



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 164/14

Verkündet am

29. Juli 2016

(AktENZEICHEN)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2005 001 050.3 - 53

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juli 2016 durch den Richter Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck als Vorsitzenden sowie den Richter Kruppa, die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünneberger und den Richter Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung 11 2005 001 050.3 geht aus einer PCT-Anmeldung (veröffentlicht als WO 2005/114428 A2) hervor, die am 13. Mai 2005 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 14. Mai 2004 eingereicht worden ist. Die Patentanmeldung trägt gemäß Seite 1 der geltenden Beschreibung die Bezeichnung

„Verfahren und Vorrichtung zum Bereitstellen von Daten für einen Zugriff durch einen Client“

und wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2011 zurückgewiesen, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch Druckschrift

D5 US 2004 / 0 039 886 A1

nahegelegt und dieser somit mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Mit Schriftsatz vom 28. November 2011 verteidigt die Anmelderin ihre Patentanmeldung und führt sinngemäß aus, dass die jeweiligen Anspruchsgegenstände

der geltenden Patentansprüche 1 bis 4 in der Fassung vom 11. Februar 2011 ursprünglich offenbart und patentfähig seien.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene **Patentanspruch 1** lautet:

M0 „Verfahren zum Bereitstellen von Daten für einen Zugriff durch einen Client (112, 113, 114),

M1 wobei die Daten in einer Speicheranordnung gespeichert sind,

M2 wobei die Speicheranordnung eine Mehrzahl von Speichervorrichtungen (160, 170) mit jeweils zugeordnetem Primärcachespeicher (162, 172) umfasst, und

M3 wobei die Speicheranordnung einen Hilfscachespeicher (250) auf einer Speicherbereichnetzwerkebene zwischen dem Client (112, 113, 114) und der Mehrzahl von Speichervorrichtungen (160, 170) umfasst,

wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:

M4 bei Zugriffen des Client (112, 113, 114) auf Daten in den Speichervorrichtungen (160, 170), Bestimmen eines Zugriffsmusters;

M5a falls das Zugriffsmuster einen sequentiellen Zugriff auf die Daten anzeigt, Beibehalten der Daten für den Zugriff in den Speichervorrichtungen (160, 170);

M5b falls das Zugriffsmuster einen wahlfreien Zugriff auf die Daten anzeigt und die Datenmenge, auf die zugegriffen wird, kleiner oder gleich der Größe einer Cacheleitung eines der Primärcachespeicher (162, 172) ist, Speichern der Daten für den Zugriff durch den Client (112, 113, 114) in dem

Primärcachespeicher (162, 172) der Speichervorrichtungen (160, 170);
und

M5c falls das Zugriffsmuster einen wahlfreien Zugriff auf die Daten anzeigt und die Datenmenge, auf die zugegriffen wird, größer der Größe einer Cacheleitung eines der Primärcachespeicher (162, 172) ist, Speichern (294) der Daten für den Zugriff durch den Client (112, 113, 114) in dem Hilfspcachespeicher (250).“

Wegen des Wortlauts der Ansprüche 2 bis 4 wird auf die Akte verwiesen.

Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 28. November 2011 beantragt, den Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und ein Patent auf Basis der geltenden Unterlagen zu erteilen.

Mit Ladungszusatz zur mündlichen Verhandlung vom 8. Juni 2016 ist die Anmelderin unter anderem darauf hingewiesen worden, dass der geltende Patentanspruch 1 Merkmale umfassen dürfte, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgehen.

Mit Schreiben vom 1. Juli 2016 hat die Anmelderin die Nichtteilnahme an der mündlichen Verhandlung angekündigt. Entsprechend ihrer Ankündigung ist die Anmelderin zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 wurde gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ur-

sprünglichen Fassung unzulässig erweitert (§ 38 Satz 1 PatG). Die Frage der Patentfähigkeit der Ansprüche im Hinblick auf die §§ 1 bis 5 PatG kann somit dahinstehen (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 1990 – X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 – Elastische Bandage).

1. Die Anmeldung betrifft ein Liefern eines alternativen Cachespeicherungsschemas auf der Speicherbereichnetzwerkebene bezüglich des Cachespeicherungsschemas, das durch einen Primärcache für eine Speichervorrichtung geliefert wird (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, 1. Abs.).

Die Anmeldung geht davon aus, dass Speicherbereichnetzwerke („storage area networks“, SAN) entwickelt wurden, um für eine große Vielzahl von Plattformen und/oder Modellen von Computern ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk von gemeinschaftlich verwendeten Speichervorrichtungen bereitzustellen. Eine SAN-Architektur mache normalerweise alle Speichervorrichtungen für viele der Computer in einem großen Netzwerk verfügbar.

Zum Erhöhen der Eingabe-/Ausgabe- (I/O-) Raten zum Zugreifen auf Daten zwischen Computern und Speichervorrichtungen seien verschiedene Verfahren entwickelt worden. Speichervorrichtungen, die beispielsweise eine schnelle Zugriffslatenzzeit, einen schnellen Durchsatz, schnelle I/O-Raten und/oder Übertragungsraten lieferten, könnten verwendet werden, um Daten dauerhaft oder vorübergehend zu speichern, wenn dieselben zwischen auf Computern ablaufenden Anwendungen und langsamen Speichervorrichtungen übermittelt würden, die zum Beispiel eine langsamere Zugriffslatenzzeit, einen langsameren Durchsatz, langsamere I/O-Raten und/oder Übertragungsraten lieferten. Wenn eine Anwendung ein Schreiben von Daten anfordere, könnten die Daten zuerst in schnellen Speichervorrichtungen und erst später in den langsameren Speichervorrichtungen gespeichert werden. Die Anwendung müsse dabei nicht warten, bis die Daten auf der langsameren Speichervorrichtung gespeichert seien (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, Z. 21 bis S. 2, Z. 20).

