



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 68/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. Mai 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 103 01 305.9-55**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung, welche die Priorität einer Anmeldung in den USA vom 23. Januar 2002 in Anspruch nimmt, ist am 15. Januar 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden unter der Bezeichnung:

„System und Verfahren zum Bestimmen des Logikzustands einer Speicherzelle in einer Magnetischer-Tunnelübergang-Speichervorrichtung“.

Sie wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 11 C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. März 2006 mit der Begründung zurückgewiesen, bereits Anspruch 15 stehe schon allein der Patentfähigkeit entgegen, als darin sachlich für „Regeln und Verfahren für ... Programme für Datenverarbeitungsanlagen“ als solche Schutz begehrt werde. Dem Antrag auf einen weiteren Bescheid bzw. hilfsweise der Anberaumung einer Anhörung könne nicht entsprochen werden, weil aus den gesamten Patentunterlagen nichts Patentwürdiges erkennbar sei und die Argumentation der Anmelderin nicht erkennen lasse, dass sie gewillt sei, eine bestimmte Entgegnung sachlich zu diskutieren.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie hat in der mündlichen Verhandlung den entgegengehaltenen Stand der Technik ausführlich erläutert und dargelegt, dass dem gegenüber aus ihrer Sicht der beanspruchte Gegenstand auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Sie stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

gemäß Hauptantrag mit  
Patentansprüchen 1 - 15 vom 16. April 2007, eingeg. am  
18. April 2007,  
Beschreibung Seiten 1-8, 10-25 vom Anmeldetag,  
Seite 9 vom 26. April 2006,  
Seite 9 a vom 16. April 2007, eingegangen am 18. April 2007,  
9 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1, 2 A-C, 3-8 vom Anmeldetag;

gemäß Hilfsantrag mit  
Patentansprüchen 1 - 14 und  
Beschreibung Seite 9 a vom 16. April 2007, eingeg. am  
18. April 2007,  
sonstige Unterlagen wie Hauptantrag.

Gemäß Hauptantrag lauten die nebengeordneten Ansprüche 1, 8 und 15, hier zusätzlich mit einer Gliederung des Anspruchs 1 versehen:

„1. Verfahren zum Bestimmen eines von zwei Logikzuständen einer Speicherzelle in einer Magnetischer-Tunnelübergang-Speichervorrichtung (MTJ-Speichervorrichtung), das folgende Schritte aufweist:

- A) bei einem der beiden Logikzustände, Anlegen einer ersten Vorspannungsspannung an die Zelle, die derart gewählt ist, dass ein durch die Zelle fließender Strom vom Logikzustand der Zelle abhängt;
  - B) Messen eines bei der ersten Vorspannungsspannung durch die Zelle fließenden ersten Stroms;
  - C) bei demselben der beiden Logikzustände, Anlegen einer zweiten Vorspannung an die Zelle, wobei sich die zweite Vorspannung von der ersten Vorspannung unterscheidet und derart gewählt ist, dass ein durch eine Zelle fließender Strom vom Logikzustand der Zelle abhängt;
  - D) Messen eines bei der zweiten Vorspannung durch die Zelle fließenden zweiten Stroms;
  - E) Bestimmen eines Verhältnisses des ersten Stroms zu dem zweiten Strom; und
  - F) Vergleichen des bestimmten Verhältnisses mit einem vorbestimmten Wert, um abhängig vom Vergleichsergebnis den Logikzustand zu ermitteln.
- 8.** System zum Bestimmen eines von zwei Logikzuständen einer Speicherzelle in einer Magnetischer-Tunnelübergang-Speichervorrichtung (MTJ-Speichervorrichtung), das folgende Merkmale aufweist:

eine Vorspannungsschaltung (730), die konfiguriert ist, um der Zelle zumindest zwei unterschiedliche Vorspannungsspannungen

gen zu liefern, die jeweils einen sowohl von der Vorspannung als auch von dem Logikzustand der Zelle abhängigen, durch die Zelle fließenden Strom bewirken;

eine Erfassungsschaltung (732), die konfiguriert ist, um den bei jeder der zumindest zwei unterschiedlichen Vorspannungsspannungen und bei demselben Logikzustand der Zelle durch die Zelle fließenden Strom zu messen; und

