



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 12/18

(Aktenzeichen)

Verkündet am

19. Mai 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 055 276.6

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt, der Richterin Akintche und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Städele

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung, welche die Priorität einer Voranmeldung in den USA vom 5. Januar 2011 in Anspruch nimmt, wurde am 11. November 2011 in englischer Sprache beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. In der nachgereichten Übersetzung trägt sie die Bezeichnung:

„Statusaustausch zwischen einem Basisgerät und einem abnehmbaren Gerät“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhörung vom 23. November 2017 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des unabhängigen Verfahrensanspruchs weder in der Fassung nach dem Hauptantrag noch in der Fassung nach einem der (damaligen) Hilfsanträge 1 bis 4 gewährbar sei, weil deren jeweiliger Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik, wie er aus den Druckschriften **D4**, **D5** und **D6** (s.u.) bekannt war, jeweils mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar sei.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Die Anmelderin beantragt,

den angegriffenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. November 2017 aufzuheben und das nachgesuchte Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

gemäß **Hauptantrag** mit

Patentansprüchen 1 bis 20 vom 23. November 2017,

Beschreibung Seiten 1 bis 30, eingegangen am 11. Februar 2012 und

6 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 8, eingegangen am 11. Februar 2012;

gemäß **Hilfsantrag 1** mit

Patentansprüchen 1 bis 20 vom 4. Juni 2018, eingegangen am 7. Juni 2018,

Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag;

gemäß **Hilfsantrag 2** mit

Patentansprüchen 1 bis 20 vom 17. März 2020,

Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wurde auf die Druckschriften

D1: Lars SCHWICHTENBERG: Lenovo IdeaPad U1 hybrid (Notebook) – Zwei auf einen Streich, CHIP Online, 13. Januar 2010, URL:

[http://www.chip.de/artikel/Lenovo-IdeaPad-U1-hybrid-](http://www.chip.de/artikel/Lenovo-IdeaPad-U1-hybrid-Notebook-Praxis-Test_40728168.html)

[Notebook-Praxis-Test_40728168.html](http://www.chip.de/artikel/Lenovo-IdeaPad-U1-hybrid-Notebook-Praxis-Test_40728168.html),

[abgerufen am 27.03.2012],

D2: US 2010 / 0 272 030 A1,

D3: Wikipedia zu „Synchronisation“, Version vom 15. November 2010,

URL:

<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Synchronisation&oldid=815502377>,

[abgerufen am 29.03.2012],

D4: US 2003 / 0 112 585 A1,

D5: US 2010 / 0 064 228 A1,

und

D6: Wikipedia zu „MobileMe“, Version vom 25. Januar 2017,

URL:

<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=MobileMe&oldid=161995598>,

[abgerufen am 23.11.2017]

verwiesen.

Vom Senat wurden zusätzlich die Druckschriften

D7 US 2006 / 0 238 497 A1

und

D8 US 2006 / 0 236 014 A1

eingeführt.

Der geltende **Patentanspruch 10** gemäß **Hauptantrag**, hier mit einer möglichen Gliederung versehen und ohne Spiegelstriche, lautet:

- 10.** Verfahren aufweisend:
- (a)** Ermitteln einer Änderung eines Konfigurationsstatus für zumindest eines von einem Basisgerät und einem abnehmbaren Gerät;
 - (b)** falls eine Änderung eines Konfigurationsstatus für zumindest eines von dem Basisgerät und dem abnehmbaren Gerät ermittelt wurde,
 - (c)** Ermitteln einer Verbindung zwischen dem Basisgerät und dem abnehmbaren Gerät,
 - (c1)** wobei das abnehmbare Gerät eine Anzeigevorrichtung und eine Netzwerkverbindung für das Basisgerät bereitstellt, falls das Basisgerät und das abnehmbare Gerät verbunden sind; und
 - (d)** Synchronisieren des Konfigurationsstatus des abnehmbaren Geräts mit dem Konfigurationsstatus des Basisgeräts
 - (d1)** in Antwort auf ein Ermitteln der Verbindung und
 - (d2)** ein Ermitteln der Änderung des Konfigurationsstatus,
 - (d3)** falls eine Verbindung sowie die Änderung eines Konfigurationsstatus ermittelt wurde.

