - 16, 19 -23 wird auf die Akte verwiesen.

Beim Patentbegehren in der Fassung des Hilfsantrags wurde der gemäß Hauptantrag gewählte Begriff „Einrichtung“ durch „Cache-Anordnung“ ersetzt.

Als Aufgabe wird angegeben, die Datenübertragung in einem Computersystem zu verbessern, um Bandbreitenüberlastungen zu vermeiden (S. 2 Abs. 2 der Eingabe vom 25. Oktober 2007).

## II.

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, denn die Gegenstände der Patentansprüche 1, 8, 17, 18, 24 in der Fassung des Haupt- und Hilfsantrags beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

1. Die Anmeldung betrifft Einrichtungen und Verfahren zum Optimieren des Daten-Streamings in einem Computersystem unter Benutzung eines Speichers mit wahlfreiem Zugriff in einem Systemlogikbauelement.

Auf S. 1 - 2 der Anmeldeunterlagen wird aufgeführt, dass Desktop-Computersysteme einen Grafik-Controller zur Anzeige von 3-D-Bildern auf einem Monitor verwenden würden. Prozessor und Grafik-Controller seien in der Regel über ein Systemlogikbauelement (Chipsatz) gekoppelt. Beispielsweise im Rahmen von CAD oder Spielen könne der Kommandoverkehr vom Prozessor zum Grafik-Controller beträchtlich sein. Zur Umgehung einer begrenzten Speicherbandbreite des Systemspeichers könnten die Befehle vom Prozessor direkt in den Grafik-Controller geschrieben werden. Durch Überlauf der dabei verwendeten Puffer im Systemlogikbauelement und im Grafik-Controller entstehende beträchtliche Wartezeiten und die Verschwendung von Verarbeitungsleistung könnten vermieden werden durch Vergrößerung des Puffers im Systemlogikbauelement unter Verwendung eines Caches als Puffer. Zur Wahrung der Kohärenz müsse die im Cache gespeicherte Information auch zum Systemspeicher geschrieben werden, was die Gesamtleistung des Computersystems negativ beeinflusse.

Demgegenüber liegt nach Auffassung des Senats die objektive Aufgabe zugrunde, eine Optimierung der Speicherorganisation vorzunehmen, um Bandbreitenüberlastungen beim Daten-Streaming in einem Computersystem zu vermeiden.

Als Fachmann für einen derartigen Sachverhalt wird ein Diplomingenieur der Elektrotechnik/Elektronik (Universität) mit Kenntnissen in der Datenverarbeitung angesehen, der mehrjährige Erfahrungen auf dem Gebiet der schnellen Befehlsabarbeitung in Computersystemen und hierfür spezielle Kenntnisse der Speicherorganisation besitzt.

Gelöst wird die Aufgabe dadurch, dass im Cache des Systemlogikbauelements sogenannte Einweg-Informationen gespeichert werden, die nur zum einmaligen Lesen bestimmt sind und danach überschreibbar sind, ohne dass sie im System Speicher gespeichert werden. Die Kennzeichnung als Einweg-Informationen erfolgt entweder durch Verwendung eines bestimmten nur für Einweg-Informationen bestimmten Speicherbereichs (Einweg-Informationen-Adressraum) über die Zieladresse (Ansprüche 1, 8, 17) oder alternativ dazu durch ein Attribut, das zusammen mit den Informationen übertragen wird, und anzeigt, ob es sich bei den Informationen um Einweg-Informationen handelt (Ansprüche 18, 24).

Eine Auslegung der Ansprüche ergibt folgendes:

Bei der „Einrichtung“ gemäß Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags wie auch bei der „Cache-Anordnung“ gemäß Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags handelt es sich um einen Bestandteil des Systemlogikbauelements (Chipsatz), vgl. Titel und Anspruch 8, über das der Prozessor und der Grafik-Controller als Systemkomponente gekoppelt sind. Gemäß Merkmal a weist das Systemlogikbauelement eine Schnittstelleneinheit zum Prozessor auf und gemäß Merkmal b einen Cache zum Zwischenspeichern von Informationen (Befehle oder Daten, S. 6 Z. 18-22 der Anmeldeunterlagen), die vom Prozessor geliefert werden. Das Besondere an der Lehre ist die Verwendung von Einweg-Informationen gemäß Merkmal c, die *ausschließlich* im Cache gespeichert werden und nach dem Lesen (durch beispielsweise den Grafik-Controller) überschrieben werden können. Diese Informationen liegen *nicht* im Systemspeicher vor und eine Speicherung dieser Informationen im Systemspeicher vor dem Überschreiben ist nicht erforder-



