



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 113/14

(AktENZEICHEN)

Verkündet am

6. Juli 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 049 454.1 - 53

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 2016 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Altvater und Dr.-Ing. Flaschke

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. November 2011 aufgehoben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen erteilt:
 - Patentansprüche 1 bis 16, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
 - Beschreibung Seiten 1 bis 3, 5 bis 15, eingegangen am 11. Oktober 2004, Seite 4, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, Seite 4a, eingegangen am 22. November 2007, Seite 4b, eingegangen am 12. Januar 2010,
 - Figuren 1 bis 3, eingegangen am 11. Oktober 2004.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 11. Oktober 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 10. Oktober 2003 eingereichte Patentanmeldung 10 2004 049 454.1 mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Benutzung von Featuremarkern zur Bestimmung der Kompatibilität zwischen Bios-Revisionen und installierter Hardware bei der Flash-Aktualisierung“

wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. November 2011 zurückgewiesen, da es dem Gegenstand des (damals geltenden) Patentanspruchs 1 im Hinblick auf die Druckschriften

D1 US 6 170 056 B1 und

D2 EP 0 419 004 B1

an der für die Patentfähigkeit erforderlichen erfinderischen Tätigkeit mangle.

Mit Ladungszusatz zur mündlichen Verhandlung vom 27. April 2016 hat der Senat zudem auf folgende Druckschrift als möglicherweise relevanten Stand der Technik hingewiesen:

D3 US 6 023 727 A

Gegen den vorstehend genannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin beantragt,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. November 2011 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:
 - Patentansprüche 1 bis 16, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
 - Beschreibung Seiten 1 bis 3, 5 bis 15, eingegangen am 11. Oktober 2004, Seite 4, eingereicht in der mündlichen Ver-

handlung, Seite 4a, eingegangen am 22. November 2007,
Seite 4b, eingegangen am 12. Januar 2010,

- Figuren 1 bis 3, eingegangen am 11. Oktober 2004,

2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der **Patentanspruch 1** lautet:

„Ein Informationsverarbeitungssystem, aufweisend eine oder mehrere Zentralverarbeitungseinheiten, zusammenarbeitend mit einem Hauptspeicher, wobei das Informationsverarbeitungssystem weiterhin aufweist:

- a. das gegenwärtige BIOS, zusammenarbeitend mit einer oder mehreren Zentralverarbeitungseinheiten, wobei das gegenwärtige BIOS einen oder mehrere Einbau-Fähigkeits-Marker und einen oder mehrere aktuelle Start-Fähigkeits-Marker aufweist;
- b. wobei, wenn das gegenwärtige BIOS mit einem Ersatz-BIOS aktualisiert wird, das eine ältere BIOS-Version als das gegenwärtige BIOS ist, die Ersatz-Einbau-Fähigkeits-Marker des Ersatz-BIOS verglichen werden mit den aktuellen Start-Fähigkeits-Markern des gegenwärtigen BIOS, um zu bestimmen, ob das Ersatz-BIOS anstelle des genannten gegenwärtigen BIOS verwendet werden kann;
- c. wobei der eine oder die mehreren Start-Fähigkeits-Marker des gegenwärtigen BIOS während des Systemstarts durch eine POST-Prozedur (Power-On-Self-Test) aktualisiert werden, wobei jeder der genannten Marker einen Wert bildet; und
- d. eine Flash-Aktualisierungs-Applikation, die bestimmt, ob eine Flash-Aktualisierung des gegenwärtigen BIOS auf das Ersatz-BIOS durchführbar ist und die Flash-Aktualisierung des gegenwärtigen BIOS auf das

Ersatz-BIOS blockiert, wenn ein Bit-Wert für die Ersatz-Einbau-Fähigkeits-Marker des Ersatz-BIOS kleiner ist als ein Bit-Wert für die gegenwärtigen Start-Fähigkeits-Marker des gegenwärtigen BIOS.“

