# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 5/04

vom

14. März 2006

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 81 850.1-53

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja

Mikroprozessor

PatG §§ 34, 48

a) Es ist zulässig, über die Patentanmeldung in der Fassung des Hauptantrags zu entscheiden und die Entscheidung über die Patentanmeldung in der Fassung des Hilfsantrags zurückzustellen.

b) Übereinstimmungen im Schutzbereich von Patentansprüchen berühren das Rechtsschutzbedürfnis jedenfalls solange nicht, wie der Erteilungsantrag nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstands gerichtet wird.

BGH, Beschl. v. 14. März 2006 - X ZB 5/04 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. März 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 17. Senats des Bundespatentgerichts vom 16. Oktober 2003 aufgehoben.

Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Beschwerdewert: 50.000,-- €

Gründe:

1 I. Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 26. Juni 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt als PCT-Anmeldung mit dem Bestimmungsland Deutschland unter der Bezeichnung "Prozessor und Verfahren zum spekulativen Ausführen von Befehlen aus mehreren von einem Verzweigungsbefehl angezeigten Befehlströmen" angemeldet. Es wurde die Priorität einer Voranmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Juni 1996 in Anspruch genommen.

2 Die Anmeldung betrifft nach den mit der Eingabe vom 20. Januar 2000 eingereichten, geänderten Unterlagen einen Mikroprozessor zum Verarbeiten von Befehlen, die einen eine Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl umfassen, sowie ein Verfahren zum Bearbeiten eines solche Befehle aufweisenden Programms und ein Computersystem mit einem solchen Mikroprozessor. Patentanspruch 1 lautet:

> "Mikroprozessor zum Verarbeiten von Befehlen, die einen eine aufzulösende Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl, einen ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, sofern die Bedingung als erfüllt aufgelöst, und einen zweiten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, sofern wenn die Bedingung als nicht erfüllt aufgelöst wird, umfassen, wobei der Mikroprozessor aufweist:
>
> eine Heranholeinheit zum Heranholen von Befehlen aus einem Speicher;
>
> eine mit der Heranholeinheit gekoppelte Verzweigungsvorhersagelogik, die die Auflösung der Bedingung vorhersagt und feststellt, ob eine richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung unwahrscheinlich ist; und
>
> eine von der Verzweigungsvorhersagelogik abhängige Strommanagementlogik, die die spekulative Ausführung von Befehlen aus sowohl dem ersten als auch dem zweiten Codeabschnitt vor der Auflösung der Bedingung anweist, sofern festgestellt worden ist, dass eine richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung unwahrscheinlich ist,
>
> wobei dann, wenn die Verzweigungsvorhersagelogik feststellt, dass die richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung nicht

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

unwahrscheinlich ist, die Strommanagementlogik die spekulative Verarbeitung des ersten Codeabschnitts anweist, sofern die Vorhersagelogik vorhersagt, dass die Bedingung als erfüllt aufgelöst wird, und die Verarbeitung des zweiten Codeabschnitts anweist, sofern die Vorhersagelogik vorhersagt, dass die Bedingung als nicht erfüllt aufgelöst wird."

3 Die Patentansprüche 2 bis 9 betreffen nähere Ausgestaltungen des Mikroprozessors nach Patentanspruch 1. Die Patentansprüche 10 bis 18 betreffen ein Verfahren zum Verarbeiten von Befehlen. Patentanspruch 19 lautet:

"Computersystem, aufweisend: einen Speicher, der Befehle in einem Programmablauf speichert, wobei der Programmablauf einen Verzweigungsbefehl mit einer aufzulösenden Bedingung, einen ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Bedingung als erfüllt aufgelöst wird, und einen zweiten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Bedingung als nicht erfüllt aufgelöst wird, enthält; einen mit dem Speicher gekoppelten Bus, der Informationen austauscht, und einen Mikroprozessor nach einem der Ansprüche 1 bis 9."

