



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 114/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Dezember 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 62 233.0-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder sowie des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die vorliegende Patentanmeldung, die durch Teilungserklärung aus der Stammanmeldung **103 32 306.6-53** entstanden ist und die Priorität einer taiwanesischen Voranmeldung vom 12. November 2002 in Anspruch nimmt, trägt die Bezeichnung:

„Verfahren und Vorrichtung zur Integration von Funktionen von Personal Computern und elektronischen Vorrichtungen“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. August 2008 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe: in ihm könne insbesondere im Hinblick auf die Entgegenhaltung **D4** (s. u.) eine patentbegründende Erfindung nicht gesehen werden.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie stellt den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

gemäß Hauptantrag mit Patentansprüchen 1-6,
Beschreibung S. 1-12 und 2 Blatt Zeichnungen mit 2 Figuren,
jeweils vom 19. Dezember 2007, eingegangen am 20. Dezember 2007;

gemäß Hilfsantrag 1 mit Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung, noch anzupassenden Patentansprüchen 2-6, Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

Sie erläutert die Unterschiede der Anmeldung gegenüber der Entgegenhaltung **D4** und vertritt die Auffassung, dass die beanspruchte Lösung nur „ex post“ betrachtet als naheliegend erscheine. Insbesondere in der Fassung des Hilfsantrags könne die Erfindung nicht naheliegen, da der Fachmann aus keiner der entgegengestellten Druckschriften eine Anregung erhalte, Abkürzungstasten zum wahlweisen Start eines PC-Modus oder eines Multimedia-Modus aus dem Ruhezustand heraus vorzusehen.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß **Hauptantrag**, hier mit einer möglichen Gliederung versehen, lautet:

- “**1.** Vorrichtung zur Integration von Funktionen von PCs und elektronischen Multimedia-Vorrichtungen, aufweisend:
 - (a)** eine integrierte Tastatur (14) mit zumindest den Tasten einer Standardtastatur, aufweisend eine Abkürzungstaste (140) für die PC-Funktion und eine Vielzahl von Abkürzungstasten (142-148) für die Multimedia-Funktionen elektronischer Multimedia-Vorrichtungen,
 - (a1)** wobei die Abkürzungstaste (140) für die PC-Funktion den PC-Modus aus dem Auszustand aktiviert und PC-Funktionen bereitstellt,
 - (a2)** und die Abkürzungstasten (142-148) für die Multimedia-Funktionen elektronischer Multimedia-Vorrichtungen einen Modus für elektronische Multimedia-Vorrichtungen aus dem

Auszustand aktivieren und Multimedia-Funktionen elektronischer Multimedia-Vorrichtungen bereitstellen;

- (b)** einen Hauptrechner (10), aufweisend ein speziell angefertigtes BIOS (16) und - separat von dem BIOS - eine Vielzahl von Anwendungsprogrammen elektronischer Multimedia-Vorrichtungen (18),

- (b1)** wobei das speziell angefertigte BIOS (16) Einschaltvorgänge ausführt, wenn sich der Hauptrechner (10) im Modus für elektronische Multimedia-Vorrichtungen befindet, und die Anwendungsprogramme elektronischer Multimedia-Vorrichtungen zum Ausführen von Multimedia-Funktionen elektronischer Multimedia-Vorrichtungen vorgesehen sind, wenn sich der Hauptrechner (10) im Modus für elektronische Multimedia-Vorrichtungen befindet;

- (c)** eine Tastaturcodiereinheit (12), die mit dem Hauptrechner (10) und der integrierten Tastatur (14) verbunden ist, und die einen entsprechenden Code entsprechend der benutzten Taste erzeugt und den entsprechenden Code zum Hauptrechner (10) sendet.“

Zu dem nebengeordneten, auf ein entsprechendes „Verfahren zur Integration von Funktionen von PCs und elektronischen Multimedia-Vorrichtungen“ gerichteten Anspruch 4 sowie den Unteransprüchen 2, 3 und 5, 6 wird auf die Akte verwiesen.