lich. Der Fachmann setzt im Merkmal c voraus, dass eine Kennzeichnung der Informationen, ob sie bereits gelesen wurde, vorgenommen werden muss, um mit dem Lesen eine Freigabe zum Überschreiben bewirken zu können. Gemäß Merkmal d wird eine Cache-Managementeinheit verwendet zum Feststellen, ob ein Cache-Eintrag Einweg-Informationen enthält. Eine Kennzeichnung der Informationen als Einweg-Informationen erfolgt gemäß Merkmal d) über die Zieladresse, d. h. durch Abspeicherung der Einweg-Informationen in einem Adressraum, der ausschließlich für Einweg-Informationen genutzt wird.

Die jeweilige Kennzeichnung erfolgt beispielsweise durch den auf dem Prozessor ablaufenden Grafiktreiber und wird dem Systemlogikbauelement übermittelt (S. 5 Z. 24-31 der Anmeldeunterlagen).

Mit Anspruch 8 in der Fassung des Haupt- und Hilfsantrags wird konkretisiert, dass es sich bei der Einrichtung gemäß Anspruch 1 um einen Bestandteil eines Systemlogikbauelements handelt. Der Fachmann liest mit, dass das Systemlogikbauelement eine Pufferung von Informationen zwischen Prozessor und einem Grafik-Controller vornimmt.

In den Ansprüchen 17 und 24 in der Fassung des Haupt- und Hilfsantrags wird zusätzlich zu den den Vorrichtungsmerkmalen entsprechenden Verfahrensmerkmalen angegeben, dass die Daten zeilenweise gespeichert und übertragen werden und dass die Daten aus dem Cache von einem Systembauelement gelesen werden. Dem Fachmann ist bekannt, dass neben Grafik-Controller beispielsweise auch Systemspeicher oder Prozessoren ebenfalls Systembauelemente sind.

In Anspruch 18 in der Fassung des Haupt- und Hilfsantrags wird gemäß Merkmal f zur Kennzeichnung der Einweg-Informationen (statt der Zieladresse nach Anspruch 1) ein Attribut verwendet, dass zusammen mit den Informationen über die Prozessorschnittstelleneinheit empfangen wird. In den Anmeldeunterlagen S. 5 Z. 16-19 wird aufgeführt, dass das Attribut zusammen mit den Einweg-Informationen über den Prozessorbus übermittelt wird. Diese sehr allgemeine Formulierung

umfasst sowohl, dass das Attribut und die Informationen vom Cache „in zeitlicher Nähe“ empfangen werden, als auch dass das Attribut Bestandteil der Informationen ist.

In Anspruch 24 in der Fassung des Haupt- und Hilfsantrags wird beansprucht, dass das Attribut geprüft wird, ohne die Prüfung bzw. den Prüfungsablauf näher zu charakterisieren. Diese Prüfung ist deshalb zwar nicht einschränkend auf den in den Anmeldeunterlagen S. 5 Z. 19-23 aufgeführten Ablauf zu verstehen, umfasst diesen jedoch, wonach das Attribut zusammen mit den Informationen im Cache gespeichert werden kann und die Cache-Managementeinheit das eingetragene Attribut überprüfen kann.

**2.** Die Begründung der Prüfungsstelle kann den Zurückweisungsbeschluss nicht tragen.

Denn aus § 34 Abs. 3 Satz 3 PatG ist die Forderung der Prüfungsstelle, den im Anspruch 8 in der Fassung des Hauptantrags beanspruchten Gegenstand präzise auf den Bereich einzuschränken, bei dem der Kern bzw. das Wesen der Erfindung angesiedelt sei (der im vorliegenden Fall eine Cache-Anordnung sein soll) nicht ableitbar.

§ 34 Absatz 3 Satz 3 PatG verlangt, dass die Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten muss, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll.