Der **Patentanspruch 8** unterscheidet sich von Anspruch 1 allein in folgender, senatsseitig hervorgehobenen Änderung in der Merkmalsgruppe d:

„[...]“

- d. eine Flash-Aktualisierungs-Applikation, die bestimmt, ob eine Flash-Aktualisierung des gegenwärtigen BIOS auf das Ersatz-BIOS durchführbar ist und die Flash-Aktualisierung des gegenwärtigen BIOS auf das Ersatz-BIOS blockiert, wenn ein Bit-Wert für die Ersatz-Einbau-Fähigkeits-Marker des Ersatz-BIOS **größer** ist als ein Bit-Wert für die gegenwärtigen Start-Fähigkeits-Marker des gegenwärtigen BIOS.“

Der **Patentanspruch 9** lautet:

„Ein Verfahren zur Aktualisierung eines BIOS, umfassend:

- a. Vorhandensein eines gegenwärtigen BIOS, das in einem Informationsverarbeitungssystem, aufweisend eine oder mehrere Zentralverarbeitungseinheiten, welche mit einem Hauptspeicher zusammenarbeiten, mit der einen oder den mehreren Zentralverarbeitungseinheiten zusammenarbeitet,
wobei das gegenwärtige BIOS einen oder mehrere Einbau-Fähigkeits-Marker und einen oder mehrere aktuelle Start-Fähigkeits-Marker aufweist, wobei der eine oder die mehreren Start-Fähigkeits-Marker des gegenwärtigen BIOS während des Systemstarts durch eine POST-Prozedur (Power-On-Self-Test) aktualisiert werden;

- b. Bereitstellen eines Ersatz-BIOS, aufweisend eine oder mehrere Ersatz-Einbau-Fähigkeits-Marker und einen oder mehrere Ersatz-Start-Fähigkeits-Marker, wobei das Ersatz-BIOS eine ältere BIOS Version als das gegenwärtige BIOS ist;
wobei jeder der genannten Marker einen Wert bildet; und
- c. Vergleichen der Ersatz-Einbau-Fähigkeits-Marker des Ersatz-BIOS mit den aktuellen Start-Fähigkeits-Markern des gegenwärtigen BIOS mittels einer Flash-Aktualisierungs-Applikation, die bestimmt, ob eine Flash-Aktualisierung des gegenwärtigen BIOS auf das Ersatz-BIOS erlaubt ist; und
- d. Blockieren der Flash-Aktualisierung des gegenwärtigen BIOS auf das Ersatz-BIOS, wenn ein Bit-Wert für die Ersatz-Einbau-Fähigkeits-Marker des Ersatz-BIOS kleiner ist als ein Bit-Wert für die gegenwärtigen Start-Fähigkeits-Marker des gegenwärtigen BIOS.“

Der **Patentanspruch 16** unterscheidet sich von Anspruch 9 allein in folgender, senatsseitig hervorgehobenen Änderung in der Merkmalsgruppe d:

„[...]“

- d. Blockieren der Flash-Aktualisierung des gegenwärtigen BIOS auf das Ersatz-BIOS, wenn ein Bit-Wert für die Ersatz-Einbau-Fähigkeits-Marker des Ersatz-BIOS **größer** ist als ein Bit-Wert für die gegenwärtigen Start-Fähigkeits-Marker des gegenwärtigen BIOS.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 7 und 10 bis 15 wird auf die Akte verwiesen.

Die Beschwerdeführerin führt aus, dass die geltenden Ansprüche zulässig und im Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik patentfähig seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Denn das zweifelsfrei gewerblich anwendbare Informationsverarbeitungssystem gemäß Patentanspruch 1 ist im Lichte der im Verfahren befindlichen Druckschriften neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dies gilt in gleicher Weise für das Informationsverarbeitungssystem gemäß Patentanspruch 8 und die Verfahren zur Aktualisierung eines BIOS gemäß Patentanspruch 9 und 16. Auch die weiteren Kriterien zur Patenterteilung sind erfüllt (§§ 1 bis 5, § 34 PatG).