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zu schaffen, um Daten für einen Zugriff durch einen Client auf eine Art bereitzustellen, die die Besonderheiten des Speichersystems berücksichtigt (vgl. geltende Beschreibung, S. 2a, zw. Abs.).

Der zuständige Fachmann weist eine Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik oder Informationstechnik auf und verfügt über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Zugriffsteuerung von Cache-Speichern.

Die vorstehend genannte Aufgabe soll durch die Merkmale des auf ein Verfahren zum Bereitstellen von Daten gerichteten Anspruchs 1, die auf ein einen Datenträger bzw. auf ein Computerprogramm gerichteten und jeweils auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 und 3 sowie durch die Merkmale des auf eine Vorrichtung gerichteten Anspruchs 4 gelöst werden.

2. Anspruch 1 beinhaltet Änderungen gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung, die den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitern (§ 38 Satz 1 PatG).

Anspruch 1 sieht unter anderem das Bestimmen eines „Zugriffsmusters“ bei Zugriffen des Client auf Daten in den Speichervorrichtungen vor (vgl. Merkmal M4). Die Auswahl des verwendeten Speichers (Speichervorrichtungen, Primärcachespeicher oder Hilfscachespeicher) soll in Abhängigkeit dieses Zugriffsmusters erfolgen, wobei zwischen einem sequentiellen und einem wahlfreien Zugriff auf die Daten unterschieden wird. Bei wahlfreiem Zugriff erfolgt zusätzlich eine Unterscheidung anhand der Datenmenge, auf die jeweils zugegriffen wird (vgl. Merkmale M5a bis M5c).

Der Begriff „Zugriffsmuster“ wird in den ursprünglichen Ansprüchen sowie in der ursprünglichen Beschreibung ausschließlich im Zusammenhang mit einer

„ausreichenden Aktivität“ gebraucht (vgl. S. 12, Z. 15-23). Selbst wenn man die Unterscheidung von „Typen von Zugriffsverhalten“ als ein Unterscheiden ermittelter „Zugriffsmuster“ versteht, ist in der ursprünglichen Beschreibung im Unterschied zum vorliegenden Anspruch 1 neben der Unterscheidung zwischen sequentiellen und wahlfreien Zugriffen und der Datenmenge zusätzlich das Kriterium einer „ausreichenden Aktivität“ vorgesehen (vgl. ursprüngliche Beschreibung, S. 11, 2. Abs. bis S. 12, 2. Abs.), das bewirkt, dass die Auswahl des verwendeten Speichers unter anderem in Abhängigkeit von der Häufigkeit des Zugriffs auf bestimmte Daten bzw. Datenbereiche erfolgt. Die ursprünglich eingereichten Patentansprüche sehen hierzu das Berücksichtigen der Anzahl von Zugriffen auf einen Teil der Daten vor (vgl. ursprüngliche Beschreibung, Seite 29; ursprünglicher Anspruch 1).

Zwar ist im Kapitel „Schlussfolgerung“ der ursprünglichen Beschreibung auch ein Bestimmen von „unterschiedlichen Typen von Zugriffsverhalten“ ohne Bezugnahme auf eine Zugriffsaktivität bzw. Zugriffsanzahl vorgesehen. Jedoch unterscheidet sich das dort gezeigte Beispiel vom vorliegenden Anspruch im Hinblick auf die Definition der zu berücksichtigenden Datenmengen sowie in der vorgesehenen Verwendung des Primärcachespeichers bei sequentiellen Zugriffen (vgl. ursprüngliche Beschreibung, S. 25, Z. 34 bis S. 26, Z. 9).

Die Merkmalskombination gemäß Anspruch 1, die sich aus dem Bestimmen eines Zugriffsmusters (Merkmal M4) in Verbindung mit der daraus folgenden Speicherauswahl beim Speicherzugriff durch den Client (Merkmale M5a bis M5c) ergibt und die keinen Bezug zu einer Zugriffsaktivität fordert, ist den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen und geht daher in unzulässiger Weise über die ursprüngliche Offenbarung hinaus.

3. Es kann dahingestellt bleiben, ob weitere Merkmale des neu formulierten Anspruchs 1, die ebenfalls Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 beinhalten, ursprünglich offenbart sind. Es kann ebenso dahingestellt

bleiben, ob die Gegenstände der weiteren, gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung geänderten Ansprüche ursprünglich offenbart sind.

4. Mit dem nicht zulässigen Anspruch 1 sind auch die weiteren Ansprüche nicht schutzfähig, da auf diese Ansprüche kein eigenständiges Schutzbegehren gerichtet war (BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05; GRUR 2007, 862 Abs. III 3a) aa) – Informationsübermittlungsverfahren II).

5. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Schwengelbeck

Kruppa

Dr. Otten-Dünneberger

Altvater

Hu