Im Erteilungsverfahren ist für Patentansprüche zu sorgen, die die unter Schutz gestellte Erfindung klar und deutlich umschreiben (BGH GRUR 1988, 757, Abschnitt V - Düngestreuer) und geeignet sind, den Anmeldungsgegenstand 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.

Für einen Fachmann ist klar und eindeutig verständlich, dass mit dem Anspruch 8 ein System beansprucht wird, das einen Prozessor und ein Systemlogikbauelement enthält, wobei das Systemlogikbauelement eine Einrichtung gemäß Anspruch 1 enthält; der Schutzbereich ist damit zweifelsfrei und eindeutig definiert.

Der beanstandete Patentanspruch 8 in der Fassung des Hauptantrags genügt somit formal betrachtet den Anforderungen des § 34.

**3.** Einer Patentierung der in der Fassung des Hauptantrags beanspruchten Gegenstände stehen jedoch die im Prüfungsverfahren am DPMA genannte Druckschrift

**D1:** US 6 122 708

sowie die mit Ladungszusatz ins Verfahren eingeführten Druckschriften

**D2:** DE 29 22 579 A1

und

**D3:** EP 262 301 A2

entgegen.

Aus Druckschrift **D1** ist ein Cache (20) bekannt, der als Puffer von aus dem Hauptspeicher (30) gelesenen Informationen im Rahmen der Bearbeitung einer großen Zahl von Bildinformationen dient und der diese Informationen über eine Prozessorschnittstelleneinheit (24) einem Prozessor (10) zur Verfügung stellt (Fig. 1, Sp. 1 Z. 45 ff.) (*Merkmal a, teilweise Merkmale b, B*). Der Cache speichert Einweg-Informationen, welche zum einmaligen Lesen bestimmt sind und danach

überschreibbar sind (*teilweise Merkmale c, C*), denn die Informationen werden im Rahmen der Abarbeitung nur einmal benötigt (Sp. 1 Z. 43-54, 65-67). Das zeilenweise Schreiben von Einweg-Informationen erfolgt in einen speziell dafür festgelegten Bereich des Caches, so dass eine Adresse eines Cache-Eintrags mit einem Adressbereich verglichen wird, der einen Einweg-Informationen-Adressraum definiert (Sp. 4 Z. 47-50, Sp. 5 Z. 50 f., Z. 55-60, Sp. 6 Abs. 2, Z. 56-60, Fig. 3-5) (*Merkmale e, E*). Mit einer Cache-Managementeinheit (Controller) wird festgestellt, ob ein Cache-Eintrag Einweg-Informationen enthält (Zusammenfassung) (*Merkmale d, D*). Die Festlegung, ob es sich um Einweg-Informationen handelt, erfolgt über das einstellbare Modussignal STREAM (Sp. 4 Z. 29-32, Fig. 3, 5), womit der zu adressierende Bereich des Caches festgelegt wird. Das Modussignal kann der Fachmann auch als Attribut bezeichnen, das in zeitlicher Nähe zu den in diesem Modus zu übertragenden Informationen empfangen wird (*Merkmal f*).

Im Unterschied zur Anmeldung werden die Informationen nicht vom Prozessor in den Cache geschrieben sondern aus dem Hauptspeicher gewonnen. Die im Cache als Einweg-Informationen benutzten Informationen dürften demnach nach deren Überschreiben im Cache im Systemspeicher noch vorliegen. Eine Speicherung im Systemspeicher ist deshalb nicht erforderlich.

Aus Druckschrift **D2** sind ein Cache und ein zugehöriges Verfahren zum Speichern von Informationen, die aus einem mit der Prozessorschnittstelleneinheit (104) gekoppelten Prozessor empfangen worden sind, bekannt, bei dem der Cache Einweg-Informationen speichert, welche zum einmaligen Lesen bestimmt sind und danach, ohne Speicherung im Systemspeicher, überschreibbar sind und eine Cache-Managementeinheit (110, 111, 113, 115, 116) vorgesehen ist zum Feststellen, ob ein Cache-Eintrag Einweg-Informationen enthält (Fig. 1, S. 7, Anspruch 1, 5) (*Merkmale a-d, A, teilweise B, C, D*). Über eine spezielle Lese-Operation (S. 21 in Tabelle Prozessorsteuersignal 3 – Lesen spezial) werden die gelesenen Daten als ungültig (I) markiert und können überschrieben werden (S. 33 Abs. 2 – S. 34) (*Merkmal f*). Genau wie in der Anmeldung werden Einweg-Informationen vom Prozessor geschrieben und ausschließlich im Cache als Einweg-