ein Verarbeitungselement, das konfiguriert ist, um ein Verhältnis des bei einer ersten der zumindest zwei unterschiedlichen Vorspannungsspannungen durch die Zelle fließenden Stroms zu dem bei einer zweiten der zumindest zwei unterschiedlichen Vorspannungsspannungen durch die Zelle fließenden Strom bei demselben Logikzustand der Zelle zu bestimmen und das Verhältnis mit einem vorbestimmten Wert zu vergleichen, um abhängig vom Vergleichsergebnis den Logikzustand zu ermitteln.

15. Computerlesbares Medium zum Bestimmen des Logikzustands einer Speicherzelle in einer Magnetischer-Tunnelübergang-Speichervorrichtung (MTJ-Speichervorrichtung), wobei das Medium maschinenlesbare Anweisungen aufweist, die bei ihrer Ausführung in einem Computer bewirken, dass eine von dem Computer angesteuerte Vorrichtung zum Bestimmen des Logikzustands ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 durchführt.“

Wegen der Unteransprüche 2 – 7 und 9 – 14 wird auf die Akte verwiesen.

Diesen Ansprüchen soll (vgl. geltende Beschreibung Seite 9a Abs. 1) die **Aufgabe** zugrundeliegen, ein Verfahren, ein System sowie ein computerlesbares Medium zu schaffen, durch die eine stabile und störungsunempfindliche Technik zum Bestimmen des Logikzustands einer MTJ-Speichervorrichtung bereitgestellt wird, die ohne zerstörendes Lesen und mit nur einer Speicherzelle pro Bit auskommt.

Gemäß Hilfsantrag wurde Unteranspruch 4 in den Hauptanspruch und den (entsprechend unnummerierten) Nebenanspruch 7 mit aufgenommen. Der hier mit der obigen Gliederung versehene Hauptanspruch lautet:

- „1. Verfahren zum Bestimmen eines von zwei Logikzuständen einer Speicherzelle in einer Magnetischer-Tunnelübergang-Speichervorrichtung (MTJ-Speichervorrichtung), das folgende Schritte aufweist:
  - A) bei einem der beiden Logikzustände, Anlegen einer ersten Vorspannungsspannung an die Zelle, die derart gewählt ist, dass ein durch die Zelle fließender Strom vom Logikzustand der Zelle abhängt;
  - B) Messen eines bei der ersten Vorspannungsspannung durch die Zelle fließenden ersten Stroms;
  - C) bei demselben der beiden Logikzustände, Anlegen einer zweiten Vorspannungsspannung an die Zelle, wobei sich die zweite Vorspannungsspannung von der ersten Vorspannungsspannung unterscheidet und derart gewählt ist, dass ein durch die Zelle fließender Strom vom Logikzustand der Zelle abhängt, *wobei die zweite Vorspannungsspannung in der Größenordnung von 1/3 der ersten Vorspannungsspannung liegt,*

- D) Messen eines bei der zweiten Vorspannungsspannung durch die Zelle fließenden zweiten Stroms;
- E) Bestimmen eines Verhältnisses des ersten Stroms zu dem zweiten Strom;
- F) Vergleichen des bestimmten Verhältnisses mit einem vorbestimmten Wert, um abhängig vom Vergleichsergebnis den Logikzustand zu ermitteln.“

Bezüglich der Nebenansprüche 7 und 14 sowie der Unteransprüche 2 – 6 und 8 – 13 wird auf die Akte verwiesen.

Hierzu ist als **Aufgabe** angegeben (vgl. Austauschseite 9a Abs. 1), ein Verfahren, ein System sowie ein computerlesbares Medium zu schaffen, die Probleme hinsichtlich eines Halbwahlwechsels bei magnetischen Speichermedien reduzieren.

