



BUNDESPATEENTGERICHT

17 W (pat) 73/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 13 839.7 - 53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgericht am 28. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder sowie des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Teil-Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Juli 2007 aufgehoben. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 27. März 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt in englischer Sprache angemeldet worden unter der Bezeichnung „DMA mechanism for high speed packet bus“. Die am 30. Oktober 2002 eingegangene Übersetzung trägt den Titel:

„DMA-Mechanismus für einen Hochgeschwindigkeitspaketbus“.

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts durch Teil-Beschluss vom 11. Juli 2007 zurückgewiesen. Zur Begründung führte sie aus, das mit dem Patentanspruch 32 beanspruchte Arbeitsverfahren wiederhole mit den angegebenen Verfahrensschritten lediglich die mit der (im Patentanspruch 1) beanspruchten Vorrichtung für deren Betrieb bzw. Inbetriebnahme durchgeführten bzw. durchzuführende Schritte. Durch die Entscheidung „Mikroprozessor“ habe der BGH seine Rechtsmeinung zur Entscheidung „Handhabungsgerät“ nicht geändert. Demnach seien derartige Verfahrensansprüche nicht zulässig, da es einer Anmelderin verwehrt sei, sich eine Vor-

richtung patentieren zu lassen und sich gleichzeitig deren bestimmungsgemäße Verwendung (Betrieb bzw. Inbetriebnahme) mit patentrechtlichen Mitteln vorzubehalten. Nichts anderes aber versuche sie mit dem nebengeordneten Patentanspruch 32 zu erreichen.

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

Im Übrigen wäre auch das Patentbegehren gemäß Hilfsantrag nicht gewährbar, da einerseits gemäß Patentanspruch 1 ein DMA-Controllerbauelement und mit dem Patentanspruch 31 ein anderer Gegenstand, nämlich ein USB-Hostcontroller unter Schutz gestellt werden solle.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 3. August 2007. Sie beantragt:

- den Beschluss aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen,
- hilfsweise, ein Patent auf Grundlage der Unterlagen gemäß Hauptantrag eingeg. am 30. Mai 2005 zu erteilen,
- hilfshilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Anhörung.

Sie verweist auf ihren Beschwerdeschriftsatz (zu einer im gleichen Verfahren eingelegten früheren Beschwerde) eingeg. am 8. Mai 2006 und ihre Eingabe vom 26. März 2007, mit denen sie zu den Argumenten der Prüfungsstelle bereits Stellung genommen habe; in den Beschlussgründen werde aber allenfalls zu einem Punkt, ansonsten mit keinem Wort auf ihren Vortrag eingegangen. Auch die neuen

von der Prüfungsstelle erstmalig im Zurückweisungsbeschluss vorgebrachten Argumente seien nicht überzeugend.

Insbesondere werde erstmals im gesamten Verfahren im Zurückweisungsbeschluss auch das Patentbegehren gemäß Hilfsantrag für nicht gewährbar erachtet. Die Prüfungsstelle habe mehrfach Gelegenheit gehabt, die Beanstandungen zu einem früheren Zeitpunkt und nicht erst bei Zurückweisung der Anmeldung zu erheben. Außerdem sei die Argumentation nicht nachvollziehbar.

Die geltenden nebengeordneten Patentansprüche 1, 31 und 32 gemäß Hauptantrag eingegangen am 30. Mai 2005 (mit einer redaktionellen Ergänzung am Ende des dritten Absatzes von Anspruch 31) lauten:

- „1. DMA-Controllerbauelement (DMA: Direct Memory Access) mit einer DMA-Sendeeinrichtung (225, 1145) zum Ausgeben von Leseanforderungen an eine Speicherschnittstelle (200, 1100) und Empfangen angeforderter Daten von der Speicherschnittstelle, wobei die DMA-Sendeeinrichtung umfasst:

eine Datentransferinitiiierungseinrichtung (250, 1200) zum Veranlassen eines Datentransfers durch Bestimmen, welche Daten aus einem Speicher zu holen sind, und Ausgeben erster Adressdaten, die einen ersten Speicherbereich (310) identifizieren, wobei der erste Speicherbereich die bestimmten, zu holenden Daten enthält;

eine Randausrichteinrichtung (245, 1205) zum Empfangen der ersten Adressdaten, Erzeugen zweiter Adressdaten daraus und Ausgeben der zweiten Adressdaten, wobei die zweiten Adressdaten wenigstens einen zweiten Speicherbe-

reich identifizieren, der von dem ersten Speicherbereich an wenigstens einem Rand verschieden ist;

eine Leseanforderungsaufbaueinrichtung (230, 1205) zum Empfangen der zweiten Adressdaten und Erzeugen wenigstens einer Leseanforderung basierend darauf;

eine Antwortempfangseinrichtung (240, 1210) zum Empfangen ungeordneter Daten in Erwiderung auf die wenigstens eine Leseanforderung; und

eine Antwortreihenfolgenwiederherstellungseinrichtung (240, 1205) zum Ändern der Reihenfolge, in der die Daten empfangen worden sind.

