



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 24/04

Verkündet am
6. Mai 2009

(AktENZEICHEN)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 63 083.6-35

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Mai 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer sowie den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Werner und den Richter Dipl.-Ing. Gottstein

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 24. Dezember 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung betrifft einen „Digitalen Rundfunkempfänger mit Aufzeichnungsmöglichkeit“.

Die Prüfungsstelle für Klasse H 04 B hat der vormaligen Patentanmelderin A... AG in F..., mit Bescheid vom 22. September 2000 mitgeteilt und begründet, dass der ursprünglich eingereichte Patentanspruch 1 nicht neu sei. Der Stand der Technik liefere auch hinreichend Anregungen für eine Gestaltung im Sinne der Patentansprüche 2 bis 8. Zur Begründung verwies die Prüfungsstelle auf eine Reihe von Druckschriften, darunter - unter den Ordnungszahlen (1) und (4) - auch auf

- (1) WO 99/39466 A1,
- (4) DE 43 13 107 A1.

Die Anmelderin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 6. November 2000, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 15. November 2000, ihr Anspruchsbegehren einschränkend geändert und neue Patentansprüche 1 bis 6 zur Prüfung vorgelegt. Der neu vorgelegte Patentanspruch 1 besteht aus den Merkmalen der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 4, 5 und 6. Dem schließen sich Ansprüche 2 bis 4 und 6 an, die den ursprünglich eingereichten Unteransprüchen 3, 7, 8 und 2 entsprechen. Der neu eingereichte Unteranspruch 5 nimmt ein auf die Modularität der einfügbaren Speichermedien bezogenes Merkmal des ursprünglich

eingereichten Anspruchs 1 auf. Des Weiteren hat die Anmelderin neue Beschreibungsseiten 1a bis 1e eingereicht, in denen der von der Prüfungsstelle genannte Stand der Technik abgehandelt ist.

Die Anmeldung ist daraufhin vom Deutschen Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 04 B - durch Beschluss vom 3. Februar 2004 mit Bezug auf den Bescheid vom 22. September 2000 mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass auch der neue Hauptanspruch angesichts des aus der Druckschrift (1) bekannten Standes der Technik nicht neu sei.

Mit Wirkung vom 16. Februar 2004 ist die Patentanmeldung an die V...in W..., übertragen worden.

Gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Februar 2004 wendet sich die nunmehrige Anmelderin mit ihrer am 6. April 2004 eingelegten Beschwerde und begründet diese mit Schriftsatz vom 21. Mai 2004. Sie vertritt die Auffassung, dass die dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden Patentansprüche durch den Stand der Technik weder neuheitsschädlich offenbart, noch für den Fachmann nahegelegt seien.

Mit Schriftsatz vom 30. März 2009 bekräftigt die Beschwerdeführerin ihr Vorbringen aus der Beschwerdebegründung vom 21. Mai 2004. Hilfsweise legt sie Patentansprüche 1 bis 5 vor.

Zu den weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf die Akte verwiesen.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet unter Hinzufügung einer Merkmalsgliederung:

- a) Digitaler Rundfunkempfänger mit
- b) einem digitalen Rundfunksignalempfänger (7),

- c) einer Bedieneinheit (8),
- d) einem GSM-Modul (6),
- e) einer Festspeichereinheit (5),
- f) einer Audioausgabeeinheit (4),
- g) einem Dateninterface (3),
- h) einer Mikrocomputereinheit (1) und
- i) einem Zwischenspeicher (2), wobei
- j) der Zwischenspeicher (2) direkt der Mikrocomputereinheit (1) zugeordnet ist,
- k) die Mikrocomputereinheit (1) das Dateninterface (3) steuert,
- l) die Audioausgabeeinheit (4), die Festspeichereinheit (5), das GSM-Modul (6), der digitale Rundfunksignalempfänger (7) und die Bedieneinheit (8) über einen Bus über das Dateninterface (3) mit der Mikrocomputereinheit (1) verbunden sind und
- m) auf der Bedieneinheit (8) eine Taste vorgesehen ist, mittels deren Betätigung die Mikrocomputereinheit (1) einen aktuell über den digitalen Rundfunksignalempfänger (7) empfangbaren Beitrag in die Festspeichereinheit (5) speichert,
dadurch gekennzeichnet, dass
- n) die Mikrocomputereinheit (1) anhand der zum aktuellen Beitrag übermittelten Zusatzdaten erkennt, ob der Beitrag gerade beginnt oder bereits begonnen hat und
- o) wenn der Beitrag bereits begonnen hat, dies in der Festspeichereinheit (5) vermerkt und die Mikrocomputereinheit (1) sämtliche Beiträge, welche zukünftig empfangen werden, überwacht und mit in der Festspeichereinheit (5) nicht komplett gespeicherten Beiträgen vergleicht und
- p) beim Empfang eines in der Festspeichereinheit (5) nicht komplett gespeicherten Beitrages diesen im Zwischenspeicher (2) speichert und nach dem Empfang die fehlenden