## II.

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, denn der Gegenstand der nebengeordneten Patentansprüche nach Haupt- sowie nach Hilfsantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

1. Die Anmeldung betrifft magnetische Speicherzellen, die nach dem „magnetic tunnel junction“- (MTJ-) Prinzip aus zwei magnetischen Speicherschichten mit dazwischenliegendem Dielektrikum aufgebaut sind, vgl. Offenlegungsschrift Figur 2A – 2C und Absatz [0005], Absatz [0010]. Gemäß Figur 4 ist der elektrische Widerstand einer solchen Speicherzelle im Fall der parallelen Orientierung des Magnetfelds beider Speicherschichten (Graph 404) geringer als bei antiparalleler Orientierung (Graph 402). Der Widerstand ist ferner abhängig von der an die Zelle

angelegten Vorspannung, er wird umso größer je kleiner die Vorspannung ist (siehe Figur 4).

Wie in der Anmeldung ausgeführt ist, können die Widerstandswerte benachbarter Speicherzellen auch bei gleichartiger Herstellung stark differieren. Dies geht so weit, dass der Widerstandsunterschied zwischen einzelnen Zellen, die denselben gespeicherten Logikzustand aufweisen, den Widerstandsunterschied zwischen den beiden Logikzuständen „1“ und „0“ in einer Zelle übersteigen kann (vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0013]). Daher ist das Bestimmen der Orientierung – zur Wiedergewinnung des gespeicherten Logikwertes – durch Widerstandsmessung und Vergleich mit einem Schwellwert in einem Array von Speicherzellen schwierig.

Hierfür schlägt die Anmeldung vor, an einer ausgewählten (adressierten) Speicherzelle nacheinander zwei Messungen mit unterschiedlicher Vorspannung aus dem Bereich, in dem sich der Widerstand abhängig von der Orientierung des Magnetfelds unterscheidet, durchzuführen und den Quotienten der beiden gemessenen Ströme zu bestimmen (siehe Offenlegungsschrift Figur 8). Dieser Quotient entspricht einer Normierung des Messwertes auf einen Vergleichsmesswert der Speicherzelle und erlaubt eine weniger von den Parametern der individuellen Speicherzelle abhängige, d. h. störunempfindlichere Bestimmung der Orientierung (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0040]). Die eigentliche Idee soll in der Nutzung der unterschiedlichen Steigung der Widerstandgraphen, also der Widerstandsgradienten liegen.

Als **Fachmann** für das Auffinden eines derartigen Verfahrens zur Bestimmung des Logikzustands einer MTJ-Speicherzelle ist ein Physiker oder Diplomingenieur (Univ.) der Elektrotechnik mit längerer Erfahrung in der Arbeit mit diesen Speicherzellen anzusehen.

2. Die geänderten Patentansprüche nach Haupt- wie nach Hilfsantrag liegen im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung. Der Patentanspruch 1 ist eine klar-



gestellte (beim Hilfsantrag noch um Unteranspruch 4 ergänzte) Fassung des ursprünglichen Patentanspruchs 1, die sich für den Fachmann aus Figur 8 der Anmeldung ergibt und als Beschränkung auf das Ausführungsbeispiel nach Figur 4 und Figur 6 sowie zugehörigen Erläuterungen darstellt. Entsprechendes gilt für den Nebenanspruch 8 (bzw. 7 nach Hilfsantrag). Der auf ein „computerlesbares Medium“ gerichtete Nebenanspruch 15 (bzw. 14 nach Hilfsantrag) ist eine sinnge-  
mäßige Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 15 – 20. Die Unteran-  
sprüche sind im Wesentlichen unverändert.

3. Der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach Haupt- und nach Hilfsantrag ergab sich vor dem Prioritätstag der vorliegenden Patentanmeldung für den Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

3.1 Zum Hauptantrag:

Die im Prüfungsverfahren entgegengehaltene, vorveröffentlichte Druckschrift

**D1:** DE 100 36 140 C1

beschreibt bereits ein Verfahren zum Bestimmen eines von zwei Logikzuständen einer Speicherzelle in einer magnetoresistiven, wie beispielsweise MTJ-Speichervorrichtung, mit folgenden Schritten (siehe insbesondere Anspruch 1, Absatz [0044] – [0046], [0059] – [0063]):