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag allein darin, dass in den Merkmalen **(a1)** und **(a2)** der Ausdruck „aus dem Auszustand“ in „aus einem Ruhezustand“ geändert ist, so dass die beiden Merkmale nun lauten:

„(a1*) wobei die Abkürzungstaste (140) für die PC-Funktion den PC-Modus aus einem Ruhezustand aktiviert und PC-Funktionen bereitstellt,

(a2*) und die Abkürzungstasten (142-148) für die Multimedia-Funktionen elektronischer Multimedia-Vorrichtungen einen Modus für elektronische Multimedia-Vorrichtungen aus einem Ruhezustand aktivieren und Multimedia-Funktionen elektronischer Multimedia-Vorrichtungen bereitstellen;“.

In der Anmeldung sind als (zwei verschiedene) **Aufgaben** angegeben,

ein Verfahren und eine Vorrichtung für die Integration von Hardware, Betriebssystem und Anwendungsprogrammen zur Verfügung zu stellen. Unter Verwendung einer integrierten Schnittstelle, sowie einer integrierten Tastatur, kann der Personal Computer seine ursprünglichen leistungsfähigen Funktionen aufrecht erhalten, während die Funktionen elektronischer Vorrichtungen aktiviert bzw. ermöglicht werden

bzw.

ein speziell angefertigtes BIOS zur Verfügung zu stellen, um Einschaltvorgänge zu verbessern, um sie mit den Funktionen elektronischer Vorrichtungen zu integrieren

(siehe Beschreibung Seite 2 Absatz 1 / 2).

In der Beschwerdebegründung vom 15. April 2009 (Seite 2 Absatz 2) heißt es:

Der Erfindung liegt unter anderem die Aufgabe zugrunde, Einschaltvorgänge zu verbessern.

II.

Der rechtzeitig eingegangenen und auch sonst zulässigen Beschwerde bleibt der Erfolg versagt, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hauptantrag wie auch in der Fassung nach Hilfsantrag 1 - die Zulässigkeit zugunsten der Anmelderin unterstellt - zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (PatG § 4).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft die Integration von Multimediafunktionen in einen üblichen Personal Computer (PC). Durch sogenannte „Abkürzungstasten“ soll der Benutzer aus dem Auszustand des PCs heraus, bzw. gemäß Hilfsantrag aus einem Ruhezustand heraus, entweder einen PC-Modus oder alternativ einen Modus für eine Multimedia-Funktion (wie DVD/VCD, TV/VCR, CD/MP3 oder Radio – siehe Figur 1) starten können.

Hierfür wird anmeldungsgemäß eine Standard-PC-Tastatur zusätzlich mit den genannten Abkürzungstasten für die PC-Funktion und die Multimedia-Funktionen ausgerüstet (entweder in Form von separaten Tasten, oder als Zweitbelegung vorhandener Tasten). Im Aus- bzw. Ruhezustand bewirkt das Drücken der PC-Abkürzungstaste das Starten des üblichen PC-Modus; das Drücken einer Multimedia-Abkürzungstaste bewirkt, dass das BIOS Einschaltvorgänge ausführt und dass das zugeordnete Multimedia-Anwendungsprogramm gestartet wird.

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, bei einem üblichen PC Einschaltvorgänge zu verbessern, oder konkreter einen solchen PC mit Multimedia-

Funktionen auszurüsten, die aus dem ausgeschalteten Zustand oder aus einem Ruhezustand heraus durch Druck auf zugeordnete Abkürzungstasten aktiviert werden, sieht der Senat einen Entwicklungsingenieur der Computertechnik mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der PC-Systemkonfiguration an.

2. Von besonderer Bedeutung für die Beurteilung der Anmeldung sind die im Laufe des Verfahrens entgegengehaltenen Druckschriften

D4 JP 2000 – 20 285 A

D5 US 5 897 257 A

2.1 Die japanische Druckschrift **D4** liegt in zwei verschiedenen Fassungen vor: einmal als „Abstract“ und Offenlegungsschrift mit der vom japanischen Amt im Internet bereitgestellten automatischen Übersetzung ins Englische (datiert 30.04.2008); und ferner als professionelle Übersetzung ins Englische, anscheinend aus einem anderen Streitfall stammend, mit der Kennzeichnung „D16a“ versehen. Die Absatzzählung stimmt in beiden Fassungen überein. Wegen der besseren Verständlichkeit bezieht sich der Senat bei den im Folgenden genannten Zitaten auf die Fassung gemäß D16a.