1. Die vorliegende Anmeldung betrifft die Kontrolle der Fähigkeit zum Zurückändern eines BIOS in Informationsverarbeitungssystemen, wenn neue Features auf dem Informationsverarbeitungssystem vorhanden sind.

Die Anmeldung geht davon aus, dass die meisten Computersysteme ein elementares Eingabe/Ausgabesystem beinhalten (Basic Input/Output System, im Allgemeinen bezeichnet als „BIOS“), welches eine Schnittstelle zwischen dem Betriebssystemkern und der darunter liegenden Hardware zur Verfügung stelle. Das BIOS sei die Firmware für Personal Computer („PC's“), welche für dessen Initialisierung verantwortlich sei, wenn er erstmals eingeschaltet oder zurückgesetzt werde. Die Hauptaufgabe des BIOS sei das Laden und der Beginn der Ausführung des Betriebssystems, welches normalerweise auf der Computerfestplatte gespeichert sei. Das BIOS stelle ebenso eine Schnittstelle niedriger Ebene zu peripheren Geräten des Computersystems bereit. Das BIOS werde in einem nichtflüchtigen Speicher, welcher aktualisiert (upgedatet) werden könne, oder in einem Nur-Lese-Speicher (Read Only Memory) gespeichert. Während das BIOS für die Prüfung des Systems zur Startzeit verantwortlich sei, unterstütze eine

jeweilige Version des BIOS nicht notwendigerweise alle Hardwarefähigkeiten, welche dem System später hinzugefügt würden. Die Fähigkeit das BIOS zu programmieren und damit zu erweitern, verhindere das Veralten von BIOS-Bausteinen, wenn neue Hardware-Feature installiert würden. Bei Problemen mit einem aktualisierten BIOS sei bislang üblich, das BIOS auf eine ältere BIOS-Revision zurück zu ändern. Dies führe aber zu Inkompatibilitäten mit neueren (Hardware-)Features, falls diese auf dem Computersystem installiert wurden. Das Unterdrücken aller Zurückänderungen verhindere dagegen auch Zurückänderungen zum früheren BIOS, selbst wenn keine neuen (Hardware-)Features installiert seien (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, Z. 10 bis S. 4, Z. 9).

In der geltenden Beschreibung ist sinngemäß als Aufgabe angegeben, eine Lösung bereitzustellen, mit der bestimmt werden kann, ob eine BIOS-Zurückänderung auf einem Computersystem erlaubt werden soll (vgl. geltende Beschreibung, S. 4, Z. 9-11).

Der zuständige Fachmann weist eine Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik oder Informationstechnik auf und verfügt über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet des Aktualisierens der Firmware von Computersystemen.

Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale der geltenden unabhängigen Ansprüche 1, 8, 9 und 16.

2. Einige der in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe bedürfen der Auslegung.

Die Fähigkeits-Marker (Einbau-Fähigkeits-Marker, Start-Fähigkeits-Marker, Ersatz-Einbau-Fähigkeits-Marker; in der Beschreibung auch als BIOS-Fä-

higkeits/Feature-Marker bezeichnet) dienen dazu, Fähigkeiten eines BIOS zu definieren bzw. zu identifizieren (vgl. geltende Beschreibung, S. 9, 1. Abs). Die Marker können jeweils als Zahlen- bzw. Bit-Werte verstanden werden (vgl. S. 5, 2. Abs.).

Einbau-Fähigkeits-Marker (vgl. Anspruch 1, Merkmal a) werden erzeugt, wenn eine BIOS-Revision freigegeben wird. Die Marker identifizieren, welche Hardware-Eigenschaften eines Computersystems („Features“) durch diese BIOS-Version unterstützt werden (vgl. S. 9, Z. 10-12 und 24-26).