Daten des nicht komplett gespeicherten Beitrages in der Festspeichereinheit (5) ergänzt.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet, ebenfalls unter Hinzufügung einer Merkmalsgliederung und Änderungen gegenüber dem Hauptantrag hervorgehoben (Merkmale q):

- a) Digitaler Rundfunkempfänger mit
 - b) einem digitalen Rundfunksignalempfänger (7),
 - c) einer Bedieneinheit (8),
 - d) einem GSM-Modul (6),
 - e) einer Festspeichereinheit (5),
 - f) einer Audioausgabeeinheit (4),
 - g) einem Dateninterface (3),
 - h) einer Mikrocomputereinheit (1) und
 - i) einem Zwischenspeicher (2), wobei
 - j) der Zwischenspeicher (2) direkt der Mikrocomputereinheit (1) zugeordnet ist,
 - k) die Mikrocomputereinheit (1) das Dateninterface (3) steuert,
 - l) die Audioausgabeeinheit (4), die Festspeichereinheit (5), das GSM-Modul (6), der digitale Rundfunksignalempfänger (7) und die Bedieneinheit (8) über einen Bus über das Dateninterface (3) mit der Mikrocomputereinheit (1) verbunden sind und
 - m) auf der Bedieneinheit (8) eine Taste vorgesehen ist, mittels deren Betätigung die Mikrocomputereinheit (1) einen aktuell über den digitalen Rundfunksignalempfänger (7) empfangbaren Beitrag in die Festspeichereinheit (5) speichert,
- dadurch gekennzeichnet, dass**

- n) die Mikrocomputereinheit (1) anhand der zum aktuellen Beitrag übermittelten Zusatzdaten erkennt, ob der Beitrag gerade beginnt oder bereits begonnen hat und
- o) wenn der Beitrag bereits begonnen hat, dies in der Festspeichereinheit (5) vermerkt und die Mikrocomputereinheit (1) sämtliche Beiträge, welche zukünftig empfangen werden, überwacht und mit in der Festspeichereinheit (5) nicht komplett gespeicherten Beiträgen vergleicht und
- p) beim Empfang eines in der Festspeichereinheit (5) nicht komplett gespeicherten Beitrages diesen im Zwischenspeicher (2) speichert und nach dem Empfang die fehlenden Daten des nicht komplett gespeicherten Beitrages in der Festspeichereinheit (5) ergänzt, und
- q) **dass die Mikrocomputereinheit (1) anhand der zum aktuellen Beitrag mit übertragenen Zusatzdaten auswertet, ob der Beitrag im Internet gespeichert und abrufbar ist und in diesem Fall über das GSM-Modul (6) die zugehörige Seite im Internet anwählt und den Beitrag aus dem Internet herunterlädt und in der Festspeichereinheit (5) speichert.**

Bezüglich des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 6 nach Hauptantrag, resp. 2 bis 5 nach Hilfsantrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Mit Schriftsatz vom 30. März 2009, Bl. 24 d. A., hat die Anmelderin sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Februar 2004 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 6, sowie neue Beschreibungsseiten 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, eingereicht mit Schriftsatz vom 6. November 2000, eingegangen am 15. November 2000,
- außerdem Beschreibungsseiten 1 ganz, 2 ab Zeile 13, weitere Beschreibungsseiten 3 bis 5 ganz und Zeichnung Figur 1, jeweils vom Anmeldetag;

hilfsweise:

- die Gewährbarkeit der Patentansprüche 1 bis 5, eingereicht mit Schriftsatz vom 30. März 2009, festzustellen und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Die ordnungsgemäß geladene Anmelderin ist - wie von ihr zuvor mit Schriftsatz vom 30. März 2009 angekündigt - zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

2. Als für die Beurteilung der Lehre der Anmeldung und des Standes der Technik maßgeblichen Fachmann sieht der Senat einen Diplomingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik an, der über Erfahrung in der Entwicklung digitaler Radiosysteme sowie der Einbindung multimedialer Daten in solche Systeme verfügt und der Kenntnisse auf dem Gebiet der dafür vorzusehenden Benutzerführung und Benutzeroberflächen besitzt.