- A) bei einem der beiden Logikzustände, Anlegen einer ersten Vorspannungsspannung ( $U_1 = 0,6 \text{ V}$ ) an die Zelle, die derart gewählt ist, dass ein durch die Zelle fließender Strom vom Logikzustand der Zelle *unabhängig ist*;
- B) Bestimmen eines ersten *Widerstands* ( $R_{\text{norm}}$ ) der Zelle bei der ersten Vorspannungsspannung;

- C) bei demselben der beiden Logikzustände, Anlegen einer zweiten Vorspannung ( $U_2 = 0,2 \text{ V}$ ) an die Zelle, wobei sich die zweite Vorspannung von der ersten Vorspannung unterscheidet und derart gewählt ist, dass ein durch eine Zelle fließender Strom vom Logikzustand der Zelle abhängt;
- D) Bestimmen eines zweiten *Widerstands* ( $R(0)$  bzw.  $R(1)$ ) der Zelle bei der zweiten Vorspannung;
- E) Bestimmen des Verhältnisses des ersten *Widerstands* zu dem zweiten *Widerstand* ( $R(0) / R_{\text{norm}}$  bzw.  $R(1) / R_{\text{norm}}$ ) und
- F) Vergleichen des bestimmten Verhältnisses mit einem vorbestimmten Wert, um abhängig vom Vergleichsergebnis den Logikzustand zu ermitteln.

Auch **D1** lehrt als den wesentlichen Vorteil gegenüber anderen bekannten Verfahren, dass durch die vorgenommene Normierung auf den ersten Messwert die individuellen Zellenunterschiede herausgerechnet werden und so die Vergleichbarkeit mit einem vorbestimmten Schwellwert hergestellt werden kann (vgl. **D1** Absatz [0044]).

**3.1.1** Die beanspruchte Lösung unterscheidet sich hiervon zum Einen darin, dass dort Ströme gemessen, gemäß **D1** hingegen Widerstände bestimmt werden; dies ist für einen Fachmann aus dem Bereich der Elektrotechnik jedoch gleichbedeutend, da beide Größen über das Ohm'sche Gesetz miteinander verknüpft sind.

**3.1.2** Der von der Anmelderin als wesentlich herausgestellte Unterschied liegt darin, dass **D1** explizit verlangt, die erste Messung in einem Vorspannungsbereich durchzuführen, in dem der Widerstand der Speicherzelle vom Logikzustand unabhängig ist; demgegenüber soll anmeldungsgemäß die erste Messung – genauso

wie die zweite – bei einer Vorspannung erfolgen, bei der der Strom (also auch der Widerstand) vom Logikzustand der Zelle abhängig ist. Dies hat zur Folge, dass sich beim Verfahren nach der Anmeldung für die beiden Logikzustände zwei verschiedene Normierungswerte ergeben, und ferner, dass anmeldungsgemäß die erste Messung bei etwas kleinerer Spannung erfolgt, der gemessene Widerstand etwas größer ist und somit der fließende Strom mit ungefähr quadratischer Abhängigkeit kleiner ist (vgl. Figur 2 von **D1** bzw. Figur 4 der Anmeldung).

Die Anmelderin hat nun vorgetragen, die Lehre der **D1** sei bei der ersten Messung ganz eindeutig auf den Vorspannungsbereich beschränkt, in dem Unabhängigkeit vom Logikzustand der Zelle besteht. Was der Fachmann einer Druckschrift entnehme, müsse sich im Rahmen der Lehre der Druckschrift bewegen; es sei nichts ersichtlich, was den Fachmann verleitet haben könnte, diesen Rahmen zu verlassen und statt dessen die erste Messung in einem anderen Vorspannungsbereich durchzuführen, nämlich dort, wo der Widerstand vom Logikzustand abhängig ist. Da der Fachmann erst den aus **D1** bekannten Bereich verlassen müsse und ihn nichts in diese Richtung weise, beruhe die beanspruchte Lehre auf einer erfinderschen Tätigkeit.

Diese Argumentation vermochte den Senat jedoch nicht zu überzeugen. So wie die Patentanmeldung wenden sich auch die Druckschriften des Standes der Technik an den technischen Fachmann, allein auf dessen Verständnis abzustellen ist; es geht darum, welche technischen Erkenntnisse sich ihm durch die Entgegenhaltungen offenbaren, wobei er sich nicht an der Wortwahl, sondern an einem im Hinblick auf die Nachteile des Standes der Technik verfolgten Ziel unter Berücksichtigung der Funktion der einzelnen Elemente orientieren wird (vgl. BGH GRUR 83, 169 „Abdeckprofil“).