Start-Fähigkeits-Marker (vgl. Anspruch 1, Merkmale a bis d) werden nach dem Einschalten durch den Selbsttest des Systems (POST) erzeugt (vgl. S. 10, Z. 1-3 i. V. m. Z. 19-23). Es handelt sich dabei um eine Beschreibung der aktuellen Konfiguration des Systems (vgl. S. 10, Z. 4-6 und 19-23), d. h. um eine Beschreibung der vom gegenwärtigen BIOS unterstützten Fähigkeiten bzw. „Features“, die von der aktuellen Hardware-Konfiguration des Systems genutzt werden.

Die Ersatz-Einbau-Fähigkeits-Marker (vgl. Anspruch 1, Merkmale b und d) bezeichnen die Fähigkeiten einer „Ersatz-BIOS-Version“ (vgl. S. 10, Z. 11-14), wobei es sich beim „Ersatz-BIOS“ gemäß der unabhängigen Ansprüche um eine ältere BIOS-Version als das gegenwärtige (d. h. das aktuell installierte) BIOS handelt.

3. Die Ansprüche 1 bis 16 sowie die Änderungen in der Beschreibung sind zulässig (§ 38 PatG).

Die unabhängigen Ansprüche wurden um klarstellende und erläuternde Merkmale ergänzt.

Anspruch 1 basiert auf den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 2 sowie den Anmeldeunterlagen, Seite 10, Zeilen 1 bis 4 und Zeile 26 bis Seite 11, Zeile 9 in Verbindung mit dem zweiten Absatz auf Seite 13 und dem dritten Absatz auf Seite 14.

Anspruch 8 entspricht Anspruch 1 mit Ausnahme einer geänderten Merkmalsgruppe d, welche der Fachmann den vorstehend zu Anspruch 1 genannten Textstellen in Verbindung mit Seite 11, Zeilen 12 bis 16 entnimmt (BGH, Urteil X ZR 50/91 vom 21. September 1993, Mitt. 1996, 204, Abs. 3. a) – Spielfahrbahn).

Anspruch 9 basiert auf den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 13 und 21 sowie auf Seite 4, vierter Absatz und den vorstehend zu Anspruch 1 genannten Stellen der Anmeldeunterlagen.

Anspruch 16 entspricht Anspruch 9 mit Ausnahme einer geänderten Merkmalsgruppe d, welche der Fachmann entsprechend der Änderung in Anspruch 8 den Anmeldeunterlagen auf Seite 11, Zeilen 12 bis 16 in Verbindung mit den zu Anspruch 1 genannten Textstellen entnimmt.

Die Unteransprüche 2 bis 7 und 10 bis 15 basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 3 bis 7 und 11 sowie den Ansprüchen 19 und 22 bis 26 unter Anpassung der Rückbezüge und einer redaktionellen Änderung im ursprünglichen Anspruch 11.

Die Änderungen in der geltenden Beschreibung betreffen die Würdigung des Standes der Technik.

4. Die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1, 8, 9 und 16 sind gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu, denn aus

keiner der Druckschriften D1, D2 oder D3 sind sämtliche Merkmale der genannten Ansprüche bekannt (§ 3 PatG).

a) Zum Anspruch 1

Druckschrift D3, die hinsichtlich des Anspruchsgegenstands den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, ist ein Informationsverarbeitungssystem („reprogrammable network communication device“; vgl. Fig. 1, Abstract) zu entnehmen, das eine Zentralverarbeitungseinheit („Microprocessor“, vgl. Fig. 3, 4; Sp. 17, Z. 1-7), zusammenarbeitend mit einem Hauptspeicher („DRAM“, Fig. 3, 4; Sp. 17, a. a. O., insbes. Z. 4 / **einleitende Merkmale**) aufweist.