Zu den weiteren unabhängigen, auf eine Vorrichtung und ein Computerprogrammprodukt gerichteten Ansprüchen 1 und 16 sowie zu den Unteransprüchen 2 bis 9, 11 bis 15 und 17 bis 20 wird auf die Akte verwiesen.

In der Fassung gemäß **Hilfsantrag 1** wird beim **Patentanspruch 10** gegenüber der Fassung des Hauptantrags vor Merkmal **(b)** das Bindewort „und“ eingefügt und das folgende, entsprechend der Merkmalsgliederung des Patentanspruchs 10 nach Hauptantrag mit einem Gliederungszeichen versehene Merkmal

- (a1)** wobei der Konfigurationsstatus eine Nutzerinteraktions-Einstellung spezifiziert.

hinter Merkmal **(d3)** angehängt. Zu den weiteren unabhängigen, auf eine Vorrichtung und ein Computerprogrammprodukt gerichteten Patentansprüchen 1 und 16 sowie zu den Unteransprüchen 2 bis 9, 11 bis 15 und 17 bis 20 wird wiederum auf die Akte verwiesen.

In der Fassung gemäß **Hilfsantrag 2** werden beim **Patentanspruch 10** gegenüber der Fassung des Hauptantrags folgende, mit Gliederungszeichen versehene Merkmale angehängt, wobei diese ohne Spiegelstriche wiedergegeben sind:

- (e)** wobei das abnehmbare Gerät eine Geräte-Aufgabenliste der Aufgaben, die von dem Basisgerät ausgeführt werden, führt;
- (e1)** Ermitteln einer Trennung des abnehmbaren Geräts von dem Basisgerät; und
- (e2)** Ausführen einer oder mehrerer Aufgaben aus der Geräte-Aufgabenliste auf dem abnehmbaren Gerät in Reaktion auf das Ermitteln der Trennung.

Ferner wird vor Merkmal **(d)** das Bindewort „und“ weggelassen.

Zu den weiteren unabhängigen, auf eine Vorrichtung und ein Computerprogrammprodukt gerichteten Patentansprüchen 1 und 16 sowie zu den Unteransprüchen 2 bis 9, 11 bis 15 und 17 bis 20 wird erneut auf die Akte verwiesen.

II.

Die Beschwerde wurde rechtzeitig eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, da das Verfahren des jeweiligen Patentanspruchs 10 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 jeweils nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§ 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Satz 1 PatG).

1. Die vorliegende Anmeldung betrifft den Austausch eines Konfigurationsstatus zwischen einem Basisgerät und einem abnehmbaren Gerät (Offenlegungsschrift, Absätze [0001], [0006]).

Ausweislich der Beschreibungseinleitung könne ein Computersystem ein mit einem Basisgerät gekoppeltes abnehmbares Gerät beinhalten. Wenn das abnehmbare Gerät von dem Basisgerät getrennt sei, könne es ausreichend Funktionalität bereitstellen, um es dem Nutzer zu ermöglichen, auf Email- und Nachrichten-Konten zuzugreifen, Medieninhalte zu betrachten, auf Pläne zuzugreifen, Notizen zu machen und andere Aufgaben auszuführen. Der Nutzer könne ferner einen Konfigurationsstatus des Basisgeräts und/oder des abnehmbaren Geräts modifizieren und wünschen, dass der modifizierte Konfigurationsstatus in einer übergangslosen Computeranlagen-Umgebung verfügbar sei, nachdem die Geräte wieder verbunden seien (Offenlegungsschrift, Absätze [0002] bis [0005]).

Vor diesem Hintergrund schlägt der jeweilige Patentanspruch 10 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 ein Verfahren vor, welches den Konfigurationsstatus des abnehmbaren Geräts mit dem Konfigurationsstatus des Basisgeräts synchronisiert (s. auch Offenlegungsschrift, Absatz [0006]).

Dabei wird zunächst eine Änderung eines Konfigurationsstatus für zumindest eines der beiden Geräte ermittelt (Merkmal **(a)**). Falls dies erfolgt ist, wird eine Verbindung zwischen den Geräten ermittelt (Merkmale **(b)** und **(c)**).

Die Synchronisation des Konfigurationsstatus des abnehmbaren Geräts mit dem Konfigurationsstatus des Basisgeräts (Merkmal **(d)**) erfolgt in Antwort auf ein Ermitteln der Verbindung und ein Ermitteln der Änderung des Konfigurationsstatus, falls eine Verbindung sowie die Änderung eines Konfigurationsstatus ermittelt wurde (Merkmale **(d1)**, **(d2)**, **(d3)**).

