



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 94/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 11 2004 002 505.2-53**

**(hier: Teilanmeldung)**

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Juli 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 3. April 2012 erklärten Teilung der Patentanmeldung 11 2004 002 505.2-53 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 19. Juni 2006 nach Einleitung der nationalen Phase der internationalen Anmeldung PCT/US2004/043036 unter Inanspruchnahme des Prioritätstages der US-Anmeldung 10/745,527 vom 29. Dezember 2003 die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung

*Entkoppeln der Anzahl der logischen Threads von der Anzahl der gleichzeitigen physischen Threads in einem Prozessor*

beantragt.

Die ursprünglichen nebengeordneten Ansprüche 1, 19, 23 und 28 der insgesamt 36 Patentansprüche umfassenden Anmeldung lauten:

1. Verfahren zum Managen von Threads, umfassend:

Unterstützen einer Mehrzahl von logischen Threads mit einer Mehrzahl von gleichzeitigen physischen Threads.

19. Verfahren zur Unterstützung einer Mehrzahl von logischen Threads mit einer Mehrzahl von gleichzeitigen physischen Threads, umfassend:

Abbilden von mit einem ersten logischen Thread verknüpften Makroanweisungen auf einen NIP (nächster Anweisungszeiger) eines gleichzeitigen physischen Threads;

Überwachen eines Prozessors auf ein Triggerereignis zu einer ersten Zeit;

Halten des ersten logischen Threads in einem aktiven Zustand, bis das Triggerereignis vorliegt;

Anhalten des Abbildens und Umschalten des ersten logischen Threads in einen Drain-Zustand, wenn das Triggerereignis vorliegt;

Überwachen des ersten logischen Threads auf einen unterbrechbaren Punkt;

Halten des ersten logischen Threads im Drain-Zustand, bis der unterbrechbare Punkt angetroffen wird;

Schalten des ersten logischen Threads in einen Stillstandszustand, wenn der unterbrechbare Punkt angetroffen wird;

Überwachen eines Prozessors auf ein Triggerereignis zu einer zweiten Zeit;

Halten des ersten logischen Threads im Stillstandszustand, bis das Triggerereignis nicht vorliegt;

Schalten des ersten logischen Threads in einen Wartezustand, wenn das Triggerereignis nicht vorliegt;

Überwachen der Mehrzahl von gleichzeitigen physischen Threads auf einen verfügbaren physischen Thread;

Halten des ersten logischen Threads im Wartezustand, bis der verfügbare physische Thread angetroffen wird; und

Umschalten des ersten logischen Threads in den Wartezustand, wenn der verfügbare physische Thread angetroffen wird.

23. Thread-Management-Architektur, umfassend:

eine Zustandsmaschine zur Unterstützung einer Mehrzahl von logischen Threads mit einer Mehrzahl von gleichzeitigen physischen Threads durch Halten jeder der Mehrzahl von logischen Threads in einem Wartezustand, einem aktiven Zustand, einem Drain-Zustand und einem Stillstandszustand.

28. Computersystem, umfassend:

einen Direktzugriffsspeicher zum Speichern von Makroanweisungen; einen Systembus, der an den Speicher gekoppelt ist; und einen Prozessor, der an den Systembus gekoppelt ist, um die Makroanweisungen abzurufen, wobei der Prozessor eine Thread-Management-Architektur mit einer Zustandsmaschine aufweist, die zur Unterstützung einer Mehrzahl der den Makroanweisungen entsprechenden logischen Threads mit einer Mehrzahl von gleichzeitigen physischen Threads dient, indem jeder der Mehrzahl von logischen Threads in einem Wartezustand, einem aktiven Zustand, einem Drain-Zustand und einem Stillstandszustand gehalten wird.

Im Erteilungsverfahren hat die Anmelderin die Erteilung des Patents mit geänderten Ansprüchen laut dem am 12. September 2008 eingegangenen Schriftsatz vom 11. September 2008 gestellten Hauptantrag sowie einem hilfsweise in der Anhörung vom 23. Oktober 2009 eingereichten Anspruchssatz nach Hilfsantrag; der sich in der vorderen Tasche der Verwaltungsakte des Patentamts befindet, beantragt. Die nebengeordneten geänderten Ansprüche 1 und 10 laut dem nunmehr insgesamt 18 Ansprüche umfassenden Hauptantrages entsprechen dabei den ursprünglichen Ansprüchen 19 und 28. Anspruch 1 des Hilfsantrags ist ausweislich des angefochtenen Beschlusses vor dem Wort "umfassend" um den Zusatz "wo-

bei ein physischer Thread einen Next-Instruction-Pointer (NID) aufweist, der effektiv die Adresse der zu verarbeitenden Makroanweisung eines logischen Threads darstellt" ergänzt.

Mit Beschluss vom 23. Oktober 2009 hat die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts die 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 ihren Verfahrensbevollmächtigten am 23. Dezember 2009 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin mit beim Patentamt am 22. Januar 2010 eingegangenen Anwaltsschriftsatz vom 21. Januar 2010 Beschwerde eingelegt.

Mit Schriftsatz vom 3. April 2012 hat sie unter Zahlung der Gebühr nach § 39 Abs. 2 PatG die Teilung der Anmeldung erklärt, hierzu Anmeldeunterlagen eingereicht und nach Hinweis des Senats auf die 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*) sich mit einer Verweisung der Teilanmeldung zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt einverstanden erklärt.

## II.

Die Teilanmeldung ist gemäß § 17 a Abs. 2 i. V. m. § 13 GVG, 39 Abs. 1 S. 3 PatG mangels funktioneller Zuständigkeit des Bundespatentgerichts an das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen.

- 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 gerichtlichen Instanz nachprüfen zu lassen. Entscheidend ist, dass das Rechts-

mittelgericht 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, war diese daher 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