



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 39/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. Januar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 55 033.5-55

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, des Richters Dipl.-Ing. Prasch sowie der Richterinnen Eder und Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 11 C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Dezember 2004 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe:

I.

Die vorliegende Patentanmeldung, für die die Prioritäten der Anmeldungen JP 7-157377 vom 23. Juni 1995 und JP 7-309576 vom 28. November 1995 in Japan in Anspruch genommen werden, mit der Bezeichnung:

„Halbleitereinrichtung“

ist am 22. Mai 1996 als Ausscheidung aus der Anmeldung 196 20 666.9 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

Sie wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 11 C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Dezember 2004 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie stellt den Antrag,

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

Patentansprüche 1-5, überreicht in der mündlichen Verhandlung, noch anzupassender Beschreibung und 29 Blatt Zeichnungen mit 29 Figuren, jeweils vom 24. April 1998.

Sie regt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

Der geltende Patentanspruch 1 mit einer möglichen Gliederung lautet:

„Halbleitereinrichtung

- a) zum Durchführen eines vorgeschriebenen Betriebs synchron mit einem Taktsignal mit
- b) einem Oszillator (7) zum Erzeugen des Taktsignals, bei dem die Oszillationsfrequenz geändert werden kann, und
- c) einem Einstellmittel (10-13) zum Ändern und Einstellen der Oszillationsfrequenz des Oszillators (7),
- d) bei der der Oszillator (75) eine Mehrzahl von Invertern (73.1-73.K), die in einer Ringform verbunden sind,
- e) einen ersten Transistor (72.1-72.K), der entsprechend zu jedem der Inverter (73.1-73.K) vorgesehen ist und zwischen einem Versorgungsknoten des entsprechenden Inverters (73.1-73.K) und einer Potentialversorgungsleitung geschaltet ist und

- f) einen zweiten Transistor (74.1-74.K), der entsprechend zu jedem der Inverter (73.1-73.K) vorgesehen ist und zwischen einem Erdungsknoten des entsprechenden Inverters (73.1-73-K) und einer Erdungsleitung geschaltet ist, enthält und
- g) das Einstellmittel (10-13, 60) die Eingabespannung des ersten und des zweiten Transistors ändert und einstellt,
- h) wobei das Einstellmittel (10-13, 60) eine Konstantstromquelle (61) zum Bewirken des Fließens eines konstanten Stroms,
- i) einen dritten Transistor (66, 64, 62), der in Reihe mit der Konstantstromquelle (61) verbunden ist und mit einem von dem ersten und zweiten Transistor (72.1-72.K, 74.1-74.K) eine Stromspiegelschaltung bildet,
- j) eine Mehrzahl von vierten Transistoren (63, 65, 67), die jeweils seriell mit dem dritten Transistor (66, 64, 62) verbunden sind zum Teilen des Ausgabestromflusses der Konstantstromquelle (61) und
- k) eine Sicherung (43), die jeweils zu jedem der vierten Transistoren (63, 65, 67) zum Festlegen des jeweiligen vierten Transistors (63, 65, 67) in einen leitenden Zustand oder nichtleitenden Zustand durch Unterbrechen vorgesehen ist, enthält.“

Wegen des genauen Wortlauts der geltenden Unteransprüche 2 - 5 wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.

1. Die Anmeldung betrifft nunmehr ausweislich des Patentbegehrens im Besonderen eine Halbleitereinrichtung, bei der zur Änderung und Einstellung der Oszillationsfrequenz, mit der die Halbleitereinrichtung synchron betrieben werden soll, der intern in der Halbleitereinrichtung angeordnete Oszillator zum Erzeugen des Taktsignals intern und zur Änderung und Einstellung der Oszillationsfrequenz extern eine entsprechende Hardwaregestaltung aufweist.

Als Fachmann für eine solche Halbleitereinrichtung wird ein FH - Ingenieur für Elektrotechnik mit Erfahrungen im Entwurf analoger und digitaler Schaltungen angesehen.

2. Der geltende Anspruch 1 basiert auf den ursprünglichen Patentansprüchen 1, 5 und 6 der Ausscheidungsanmeldung, die wiederum den Ansprüchen 4, 8 und 9 der Stammanmeldung entsprechen. Die Klarstellung im geltenden Anspruch 1, dass die vierten Transistoren mit den dritten Transistoren seriell verbunden sind, ist in Fig. 14 der Anmeldeunterlagen offenbart.

Die geltenden Patentansprüche 2 bis 5 basieren auf den ursprünglichen Patentansprüchen 7 bis 10 der Ausscheidungsanmeldung. Sie sind somit erfindungswesentlich offenbart. Das Patentbegehren ist daher zulässig.

3. Der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle wurde damit begründet, dass der damals geltende Patentanspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Dieser damals geltende Anspruch, der lediglich die Merkmale a bis c des geltenden Anspruchs 1 umfasst, wurde durch Aufnahme der Merkmale der ursprünglichen Patentansprüche 5 und 6 der Ausscheidungsanmeldung so präzisiert, dass sich der geltende Hauptanspruch mit den Merkmalen d bis k nunmehr auf eine Halbleiterschaltung bezieht, bei der zusätzlich der intern in der Halbleitereinrichtung angeordnete Oszillator ein Ringoszillator ist, bei dem eine Mehrzahl von Invertern ringförmig geschaltet ist und zur Änderung der zu erzeugenden Taktfrequenz der Treiberstrom jedes Inverters geändert wird, indem jeder Inverter zwischen seinem Versorgungsanschluss und seinem Masseanschluss jeweils zwei Transistoren aufweist, deren Eingangsspannung über einen Stromeinstellabschnitt einstellbar ist, wobei der Stromeinstellabschnitt aus einer Konstantstromquelle und weiteren Transistoren besteht, und die Transistoren jeweils einzeln ansteuerbar sowie über eine Sicherung einstellbar sind.