31. USB-Hostcontroller (USB: Universal Serial Bus) zum Abwickeln des Datenverkehrs zwischen wenigstens einem USB-Gerät (125) und einem Systemspeicher (105) eines Computersystems, wobei der USB-Hostcontroller (1000) eine DMA-Sendeeinrichtung (DMA: Direct Memory Access) umfasst, wobei die DMA-Sendeeinrichtung (225, 1145) eingerichtet ist zum Ausgeben wenigstens einer Leseanforderung an eine Speicherschnittstelle (200, 1100) und Empfangen angeforderter Daten von der Speicherschnittstelle, wobei die DMA-Sendeeinrichtung umfasst:

eine Adressdatenerzeugungseinrichtung (250, 1200, 215, 1300) zum Erzeugen und Ausgeben erster Adressdaten, die einen ersten Speicherbereich (310) identifizieren, wobei der erste Speicherbereich die bestimmten, zu holenden Daten

enthält oder der Speicherbereich ist, in den die bestimmten Daten zu schreiben sind;

einer Randausrichteinrichtung (245, 1300) zum Empfangen der ersten Adressdaten und Erzeugen zweiter Adressdaten daraus, wobei die zweiten Adressdaten wenigstens einen zweiten Speicherbereich identifizieren, der von dem ersten Speicherbereich an wenigstens einem Rand verschieden ist;

eine Antwortempfangseinrichtung (240, 1210) zum Empfangen ungeordneter Daten in Erwiderung auf die wenigstens eine Leseanforderung; und

eine Antwortreihenfolgenwiederherstellungseinrichtung (240, 1205) zum Ändern der Reihenfolge, in der die Daten empfangen worden sind.

32. Verfahren zum Betreiben einer DMA-Einrichtung (DMA: Direct Memory Access) zum Abwickeln des Datenverkehrs zwischen wenigstens einem Peripheriegerät (125) und einem Systemspeicher (105) eines Computersystems, wobei das Verfahren umfasst:

Bestimmen (505) erster Adressdaten, die einen ersten Speicherbereich (310) identifizieren;

Bestimmen (610, 700, 725, 750, 760, 805, 905), ob der erste Speicherbereich randausgerichtet ist;

wenn der erste Speicherbereich nicht randausgerichtet ist, Erzeugen (616-670, 705-715, 730, 755, 765, 805, 905) zwei-

ter Adressdaten aus den ersten Adressdaten, wobei die zweiten Adressdaten wenigstens einen zweiten Speicherbereich identifizieren, der von dem ersten Speicherbereich an wenigstens einem Rand verschieden ist;

Erzeugen wenigstens einer Leseanforderungen auf Grundlage der zweiten Adressdaten; und

Neuordnen von Antwortdaten, die ungeordnet empfangen werden.“

Bezüglich der Unteransprüche 2 – 30 und 33 – 49 wird auf die Akte verwiesen.

Der Anmeldung liegt die **Aufgabe** zugrunde, einen DMA-Mechanismus bereitzustellen, der die Leistungseigenschaften insbesondere bei der Durchführung eines direkten Speicherzugriffs über einen Hochgeschwindigkeitspaketbus verbessern kann (siehe Beschreibung Seite 4a eingeg. 30. Mai 2005).

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Teil-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 eine Verbesserung des direkten Speicherzugriffs (DMA) in Computersystemen wie beispielsweise üblichen Personal Computern, bei denen der zentrale Mikroprozessor bezüglich wiederholter Ein-/Ausgabefunktionen durch ein DMA-Steuergerät entlastet wird. Eine Beschleunigung soll erreicht werden durch Berücksichtigung von Doppelwort- und Cachezeilen-Adressrändern (Randausrichtung) und ggf. Umordnen von Daten unter besonderer Berücksichti-

gung kleiner Datenmengen (0 - 3 Byte), siehe Offenlegungsschrift insbesondere Absätze [0002] - [0004], [0033], [0037], [0050], [0054] u. a.. Die Kernidee der Anmeldung liegt dabei in einer besonderen Adressenauswahl bei der Ansteuerung der DMA-Speicherschnittstelle.

Als **Fachmann** für die genannte Aufgabenstellung ist ein Entwicklungsingenieur (Univ.) der Elektrotechnik bzw. Datenverarbeitung mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich des schnellen Datentransfers beim direkten Speicherzugriff anzusehen.