Der jeweilige Patentanspruch 10 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 weist auch noch das Merkmal **(c1)** auf, das sich aus zwei Teilmerkmalen zusammensetzt. Falls beide Geräte verbunden sind, soll das abnehmbare Gerät gemäß einem ersten Teilmerkmal eine Anzeigevorrichtung und gemäß einem zweiten Teilmerkmal eine Netzwerkverbindung für das Basisgerät bereitstellen.

Mit dem **Hilfsantrag 1** kommt das Merkmal **(a1)** hinzu, wonach der Konfigurationsstatus eine Nutzerinteraktions-Einstellung spezifiziert.

Alternativ zum Merkmal **(a1)** ergänzt der **Hilfsantrag 2** die Merkmale **(e)**, **(e1)** und **(e2)**, gemäß denen in Reaktion auf die Ermittlung einer Trennung des abnehmbaren Geräts vom Basisgerät eine oder mehrere Aufgaben aus einer vom abnehmbaren Gerät geführten Geräte-Aufgabenliste auf diesem ausgeführt werden.

Eine klare **Aufgabenstellung** ist in der Anmeldung nicht angegeben. Die Anmelderin hat in ihrer Eingabe vom 2. August 2012 ausgeführt, das der Anmeldung zugrunde liegende Problem bestünde darin, ein Verfahren bereitzustellen, die Konfigurationszustände zweier eigenständiger Teile eines Systems, d.h. eines Basis-systems und eines abnehmbaren Systems, zu einem Konfigurationszustand des Gesamtsystems abzubilden.

Als **Fachmann**, der mit dieser Aufgabe betraut wird, ist ein Ingenieur der Fachrichtung Elektro- oder Informationstechnik mit Erfahrung in der Entwicklung von Hardware- und Softwarearchitekturen von Datenverarbeitungsanlagen anzusehen.

2. Einige Begriffe und Formulierungen aus den unabhängigen Patentansprüchen des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 und 2 bedürfen einer Interpretation.

Der Begriff „Konfigurationsstatus“ eines Geräts (vgl. Merkmale **(a)**, **(a1)**, **(b)**, **(d)**, **(d2)** und **(d3)**) ist in der Anmeldung nicht ausdrücklich definiert.

Die Beschreibung erläutert im Zusammenhang mit diesem Begriff, dass das Basisgerät und das abnehmbare Gerät jeweils einen Konfigurationsstatus „beinhalten“ könnten, wobei jeder Konfigurationsstatus eine Funktionalität und/oder Nutzerinteraktions-Einstellungen spezifizieren könne (Offenlegungsschrift, Absatz [0049]). Ein Konfigurationsstatus könne in einem Datenbestand gespeichert und als ein Array von Werten oder eine verknüpfte Liste von Datenstrukturen organisiert sein. In einer Ausführungsform könne der Konfigurationsstatus des Basisgeräts und des abnehmbaren Geräts Werte für eine „drahtlos Abschalt-Einstellung“, eine Anzeigehelligkeitseinstellung, eine Audio-Einstellung und eine Berührungssensitivitätseinstellung beinhalten (Offenlegungsschrift, Absätze [0074] bis [0076]; Figur 7).

Vor diesem Hintergrund versteht der Fachmann unter einem Konfigurationsstatus eines Geräts insbesondere eine Menge von einstellbaren Werten, die Anpassungen der von dem Gerät auszuführenden Programme an die Bedürfnisse eines Benutzers repräsentieren und/oder eine Funktionalität des Geräts oder der Gerätesoftware beeinflussen.

Eine Nutzerinteraktions-Einstellung eines Geräts (vgl. Merkmal **(a1)**) ist aus fachmännischer Sicht ein einstellbarer Wert, welcher die Interaktion eines Nutzers mit dem Gerät über eine Benutzerschnittstelle beeinflusst oder durch eine solche Interaktion festgelegt wird.

Dass ein Konfigurationsstatus in Antwort auf ein Ermitteln der Verbindung und ein Ermitteln seiner Änderung synchronisiert wird, falls eine Verbindung sowie die Änderung eines Konfigurationsstatus ermittelt wurde (Merkmale **(d1)**, **(d2)** und **(d3)**), bedeutet insbesondere, dass das Synchronisieren des Konfigurationsstatus dann erfolgt, wenn die beiden Verfahrensschritte „Ermitteln der Verbindung“ und „Ermitteln der Änderung des Konfigurationsstatus“ erfüllt sind.