Dieses Informationsverarbeitungssystem enthält eine gegenwärtige Firmware, die übliche Funktionen eines BIOS umfasst (vgl. Sp. 7, Z. 56-63 und Fig. 7 mit Beschreibung, insbes. Sp. 8, Z. 62-64). Dabei weist die gegenwärtige Firmware Konfigurations-Informationen auf, welche die Fähigkeiten des aus Software und Hardware bestehenden Systems beschreiben (vgl. Fig. 13 und Sp. 17, Z. 8-51) und somit einen Start-Fähigkeits-Marker darstellen („NIF-block“; vgl. Fig. 13 mit Beschreibung, Sp. 17, Z. 8-51, bes. Z. 39-51 i. V. m. Sp. 16, Z. 63 bis Sp. 17, Z. 7). Zwischen Einbau- und Start-Fähigkeits-Markern wird hierbei nicht unterschieden (**teilweise Merkmalsgruppe a**). Druckschrift D3 sieht das Aktualisieren einer gegenwärtig installierte Software bzw. Firmware mit einer Ersatz-Version vor (vgl. Sp. 1, Z. 10-15), wobei diese Firmware-Version ebenfalls Fähigkeits-Marker aufweist („new firmware image NIF block“, vgl. Sp. 18, Z. 1-6). Diese Fähigkeits-Marker der Ersatz-Firmware werden mit den Fähigkeits-Markern der aktuell installierten Firmware-Version verglichen (Sp. 2, Z. 22-26, Sp. 18, Z. 1-6), um zu bestimmen, ob die Ersatz-Firmware verwendet werden kann (vgl. Sp. 2, Z. 22-26; Sp. 18, Z. 41-50). Ein Hinweis auf ein Zurückändern auf eine ältere BIOS-Version fehlt (**teilweise Merkmalsgruppe b**). Weiterhin ist

eine Flash-Aktualisierungs-Applikation entnehmbar, die bestimmt, ob eine Flash-Aktualisierung der gegenwärtigen Firmware auf die Ersatz-Firmware durchführbar ist (vgl. Sp. 2, Z. 22-26; Sp. 18, Z. 41-50). Andernfalls wird ein Aktualisieren verhindert (vgl. Sp. 18, Z. 35-40), ohne dass explizit Regeln für das Auswerten der Fähigkeits-Marker angegeben sind (**teilweise Merkmalsgruppe d**).

Das Druckschrift D3 entnehmbare Verfahren unterscheidet sich folglich vom Gegenstand des Anspruchs 1 unter anderem darin, dass kein Ersetzen der aktuell installierten BIOS-Version durch eine ältere BIOS-Version betrachtet wird (Merkmal b) und die Information über die aktuell genutzten BIOS-Funktionen nicht bei jedem Systemstart durch den Selbsttest des Systems (POST) aktualisiert wird (Merkmalsgruppe c fehlt).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu gegenüber der Lehre der Druckschrift D3.

Aus Druckschrift D1 ist ebenfalls ein Informationsverarbeitungssystem (vgl. Fig. 2 mit Sp. 5, Z. 21-61) bekannt, das ein gegenwärtiges BIOS aufweist (vgl. Sp. 5, Z. 25-29; Sp. 7, Z. 34-45), welches einen oder mehrere Fähigkeits-Marker aufweist (vgl. Sp. 7, Z. 60 bis Sp. 8, Z. 15). Es ist eine allgemeine Aktualisierung von Software des Systems vorgesehen, die auch die Aktualisierung eines BIOS mit einschließt (vgl. Sp. 10, Z. 11-14). Der in Druckschrift D1 vorgesehene Vergleich (vgl. Sp. 9, Z. 5-16), der die Fähigkeits-Marker des BIOS mit umfasst, dient jedoch nicht dem Vergleich zweier BIOS-Versionen, sondern dem Identifizieren des Computersystems (vgl. Sp. 2, Z. 65 bis Sp. 3, Z. 8).