4 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung wegen fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses zurückgewiesen, weil die Patentansprüche 1 und 19 nicht Lösungen eines übergeordneten Problems beträfen, sondern es sich um die Lösung ein und desselben Problems durch ein und dieselben Merkmale zuzüglich des vom Fachmann mitgelesenen Mittels eines Bus handle.

5 Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und beantragt,

> unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Erteilung des Patents zu beschließen im Umfang der mit Eingabe vom 20. Januar 2000 geänderten Patentunterlagen,
>
> hilfsweise
>
> auf der Grundlage der mit dieser Eingabe eingereichten Patentansprüche 1 bis 18 und der geänderten Beschreibungseinleitung, bei der auf Seite 3 in den Zeilen 30 bis 31 die Worte "bzw. ein Computersystem mit den Merkmalen des Anspruchs 19" gestrichen sind.

6 Die Anmelderin hat geltend gemacht, sie habe ein Rechtsschutzbedürfnis an einem Patentbegehren, das die beiden Patentansprüche 1 und 19 umfasse.

7 Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts hat, ohne einen Antrag zu stellen, geltend gemacht, der Patentanspruch 19 dürfe als Nebenanspruch mangels Rechtsschutzbedürfnisses nicht zugelassen werden. Denn dieser Anspruch weise gegenüber dem Patentanspruch 1 aus der Sicht des Fachmanns keine neuen Aspekte auf, die über Selbstverständliches hinausgingen. Ein Nebenanspruch müsse eine unabhängige Lösung zu demselben Problem enthalten. Dies sei hier nicht der Fall. Dabei komme es nicht auf die Formulierung an, hier die Rückbeziehung am Anspruchsende, um zu erkennen, ob ein Neben- oder ein Unteranspruch vorliege.

8 Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin durch Teilbeschluss (veröffentlicht in BPatGE 47, 224 und GRUR 2004, 320 ff.) im Hauptantrag zurückgewiesen und die Entscheidung über die Patenterteilung nach dem Hilfsantrag zurückgestellt. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin, den Teilbeschluss des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

9 II. Die kraft Zulassung statthafte und im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde führt zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

10 1. Das Bundespatentgericht hat mit dem angegriffenen Beschluss in zulässiger Weise zunächst über die Patentanmeldung in der Fassung des Hauptantrags entschieden und die Entscheidung über die Patentanmeldung in der Fassung des Hilfsantrags zurückgestellt. Soweit die Auffassung vertreten wird, dies sei unzulässig (Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 48 PatG Rdn. 21), kann dem nicht beigetreten werden. Gesichtspunkte der Prozessökonomie mögen dafür sprechen, ein solches Verfahren nicht zu wählen (Schulte, PatG, 7. Aufl., § 48 PatG Rdn. 13), führen aber nicht dazu, dass eine solche Entscheidung unzulässig wäre.

11 2. Dem Antrag der Anmelderin, ein Patent in der mit dem Hauptantrag zur Entscheidung gestellten Fassung zu erteilen, kann entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts das Rechtsschutzbedürfnis nicht abgesprochen werden.

12 a) Das Bundespatentgericht hat den Antrag auf Erteilung des Patents mit den Patentansprüchen 1 und 19 mangels Rechtsschutzbedürfnisses für unzulässig gehalten und im wesentlichen ausgeführt, auch für das Patenterteilungs-