Wenn man hier zunächst davon ausgeht, dass der allgemeine Stand der Technik zum Auslesen einer MTJ-Speicherzelle keine geeignete Schwellwert-Definition liefern konnte (vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0013]) oder ein zerstörendes Lesen

erforderte (vgl. Offenlegungsschrift Absätze [0014] bis [0018]), dann bot die Lehre der **D1** dem Fachmann einen Ausweg durch die vorgeschlagene Normierung auf einen zweiten, „anderen“ Messwert derselben Speicherzelle. Die Vorgabe der ersten Messung aus einem Bereich, wo die Widerstände übereinstimmen, konnte der Fachmann schon deshalb nicht als beschränkend empfinden, weil im benachbarten Bereich (Offenlegungsschrift Figur 1 / 2: 0,4 ... 0,6 Volt) sich beide Graphen nur geringfügig unterscheiden; vielmehr erkannte der Fachmann die Lehre der **D1** gerade darin, überhaupt eine Normierung durchzuführen (vgl. **D1** Absätze [0027], [0044]). Unterstützt wurde er in dieser Auffassung auch beispielsweise durch die im Prüfungsverfahren entgegengehaltene

**D3:** LU, Yu et al.: Bias voltage and temperature dependence of magnetotunneling effect. In: Journal of Applied Physics, Vol. 83 No. 11, 1. Juni 1998, S. 6515 – 6517

die in Figur 3 eine Fülle von ähnlich verlaufenden Graphen für MTJ-Zellen unterschiedlicher Herstellung, in Figur 4 bei unterschiedlichen Temperaturen zeigt; unabhängig vom absoluten Messwert ähnelt sich der relative Kurvenverlauf sehr stark, so dass der Fachmann gerade den relativen Kurvenverlauf als typisch für MTJ-Zellen erkennen konnte. Dass eine Quotientenbildung oder Normierung ausgehend von zwei Messwerten den relativen Wert herausstellt, war dem Fachmann als mathematisch-physikalisches Grundwissen vertraut.

Es lag daher im Bereich üblichen fachmännischen Handelns, allein auf das Prinzip von zwei unterschiedlichen Messungen an einer Speicherzelle abzielen und die verwendeten Vorspannungen zu variieren, dabei im Rahmen einfacher Versuche die Vorspannung für die erste Messung auch aus dem Bereich zu wählen, in dem der durch die Zelle fließende Strom vom Logikzustand der Zelle abhängig ist. Dadurch gelangte der Fachmann ohne erfinderische Leistung zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag.

**3.1.3** Auch die von der Anmelderin angegebenen Vorteile des Anmeldegegenstandes können nicht zu einer anderen Sichtweise führen:

Bei der Beurteilung, ob der beanspruchten Lösung eine erfinderische Bedeutung beizumessen ist, muss von dem ausgegangen werden, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet (BGH GRUR 2003, 693 „Hochdruckreiniger“, Entscheidungsgründe 3. vorletzter Absatz).

Nachdem das Prinzip von zwei Messungen an derselben Speicherzelle und der Bildung des Quotienten bereits aus **D1** bekannt war, ist demgegenüber eine „tatsächliche Leistung“ des Anmeldegegenstandes schon nicht mehr ohne Weiteres erkennbar.

Die Anmelderin hat hierzu vorgetragen, dass im Unterschied zur Lehre der **D1** die erste Messung anmeldungsgemäß in einem Bereich geringerer Spannung mit deutlich geringerem Strom (s. o. „quadratische Abhängigkeit“) durchgeführt werden könne. Durch den geringeren Strom werde die Gefahr eines „Halbwahlwechsels“ (vgl. Offenlegungsschrift Absätze [0016], [0017]) reduziert. Die geringere Spannung sei von Vorteil, weil angesichts der sehr kleinen Abmessungen der Speicherzelle die elektrische Feldstärke sehr groß werden und die Gefahr eines Durchbruchs bestehen könnte.