Aus der Druckschrift **D4** war es bekannt, ein Computersystem (Figur 1) mit Abkürzungstasten für einen direkten Systemstart in einen PC-Modus („PC1“) oder einen direkten Start in einen Multimedia-Modus („CD“, „DVD“) auszurüsten (siehe Figur 2 und die Absätze [0021] / [0022]). Somit beschreibt **D4** bereits eine „Vorrichtung zur Integration von Funktionen von PCs und elektronischen Multimedia-Vorrichtungen“ im Sinne des Gattungsbegriffs des Patentanspruchs 1, mit einer Abkürzungstaste (141: „PC1“) für die PC-Funktion und eine Vielzahl von Abkürzungstasten (141: „CD“, „DVD“) für die Multimedia-Funktionen elektronischer Multimedia-Vorrichtungen (Teil von Merkmal **(a)**).

Dass die Abkürzungstaste für die PC-Funktion (141: „PC1“) den PC-Modus aus dem Auszustand aktiviert und PC-Funktionen bereitstellt (Merkmal **(a1)**), ergibt sich aus Absatz [0022] („...switches for starting the computer system as a personal computer ...“) sowie Absatz [0019] („... when any of multiple selection switches 141 ... is depressed, along with activating system power, it notifies CPU ...“ / „Accordingly, this selection switch 141 also has the role of the power switch“) bzw. Absatz [0026] („...When the system is in power off condition, power controller (PSC) 14 monitors all selection switches 141 for depression activity (Step A1), and at depression of any selection switch 141 (Yes route of Step A1), it first activates the system to the power on condition ...“). Entsprechendes gilt für die Abkürzungstasten für die Multimedia-Funktionen (141: „CD“, „DVD“) (siehe dazu insbesondere Absatz [0022]: „... „CD“ is a switch for starting an operating system having the required minimal functions for controlling operation of an application program for operating the computer system as a CD player“, u. a.) - Merkmal **(a2)**.

Das Computersystem gemäß **D4** hat auch einen Hauptrechner (11-20, siehe Figur 1), aufweisend ein speziell angefertigtes BIOS (13 - siehe auch Figur 3 und Absatz [0025]) und - separat von dem BIOS, auf einer Magnetplatteneinrichtung HDD - eine Vielzahl von Anwendungsprogrammen elektronischer Multimedia-Vorrichtungen (Figur 3: HDD Boot Sector 2 für CD-Spieler, HDD Boot Sector 3 zum Abspielen von DVDs) – Merkmal **(b)**.

Wenn der „Modus für elektronische Multimedia-Vorrichtungen“ durch Druck auf die Taste CD oder die Taste DVD gestartet wird, führt das BIOS Einschaltvorgänge aus (siehe Figur 3: System Boot Routine, System Initialization Routine; Absatz [0027]: „... system boot routine within BIOS operates, and it executes starting of each device within the system ...“), und der Hauptrechner führt die entsprechenden Multimedia-Anwendungsprogramme aus (siehe Absatz [0022]: „... „CD“ is a switch for starting an operating system having the required minimal

functions for controlling **operation of an application program** for operating the computer system as a CD player...“) – Merkmal **(b1)**.

Ferner weist das Computersystem gemäß **D4** eine Tastaturcodiereinheit (20) auf. Dem Fachmann ist vertraut, dass so eine Tastaturcodiereinheit mit dem Hauptrechner (über den Datenbus, siehe Figur 1) und mit einer Standard-Tastatur verbunden ist, und jeweils einen entsprechenden Tasten-Code entsprechend einer benutzten Taste erzeugt und den Code zum Hauptrechner sendet – Merkmal **(c)**, jedoch gemäß **D4** ohne Berücksichtigung von Abkürzungstasten.

