



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 127/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. Oktober 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 103 39 474.5-53**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung, welche die Priorität einer Voranmeldung in Korea vom 31. August 2002 in Anspruch nimmt, wurde am 27. August 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt in englischer Sprache eingereicht. Die rechtzeitig eingegangene deutsche Übersetzung trägt die Bezeichnung:

„Heimnetzwerkvorrichtung, Verfahren zum Steuern eines Heimnetzwerks  
und System unter Verwendung desselben“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2008 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Patentanspruch 1 mangels Erfindungshöhe seines Gegenstands nicht gewährbar sei. Da der Anmelderin im schriftlichen Verfahren bereits ausreichend rechtliches Gehör gewährt worden sei, werde eine (beantragte) Anhörung aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht als sachdienlich angesehen.

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

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu erteilen

gemäß **Hauptantrag** mit Patentansprüchen 1-9 und Beschreibung Seiten 2, 2a vom 21. Mai 2007, noch anzupassender Beschreibung S. 1, 3-17 und 13 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1-5, 6A, 6B, 7-10, 11A, 11B vom 25. November 2003,

gemäß **Hilfsantrag** mit Patentansprüchen 1-7, überreicht in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen wie Hauptantrag.

Ferner regt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

Zur Begründung ihrer Beschwerde führt sie aus, dass der von der Prüfungsstelle zitierte Stand der Technik unzutreffend interpretiert worden sei. Insgesamt sei der beanspruchte Gegenstand nach Hauptantrag und insbesondere nach Hilfsantrag in der Gesamtheit seiner Merkmale nicht durch den entgegengehaltenen Stand der Technik nahegelegt.

Ihre Anregung zur Rückerstattung der Beschwerdegebühr begründet sie damit, dass eine Anhörung im Prüfungsverfahren durchaus als sachdienlich anzusehen gewesen sei, da sie in der Regel das Verfahren fördern könne, um gegebenenfalls zu einem Einvernehmen bezüglich einer gewährbaren Anspruchsfassung zu gelangen. Sie (die Anmelderin) habe in Erwiderung auf den Prüfungsbescheid das Patentbegehren abgeändert und einen neuen Anspruch 1 eingereicht, der sich vom ursprünglich eingereichten Hauptanspruch durch ein zusätzliches Merkmal unterscheide, und sich mit den im Prüfungsbescheid dargelegten Bedenken mit technischem Sachverstand auseinandergesetzt. Im Übrigen sei der zugrundeliegende Sachverhalt weder technisch banal noch einfach gelagert, so dass die Ablehnung der beantragten Anhörung sich nicht rechtfertigen lasse.

Gemäß **Hauptantrag** lauten die unabhängigen Patentansprüche 1, 2, 6 und 7:

- „1. Ein Verfahren zum Steuern eines Heimnetzwerks, das folgende Schritte aufweist:
  - a) Bestimmen, ob oder ob nicht neue Steuermenüs für Geräte existieren, unter Verwendung des Internets;
  - b) falls die neuen Steuermenüs für die Geräte existieren, Herunterladen der neuen Steuermenüs und Hinzufügen der heruntergeladenen neuen Steuermenüs zu alten Steuermenülisten gemäß den Geräten;
  - c) Herunterladen von entsprechenden Programmen unter Verwendung der hinzugefügten neuen Steuermenüs; und
  - d) Vorsehen der heruntergeladenen neuen Steuermenüs für die entsprechenden Geräte.
  
2. Ein Verfahren zum Steuern eines Heimnetzwerks, das folgende Schritte aufweist:
  - a) Bestimmen, ob oder ob nicht neue Steuermenüs für Geräte existieren, unter Verwendung des Internets;
  - b) falls die neuen Steuermenüs für die Geräte existieren, Herunterladen der neuen Steuermenüs und entsprechender Steuerprogramme; und
  - c) Vorsehen der heruntergeladenen Steuerprogramme für die entsprechenden Geräte.

6. Ein System zum Steuern eines Heimnetzwerks, das folgendes aufweist:

erste Mittel zum Bestimmen, ob oder ob nicht neue Steuermenüs für Geräte existieren, unter Verwendung des Internets;

zweite Mittel zum Herunterladen der neuen Steuermenüs und zum Hinzufügen der heruntergeladenen neuen Steuermenüs zu alten Steuermenülisten gemäß den Geräten, im Fall, dass die neuen Steuermenüs für die Geräte existieren;

dritte Mittel zum Herunterladen entsprechender Programme unter Verwendung der hinzugefügten neuen Steuermenüs; und

vierte Mittel zum Vorsehen der heruntergeladenen neuen Steuermenüs für die entsprechenden Geräte.