Das in Druckschrift D2 beschriebene Informationsverarbeitungssystem (vgl. Fig. 2) weist ein gegenwärtiges BIOS auf, das mit einer oder meh-

ren Zentralverarbeitungseinheiten zusammenarbeitet (vgl. Sp. 9, Z. 6-11) und mit gespeicherten Informationen über den vorhandenen Prozessor zumindest einen oder mehrere „Start-Fähigkeits-Marker“ aufweist (vgl. Sp. 10, Z. 1-5, i. V. m. Sp. 9, Z. 9-11). Druckschrift D2 ist zwar ein Vergleich von Hardware-Kompatibilitätsinformationen zu entnehmen. Im Unterschied zum vorliegenden Anspruch 1 erfolgt dieser Vergleich aber, bevor ein erster Teil eines zweiteiligen BIOS (ROM-BIOS) den zweiten Teil des (BIOS Image) in den Arbeitsspeicher lädt (vgl. Sp. 11, Z. 7-45). Bei einer Aktualisierung des BIOS bzw. eines Teils des BIOS findet ausdrücklich keine Prüfung der Kompatibilität statt (vgl. Sp. 15, Z. 19-29).

Die Gegenstände der Druckschriften D1 und D2 unterscheiden sich vom Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 bereits darin, dass nicht die Eigenschaften bzw. Fähigkeiten einer zum Aktualisieren vorgesehenen Ersatz-BIOS-Version mit den aktuell genutzten Fähigkeiten eines installierten gegenwärtigen BIOS verglichen werden. Zudem ist jeweils weder ein Ersetzen der aktuell installierten BIOS-Version durch eine ältere BIOS-Version noch ein Aktualisieren der Information über die aktuell genutzten BIOS-Funktionen bei jedem Systemstart vorgesehen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu gegenüber der jeweiligen Lehre der Druckschriften D1 und D2.

b) Zum nebengeordneten Anspruch 8

Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 8 unterscheiden sich allein darin, dass in der Merkmalsgruppe d eine alternative Bedingung zur Auswertung der Bit-Werte der Fähigkeitsmarker Verwendung findet. Die weiteren Anspruchsmerkmale sind identisch, womit auch die Ausführun-

gen zur Neuheit von Anspruch 1 in gleicher Weise für Anspruch 8 gelten.

Der Gegenstand des Anspruchs 8 ist daher ebenfalls neu gegenüber den jeweiligen Lehren der Druckschriften D1, D2 und D3.

c) Zum nebengeordneten Anspruch 9

Der auf ein Verfahren zur Aktualisierung eines BIOS gerichtete Anspruch 9 entspricht inhaltlich im Wesentlichen den funktionalen Merkmalen des Informationsverarbeitungssystems nach Anspruch 1. Es wird daher auf die vorstehenden Ausführungen zur Neuheit des Anspruchs 1 gegenüber den Druckschriften D1 bis D3 verwiesen, die für Anspruch 9 in gleicher Weise gelten.

Der Gegenstand des Anspruchs 9 ist daher ebenfalls neu gegenüber der jeweiligen Lehre der Druckschriften D1, D2 und D3.

d) Zum nebengeordneten Anspruch 16

Die Gegenstände der Ansprüche 9 und 16 unterscheiden sich analog zu den Ansprüchen 1 und 8 allein darin, dass in der Merkmalsgruppe d eine alternative Bedingung zur Auswertung der Bit-Werte der Fähigkeitsmarker Verwendung findet. Die weiteren Anspruchsmerkmale sind identisch, womit auch die Ausführungen zur Neuheit von Anspruch 9 in gleicher Weise für Anspruch 16 gelten.

Der Gegenstand des Anspruchs 16 ist daher ebenfalls neu gegenüber den jeweiligen Lehren der Druckschriften D1, D2 und D3

5. Die jeweiligen Gegenstände des Patentanspruchs 1 und der nebengeordneten Patentansprüche 8, 9 und 16 sind dem Fachmann aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik auch unter Einbeziehung seines Fachwissens nicht nahegelegt und beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

a) Zu den Ansprüchen 1 und 8

Keiner der Druckschriften D1 bis D3 ist – wie vorstehend zur Neuheit des Anspruchs 1 in Abschnitt II. 4. a) ausgeführt – ein Hinweis auf ein Ersetzen eines aktuellen BIOS mit einer älteren BIOS-Version zu entnehmen.