Somit unterscheidet sich die Lehre der **D4** von der Lehre des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag darin, dass die Abkürzungstasten in **D4** als ein separates Tastenfeld ausgelegt (siehe dort Figur 2), somit nicht in eine Standard-Tastatur integriert sind und deren Tastaturcodiereinheit nicht mitbenutzen.

2.2 D5 beschreibt eine Computertastatur mit zusätzlichen Funktionstasten (21 - 25), die als Multimedia-Steuertasten eingesetzt sind (Spalte 1 Zeile 17 - 21, Spalte 2 Zeile 12 - 14). Die Tasten sind in die Standard-Tastatur integriert (Figur 1) und werden von der Tastaturcodiereinheit mit erkannt, welche einen entsprechenden Code zum Hauptrechner sendet (Figur 3; Spalte 2 Zeile 15 - 20, Zeile 33 - 38, Zeile 60 - 62). Ein Druck auf die „CD Player“-Taste bewirkt, dass die Tastaturcodiereinheit einen bestimmten Tastencode an das laufende Betriebssystem sendet, welcher das Betriebssystem veranlasst, ein Anwendungsprogramm zum Abspielen von CDs zu starten (siehe Spalte 2 Zeile 33 - 47). Insofern handelt es sich bei dem in **D5** beschriebenen System um eine gattungsgemäße „Vorrichtung zur Integration von Funktionen von PCs und elektronischen Multimedia-Vorrichtungen“ mit den Merkmalen **(c)** und teilweise **(a)**, **(a2)**, **(b)** und **(b1)**. Ein separater PC-Modus und eine spezielle Abkürzungstaste dafür sind jedoch nicht vorgesehen. Ferner setzt die Benutzung der Multimedia-Tasten ein laufendes PC-Betriebssystem voraus, der Start aus dem Auszustand oder dem Ruhezustand durch Abkürzungstasten ist nicht beschrieben.

3. Der geltende Hauptantrag hat keinen Erfolg, weil dessen Patentanspruch 1 nicht patentfähig ist.

3.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Denn ausgehend von der Druckschrift **D4** lag es für den Fachmann nahe, die dortigen Abkürzungstasten auf der dort ebenfalls vorhandenen Standard-Tastatur anzuordnen und von deren Tastaturcodiereinheit mit erkennen zu lassen.

Wie oben ausgeführt, unterscheidet sich die Lehre der **D4** von der Lehre des Patentanspruchs 1 nur darin, dass die Abkürzungstasten, die in **D4** ein separates Tastenfeld bilden, nach dem Patentanspruch 1 in eine Standard-Tastatur integriert sind und deren Tastaturcodiereinheit mitbenutzen sollen.

Eine deutliche Anregung in dieser Richtung erhielt der Fachmann aus **D5**. Dort ist den auf der Standard-Tastatur angeordneten Abkürzungstasten ferner ein Tastencode von der gleichen Art wie für die Standard-Tasten zugeordnet, welcher dann bei Betätigung einer Abkürzungstaste zum Hauptrechner gesendet wird.

Es geht nicht über ein rein fachmännisches Abwägen der jeweiligen Vor- und Nachteile hinaus, Abkürzungstasten gemäß **D4** in einem separaten Tastenfeld anzuordnen oder sie gemäß **D5** unter Ausnutzung der Erkennungs- und Codewei-terleitungslogik auf einer Standard-Tastatur unterzubringen.

3.2 Das von der Anmelderin vorgebrachte Argument, gemäß **D4** würde beim Start aus dem Auszustand der gesamte Rechner eingeschaltet, anmeldungsgemäß jedoch nur diejenigen Multimedia-Vorrichtungen, die für die durch Tastendruck gewählte Multimedia-Funktion benötigt würden, kann nicht zu einer anderen Beurteilung des Patentanspruchs 1 führen.

Hier ist bereits fraglich ob sich eine solche Lehre der Anmeldung überhaupt „unmittelbar und eindeutig“ entnehmen lässt, und welche Merkmale des Patentanspruchs 1 dies eindeutig zum Ausdruck bringen. Allein die möglicherweise naheliegende Überlegung des Fachmanns, dass es sicher sinnvoll wäre, nur die benötigten Baugruppen einzuschalten, kann eine „unmittelbare und eindeutige“ Offenbarung in der Anmeldung nicht ersetzen (vgl. auch BGH GRUR 2010, 910 - *Fälschungssicheres Dokument*).