7. Ein System zum Steuern eines Heimnetzwerks, das folgendes aufweist:

erste Mittel zum Bestimmen, ob oder ob nicht neue Steuermenüs für Geräte existieren, unter Verwendung des Internets;

zweite Mittel zum Herunterladen der neuen Steuermenüs und entsprechender Steuerprogramme, im Fall, dass die neuen Steuermenüs für die Geräte existieren;

und dritte Mittel zum Vorsehen der heruntergeladenen Steuerprogramme für die entsprechenden Geräte.“

Wegen der Unteransprüche 3 - 5, 8 und 9 wird auf die Akte verwiesen.

Beim **Hilfsantrag** sind die Ansprüche 2 und 7 des Hauptantrags gestrichen, die Nummerierung der folgenden Ansprüche und die Rückbeziehungen der Unteransprüche wurde angepasst.

In der Beschwerdebegründung vom 9. Januar 2009, Seite 2 Mitte, wird als **Aufgabe** genannt, ein System und ein Verfahren zum bequemeren Steuern eines Heimnetzwerkes vorzusehen, und zwar durch Herunterladen, durch das Internet, von Steuerprogrammen, die verwendet werden, um jeweilige Ausrüstungen bzw. Geräte zu steuern.

## II.

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, weil bereits das beanspruchte Verfahren zum Steuern eines Heimnetzwerks gemäß Patentanspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§ 4 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft Heimnetzwerke, d. h. ein vernetztes System aus digitalen elektronischen Heimgeräten wie Fernseher, DVD-Spieler, Videorekorder, aber auch Haushaltsgeräten wie Kühlschrank und Waschmaschine, sowie PCs, Faxgeräten, Drucker usw. (siehe Anmeldung Absatz 2).

Grundsätzlich besteht auf Seiten des Benutzers der ständige Wunsch, die internen Steuerprogramme der einzelnen Geräte zu aktualisieren oder um neue Funktionen zu erweitern.

Die Anmeldung schlägt dafür geeignete Verfahren und Vorrichtungen vor, die das Herunterladen neuer Steuerprogramme über das Internet bewirken. Dabei wird in einem ersten Schritt überprüft, ob neue Steuer~~menüs~~ für einzelne Geräte verfügbar sind. Wenn ein neues Steuer~~menü~~ verfügbar ist, wird zunächst dieses geladen

und implementiert. Es zeigt dem Benutzer die Verfügbarkeit neuer Steuerprogramme an, und dieser kann nun auswählen, ein solches neues Steuerprogramm herunterzuladen (Ansprüche 1 und 6 des Hauptantrags bzw. 1 und 5 des Hilfsantrags). Alternativ können zusammen mit den Steuermenüs die neuen Steuerprogramme automatisch mit heruntergeladen und implementiert werden (Ansprüche 2 und 7 gemäß Hauptantrag).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, eine Routine zur Aktualisierung und Erweiterung für die einzelnen Steuerprogramme der in einem Heimnetzwerk verbundenen Geräte zu schaffen, ist hier ein Elektrotechnik-Ingenieur mit Fachhochschulabschluss anzusehen.

**2.** Das Patentbegehren nach Haupt- und Hilfsantrag bleibt im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung. Die geltenden Patentansprüche 1 - 5 des Hauptantrags entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 7 - 11; die geltenden Patentansprüche 6 - 9 des Hauptantrags entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 14 - 17. Im Hilfsantrag sind lediglich zwei dieser Ansprüche gestrichen worden.

**3.** Für das Auffinden des Verfahrens nach Patentanspruch 1, das im Haupt- und Hilfsantrag identisch ist, war keine erfinderische Tätigkeit erforderlich.