Informationen gespeichert (S. 6 le. seitenübergreifender Abs.). Angewendet wird diese Art der Speicherung für Unterprogramm-Informationen, die nur einmal benötigt werden. Wenn ein Cache für diese Informationen verwendet wird und diese Informationen im Cache bleiben, bis sie von einem Ersetzungsverfahren entfernt werden, wird der Betrieb des Caches eingeschränkt.

Aus Druckschrift **D3** ist ein Cache bekannt, der seitenweise Einweg-Informationen (volatile Storage) speichert, welche zum einmaligen Lesen bestimmt sind und danach ohne Speicherung im Systemspeicher überschreibbar sind, wobei der Fachmann mitliest, dass Informationen aus einem Prozessor über eine Prozessorschnittstelle empfangen werden können (Zusammenfassung, S. 2 Abs. 1) (*Merkmale a-c, A-C*). Die Festlegung zur Klassifikation der Informationen als flüchtig erfolgt über ein Attribut (Volatile Storage Attribute), das der Kennzeichnung der Informationen in zeitlicher Nähe übertragen wird, eine Kennzeichnung abgespeichert und überprüft wird (S. 2 Abs. 1, S. 3 Z. 15-21, S. 6 Z. 9-18). (*Merkmale f, F*). Eine Cache-Managementeinheit stellt fest, ob ein Cache-Eintrag Einweg-Informationen enthält (Anspruch 1) (*Merkmale d, D*).

**3.1** Die Lehren der Patentansprüche 1 und 17 in der Fassung des Hauptantrags beruhen nicht auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber Druckschrift D2 in Verbindung mit Druckschrift D1.

Aus Druckschrift **D2** ist bereits das Grundprinzip bekannt, einen Cache zum Speichern von Einweg-Informationen, die aus einem gekoppelten Prozessor empfangen worden sind, zu verwenden, wobei die Einweg-Informationen zum einmaligen Lesen bestimmt sind und danach, ohne Speicherung im Systemspeicher, überschreibbar sind.

Aus Druckschrift **D1** ist es bekannt einen vorbestimmten Bereich des Caches zum ausschließlichen Speichern von während der Abarbeitung nur ein Mal benötigte Einweg-Informationen zu verwenden, wobei über die Zieladresse eine Festlegung erfolgt, ob es sich um Einweginformation handelt.

Der Fachmann bekommt deshalb in Kenntnis von Druckschrift **D1** die Anregung, für Einweg-Informationen gemäß Druckschrift **D2** einen eigenen Adressbereich zu verwenden.

Dem Fachmann war zum Anmeldetag zudem geläufig, die Informationen zeilenweise zu handhaben, wie dies auch aus Druckschrift **D1** hervorgeht.

Damit sind sowohl die Einrichtung mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags als auch das Verfahren gemäß Anspruch 17 in der Fassung des Hauptantrags für den Fachmann in Kenntnis von Druckschrift **D2** in Verbindung mit Druckschrift **D1** nahegelegt.

**3.2** Der Gegenstand des Patentanspruchs 8 in der Fassung des Hauptantrags ist für den Fachmann in Kenntnis von Druckschrift **D2** in Verbindung mit Druckschrift **D1** nahegelegt.

Für den Fachmann liegt es auf der Hand, dass ein Systemlogikbauelement mit einer Einrichtung gemäß Anspruch 1 in einem System anzuwenden ist, das einen Prozessor enthält. Auch die Möglichkeit der Anwendung der im Anspruch 1 aufgeführten Maßnahmen im Rahmen eines Systemlogikbauelements, das eine Pufferung von Informationen zwischen Prozessor und Grafik-Controller vornimmt, drängt sich für den Fachmann in Kenntnis von Druckschrift **D1** und **D2** auf, denn auch bei einem Systemlogikbauelement werden wie in Druckschrift **D1** große Informationsmengen zwischengespeichert, die wie in Druckschrift **D1** oder **D2** nur einmal im Rahmen der Abarbeitung gelesen werden müssen.