Aber selbst wenn die ursprüngliche Offenbarung dieser Lehre zugunsten der Anmelderin unterstellt wird, wäre die Lehre dennoch nicht patentfähig, weil sie für den Fachmann nahelag. Denn schon **D4** gibt in Absatz [0022] Satz 3 an, dass die „CD“-Abkürzungstaste ein Multimedia-Betriebssystem startet, welches nur einen minimalen Funktionssatz für das Abspielen von CDs umfasst („... starting an operation system having the required minimal functions ...“). Noch detaillierter beschreibt die im Prüfungsverfahren zitierte **D3** (US 6 414 675 B1) einen Personal Computer (Figur 1, Figur 3: Laptop), bei dem sich das eingebaute CD-Laufwerk zum Abspielen von Audio-CDs nutzen lässt, ohne dass das Betriebssystem des PCs hochgefahren sein muss (siehe Spalte 1, insbesondere Zeile 63 - 67, als Nachteil des Standes der Technik, der vermieden werden soll): nicht benötigte Teile des Hauptrechners bleiben während des CD-Betriebs ausgeschaltet (vgl. etwa Spalte 2 Zeile 17 - 24, Spalte 3 Zeile 31 - 37).

3.3 Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch der nebengeordnete, auf ein entsprechendes Verfahren gerichtete Anspruch 4 und die Unteransprüche, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH GRUR 1997, 120 - *Elektrisches Speicherheizgerät*).

4. Der Hilfsantrag 1 kann nicht anders beurteilt werden, der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 beruht gleichfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

4.1 Wie ausgeführt, unterscheidet sich der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 von dem Anspruch 1 nach Hauptantrag allein darin, dass die Abkürzungstasten einen Start aus einem Ruhezustand heraus bewirken sollen.

Die Anmeldung gibt keine Erläuterung, was genau ein „Ruhezustand“ sein soll. Der Fachmann versteht hierunter einen Zustand des Rechners, in welchem alle nicht benötigten Baugruppen soweit wie möglich heruntergefahren oder abgeschaltet sind, um die Stromaufnahmen weitgehend zu reduzieren (suspend to RAM (ACPI-Modus S3), suspend to disk (ACPI-Modus S4) o. ä.). Jedoch kann der Rechner aus diesem Ruhezustand relativ schnell - i. d. R. deutlich schneller als bei einem Kaltstart aus dem Auszustand heraus - wieder reaktiviert werden.

4.2 Dieser Unterschied kann das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen.

Nach den obigen Ausführungen (Abschnitt **2.1**) lehrt die Druckschrift **D4** eine gattungsgemäße Vorrichtung, welche Abkürzungstasten zum Start des Rechners aus dem Auszustand aufweist. Ein Ruhezustand ist in **D4** nicht beschrieben.

Auch wenn der Ruhezustand in **D4** nicht erwähnt ist, war er dem Fachmann vor dem Anmeldetag aber bereits bekannt und vertraut (das setzt auch die Anmeldung voraus, wenn sie den Begriff nicht weiter erläutert). Für den Fachmann war es daher offensichtlich, dass ein Benutzer des Computersystems gemäß **D4** kein Verständnis dafür gehabt hätte, wenn die dort beschriebenen Abkürzungstasten die versprochene Funktion nur beim Start aus dem Auszustand heraus gehabt hätten. Bei Anwendung der Lehre der **D4** auf ein handelsübliches PC-System, das außer dem Auszustand auch einen Ruhezustand kennt, hätte der Fachmann zwangsläufig eine entsprechende Funktionalität für den Start aus dem Ruhezustand heraus vorgesehen, weil ihm klar war, dass der Benutzer keinen Unterschied akzeptieren würde.

Diese prinzipielle Überlegung gab ihm die Anregung, ein entsprechendes Verhalten auch für den Start aus einem Ruhezustand vorzusehen.

Dr. Morawek

Eder

Baumgardt

Dr. Thum-Rung

Fa