Gemäß Merkmal **(e2)** sollen ferner eine oder mehrere Aufgaben aus einer vom abnehmbaren Gerät geführten Geräte-Aufgabenliste auf diesem in Reaktion auf eine Trennung des abnehmbaren Geräts vom Basisgerät ausgeführt werden.

Die Anmeldungsunterlagen offenbaren in diesem Zusammenhang nur, dass das abnehmbare Gerät eine oder mehrere Aufgaben aus der Geräte-Aufgabenliste ausführen kann, falls es vom Basisgerät getrennt ist (Offenlegungsschrift, Absatz [0047]). Eine darüber hinausgehende besondere zeitliche Korrelation von Gerätetrennung und Aufgabenausführung gibt die ursprüngliche Offenbarung jedoch nicht her.

Dass die Aufgaben in Reaktion auf eine Trennung ausgeführt werden sollen, bedeutet damit aus fachmännischer Sicht insbesondere, dass das Ausführen der Aufgaben zwar eine Trennung der Geräte voraussetzt, aber nicht unbedingt in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur Trennung erfolgen muss, sondern auch in einem größeren zeitlichen Abstand zur Trennung stattfinden kann.

3. Dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag 1 kann nicht stattgegeben werden, weil der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 10 nicht über das hinausgeht, was sich bereits vor dem Prioritätstag der Anmeldung für den Fachmann in nahe- liegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.

Von besonderer Bedeutung ist hierfür zunächst die Druckschrift **D7**. Zur Erläuterung dessen, was als Stand der Technik bekannt war und zum Fachwissen gehörte, wird zusätzlich noch auf die Druckschriften **D2** und **D6** verwiesen.

3.1 Auf der Grundlage der Lehre der Druckschrift **D7** gelangte der Fachmann in naheliegender Weise zu einem Verfahren mit den Merkmalen **(a)**, **(b)**, **(c)**, **(d)**, **(d1)**, **(d2)** und **(d3)** sowie dem ersten Teilmerkmal des Merkmals **(c1)** des jeweiligen Patentanspruchs 10 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1. Auch das zusätzliche Merkmal **(a1)** des Patentanspruchs 10 nach Hilfsantrag 1 entnahm der Fachmann der Lehre dieser Druckschrift.

3.1.1 Die Druckschrift **D7** beschreibt ein Computersystem, welches eine Basiseinheit 302 und einen abnehmbaren Hilfscomputer 201 umfasst (vgl. Absatz [0040] i. V. m. den Figuren 1 bis 3 und der zugehörigen Beschreibung). Der Hilfscomputer kann an die Basiseinheit angekoppelt und von dieser wieder entfernt werden (vgl. Figuren 3 und 4 mit Absatz [0043] – „[...] when the auxiliary computing system 201 is docked in the base unit 302 [...]“ und Absatz [0044] – „[...] with the auxiliary computing system 201 undocked or removed from the base unit 302 [...]“).

Damit repräsentieren die Basiseinheit und der entfernbare Hilfscomputer ein Basisgerät und ein abnehmbares Gerät i. S. d. Anmeldung.

Der Hilfscomputer weist eine grafische Benutzerschnittstelle auf, über die insbesondere elektronische Dokumente („electronic documents, spreadsheets“) modifiziert werden können (Absätze [0034], [0040]). Für den Fachmann bedeutet dies, dass der Nutzer neben den eigentlichen Inhaltsdaten der Dokumente insbesondere auch die in den Dokumenten enthaltenen Dokumenteneinstellungen verändern kann. Solche Dokumenteneinstellungen sind einstellbare Werte, die beispielsweise das Format, die Größe, das Layout oder die Farben eines Dokuments bestimmen. Da sie mittels einer Nutzerinteraktion festgelegt werden, sind sie als Nutzerinteraktions-Einstellungen i. S. d. Anmeldung anzusehen.

Auf dem Hilfscomputer vorgenommene Dokumenteneinstellungen, die das Layout oder die Schrift- oder Hintergrundfarben eines Textdokuments bestimmen, stellen auch deshalb Nutzerinteraktions-Einstellungen dar, da sie die Wahrnehmung der

auf dem Gerät angezeigten Dokumente durch einen Betrachter beeinflussen und sich dadurch auch auf die Interaktion des Nutzers mit dem Hilfscomputer auswirken.