Damit kann auch die Anwendung in einem System gemäß Anspruch 8 in der Fassung des Hauptantrags keine erfinderische Tätigkeit begründen.

**3.3** Die Lehren der Patentansprüche 18 und 24 in der Fassung des Hauptantrags beruhen für den Fachmann in Kenntnis von Druckschrift **D2** und Druckschrift **D3** nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Fachmann bekommt in Kenntnis sowohl von Druckschrift **D2** als auch von Druckschrift **D3** die Anregung, zur Kennzeichnung von Einweg-Informationen ein Attribut zu verwenden. Es liegt demgegenüber im Rahmen fachgemäßen Handelns, die Kennzeichnung zusammen mit den Informationen zu übertragen. Dem Fachmann war zum Anmeldetag auch geläufig, die Informationen zeilenweise zu handhaben, wie dies auch aus Druckschrift **D3** hervorgeht.

Damit sind die Einrichtung mit allen Merkmalen des Anspruchs 18 in der Fassung des Hauptantrags sowie das Verfahren gemäß Anspruch 24 in der Fassung des Hauptantrags für den Fachmann in Kenntnis von Druckschrift D2 und Druckschrift D3 nahegelegt.

**3.4** Die Gegenstände der Ansprüche 1, 8, 17, 18 und 24 sind somit nicht patentfähig. Mit ihnen fallen notwendigerweise auch die jeweils darauf rückbezogenen Unteransprüche; zumal die Unteransprüche lediglich fachgemäße Ausgestaltungen beinhalten und dafür auch keine erfinderische Besonderheit geltend gemacht wurde.

**4.** Die Gegenstände der Patentansprüche 1, 8, 17, 18, 24 in der Fassung des Hilfsantrags beruhen ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Das Patentbegehren in der Fassung des Hilfsantrags unterscheidet sich von dem in der Fassung des Hauptantrages dadurch, dass der Begriff „Einrichtung“ präzisiert wurde in „Cache-Anordnung“. Eine inhaltliche Änderung erfolgte dadurch nicht. Damit gelten die Ausführungen zum Patentbegehren in der Fassung des Hauptantrags auch für das Patentbegehren in der Fassung des Hilfsantrags.

**5.** Eine Zurückverweisung war deshalb nicht in Betracht zu ziehen, denn der Senat war aufgrund des ihm vorliegenden Materials zu einer abschließenden Sachentscheidung in der Lage, die Sache war also entscheidungsreif (BGH BIPMZ 1992,

496 II3a - Entsorgungsverfahren; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 79 Rdn. 26; BPatGE 5, 224, 225).

### 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 (Benkard, PatG, a. a. O. § 80 Rdnr. 21, Schulte, PatG, 8. Auflage (2008), § 73 Rdnr. 124 f., § 80 Rdnr. 110 ff.). Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich danach aus einem Verfahrensverstoß durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (Schulte, a. a. O. § 73 Rdnr. 147, § 46 Rdnr. 11) oder wenn die Zurückweisung der Anmeldung sich als eine unangemessene oder unzweckmäßige Sachbehandlung darstellt (Schulte, a. a. O. § 73 Rdnr. 148, Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Auflage (2003), § 80 Rdnr. 120; Benkard a. a. O. § 80 Rdnr. 29).

1. Die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhörung stellt einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar, denn eine solche - wenigstens einmalige - Anhörung wäre sachdienlich gewesen. Sachdienlich ist eine Anhörung grundsätzlich in jedem Verfahren einmal. Sie ist immer sachdienlich, wenn sie das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn sie eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt deshalb nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich wenn triftige Gründe dafür vorliegen, weil z. B. die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9, 12) - etwa wenn die Anmelderin zu der Argumentation der Prüfungsstelle keinerlei sachliche Stellungnahme abgibt oder überhaupt keine Bereitschaft zeigt, eine notwendige Anpassung der Patentansprüche durchzuführen. Bei der Nachprüfung der Sachdienlichkeit der Anhörung ist der Senat unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen beschränkt auf eine Rechtskontrolle (Benkard, a. a. O., § 46 Rdnr. 8; BPatGE 26, 44).