**3.1** Von besonderer Bedeutung hierfür ist die im Prüfungsverfahren entgegengehaltene, vorveröffentlichte

**D1** WO 2000 / 28 436 A1.

Sie betrifft Heim-Netzwerke im Sinne der vorliegenden Anmeldung, siehe Seite 6 Absatz 2, Seite 7 Zeile 15 ff. Die einzelnen Geräte sind durch das Heim-Netzwerk verbunden, welches einen Zugang zum Internet hat, vgl. Seite 6 Zeile 3 - 6 und Figur 1. Informationen über die vorhandene Hardware und Software sind auf

einem Server (126) gespeichert, der auch Zugriff auf ein gespeichertes Benutzerprofil (122) insbesondere mit Tätigkeiten, Interessen und Vorlieben des Benutzers hat (siehe Seite 8 oben). Der Server informiert den Benutzer über neue Software-Versionen für dessen Hardware (siehe Seite 8 Zeile 10 - 14) oder über Ergänzungen und Möglichkeiten zur besseren Nutzung von dessen Anlage (Seite 8 Zeile 14 - 16 und ff.). Der Benutzer kann neue Software zum Herunterladen über das Internet bestellen oder sie auch automatisch laden lassen (Seite 8 Zeile 19 - 21). Zur Fernbedienung der Geräte des Netzwerks ist auf Seite 6 Zeile 3 - 5 ein Handgerät „Pronto“ beschrieben, das gemäß Seite 6 Zeile 26 - 29 beim Einbinden eines neuen Gerätes nach Rückfrage beim Benutzer (vgl. Seite 12 Zeile 4 - 9) umprogrammiert wird, so dass die Benutzeroberfläche des Handgeräts die neu hinzugekommenen Interaktionsmöglichkeiten zur Auswahl anzeigt - und zwar, wie der Fachmann hier mitliest, in Form eines „Steuermenüs“.

Insoweit ist **D1** daher ein „Verfahren zum Steuern eines Heimnetzwerks“ entnehmbar, bei dem der beanspruchte Schritt **a)** (d. h. das Bestimmen, ob oder ob nicht neue Steuermenüs für Geräte – hier für das Handgerät „Pronto“ – existieren, unter Verwendung des Internets) im beschriebenen Server 126 durchgeführt wird. Falls – durch das Hinzukommen eines neuen Geräts im Heimnetzwerk – ein neues Steuermenü für das Handgerät (nämlich um auch das neue Gerät steuern zu können) existiert, wird der Benutzer gefragt, ob es in das Handgerät geladen werden soll (Seite 12 Zeile 9: „prompt the user to upgrade the remote control GUI“), ggf. wird es dann heruntergeladen (erster Teil von Schritt **b)**) und auf dem Handgerät „vorgesehen“, d. h. einprogrammiert und auf der grafischen Benutzeroberfläche des Handgeräts angeboten (Schritt **d)**); dem Fachmann ist klar, dass das durch Hinzufügen des neuen Steuermenüs zu den bisherigen Steuermenüs der bis dahin vorhandenen Geräte erfolgen wird (zweiter Teil von Schritt **b)**).

Dass entsprechende Steuerprogramme – hier z. B. für das neu eingebundene Gerät – ebenfalls heruntergeladen werden (teilweise Schritt **c)**), ist für den Fachmann in diesem Zusammenhang selbstverständlich. Es verbleibt als einziger



Unterschied, dass anmeldungsgemäß das Herunterladen von entsprechenden Programmen „unter Verwendung des neu hinzugefügten Steuermenüs“ erfolgen soll, d. h. dass in einem ersten Schritt das Steuermenü aktualisiert wird, welches dann (vgl. Figur 6A / 6B der Anmeldung) das Herunterladen neuer Steuerprogramme durch ein entsprechendes Menüfeld anbietet.

Das Anbieten der Möglichkeit, neue Steuermenüs und zugehörige Steuerprogramme herunterzuladen, als Eingabeoption für den Benutzer ist aber, wie beschrieben, grundsätzlich bereits Seite 12 Zeile 9 zu entnehmen. Dass man hierfür gerne eine standardisierte Benutzeroberfläche verwendet (Seite 9 Zeile 12 - 14), ist eine Frage der Ergonomie; statt dessen, wie in Schritt **c**) beansprucht, das Steuermenü dafür eigens umzuprogrammieren, ist in diesem Zusammenhang eine an sich bekannte Möglichkeit und als rein fachmännische Maßnahme anzusehen, die zudem kein technisches Problem löst und auch deshalb eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen kann.