Soweit Druckschrift D3 beim Aktualisieren der Firmware bzw. des BIOS eine Kompatibilitätsprüfung vornimmt, dient diese vielmehr allein der Fehlervermeidung beim erstmaligen Einsatz einer neuen Firmware-Version. Die Prüfung gemäß Anspruch 1 bzw. Anspruch 8 dient dagegen dazu, bei Problemen mit einer aktuellen BIOS-Version den Einsatz eines älteren BIOS möglichst auch dann zuzulassen, wenn zwischenzeitlich bereits Hardwareänderungen bzw. Hardwareerweiterungen in dem System vorgenommen wurden. Zu einem solchen Zurückändern besteht für den Fachmann ausgehend von Druckschrift D3 keine Veranlassung. Druckschrift D3 geht bei den Fähigkeitsinformationen der Firmware vielmehr von einer permanenten Information aus, die der jeweiligen Firmwareversion zugeordnet ist (vgl. Sp. 17, Z. 8-10). Daher sieht Druckschrift D3 auch keine Aktualisierung von Informationen über tatsächlich genutzte BIOS-Fähigkeiten bei jedem Systemstart durch den Selbsttest des Systems (POST) vor. Auswirkungen einer Veränderung des jeweiligen Systems, also bspw. aufgrund einer Änderung der Hardware, mit welcher die Nutzung anderer BIOS-Fähigkeiten einhergehen könnte, sind in Druckschrift D3 nicht angesprochen.

Die Druckschriften D1 und D2 sehen bereits keinen Vergleich von aktuell genutzten BIOS-Eigenschaften mit den Fähigkeiten einer Aktualisierungsversion vor, womit diese beiden Druckschriften auch keinen Hinweis oder eine Veranlassung zur Aktualisierung der Informationen über aktuell genutzte BIOS-Eigenschaften im Rahmen des Selbsttests des Systems liefern können.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit dem Fachmann aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik auch unter Einbeziehung seines Fachwissens nicht nahegelegt.

Dies gilt in gleicher Weise für den Gegenstand des Anspruchs 8, der sich von Anspruch 1 nur in einer unterschiedlichen Auswertebedingung für die Bit-Werte der Fähigkeits-Marker unterscheidet.

b) Zu den Ansprüchen 9 und 16

Der auf ein Verfahren zur Aktualisierung eines BIOS gerichtete Anspruch 9 entspricht inhaltlich im Wesentlichen den funktionalen Merkmalen des Informationsverarbeitungssystems nach Anspruch 1. Es sei daher auf die vorstehenden Ausführungen zu Anspruch 1 verwiesen, die für Anspruch 9 in gleicher Weise gelten.

Der Gegenstand des Anspruchs 9 ist daher dem Fachmann aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik auch unter Einbeziehung seines Fachwissens ebenfalls nicht nahegelegt.

Dies gilt in gleicher Weise für den Gegenstand des Anspruchs 16, der sich von Anspruch 9 nur in einer unterschiedlichen Auswertebedingung für die Bit-Werte der Fähigkeits-Marker unterscheidet.

6. Gleichfalls patentfähig sind die besonderen Ausführungsformen der das Informationsverarbeitungssystem nach Patentanspruch 1 betreffenden Patentansprüche 2 bis 7 sowie der das Verfahren zur Aktualisierung eines BIOS nach Patentanspruch 9 betreffenden Patentansprüche 10 bis 15 über ihren Rückbezug auf die patentfähigen Ansprüche 1 und 9.

7. Da die Anmeldung mit den geltenden Unterlagen auch die übrigen Anforderungen zur Patentierung erfüllt (§§ 1, 2, 5 und 34 PatG), war auf die Beschwerde der Anmelderin der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und das Patent antragsgemäß zu erteilen.

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.