2. Der Zurückweisungsbeschluss (Teil-Beschluss) der Prüfungsstelle wurde i. W. damit begründet, dass das mit dem Patentanspruch 32 beanspruchte Arbeitsverfahren mit den angegebenen Verfahrensschritten lediglich die mit der (im Patentanspruch 1) beanspruchten Vorrichtung für deren Betrieb bzw. Inbetriebnahme durchgeführten bzw. durchzuführende Schritte wiederhole. Gemäß der BGH-Entscheidung „Handhabungsgerät“ 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.

3. Dieses Verständnis des Patentanspruchs 32 erweist sich jedoch als unzutreffend.

3.1 Zu Recht geht die Prüfungsstelle zwar davon aus, dass – entsprechend der von ihr zitierten BGH-Entscheidung „Handhabungsgerät“ (GRUR 1998, 130) – an der Gewährung eines Verfahrensanspruchs kein schutzwürdiges Interesse besteht, wenn dieser nichts enthält, was über den sachlichen Gehalt des Vorrichtungsanspruchs hinausgeht, und sich nach Art einer Bedienungsanleitung in der bestimmungsgemäßen Verwendung der in dem Vorrichtungsanspruch beschriebenen Vorrichtung zu dem dort bereits genannten Zweck erschöpft.

Wie der Bundesgerichtshof aber in seiner späteren Entscheidung „Mikroprozessor“ (BIPMZ 2006, 285) festgestellt hat, betraf die „Handhabungsgerät“-Entscheidung einen nicht verallgemeinerungsfähigen Fall, in dem der Senat an die Feststellung der Vorinstanz gebunden war, dass der dortige Verfahrensanspruch keine über eine „Bedienungsanleitung“ für das konkrete Gerät gemäß dem dortigen Vorrichtungsanspruch hinausgehende Lehre enthielt.

Als wesentliches Kriterium für das Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses wurde in der „Mikroprozessor“-Entscheidung herausgestellt, dass „der Erteilungsantrag nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstands gerichtet“ sein darf; Übereinstimmungen im Schutzbereich der Ansprüche berühren das Rechtsschutzbedürfnis hingegen nicht. Insbesondere führt der Bundesgerichtshof aus: „Die Beanspruchung eines Patents mit mehreren Patentansprüchen ein und derselben oder mehrerer Patentkategorien kann allenfalls dann als unzulässig angesehen werden, wenn ... der Anmelder mit einem der kumulierten Patentansprüche keinen weitergehenden Schutz erreichen kann als den, den er mit der Gewährung der anderen Patentansprüche bereits erhält.“

3.2 Im vorliegenden Fall ist der Vorrichtungsanspruch 1 auf ein „DMA-Controllerbauelement“ gerichtet. Der nebengeordnete Verfahrensanspruch 32 bezieht sich jedoch nur allgemein auf ein „Verfahren zum Betreiben einer DMA-Einrichtung“. Darin liegt ein unterschiedlicher sachlicher Gehalt: für den Fachmann ist es selbstverständlich, dass das beanspruchte „Betreiben einer DMA-Einrichtung“ nicht nur mittels eines speziellen DMA-Controllerbauelementes erfolgen kann, sondern auch auf anderem Wege, etwa als Teilfunktion in einem Mikroprozessor, der nicht allein auf die Steuerung einer DMA-Schnittstelle spezialisiert ist. Deshalb gibt der Verfahrensanspruch 32 einen weitergehenden Schutz als der Vorrichtungsanspruch 1. Von einer „mehrfachen Patentierung ein und desselben Gegenstands“ kann keine Rede sein.

Sonach liegt hier die der BGH-Entscheidung „Handhabungsgerät“ zugrundeliegende Voraussetzung nicht vor. Ein Rechtsschutzbedürfnis ist anzuerkennen.

Der Zurückweisungs-Teilbeschluss ist daher unbegründet und war aufzuheben.

3.3 Die gleiche Argumentation gilt im Übrigen auch für die – von der Prüfungsstelle nicht beanstandete – Nebenordnung des Vorrichtungsanspruchs 31 („USB-Hostcontroller zum Abwickeln des Datenverkehrs zwischen wenigstens einem USB-Gerät und einem Systemspeicher“) zum Verfahrensanspruch 32. Hier ist ebenfalls davon auszugehen, dass sich das beanspruchte Verfahren auch noch anders als mit dem speziellen USB-Hostcontroller nach Patentanspruch 31 durchführen lässt.

