



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 108/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 045 496.3-53

(hier: Teilanmeldung)

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. März 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler und die Richter Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys. Maile, Schwarz und Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck

beschlossen:

1. Das Bundespatentgericht ist für die Prüfung der am 8. Februar 2012 erklärten Teilung der Patentanmeldung 10 2007 045 496.3-53 nicht zuständig.
2. Das aufgrund der Teilung durchzuführende Anmeldeverfahren wird zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt verwiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 24. September 2007 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-Anmeldung 11/525.981 vom 22. September 2006 Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung

Anweisung und Logik zum Bearbeiten von Textstrings

gestellt. Die ursprünglichen nebengeordneten Ansprüche 1, 9, 18 und 27 der insgesamt 30 Patentansprüche umfassenden Anmeldung lauten:

1. Maschinenlesbares Medium mit einer darauf gespeicherten Anweisung, die, wenn sie von einer Maschine ausgeführt wird, die Maschine dazu veranlasst, ein Verfahren auszuführen, das folgendes umfasst:

Vergleichen jedes Datenelements eines ersten gepackten Operanden mit jedem Datenelement eines zweiten gepackten Operanden;

Speichern eines ersten Ergebnisses des Vergleichs.

9. Vorrichtung, die folgendes umfasst:

Vergleichslogik, um nur gültige Datenelemente eines ersten Operanden mit nur gültigen Datenelementen eines zweiten Operanden zu vergleichen;

ein erstes Steuersignal, um die Vergleichslogik zu steuern.

18. System, das folgendes umfasst:

einen ersten Speicher, um eine SIMD-Vergleichsanweisung (single instruction multiple data) zu speichern;

einen Prozessor, um die SIMD-Vergleichsanweisungen auszuführen, um Datenelemente eines ersten und eines zweiten Operanden, die von der SIMD-Vergleichsanweisung angezeigt werden, zu vergleichen.

27. Prozessor, der folgendes umfasst:

einen ersten Speicherbereich, um einen ersten gepackten Operanden, der zu einer ersten Zeichenkette gehört, zu speichern;

einen zweiten Speicherbereich, um einen zweiten gepackten Operanden, der zu einer zweiten Zeichenkette gehört, zu speichern;

eine Vergleichslogik, um alle der gültigen Datenelemente des ersten gepackten Operanden mit allen der gültigen Datenelemente des zweiten gepackten Operanden zu vergleichen;

einen dritten Speicherbereich, um einen Ergebnisarray des Vergleichs, der durch die Vergleichslogik ausgeführt wurde, zu speichern.

Im Erteilungsverfahren hat die Anmelderin hilfsweise die Erteilung des Patents mit geänderten Ansprüchen beantragt. Die nebengeordneten Ansprüche 1, 8 und 16 laut dem nunmehr insgesamt 18 Ansprüche umfassenden Hilfsantrag lauten (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag unterstrichen):

1. Maschinenlesbares Medium mit einer darauf gespeicherten Anweisung, die, wenn sie von einer Maschine ausgeführt wird, die Maschine dazu veranlasst, ein Verfahren auszuführen, das folgendes umfasst:

Vergleichen jedes Datenelements eines ersten gepackten Operanden mit jedem Datenelement eines zweiten gepackten Operanden;

Speichern eines ersten Ergebnisses des Vergleichs, wobei das erste Ergebnis anzeigt, ob ein Bereich von Datenelementen, die in dem ersten Operanden bezeichnet sind, gleich einem zweiten Bereich von Datenelementen ist, die in dem zweiten Operanden bezeichnet sind.

8. Vorrichtung, die folgendes umfasst:

Vergleichslogik, um nur gültige Datenelemente eines ersten Operanden mit nur gültigen Datenelementen eines zweiten Operanden zu vergleichen;

ein erstes Steuersignal, um die Vergleichslogik zu steuern, wobei das erste Steuersignal ein Aggregationsfunktions-Signal umfasst, um anzuzeigen, ob die Vergleichslogik eine Aggregationsfunktion ausführen soll, die aus einer Liste ausgewählt ist, die aus irgendwelche-gleich, gleicher-Bereich, alle-gleich, unzusammenhängende-Unterketten und gleiche-Reihenfolge besteht.

