



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 22/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 102 49 650.1 - 33

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert, der Richterin Dr. Hock sowie der Richter Brandt und Dr. Friedrich in der Sitzung vom 17. September 2009

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 24. Oktober 2002 mit der Bezeichnung „Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterstruktur mit einer Mehrzahl von Gastapeln für entsprechende Feldeffekttransistoren“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

In ihrem Prüfungsbescheid vom 14. Juli 2003 hat die Prüfungsstelle für Klasse H01L u. a. Unklarheiten im Anspruch 1 gerügt. Es sei unklar, was unter einer „gemeinsamen“ Breite oder unter einem „gemeinsamen“ Abstand der Gastapel verstanden werden soll, und inwiefern die gemeinsame Breite konstant sein könne, wenn ein Breitenvariationsbereich vorliegen solle. Zudem sei auch nicht zu ersehen, wie der Winkel für ein schräges Implantieren ermittelt werden solle. Die Angabe im Patentanspruch 1 „Ermitteln eines Winkels“ sei rein aufgabenhaft, wenn der Patentanspruch keine Lehre gebe, abhängig von welchen physikalischen Größen der Implantationswinkel eingestellt werden solle.

Angesichts dieser Unklarheiten sei nicht zu ersehen, welcher Gegenstand unter Schutz gestellt werden solle, so dass der Patentanspruch 1 und die auf ihn rückbezogenen Unteransprüche nicht gewährbar seien.

Die Anmelderin hat daraufhin mit ihrer Eingabe vom 24. Mai 2004 einen neuen Patentanspruch 1 eingereicht, in dem sie bis auf das Merkmal des gemeinsamen Abstandes der Gate-Stapel die die von der Prüfungsstelle gerügten Unklarheiten beseitigt hat.

Mit Beschluss vom 27. Dezember 2005, im Abholfach der Anmelderin niedergelegt am 20. Januar 2006, hat die Prüfungsstelle die Anmeldung zurückgewiesen, da der Patentanspruch 1 nach wie vor das unklare Merkmal eines gemeinsamen Abstandes der Gatestapel enthalte.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 14. Februar 2006, eingegangen am selben Tag. In ihrem Beschwerdeschriftsatz beantragt die Anmelderin neben der Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle und der Patenterteilung mit den am 24. Mai 2004 eingereichten Unterlagen auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Zur Begründung dieses Antrags führt die Anmelderin aus, der Zurückweisungsbeschluss sei nicht nachvollziehbar und erzeuge den Eindruck einer Verweigerung der Sachprüfung durch den zuständigen Prüfer. Bei der Aussage aus dem Zurückweisungsbeschluss, der Begriff „gemeinsamer Abstand der Gatestapel“ sei unklar, handele es sich um eine Unterstellung, die seitens der Prüfungsstelle nicht begründet worden sei. Aus den Anmeldungsunterlagen ergebe sich unmittelbar und unmissverständlich, dass der gemeinsame Abstand den in den Figuren mit dem Bezugszeichen „c“ gekennzeichneten Abstand von jeweils zwei Gatestapeln zueinander bezeichne. Der zuständige Prüfer habe auch in etlichen weiteren Prüfungsverfahren Unklarheiten bemängelt, ohne je den Versuch einer Klarstellung unternommen zu haben. Diese Vorgehensweise sei nicht verfahrensökonomisch.

Wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr gilt die Anmeldung inzwischen als zurückgenommen, so dass sich das Beschwerdeverfahren hinsichtlich der Entscheidung über den Beschluss der Prüfungsstelle erledigt hat. Nach Anfrage durch das Bundespatentgericht hat die Anmelderin jedoch mitgeteilt, dass der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht zurückgenommen wird.

Der mit der Eingabe vom 24. Mai 2004 eingereichte Anspruch 1, der zur Zurückweisung der Anmeldung geführt hat, hat folgenden Wortlaut:

„Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterstruktur mit mehreren Gatestapeln (GS1 - GS8) für entsprechende Feldeffekttransistoren mit den folgenden Schritten:

Aufbringen der Gatestapel (GS1 - GS8) nebeneinander auf ein Gate-Dielektrikum (5), das über einem Halbleitersubstrat (1) eines ersten Leitungstyps (p) vorgesehen ist, wobei die Summe einer Istbreite (b) und eines gemeinsamen Abstandes (c) der Gatestapel (GS1 - GS8) konstant ist und die Istbreite (b) aufgrund einer Prozessvariation in einem Breitenvariationsbereich (Δb) um eine Sollbreite (b^*) liegt;