Die Modifikation dieser Einstellungen wird in der Regel entsprechend der Vorlieben des Nutzers vorgenommen und hat eine geänderte Konfiguration der Software des Hilfscomputers – beispielsweise eines Textverarbeitungsprogramms, mit dem ein Textdokument bearbeitet wird – zur Folge. Sie repräsentiert damit eine vom Nutzer ermittelte Änderung eines Konfigurationsstatus des Hilfscomputers.

Im Übrigen ist es allgemein bekannt, dass eine durch den Nutzer eines Textverarbeitungsprogramms vorgenommene Modifikation einer Layout- oder Farbeinstellung eines Textdokuments augenblicklich in eine entsprechende Darstellungsänderung auf einer Anzeige umgesetzt wird. Dazu wird die Änderung der Einstellung selbstverständlich auch programmgestützt ermittelt.

Damit verwirklicht die Lehre der Druckschrift **D7** aus fachmännischer Sicht das Merkmal **(a)** des jeweiligen Patentanspruchs 10 des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1. Insbesondere geht aus dieser Druckschrift auch das zusätzliche Merkmal **(a1)** des Patentanspruchs 10 des Hilfsantrags 1 hervor, da die modifizierten Dokumenteneinstellungen Nutzerinteraktions-Einstellungen des Hilfscomputers sind.

Gemäß Druckschrift **D7** werden ferner digitale Inhalte beider Geräte automatisch synchronisiert (vgl. Merkmal **(d)**), sobald der Hilfscomputer an die Basiseinheit angekoppelt ist (Offenlegungsschrift, Absatz [0043] – „[...] the auxiliary computing system 201 is enabled for automatic synchronization of digital content [...]“; „[...] by docking the auxiliary computing system 201, the base unit 302 becomes aware of the computer system 201 and synchronization occurs for data update“).

Der Fachmann erkennt ohne Weiteres, dass diese Ankopplung ermittelt worden sein muss, um den automatischen Synchronisationsvorgang in Gang zu bringen (vgl. Merkmal **(c)**).

Es ist zudem offensichtlich, dass elektronische Textdokumente mit ihren modifizierten Layout- oder Farbeinstellungen als digitale Inhalte im Sinne der Lehre des Absatzes [0043] der Druckschrift **D7** anzusehen sind. Werden diese Textdokumente zwischen beiden Geräten synchronisiert, liegen insbesondere die auf dem Hilfscomputer modifizierten Layout- und Farbeinstellungen auch im Datenbestand der Basis-einheit vor.

Damit sind neben den Merkmalen **(c)** und **(d)** auch die Merkmale **(b)**, **(d1)** und **(d2)** erfüllt. Denn die oben beschriebene Ermittlung der Änderung der Dokumenteneinstellungen findet vor der Ermittlung der Verbindung beider Geräte statt, und zudem gehen diese beiden Ermittlungsschritte der Synchronisation voraus.

Da die Merkmale **(d)** bis **(d2)** die beiden Schritte „Ermitteln einer Verbindung“ und „Ermitteln einer Änderung eines Konfigurationsstatus“ voraussetzen, fügt das auf das Merkmal **(d)** rückbezogene Merkmal **(d3)** den Merkmalen **(d)**, **(d1)** und **(d2)** inhaltlich nichts weiter hinzu. Es ist ebenfalls erfüllt.

Somit leitete der Fachmann auch die Lehre der Merkmale **(b)**, **(c)** und **(d)** bis **(d3)** aus der Druckschrift **D7** ab.

Im Übrigen werden beim Vorgang der Synchronisation letztlich nur als bloße Bitfolgen vorliegende Daten zwischen elektronischen Geräten abgeglichen oder ausgetauscht (vgl. auch Druckschrift **D7**, Absatz [0060] – „synchronization of data“), ohne dass es dabei auf den konkreten Bedeutungsinhalt dieser Daten ankommt. Von dieser Überlegung ausgehend hatte der Fachmann Veranlassung, auch andere (modifizierte) Daten als die in der Druckschrift **D7** nur beispielhaft genannten digitalen Inhalte zu synchronisieren. Hierfür boten sich ihm insbesondere die Geräteeinstel-

lungen an, deren Synchronisation die Fachwelt vor dem Prioritätstag unter eine Synchronisation von Daten zwischen verschiedenen mobilen und stationären Geräten subsumiert hat (zum Beleg s. Druckschrift **D6**, Abschnitte „Geschichte“ und „Synchronisation“ – „MobileMe soll Daten ([...], Einstellungen) zwischen mehreren Geräten (Mac, iPhone, iPad, iPod touch und Windows-PC) synchron halten“).