4. Die Prüfungsstelle hat in ihrem Zurückweisungsbeschluss zusätzlich noch festgestellt, dass auch der damalige Hilfsantrag allein wegen der Nebenordnung der Patentansprüche 1 („DMA-Controllerbauelement“) und 31 („USB-Hostcontroller“) nicht gewährbar sei, da mit dem Patentanspruch 31 ein anderer Gegenstand unter Schutz gestellt werden sollte als mit Patentanspruch 1. Diese Feststellung kann so keinen Bestand haben.

Denn das PatG steht dem Ansinnen der Anmelderin, durch einen Nebenanspruch „einen anderen Gegenstand“ unter Schutz stellen zu wollen, mit keiner Stelle grundsätzlich entgegen – vielmehr handelt es sich dabei um eine typische Eigenschaft von Nebenansprüchen, vgl. etwa Benkard / Schäfers, PatG, 10. Auflage (2006), § 34 Rdn. 67.

Hierbei ist lediglich die Anforderung der Einheitlichkeit (§ 34 Abs. 5 PatG) zu beachten. Diese sieht der Senat vorliegend aber als gegeben an, da mit den Patentansprüchen 1 und 31 verschiedene Ausgestaltungen beansprucht werden, die auf demselben Lösungsprinzip (besondere Adressenauswahl bei der Ansteuerung einer DMA-Speicherschnittstelle) beruhen.

Nachdem es sich bei den beiden Vorrichtungsansprüchen offensichtlich nicht um „ein und denselben Gegenstand“ handelt, kann ein Rechtsschutzbedürfnis ebenfalls nicht abgesprochen werden.

5. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass in dem Antrag auf Erteilung eines Patents mit den Patentansprüchen 1, 31 und 32 ein Missbrauch liegen könnte, sind nicht festzustellen.

6. Nachdem der Hauptantrag der Anmelderin auf eine Zurückverweisung der Anmeldung gerichtet ist und ihr keine Tatsacheninstanz genommen werden soll, sieht der Senat von einer weiteren eigenen Prüfung auf Patentfähigkeit ab.

Die Anmeldung war daher lediglich mit der Maßgabe zurückzuverweisen, dass eine Nebenordnung der Patentansprüche 1, 31 und 32 gemäß Hauptantrag eingeg. am 30. Mai 2005 grundsätzlich zulässig ist und insbesondere ein Mangel hinsichtlich Einheitlichkeit oder Rechtsschutzbedürfnis nicht vorliegt.

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 kann danach eine Rückzahlung auch dann erfordern, wenn die Zurückweisung der Anmeldung zwar verfahrensrechtlich fehlerfrei war, sich aber als eine unangemessene oder unzweckmäßige Sachbehandlung darstellt (vgl. Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 73 Rdnr. 143; Busse / Keukenschrijver, PatG, 6. Auflage (2003), § 80 Rdnr. 120; Benkard / Schäfers, PatG, 10. Auflage (2006), § 80 Rdnr. 29).

Eine solche unangemessene Sachbehandlung ist hier darin zu sehen, dass die Prüfungsstelle einen Teil-Beschluss erlassen hat, ohne über den Hilfsantrag zu

entscheiden. Dies wiegt umso schwerer, als die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 26. März 2007 unter Verweis auf den Grundsatz der Verfahrensökonomie ausdrücklich gebeten hatte, „hier nicht Verfahrensrecht zum Selbstzweck zu erheben“ und „in der vor dem Deutschen Patent- und Markenamt üblichen Weise einheitlich über das Patentbegehren zu entscheiden“.

Dieser Grundsatz der Verfahrensökonomie ist durch die Zurückstellung der Entscheidung über den Hilfsantrag verletzt worden. Mehr als fünf Jahre nach Stellung des Prüfungsantrags hat die Anmelderin trotz expliziter Bitte noch keine tragfähige Beurteilung erhalten, ob der Anmeldungsgegenstand (in der eingeschränkten Anspruchsfassung gemäß Eingabe vom 30. Mai 2005) gegenüber dem Stand der Technik Aussicht auf eine Patenterteilung hat, obwohl ihr (Hilfs-) Antrag insoweit „entscheidungsreif“ gewesen wäre. Das Vorgehen stellt ferner eine Abweichung von der ständigen Amtspraxis dar, ohne dass die Prüfungsstelle eine sachliche Begründung dafür gegeben hätte (vgl. Busse / Keukenschrijver, 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.

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 / Schäfers, PatG, 10. Auflage (2006), § 48 Rdnr. 5; Busse / Schwendy, PatG, 6. Auflage (2003), § 48 Rdnr. 19, 21; Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 48 Rdnr. 13, jew. m. w. N.. Allein die Tatsache, dass das Verfahrensrecht diese Mög-

lichkeit 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.

Sonach entspricht die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.

IV.

Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat nach § 78 Nr. 3 PatG abgesehen.

Dr. Fritsch

Eder

Baumgardt

Wickborn

Fa