3. Zum Hauptantrag

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hauptantrag umfasst den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag. Nachdem letzterer - wie die nachfolgenden Ausführungen zum Hilfsantrag zeigen - nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist auch der Gegenstand des Patentanspruches 1 nach Hauptantrag nicht patentfähig.

4. Zum Hilfsantrag

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag ist dem Fachmann durch den digitalen Rundfunkempfänger gemäß der Entgegenhaltung (1) i. V. m. seinem Fachwissen und Fachkönnen nahegelegt.

Aus der Druckschrift (1), vgl. den Abstract, ist ein sogenanntes On-Demand Radio (ODR) als bekannt entnehmbar. Der Benutzer eines solchen Radios kann von ihm ausgewählte Informationen, die per Funk übertragen oder aus dem Internet oder von sonstigen Informationsdiensten heruntergeladen werden, in einen Speicher des Radios abspeichern. Die gespeicherten Informationen können daraufhin suchen und abrufbar vom Benutzer mittels einer Audioausgabeeinheit hörbar ausgegeben werden. Die Druckschrift (1) beschreibt somit einen digitalen Rundfunkempfänger (S. 5, Z. 19 bis S. 13, Z. 11, und S. 36, Z. 7 bis S. 38, Z. 28, i. V. m. den Fig. 19a bis 21b - Merkmal a) mit einem digitalen Rundfunksignalempfänger (Fig. 19b, S. 13, Z. 8 bis 11, S. 36, Z. 13-19 - Merkmal b) und einer Bedieneinheit (Fig. 19a und 19b - Merkmal c). Der bekannte Rundfunkempfänger weist ein Mobilfunktelefon-Modul (1350 in Fig. 21a, S. 13, letzter Absatz) auf, unter welches der Fachmann ein GSM-Modul subsumiert (Merkmal d), und weiter eine Festspeichereinheit (S. 5, Z. 34-35, S. 36, Z. 13-19 - Merkmal e), eine Audioausgabeeinheit (S. 13, Z. 8-11 - Merkmal f), ein Dateninterface (Fig. 19b, 21a, 21b, S. 13, Z. 30 bis S. 14, Z. 4 - Merkmal g), eine Mikrocomputereinheit (320 in Fig. 19b - Merkmal h) und einen Zwischenspeicher (210 in Fig. 19b - Merkmal i). Der Zwischen-

speicher (210) ist der Mikrocomputereinheit (320) direkt zugeordnet (Fig. 19b, S. 36, Z. 13-19 - Merkmal j). Die Mikrocomputereinheit (320) steuert das Dateninterface (Fig. 19b, 21a, 21b, S. 13, Z. 30 bis S. 14, Z. 4 - Merkmal k), und die Audioausgabeeinheit, die Festspeichereinheit, das Mobilfunktelefon-Modul, der digitale Rundfunksignalempfänger und die Bedieneinheit sind über einen Bus über das Dateninterface mit der Mikrocomputereinheit (320) verbunden (vgl. Fig. 19b, 21a, 21b, S. 36, Z. 9 bis S. 38, Z. 28 - Merkmal l). Schließlich ist auf der Bedieneinheit zumindest eine Taste vorgesehen, mittels deren Betätigung die Mikrocomputereinheit einen - ausgewählten - aktuell über den digitalen Rundfunksignalempfänger empfangbaren Beitrag in die Festspeichereinheit speichert (vgl. bspw. S. 67, Z. 17-24, i. V. m. S. 37, Z. 21-27 - Merkmal m).

Des Weiteren werden gemäß Druckschrift (1) zu den ausgewählten - aktuellen - Beiträgen Zusatzdaten („header“) übermittelt, anhand derer die Mikrocomputereinheit (Mikrocomputereinheit der ODR unit) erkennt, ob der Beitrag gerade beginnt oder bereits begonnen hat (S. 36, Z. 33 bis S. 37, Z. 13 - Merkmal n). Wenn ein Beitrag bereits begonnen hat, kann dies bspw. in einer Festspeichereinheit durch Abspeichern zusätzlicher Informationen vermerkt werden (S. 37, Z. 3-8, i. V. m. S. 36, Z. 18-19 und S. 5, Z. 34-35). Außerdem kann die bekannte Mikrocomputereinheit, wenn ein Beitrag bereits begonnen hat, den weiteren - zukünftigen - Empfang überwachen, und die empfangenen Beiträge mit dem in der Speichereinheit ggf. nicht komplett gespeicherten Beitrag bspw. über eine keyword-Kennung vergleichen (S. 38, Z. 1-13 i. V. m. S. 37, Z. 5-8 - Merkmal o). Beim Empfang eines in der Speichereinheit nicht komplett gespeicherten Beitrages kann dieser zunächst in einem zusätzlichen Zwischenspeicher (memory buffer) gespeichert werden, und nach dem Vergleich mit dem teilweise empfangenen Programm mittels der keyword-Kennung können die fehlenden Daten des nicht komplett gespeicherten Beitrages in der Speichereinheit ergänzt werden, so dass schließlich die komplett gespeicherten Beiträge zum Hören bereitstehen (S. 38, Z. 1-13, „synchronize story capture“, i. V. m. S. 38, Z. 26-28 - Merkmal p).