3.1.2 Ferner war auch das erste Teilmerkmal des Merkmals (**c1**), gemäß dem das abnehmbare Gerät eine Anzeigevorrichtung für das Basisgerät bereitstellt, falls das Basisgerät und das abnehmbare Gerät verbunden sind, aus der Druckschrift **D7** vorbekannt, da der Hilfscomputer in angekoppeltem Zustand als Anzeige für die Basiseinheit dient (vgl. Absatz [0051] – „In a docked configuration with base unit 302, auxiliary computing system 201 may serve as a display for the auxiliary display functionality“).

3.2 Das verbleibende, der Druckschrift **D7** nicht unmittelbar entnehmbare zweite Teilmerkmal des Merkmals (**c1**), gemäß dem das abnehmbare Gerät eine Netzwerkverbindung für das Basisgerät bereitstellt, falls das Basisgerät und das abnehmbare Gerät verbunden sind, war dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt.

Dieses Merkmal geht inhaltlich nicht über eine fachübliche Maßnahme hinaus, die im Stand der Technik vor dem Prioritätszeitpunkt unter dem Begriff „tethering“ hinlänglich beschrieben war: die Verbindung zweier Geräte, um dem einen Gerät eine Netzwerk- oder Internetverbindung über die Netzwerkverbindung des anderen Geräts zu ermöglichen (vgl. etwa Druckschrift **D2**, Absatz [0016] – „The computing device 20 is shown tethered to mobile device 30 [...] Using the mobile device 30 as a modem to access the server gateway 23, the computing device 20 may communicate via the Internet [...]“).

Dass das in Rede stehende Merkmal zusammen mit den übrigen Merkmalen des jeweiligen Patentanspruchs 10 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 einen besonderen synergistischen Effekt oder eine neue oder gar erfinderische technische Gesamtwirkung zur Folge hätte, ist nicht erkennbar.

Vielmehr beschreibt es lediglich eine übliche Zusatzfunktionalität eines Computers, die der Fachmann bei Bedarf – etwa auf einen Kundenwunsch hin – auch für den aus der Druckschrift **D7** bekannten Hilfscomputer vorsah. Da dieser bereits entsprechende Verbindungen zu Netzwerken und zur Basiseinheit aufwies (vgl. Absatz [0033] i. V. m. Absätzen [0030] bis [0032]; Absatz [0037], [0051]), war das Bereitstellen einer Netzwerkverbindung für die Basiseinheit durch den Hilfscomputer einfach und ohne Veränderungen der Hardware des Computersystems umsetzbar.

3.3 Die Anmelderin hat eingewendet, dass gemäß dem Verständnis der Druckschrift **D7** der Begriff „synchronization“ einen Austausch von digitalen Inhalten oder Nutzerdaten, beispielsweise von Kalenderinformationen, Aufgaben, Kontakten, elektronischer Post, persönlichen oder geschäftlichen Daten wie Musik, Bildern oder Video bezeichne. Hingegen sei dort keine Synchronisierung eines Konfigurationsstatus und folglich auch kein Ermitteln einer Änderung eines Konfigurationsstatus beschrieben. Auch sei eine Anwenderinteraktions-Einstellung für den Betrieb eines Behelfs-Computers, der lediglich Medien abspielen solle, überhaupt nicht relevant.

Zudem führe die Druckschrift **D7** den Fachmann vom Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche weg. Sie lehre ihn, bewusst unterschiedliche Konfigurationen für die Basiseinheit und den Hilfscomputer zu unterhalten, da in ihr beschrieben sei, dass der Hilfscomputer die Verfügbarkeit von WiFi-Hotspots oder Orten für drahtlosen Netzwerkzugang überwachen und dem Anwender anzeigen könne, ohne dass der Hauptcomputer die Verfügbarkeit von WiFi-Hotspots oder Orten für drahtlosen Netzwerkzugang überwachen würde.