Im vorliegenden Fall ist der Beurteilungsspielraum des Prüfers überschritten worden, da die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigende Gründe nicht ersichtlich sind.

Die Anmelderin hat auf jeden der Bescheide der Prüfungsstelle reagiert, sich jeweils mit den Bedenken der Prüfungsstelle auseinandergesetzt und um eine Anhörung gebeten. Bereits auf den Erstbescheid hin hat sie ein neues Patentbegehren eingereicht und aufgeführt, dass die Anmelderin auch bereit ist zur Änderung von „Einrichtung“ in „Einrichtung mit einem Cache“. Auch in ihrem Schriftsatz vom 25. Oktober 2007 in Reaktion auf den zweiten Prüfbescheid ist die Anmelderin auf alle Argumente der Prüfungsstelle eingegangen und hat mit der Einreichung eines Patentbegehrens in der Fassung des Hilfsantrags wie von der Prüfungsstelle gefordert die „Einrichtung“ in „Cache-Anordnung“ umbenannt und die Auffassung vertreten, nunmehr lägen zumindest im Rahmen des Hilfsantrags erteilungsreife Unterlagen vor; rein hilfsweise bat sie um eine mündliche Anhörung. Sie durfte daher damit rechnen, vor einem Zurückweisungsbeschluss erneut gehört zu werden und ggf. eine weitere Anpassung der Patentansprüche durchführen zu können. Gerade das Bestehen unterschiedlicher Auffassungen und das beständige Bemühen der Anmelderin um Klärung sind als ein deutlicher Hinweis auf die Notwendigkeit wenigstens einer Anhörung zu sehen. Unter diesen Umständen kann die Schlussfolgerung der Prüfungsstelle, wegen der unveränderten Aufrechterhaltung des Patentbegehrens gemäß Hauptantrag sei nicht zu erwarten, dass die Anmelderin ihre Meinung in Bezug auf den nebengeordneten Anspruch 8 in einer Anhörung ändere, nur so verstanden werden, dass sie ihrerseits bereits ein abschließendes Urteil gefasst hatte, an dem auch (neue) Argumente der Anmelderin nichts mehr hätten ändern können. Dies aber läuft dem ureigensten Zweck einer Anhörung zuwider, der (auch) darin besteht, Inhalt und rechtliche Probleme zu erörtern, was eine gewisse Offenheit für Argumente der jeweiligen Gegenseite voraussetzt. Das Instrument einer Anhörung kann und darf also nicht dazu dienen, auf Seiten der Prüfungsstelle alle Argumente der Gegenseite an sich abprallen zu lassen und auf einem bereits vorher gefassten Standpunkt zu beharren, sondern

soll einen offenen Meinungs austausch zulassen und so die Sache fördern. Dies dient nicht zuletzt auch einem zügigen und an der Sache orientierten Verfahren. Wie der Senat wiederholt ausgeführt hat, ist eine Anhörung gerade zur Klärung unterschiedlicher Ansichten regelmäßig der schnellere und zielführende Weg im Gegensatz zu mehreren Prüfungsbescheiden oder gar der Einlegung einer Beschwerde. Einer Anhörung noch vor deren Durchführung von vornherein jegliche Aussicht auf Erfolg abzusprechen konterkariert dieses gesetzlich verankerte Instrument. Schließlich leitet der Prüfer die Anhörung (Busse, a. a. O. § 46 Rdnr. 28) und könnte diese ggf. abbrechen, nachdem er festgestellt hat, dass eine fachliche Diskussion nicht zustande kommt; einer solchen kann jedoch nicht von vornherein der Erfolg abgesprochen werden.

**2.** Der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses für den Hauptantrag ohne über den Hilfsantrag zu entscheiden, stellt eine unangemessene Sachbehandlung dar.

Durch die Zurückstellung der Entscheidung über den Hilfsantrag ist der Grundsatz der Verfahrensökonomie verletzt worden. Die Anmelderin hat noch keine tragfähige Beurteilung erhalten, ob der Anmeldegegenstand in der nach ihrer Auffassung klargestellten hilfsweise eingereichten Anspruchsfassung 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 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 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.

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.

Dr. Fritsch

Eder

Baumgardt

Wickborn

Bb