Ermitteln eines Winkels (α^*) für ein schräges Implantieren (I1, I2; I1') einer Dotierung (100, 105, 110, 120, 130; 105', 110', 120', 130', 140') des ersten Leitungstyps selbstjustiert zu Kanten der Gatestapel (GS1 - GS8), bei dem eine Dosisvariation (ΔD) die durch den Breitenvariationsbereich (Δb) um die Sollbreite (b^*) verursachte Einsatzspannungsabweichung der Feldeffekttransistoren kompensiert, durch Ermitteln der Abhängigkeit der Implantationsdosis (D) von der Istbreite (b) im Breitenvariationsbereich (Δb) um die Sollbreite (b^*) bei verschiedenen Winkeln ($\alpha_1, \alpha^*, \alpha_2$);

Festlegen der Solldosis (D^*) für den ermittelten Winkel (α^*); und

schräges Implantieren (I1, I2; I1') der festgelegten Solldosis (D^*) unter dem ermittelten Winkel (α^*) und/oder unter dem negativen ermittelten Winkel ($-\alpha^*$).“

Hinsichtlich der Unteransprüche 2 bis 8 und hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat insofern Erfolg, als die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet wird. Über diesen Antrag ist trotz der Zurücknahme der Anmeldung zu entscheiden, vgl. Schulte PatG, 8. Auflage, § 80, Abs. (3) und (4). Über den weiteren Antrag auf Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle und Patenterteilung ist nicht mehr zu entscheiden, denn die Anmeldung gilt als zurückgenommen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht der Billigkeit, denn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung wäre der Erlass des Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen, so dass sich die Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr erübrigt hätten, vgl. Schulte PatG, 8. Auflage, § 73, Rdn. 124 und 125.

Denn schon für sich genommen vermittelt der Patentanspruch dem Fachmann eine klare und nachvollziehbare Lehre. Unter der von der Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss als unklar gerügten Angabe „einem gemeinsamen Abstand der Gatestapel“ versteht der Fachmann nämlich - entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch des Wortes „gemeinsam“ in derartigen, auf eine Mehrzahl von Gegenständen bezogenen Angaben - den allen Gatestapeln gemeinsamen Abstand der Gatestapel zueinander.

Darüber hinaus ist zum Verständnis der Angaben in den Patentansprüchen auch stets der Gesamthalt der zugehörigen Beschreibungsunterlagen heranzuziehen, vgl. BGH GRUR 2001, 232, Leitsatz - „Brieflocher“. In der vorliegenden Anmeldung wird das in Rede stehende Teilmerkmal in der Figurenbeschreibung auf S. 9, Zeilen 25 bis 28, anhand der Figur 4 erläutert. Dabei wird angegeben, dass die Summe der gemeinsamen Breite b und eines gemeinsamen Abstandes c der Gatestapel GS1 - GS8 konstant ist, wobei die Figur 4 sowohl die mit dem Bezugszeichen „ b “ bezeichnete Breite der Mehrzahl der Gatestapel GS1 - GS8 als auch den

Abstand „c“ der Gatestapel GS1 - GS8 zeigt. Ergänzend wird anhand der Figur 2 und dem zugehörigen Text auf S. 7, Zeilen 5 bis 10 dargelegt, dass sich aufgrund von Prozess-Schwankungen der Abstand zwischen den Gatestapeln (vom Wert c) jeweils auf den Wert c' vergrößert und sich gleichzeitig die Breite der Gatestapel (vom Wert b) jeweils auf den Wert b' verringert.

Somit zeigen die Beschreibungsunterlagen, dass der „gemeinsame Abstand (c)“ der Gatestapel den einheitlichen Abstand der Gatestapel untereinander bezeichnet.

Die von der Prüfungsstelle gerügten Mängel lagen somit ersichtlich nicht vor bzw. waren gegebenenfalls bei sachgemäßer Behandlung ohne weiteres zu beheben. In jedem Falle hätte die Prüfungsstelle die Prüfung der Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit vornehmen können.

Zu einer derartigen Vorgehensweise bestand auch insofern Anlass, als die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 24. Mai 2004 einen neuen Anspruch 1 eingereicht hatte, mit dem sie zuvor von der Prüfungsstelle gerügte Mängel beseitigt hatte, so dass zu erkennen war, dass die Anmelderin Klarstellungsvorschläge der Prüfungsstelle positiv aufgenommen hätte.

Bei einer derartigen sachgerechten Vorgehensweise hätte sich somit die Beschwerde erübrigt. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war daher aus Gründen der Billigkeit anzuordnen.

Dr. Tauchert

Dr. Hock

Brandt

Dr. Friedrich

Pr