Dem kann jedoch nicht gefolgt werden.

Die in Absatz [0043] der Druckschrift **D7** beispielhaft aufgeführten synchronisierten Daten mögen zwar auf den ersten Blick nicht ausdrücklich eine Ermittlung einer Änderung eines Konfigurationsstatus bzw. einer Nutzerinteraktions-Einstellung mit anschließender Synchronisation zeigen. Jedoch ist eine solche Ermittlung – wie oben in Abschnitt **3.1** ausgeführt – aus fachmännischer Sicht durchaus der Lehre der Druckschrift **D7** entnehmbar.

Zudem kann der Hilfscomputer auch ein „TabletPC“ sein, der dieselben Merkmale, Subsysteme und Funktionalitäten wie die Basiseinheit – ein Notebook – besitzt (Druckschrift **D7**, Absatz [0033] – „[...] all of the features, subsystems, and functions in the system environment 100 of FIG.1 may be included in the computer system 201 of FIG.2“). Er ist daher nicht zwangsläufig als ein in seinen Ressourcen beschränkter „Behelfs-Computer“ anzusehen. Dass der Nutzer daher Einstellungen der Gerätesoftware am Hilfscomputer ändern kann, die sich auf dessen Betrieb auswirken, ist offensichtlich.

Der Auffassung, die Druckschrift **D7** führe den Fachmann vom Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche weg, kann ebenfalls nicht beigetreten werden. Denn der anspruchsgemäß synchronisierte Konfigurationsstatus muss nicht unbedingt sämtliche Einstellungen und Funktionalitäten eines Geräts oder dessen Software umfassen. Die Lehre des jeweiligen Patentanspruchs 10 beinhaltet vielmehr auch den Fall der Synchronisation einiger weniger Nutzerinteraktions-Einstellungen, wobei die übrigen – nicht vom Patentanspruch 10 umfassten – Einstellungen und Funktionalitäten der beiden Geräte unverändert bleiben. In den übrigen Einstellungen und Funktionalitäten können sich beide Geräte jedoch deutlich unterscheiden, so dass sowohl vor als auch nach der Ausführung des anspruchsgemäßen Verfahrens Basiseinheit und Hilfscomputer durchaus verschiedene Konfigurationen besitzen können.

3.4 Da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann, fallen mit dem jeweiligen Patentanspruch 10 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 auch die jeweiligen unabhängigen, auf eine Vorrichtung und ein Computerprogrammprodukt

gerichteten Patentansprüche 1 und 16 sowie die jeweiligen auf einen unabhängigen Patentanspruch rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 9, 11 bis 15 und 17 bis 20.

4. Der Hilfsantrag 2 kann nicht günstiger beurteilt werden, da sich mit den zusätzlichen Merkmalen **(e)**, **(e1)** und **(e2)** des Patentanspruchs 10 das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen lässt.

4.1 Das Merkmal **(e1)** entnimmt der Fachmann der Druckschrift **D7**.

Die Druckschrift **D7** lehrt nämlich, dass der Hilfscomputer in der von der Basiseinheit getrennten Konfiguration in bestimmten Betriebsarten operiert (Absatz [0061] – „[...] for use in a peel-off mode“; vgl. auch Absatz [0044] – „In this undocked or removed configuration, auxiliary computing system 201 may operate in a number of functional arrangements“).

Um diese Betriebsarten herzustellen, muss ermittelt werden, dass der Hilfscomputer getrennt ist; dass er vor der Trennung mit der Basiseinheit verbunden wird, wird ja ebenfalls festgestellt (s. obige Ausführungen zu Merkmal **(c)** in Abschnitt **3.1.1**).

4.2 Die weiteren, nicht unmittelbar aus der Druckschrift **D7** hervorgehenden Teilmerkmale der Merkmale **(e)** und **(e2)** können eine erfinderische Tätigkeit auch nicht stützen.

Gemäß Druckschrift **D7** können unter anderem „tasks“ zwischen Basiseinheit und Hilfscomputer synchronisiert werden (Absatz [0043] – „[...] the digital information synchronized can be productivity data, such as [...] tasks“).