verfahren gelte das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses, dessen Fehlen vom Deutschen Patent- und Markenamt positiv festgestellt werden müsse, wobei strenge Anforderungen zu stellen seien. Das Rechtsschutzbedürfnis fehle, wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten Umfang im Einzelfall aus besonderen Gründen keinerlei Interesse des Anmelders bestehe, insbesondere, wenn dessen Verlangen missbräuchlich erscheine. Jegliches schutzwürdiges Anmelderinteresse an einem weiteren Patentanspruch werde in der Rechtsprechung verneint, wenn dieser Anspruch nichts enthalte, was über den sachlichen Gehalt des ersten Patentanspruchs hinausgehe und dem Anmelder einen zusätzlichen Schutz verleihen oder ihm eine sichere Auffangposition bei einem späteren Wegfall des ersten Patentanspruchs sichern oder aus sonstigen Gründen ein Rechtsschutzbedürfnis für die Gewährung eines solchen zusätzlichen Patentanspruchs begründen könne. Dabei mache es für die Rechtsprechung keinen Unterschied, ob die in Frage stehenden Patentansprüche kategorieübergreifend seien oder derselben Patentkategorie angehörten. Diese Negativkriterien hat das Bundespatentgericht im Streitfall für vorliegend erachtet.

13 Da es sich bei den Patentansprüchen 1 und 19 um zwei Sachansprüche handle, von denen keiner eine (unmittelbare) Rückbeziehung auf den anderen enthalte, sei davon auszugehen, dass die Anmelderin Nebenansprüche habe aufstellen wollen. Voraussetzung für Nebenansprüche auch in derselben Patentkategorie sei - wie auch vom Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts betont - eine unabhängige, selbstständige Erfindung, d.h. eine eigene, unabhängige Lösung eines übergeordneten Problems. Dies sei bei den vorliegenden Patentansprüchen 1 und 19 nicht der Fall. Beide wiesen denselben sachlichen Gehalt auf, in dem die Erfindung zum Ausdruck kommen solle, nämlich die Verzweigungsvorhersagelogik. Die sonstigen Merkmale der beiden Patentansprüche könnten deren sachlichem Gehalt nicht zugeordnet werden. Durch sie werde nur die Umgebung umrissen, in der diese Logik

arbeiten solle, der Mikroprozessor und das Computersystem. Beide seien Angaben, die für den Fachmann auf der Hand lägen, so dass Patentanspruch 19 auch nicht als Unteranspruch zum Patentanspruch 1 erteilt werden könne.

14 b) Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg.

15 Das Bundespatentgericht ist im Ausgangspunkt zutreffend davon ausgegangen, dass für eine Patentanmeldung ein Rechtsschutzbedürfnis erforderlich ist. Dieser Ausgangspunkt entspricht der Rechtsprechung des Senats (BGHZ 54, 181, 184 - Fungizid; 68, 156, 159 - Benzolsulfonylharnstoff; BGHZ 73, 183, 186 f. - Farbbildröhre; Sen.Beschl. v. 16.09.1997 - X ZB 21/94, GRUR 1998, 130 - Handhabungsgerät).

16 Der Anmelder muss das für die Patentanmeldung erforderliche Rechtsschutzbedürfnis nicht darlegen. Dieses folgt vielmehr regelmäßig bereits aus der Anmeldung selbst, mit der ein anderweitig nicht zu erreichender Schutz des Anmelders für die angemeldete Erfindung herbeigeführt werden soll (Benkard/ Melullis, EPÜ, Art. 52 EPÜ Rdn. 7). Denn das Gesetz gewährt dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger den öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erteilung des Patents für die Erfindung in dem gesetzlich geregelten Patenterteilungsverfahren, so dass dieser die Erteilung des Patents grundsätzlich in der Ausgestaltung verlangen kann, die der gegebenen neuen technischen Lehre entspricht (BGHZ 54, 181, 184 f. - Fungizid; BGHZ 73, 183 - Farbbildröhre; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 34 PatG Rdn. 89). Lässt sich die Erfindung in mehrere Kategorien einordnen, hat der Anmelder das Recht, unter den in Betracht kommenden Anspruchsformen jede Kategorie zu wählen, die er wünscht (BGHZ 95, 295, 297 - borhaltige Stähle). Dabei berühren inhaltliche Übereinstimmungen im Schutzbereich der Ansprüche untereinander das