Nach dieser Vorschrift kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Verfahrensfehlern oder unsachgemäßer Sachbehandlung in Betracht (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Aufl., § 80 Rdn. 111 - 113 und § 73 Rdn. 131 ff.; Busse/Engels, PatG, 7. Aufl., § 80 Rdn. 90 ff.).

Im angefochtenen Beschluss liegen Verfahrensfehler vor (Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 142, 154), da die Prüfungsstelle die von der Anmelderin in den Schriftsätzen der Anmelderin vom 22. November 2007 und 12. Januar 2010 hilfsweise beantragte Anhörung abgelehnt hat und zudem im Beschluss auf die Ausführungen der Anmelderin nicht inhaltlich eingegangen ist.

Bei der Einschätzung der Sachdienlichkeit der hilfsweise beantragten Anhörung ist der Beurteilungsspielraum der Prüfungsstelle überschritten worden. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG in der bis zum 31. März 2014 geltenden Fassung gibt vor, dass der Anmelder bis zum Beschluss über die Erteilung auf Antrag zu hören ist, wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist nach ständiger Rechtsprechung eine Anhörung immer dann, wenn sie aus objektiver Sicht das Verfahren fördern kann (vgl. Schulte, a. a. O. § 46 Rdn. 11 m. w. N; BPatGE 18, 30, 39; 39, 204, 205). In der Rechtsprechung wird die einmalige Durchführung einer Anhörung im Prüfungsverfahren in aller Regel als sachdienlich angesehen (vgl. BPatGE 18, 30, 39; Winterfeld, Engels: Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2007, GRUR 2008, 645). Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn triftige Gründe dafür vorliegen (Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 46 Rdn. 15).

Die Durchführung der beantragten Anhörung hätte nur bei fehlender Sachdienlichkeit unterbleiben dürfen. Objektive Gründe, die die Ablehnung des Antrags auf Anhörung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich.

Allein aus der Tatsache, dass eine unveränderte Anspruchsfassung des Patentanspruchs 1 aufrecht erhalten wurde, kann nicht geschlossen werden, dass, wie die Prüfungsstelle im Beschluss ausführt, bereits alle wesentlichen Aspekte der Anmeldung behandelt wurden, insbesondere wenn seitens der Anmelderin ausführlich auf die aus ihrer Sicht wesentlichen Unterschiede zum Stand der Technik, insbesondere auch zu der von der Prüfungsstelle im vorangegangenen Bescheid erstmalig genannten Druckschrift hingewiesen wurde.

Die von der Anmelderin zuletzt im Schriftsatz vom 12. Januar 2010 vorgebrachten Argumente bezüglich der Unterschiede zwischen „Einbau-Fähigkeits-Markern“ und „Start-Fähigkeits-Markern“ und deren Bedeutung für die Prüfung in Bezug auf eine tatsächlich vorliegende Systemkonfiguration belegen vielmehr, dass nicht bereits alle wesentlichen Aspekte der Anmeldung behandelt worden waren. Auf die hierzu vorgebrachten Argumente der Anmelderin, die in der Aktualisierung der „Start-Fähigkeits-Marker“ ein erfindungswesentliches, aus dem Stand der Technik auch

nicht nahegelegtes Merkmal sieht, geht die Prüfungsstelle im Beschluss nicht ein, sondern wiederholt zu diesem Unterschied nur wörtlich ihre Ausführungen aus dem vorangegangenen Prüfungsbescheid. Die erfolgte Nachrecherche durch die Prüfungsstelle deutet zudem darauf hin, dass es sich nicht um ein einfach gelagertes Verfahren handelt.

In der Art und Weise der Beurteilung der vorliegenden Anmeldung durch die Prüfungsstelle ist daher eine unangemessene Sachbehandlung zu sehen und die Beschwerdegebühr ist zurückzuerstatten (Busse, a. a. O., § 80 Rdn. 102 und 118).

IV.

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.

Wickborn

Kruppa

Altvater

Dr. Flaschke

Hu