Vor dem Hintergrund der Lehre der Druckschrift **D7** versteht der Fachmann unter einem synchronisierten „task“ nicht nur eine Information über eine vom Nutzer ohne Verwendung des Geräts ausgeführte Aufgabe (z.B. das Aufsuchen eines Besprechungsraums), sondern insbesondere auch eine vom Gerät selbst auszuführende oder ausgeführte Aufgabe. Eine solche Geräte-Aufgabe kann beispielsweise das

Aufrufen oder Ausführen eines Anwendungsprogramms sein; daneben stellt auch ein Anwendungsprogramm selbst eine Geräte-Aufgabe dar (vgl. Absatz [0034], der auf vom Hilfscomputer ausgeführte „computer application tasks, such as spreadsheets, word processing programs, and the like“ Bezug nimmt).

Somit hatte der Fachmann Veranlassung, auch die von den Geräten ausgeführten Geräte-Aufgaben zu synchronisieren.

Nach einer solchen Synchronisation liegen insbesondere diejenigen Geräte-Aufgaben auf dem Hilfscomputer vor, die auf der Basiseinheit seit dem vorhergehenden Synchronisationszeitpunkt verändert wurden. Denn eine Synchronisation von Daten gemäß Druckschrift **D7** erfolgt aus fachmännischer Perspektive gerade mit der Zielsetzung, auf der Basiseinheit vorliegende Daten nach der Trennung der beiden Geräte auf dem Hilfscomputer weiterzuverwenden (vgl. dazu etwa auch das Abstract – „An auxiliary computing device that can be [...] synchronized, or updated [...]“, sowie Absatz [0044] – „[...] auxiliary computing system 201 may serve as a full function personal digital assistant“).

Mit dem Vorliegen der Geräte-Aufgaben der Basiseinheit auf dem Hilfscomputer ist bereits ein Teilaspekt des Merkmals **(e)** erfüllt.

In der elektronischen Datenverarbeitung ist es zudem allgemein üblich, gleichartige Daten in einer Datenstruktur anzuordnen, um den Zugriff auf diese Daten zu systematisieren und dadurch zu erleichtern. Der Fachmann führte daher insbesondere die nach der Synchronisation auf dem Hilfscomputer vorliegenden Geräte-Aufgaben in einer solchen Datenstruktur – beispielsweise in einem Feld (engl. „array“), d.h. als Zusammenstellung der Geräte-Aufgaben in einheitlicher Form und fortlaufender Reihenfolge – und damit als eine Geräte-Aufgabenliste. Daher lag der verbleibende Teilaspekt des Merkmals **(e)**, gemäß dem die auf dem abnehmbaren Gerät vorliegenden und von diesem ausgeführten Aufgaben als Geräte-Aufgabenliste geführt werden, für den Fachmann nahe.

Schließlich trug er bei der konkreten Umsetzung der Lehre der Druckschrift **D7** auch dafür Sorge, dass die Ausführung der Aufgaben aus der Geräte-Aufgabenliste auf dem Hilfscomputer zeitnah zur Ermittlung der Trennung erfolgte, um dem Nutzer ein rasches Weiterarbeiten mit den synchronisierten Geräte-Aufgaben und Anwendungen auf dem Hilfscomputer ohne überflüssige Wartezeiten und Verzögerungen zu ermöglichen.

Er kam so auch zur Lehre des Merkmals (**e2**), ohne erfinderisch tätig geworden zu sein.

4.3 Dem Argument der Anmelderin, eine Geräte-Aufgabenliste sei für den Betrieb eines Behelfs-Computers, der lediglich Medien abspielen sollte, überhaupt nicht relevant, kann auch nicht gefolgt werden.

Denn – wie oben in Abschnitt **3.4** ausgeführt – kann der Hilfscomputer die gleichen Merkmale und Funktionalitäten wie die Basiseinheit besitzen, wozu insbesondere auch das Betriebssystem gehört (Druckschrift **D7**, Absatz [0033] i. V. m. Absatz [0029]). Betriebssysteme wie etwa „Windows“ enthielten bereits vor dem Prioritätszeitpunkt eine „task manager“-Funktionalität, bei deren Aufruf eine Liste der von dem Gerät aktuell ausgeführten Geräte-Aufgaben angezeigt wurde. Damit waren Geräte-Aufgabenlisten auch für den Betrieb von abnehmbaren Geräten durchaus bedeutsam.

4.4 Mit dem Patentanspruch 10 fällt der gesamte Hilfsantrag 2, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den 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.

Morawek

Baumgardt

Akintche

Städele