Rechtsschutzbedürfnis grundsätzlich nicht. Patente auf ein Produkt sowie auf ein Verfahren zu seiner Herstellung betreffen unterschiedliche Gegenstände und sind daher grundsätzlich nebeneinander zu gewähren, zumal jeder der beiden Ansprüche im Verlauf der weiteren Entwicklung im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ein unterschiedliches Schicksal nehmen kann (Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EPÜ Rdn. 9). Nichts anderes gilt für einen auf ein Erzeugnis gerichteten Sachanspruch und einen mit diesem kumulierten Verwendungsanspruch (BGHZ 54, 181, 185).

17 Die Beanspruchung eines Patents mit mehreren Patentansprüchen ein und derselben oder mehrerer Patentkategorien kann daher allenfalls dann als unzulässig angesehen werden, wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten Umfang im Einzelfall aus besonderen Gründen keinerlei Interesse des Anmelders erkennbar ist und der Anmelder mit einem der kumulierten Patentansprüche keinen weitergehenden Schutz erreichen kann als den, den er mit der Gewährung der anderen Patentansprüche bereits erhält (Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EPÜ Rdn. 10). Dafür fehlen im Streitfall die Anhaltspunkte. Patentanspruch 1 ist darauf gerichtet, den beanspruchten Mikroprozessor als solchen unter Schutz zu stellen. Patentanspruch 19 ist auf ein Computersystem gerichtet, das den beanspruchten Mikroprozessor enthält. Der Umstand, dass die beanspruchte Erfindung mit den als Sachansprüche formulierten Patentansprüchen 1 und 19 mehrere Ausprägungen innerhalb ein und derselben Patentkategorie findet, steht als solcher dem Bestehen eines Rechtsschutzbedürfnisses nicht entgegen (BGHZ 73, 183, 186 f. - Farbbildröhre). Soweit das Bundespatentgericht darauf abgestellt hat, dass der Schutz aus dem als Sachanspruch formulierten Patentanspruch 1 auch die Verwendung des Mikroprozessors in einem Computersystem erfasst, lässt sich daraus nicht herleiten, dass ein Computersystem, das einen Mikroprozessor nach Patentanspruch 1 enthält, keine Ausprägung der Erfindung sei, an deren Schutz keinerlei Interesse des

Anmelders festgestellt werden könne. Zwar bestehen Übereinstimmungen im Schutzbereich der Ansprüche untereinander; solche Übereinstimmungen berühren aber das Rechtsschutzbedürfnis nicht (BGHZ 73, 183, 187; vgl. auch Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 34 PatG Rdn. 89), solange der Erteilungsantrag nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstands gerichtet wird (Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EPÜ Rdn. 10). Davon, dass das Patentbegehren nach den Patentansprüchen 1 und 19 auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstandes gerichtet sei, ist auch das Bundespatentgericht nicht ausgegangen.

18 Anhaltspunkte dafür, dass in dem Antrag auf Erteilung eines Patents mit den Patentansprüchen 1 und 19 ein Missbrauch liegen könnte, hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt. Soweit sachliche Überschneidungen im Schutzbereich der Patenansprüche 1 und 19 in Betracht kommen, sind diese über den Grundsatz der Erschöpfung des Patentrechts zu lösen. Aus dem Senatsbeschluss vom 16. September 1997 (X ZB 21/94, GRUR 1998, 130 - Handhabungsgerät) ist nichts Gegenteiliges herzuleiten, denn er betraf einen nicht

verallgemeinerungsfähigen Fall, in dem der Senat an die Feststellung des Inhalts eines neben einem Vorrichtungsanspruch geltend gemachten Verfahrensanspruchs gebunden war (vgl. Benkard/Melullis, aaO, Art. 52 EPÜ Rdn. 11).

Melullis Scharen Keukenschrijver

Asendorf Kirchhoff

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.10.2003 - 17 W(pat) 1/01 -