Der aus dem Stand der Technik nach der Druckschrift (1) als bekannt entnehmbare digitale Rundfunkempfänger ist auch zum Herunterladen von Beiträgen aus dem Internet und zum Abspeichern derselben in der Festspeichereinheit eingerichtet (vgl. S. 37, Z. 28-33). Für das Anwählen der betreffenden Seite im Internet und das daran anschließende Herunterladen des Beitrags nutzt der Fachmann das nach Druckschrift (1) vorhandene Mobilfunktelefon-Modul oder GSM-Modul (S. 29, Z. 32-33). Für die dem Herunterladen des Beitrags vorangehende Prüfung durch die Mikrocomputereinheit, ob der Beitrag im Internet gespeichert und abrufbar ist, bietet sich dem Fachmann die Auswertung der zum aktuellen Beitrag mit übertragenen Zusatzdaten an (S. 37, Z. 3-13, i. V. m. S. 37, Z. 28-33 - Merkmal q).

Die Beschwerdeführerin hat in ihren Schriftsätzen den Standpunkt vertreten, dass das in der Druckschrift (1) beschriebene System gegenüber dem in der vorliegenden Anmeldung beanspruchten digitalen Rundfunkempfänger sich vor allem hinsichtlich des Vorgehens gemäß den kennzeichnenden Merkmalen unterscheide. So entsprächen insbesondere die laut Druckschrift (1) den Beiträgen zugeordneten Header oder Schlüsselworte nicht den mit den Beiträgen übermittelten Zusatzdaten, als Folge davon führe auch die in (1) am Beispiel einer AM-Übertragung beschriebene Synchronisierung nicht dazu, dass nicht komplett gespeicherte Beiträge ergänzt würden, sondern dass das Aufzeichnen von Beiträgen beendet und die ODR-Einheit neu gestartet werde.

Es mag dahinstehen, ob die Argumentation der Beschwerdeführerin einen Rückhalt findet in der Formulierung insbesondere des Patentanspruches nach dem Hilfsantrag. Dem Fachmann ist aus seinem Fachwissen heraus ein breites Spektrum an Möglichkeiten geläufig, empfangbare Beiträge in einem digitalen Rundfunkempfänger zu bearbeiten und Zusatzdaten dafür bereitzustellen; ergänzend sei zu diesem Fachwissen verwiesen auf bspw. die Druckschrift (4), Zusammenfassung und Wortlaut der Ansprüche (Verfahren und Anordnung zum Identifizieren eines Sendebeitrags). Der Fachmann wird aus diesem Fachwissen heraus, veranlasst auch durch Benutzerwünsche (BPatG GRUR 2002, 418 - Selbstbedie-

nungs-Chipkartenausgabe), die ihm geeignet erscheinenden Funktionen und die dafür geeigneten funktionalen Parameter auswählen und bei der aus der Druckschrift (1) als bekannt entnehmbaren Vorrichtung implementieren.

5. Mit dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag fallen auch die ihm zugeordneten Unteransprüche 2 bis 5, da das Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist und ein eigenständiger Erfindungsgehalt der Unter- bzw. Nebenansprüche von der Anmelderin nicht geltend gemacht wurde (BGH, Beschluss vom 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät; Beschluss vom 21. Dezember 1982 - X ZB 10/82, GRUR 1983, 171 - Schneidhaspel). Ein solcher eigenständiger erfinderischer Gehalt der Unteransprüche ist angesichts des aus der Druckschrift (1) als bekannt entnehmbaren digitalen Rundfunkempfängers auch für den Senat nicht ersichtlich. Das entsprechende gilt für die dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag zugeordneten Unteransprüche 2 bis 6.

6. Die Zurückweisung der Anmeldung erfolgte somit im Ergebnis zu recht, so dass weder für die beantragte Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses noch für die beantragte Fortsetzung des Prüfungsverfahrens, resp. für eine Zurückweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt Raum wäre.

Dr. Mayer

Dr. Hartung

Werner

Gottstein

Pr