16. Prozessor, der folgendes umfasst:

einen ersten Speicherbereich, um einen ersten gepackten Operanden, der zu einer ersten Zeichenkette gehört, zu speichern;

einen zweiten Speicherbereich, um einen zweiten gepackten Operanden, der zu einer zweiten Zeichenkette gehört, zu speichern;

eine Vergleichslogik, um alle der gültigen Datenelemente des ersten gepackten Operanden mit allen der gültigen Datenelemente des zweiten gepackten Operanden zu vergleichen;

einen dritten Speicherbereich, um einen Ergebnisarray des Vergleichs, der durch die Vergleichslogik ausgeführt wurde, zu speichern, wobei die Vergleichslogik irgendeine einer Gruppe von Aggregationsfunktionen auf dem zweidimensionalen Array von Werten ausführt, wobei die Aggregationsfunktion aus irgendeiner-gleich, gleicher-Bereich, alle-gleich, unzusammenhängende-Unterketten und gleiche-Reihenfolge besteht.

Mit Beschluss vom 24. Februar 2010 hat die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts die bei diesem unter dem Aktenzeichen 10 2007 045 496 geführte Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 sowohl in der Fassung des Haupt- als auch in der Fassung des Hilfsantrags mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig sei.

Gegen diesen ihr am 10. März 2010 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin mit beim Patentamt am selben Tag per Fax eingegangenen Anwaltsschriftsatz vom 15. April 2010 Beschwerde eingelegt.

Mit Schriftsatz vom 8. Februar 2012 hat sie unter Zahlung der Gebühr nach § 39 Abs. 2 PatG die Teilung der Anmeldung erklärt, hierzu Anmeldeunterlagen eingereicht und angeregt, entsprechend der Entscheidung des 21. Senats des Bundespatentgerichts vom 7. Dezember 2010 (21 W (pat) 10/09, veröffentlicht in:

GRUR 2011, 949 - *Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren*) die Teilanmeldung zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen.

II.

- A. Die nach Einlegung der Beschwerde erklärte Teilung der im Beschwerdeverfahren allein streitgegenständlichen Anmeldung mag zwar dazu geführt haben, dass die Teilanmeldung beim Bundespatentgericht anhängig geworden ist. Dieses ist aber für die Entscheidung über die Teilungsanmeldung unter keinem Gesichtspunkt zuständig.

Weder die Anhängigkeit der Teilanmeldung noch die Tatsache, dass die Teilung nach Einlegung der Beschwerde erklärt wurde, führt dazu, dass das Gericht für die Prüfung der Teilungsanmeldung zuständig ist. Die gegenteilige Auffassung beruht auf der Annahme, dass es sich bei der Teilung nach § 39 Abs. 1 PatG um einen der Prozesstrennung nach § 145 ZPO vergleichbaren Vorgang handelt (vgl. BGH GRUR 1999, 574 ff. - *Mehrfachsteuersystem*; GRUR 1998, 458, 460 - *Textdatenwiedergabe*). Wie der 21. Senat des Bundespatentgerichts aber in der von der Anmelderin genannten Entscheidung (BPatG [21. Senat] GRUR 2011, 949 - *Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren*) im Einzelnen dargelegt hat, ist dies jedoch nicht der Fall. Danach entsteht bei einer Teilung nach § 39 PatG vielmehr ein neuer Verfahrensgegenstand, der im bisherigen Erteilungsverfahren bis zur Erklärung der Teilung keine Rolle gespielt hat. Dementsprechend fällt der Gegenstand der Teilungsanmeldung auch nicht in der Beschwerde an. Denn der Beurteilung durch das Beschwerdegericht unterliegt ein Rechtsschutzbegehren nur insoweit, als darüber in der Vorinstanz entschieden wurde. Nur in diesem Umfang kommt einer Beschwerde Devolutiveffekt zu (sog. Anfallwirkung). Sie ist das Mittel, um angegriffene Entscheidungen in der höheren ge-

richtlichen Instanz nachprüfen zu lassen. Entscheidend ist, dass das Rechtsmittelgericht alleine über das prozessuale Schicksal des erstinstanziellen Streitgegenstandes entscheidet (vgl. Bay VGH NVwZ 2000, 210 f. m. w. N.). Demgegenüber ist die erstmalige Prüfung von Patentanmeldungen - wozu auch die Prüfung einer Teilanmeldung gehört - grundsätzlich Sache des Deutschen Patent- und Markenamts als Verwaltungsbehörde. Wegen der Einzelheiten wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den o. g. Beschluss des 21. Senats Bezug genommen, dem sich der erkennende Senat in vollem Umfang anschließt.

Da es somit an einer funktionalen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts zur Entscheidung über die Teilanmeldung mangelt, ist diese durch Beschluss gemäß § 17 a Abs. 2 i. V. m. § 13 GVG, 39 Abs. 1 S. 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen (vgl. BPatG, a. a. O.).

- B. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nach § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG erforderlich, da der Senat zwar mit der Rechtsprechung des 21. Senats des Bundespatentgericht übereinstimmt, hiermit aber von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs abweicht.

Höppler

Maile

Schwarz

Schwengelbeck

Hu