Es kann dahinstehen, ob diese Gefahren der technischen Realität entsprechen, und ob die genannten Vorteile hätten ursprünglich offenbart sein müssen.

Denn wenn sich der Fachmann vor das Problem gestellt sah, die Vorspannung oder auch den Messstrom möglichst gering auszulegen, dann lag es für ihn ausgehend von **D1** Figur 1 / 2 auf der Hand, in geringem Umfang Versuche anzustellen, ob auch bei Verringern der Vorspannung für die erste Messung unter den laut **D1** angeblich erforderlichen Wert der Quotient ein brauchbares Unterscheidungs-

kriterium liefert. So gelangte er ebenfalls ohne erfinderische Tätigkeit zur beanspruchten Lehre.

**3.1.4** Soweit zusammenfassend ist der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht gewährbar, da sein Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Der nebengeordnete, auf ein entsprechendes System gerichtete Patentanspruch 8 weist gegenüber Patentanspruch 1 keine wesentlichen Unterschiede auf, die sich für den Fachmann nicht ebenfalls aus **D1** ergäben; er ist daher ebenfalls nicht gewährbar.

Im Übrigen fällt mit Patentanspruch 1 der gesamte Hauptantrag, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH GRUR 1997, 120 "Elektrisches Speicherheizgerät").

### **3.2** Zum Hilfsantrag

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag durch folgende Einschränkung in Merkmal C):

wobei die zweite Vorspannungsspannung in der Größenordnung von  $1/3$  der ersten Vorspannungsspannung liegt.

Diese zusätzliche Abhängigkeit ist ebenfalls bereits aus **D1** vorbekannt. Denn beispielsweise nach **D1** Absatz [0046] ist als erste Vorspannungsspannung  $U_1 = 0,6$  Volt vorgesehen, als zweite Vorspannungsspannung  $U_2 = 0,2$  Volt, was genau  $1/3$  der ersten Vorspannungsspannung ausmacht.

Der Hilfsantrag kann daher nicht anders als der Hauptantrag beurteilt werden, er ist ebenfalls nicht patentfähig.

### III.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss der Prüfungsstelle zurückzuweisen.

### IV.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen. Danach ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles. Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich danach aus einem Verfahrensverstoß durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (vgl. Benkard, PatG, 10. Auflage (2006), § 80 Rdnr. 21; Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 80 Rdnr. 66 ff.).

Die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhörung stellt einen solchen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG gibt vor, dass der Anmelder bis zum Beschluss über die Erteilung auf Antrag zu hören ist, wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist eine Anhörung immer dann, 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 f.) – 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 der Prüfungsstelle überschritten worden, da die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigende Gründe nicht ersichtlich sind. Die Anmelderin ist in ihrer Eingabe vom 23. Februar 2006 auf die Argumentation der Prüfungsstelle ausführlich eingegangen und hat die Patentansprüche entsprechend geändert. Wenn auch die ein oder andere Äußerung der Anmelderin in dieser Eingabe von der Prüfungsstelle als unsachlich empfunden worden sein mag, so durfte ihr das keinen Anlass für eine generelle Vorabfeststellung geben, dass von der Anmelderin „eine fachlich fundierte Diskussion nicht zu erwarten ist“ (Zurückweisungsbeschluss Seite 8 Absatz 1). Im Gegenteil bietet gerade eine Anhörung den geeigneten Rahmen, diese fachliche Diskussion mit der Anmelderin zu führen, und es stand grundsätzlich zu erwarten, dass sich die Anmelderin überzeugenden Argumenten nicht verschließen werde – so wie sie später im Verfahren vor dem Bundespatentgericht ihre Ansprüche erneut angepasst hat. Der Prüfer leitet die Anhörung (Busse, PatG, 6. Auflage (2003), § 46 Rdnr. 28) und könnte diese ggf. abbrechen, nachdem er festgestellt hat, dass eine fachliche Diskussion nicht zustande kommt; doch steht es ihm nicht zu, die Fähigkeit dazu im Vorhinein abzusprechen.

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

gez.

Unterschriften