Damit trägt der im Zurückweisungsbeschluss genannte Grund nicht mehr.

4. Der im bisherigen Verfahren genannte Stand der Technik wurde in Bezug auf den Gegenstand des damals geltenden Hauptanspruchs genannt (Merkmale a bis c des geltenden Patentanspruchs 1) und steht dem geltenden Patentanspruch 1 nicht patenthindernd entgegen, da er keine Anregung in Bezug auf die Merkmale d bis k des geltenden Patentanspruchs 1 enthält.

Die jetzigen Merkmale d bis k der ursprünglichen Patentansprüche 5 und 6 sind ersichtlich nicht Gegenstand des bisherigen Prüfungsverfahrens gewesen und im bisherigen Verfahren noch nicht recherchiert worden. Im Bescheid vom 12. August 1997 zur Stammanmeldung, auf den im Zurückweisungsbeschluss Bezug genommen wird, findet sich jedenfalls kein Anhaltspunkt dafür.

Demnach hat das Deutsche Patent- und Markenamt für die geltende Fassung der Patentansprüche bisher nicht geprüft, ob die Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents erfüllt sind. Weil es damit noch nicht in der Sache selbst entschie-

den hat, war die Anmeldung - auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen - zurückzuverweisen.

5. Über die Unteransprüche braucht bei dieser Sachlage nicht befunden zu werden.

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen. Danach ist die Rückzahlung anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das ist dann der Fall, wenn die Beschwerde bei sachgemäßer Behandlung durch das Patentamt vermeidbar gewesen wäre, wobei alle Umstände des Falls zu berücksichtigen sind (Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 80 Rdnr. 95). Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich danach aus einem Verfahrensverstoß durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (Benkard, PatG, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 21; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 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. 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. Allerdings hat die Anmelderin in ihrer Erwiderung auf den Prüfungsbescheid die dort genannten Beanstandungen nicht umgesetzt und den Patentanspruch unverändert aufrecht erhalten. In ihrem Schriftsatz vom 21. April 1998 hat die Anmelderin dies aber ausführlich erläutert, indem sie sich im Einzelnen mit den Entgegnungen der Prüfungsstelle auseinandergesetzt hat und auf die Argumente der Prüfungsstelle eingegangen ist. Dabei hat sie die Auffassung vertreten, die Merkmale von Patentanspruch 1 seien nicht aus den von der Prüfungsstelle zitierten Druckschriften ableitbar und hat für den Fall, dass die Prüfungsstelle ohne Erlass eines weiteren Prüfungsbescheides eine Zurückweisung beabsichtigt, eine Anhörung beantragt. Da bislang lediglich ein Prüfungsbescheid ergangen war und die Anmelderin sich mit den Bedenken der Prüfungsstelle auseinandergesetzt hat, durfte sie - auch im Hinblick auf ihre Verhandlungsbereitschaft - damit rechnen, vor einer endgültigen Zurückweisung der Anmeldung gehört zu werden, mindestens aber erneut einen Hinweis zu erhalten. Dies konnte sie auch dann erwarten, wenn sich - wie hier - hinsichtlich der Wertung der Druckschriften 1 und 2 verschiedene Auffassungen gegenüberstehen. Aus diesem Verhalten konnte die Prüfungsstelle nicht den Schluss ziehen, es bestünden keine Meinungsverschiedenheiten über das, was den Druckschriften entnehmbar sei und es bestünden nur Meinungsverschiedenheiten darüber, ob die Schriften im Sinne des Patentrechts kombinierbar seien, so dass die Ergebnislosigkeit der Durchführung einer Anhörung absehbar sei. Die Aussage der Prüfungsstelle, der Antrag auf Anhörung ziele im Wesentlichen auf eine Verzögerung des Verfahrens, ist in Anbetracht dessen, dass zwischen Erwiderung der Anmelderin und Zurückweisungsbeschluss mehr als sechs Jahre vergangen sind, nicht nachvollziehbar. Sonstige Anhaltspunkte, die eine solche Annahme zuließen, sind nicht ersichtlich. Gerade eine Anhörung bietet den geeigneten Rahmen, mit der Anmelderin eine

fachliche Diskussion zu führen und mit Hilfe der mündlichen Erörterung die jeweiligen Standpunkte mit relativ geringem Aufwand präzise zu erarbeiten. Dass die Anmelderin zudem durchaus auch bereit war, auf die Argumente einzugehen, zeigt die Vorlage eines geänderten Patentbegehrens im Verfahren vor dem Bundespatentgericht. Die Anmerkung der Prüfungsstelle, es läge eine gefestigte Auffassung darüber vor, ob die Schriften im Sinne des Patentrechts kombinierbar seien, ruft zudem die Besorgnis hervor, die Prüfungsstelle habe von vornherein keinerlei Bereitschaft gehabt, sich mit den Argumenten der Anmelderin auseinanderzusetzen, sondern sich vielmehr auf einen vorgefassten Standpunkt versteift.

Bei der konkreten Verfahrensführung sieht der Senat deshalb die Rückzahlung der Beschwerdegebühr als gerechtfertigt an.

Dr. Fritsch

Prasch

Eder

Wickborn

Fa