**3.2** Die Anmelderin hat dem gegenüber vorgetragen, eine anmeldungsgemäße Besonderheit bestehe darin, dass die Bestimmung, ob neue Steuerprogramme für Geräte des Heimnetzwerks existieren, anhand eines Vergleichs der Steuermenüs vorgenommen werde (vgl. z. B. Anmeldung Seite 8 letzter Absatz). Diese Argumentation trägt nicht. Denn der Fachmann erkennt in **D1** den Fall, dass (wegen eines neuen Gerätes im Heimnetzwerk) das Steuermenü eines allgemeinen Bediengerätes angepasst werden muss, und dieser Sonderfall legt die beanspruchten Schritte in der Formulierung des geltenden Patentanspruchs 1 nahe (s. o. **3.1**).

Auch dass durch den Vergleich der Steuermenüs ein konkretes technisches Problem gelöst würde, konnte die Anmelderin nicht überzeugend darlegen; der von ihr in diesem Zusammenhang genannte Vorteil einer bequemen, „automatischen“ Lösung, die den Anmelder nicht belastet, hängt jedenfalls nicht davon ab, ob für den Vergleich ein Steuermenü oder ein Steuerprogramm herangezogen wird.

Nach Vortrag der Anmelderin sollte ferner ein anmeldungsgemäßer Vorteil darin zu sehen sein, dass jedes Gerät für sich selber prüfe, ob neue Steuerprogramme verfügbar sind (vgl. Anmeldung Seite 7 Zeile 12 - 16). Das vermochte ebenfalls nicht zu überzeugen: zumindest hat dieses Merkmal in der Formulierung des geltenden Patentanspruchs 1 keinen Niederschlag gefunden. Dies gilt gleichermaßen für das Argument, anmeldungsgemäß könne ein Gerät neue Steuerprogramme für andere Geräte laden und diesen zur Verfügung stellen (vgl. Anmeldung Seite 17 Absatz 1). Im Übrigen ist eine derartige Lehre auch aus **D1** insbesondere Figur 3 und zugehöriger Beschreibung bzw. Seite 6 Zeile 26 - 33 ableitbar.

4. Über die jeweiligen Unter- und Nebenansprüche braucht nicht befunden zu werden, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH in GRUR 1997, 120 „Elektrisches Speicherheizgerät“).

Sonach kann weder dem Hauptantrag noch dem Hilfsantrag gefolgt werden.

### III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen, weil dies im vorliegenden Fall der Billigkeit entspricht. Auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens kommt es dabei nicht entscheidend an, vgl. Benkard, PatG, 10. Auflage (2006), § 80 Rdnr. 23. Maßgebend sind vielmehr alle Umstände des Falles. Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich danach aus einem Verfahrensverstoß durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (vgl. Benkard, a. a. O., § 80 Rdnr. 21; Schulte, PatG, 8. Auflage (2008), § 80 Rdnr. 110 ff.).

Die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhörung stellt einen solchen Verfahrensverstoß dar. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG gibt vor, dass der Anmelder bis zum Beschluss über die Erteilung auf Antrag zu hören ist, wenn es sachdienlich ist. Eine einmalige Anhörung ist in aller Regel sachdienlich, wenn – wie hier –

noch Meinungsverschiedenheiten zwischen Anmelder und Prüfer über entscheidungserhebliche Fragen fortbestehen und nicht nur eine Verzögerung der Entscheidung bewirkt werden soll (Busse, PatG, 6. Auflage (2003), § 46 Rdnr. 17; Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9, insbesondere zu Fußnote 20). Die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt nur ausnahmsweise in Betracht.

Zwar ist der Prüfungsstelle zuzugestehen, dass der mit Eingabe vom 21. Mai 2007 neu eingereichte Hauptanspruch identisch mit dem ursprünglichen Patentanspruch 7 ist, zu dem sie im (einzigen) Prüfungsbescheid vom 7. Dezember 2006 ausführlich Stellung genommen hatte.

Dennoch wurde der Grundsatz des „rechtlichen Gehörs“ verletzt, denn die Anmelderin hatte ausdrücklich eine Gelegenheit erbeten, falls erforderlich, weitere Argumente vorzutragen oder weitere Änderungen der Patentansprüche vorzunehmen. Der Sachverhalt ist ersichtlich nicht so trivial, dass eine Diskussion darüber vorhersehbar ergebnislos sein müsste.

Es kommt hinzu, dass die Anmelderin nie eine Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit der Prüfungsstelle über ihre in der Eingabe vom 21. Mai 2007 vorgebrachten Argumente hatte. Nicht einmal der Zurückweisungsbeschluss geht auf diese Argumente ein: zwar werden sie dort zu Beginn des Kapitels IV aufgezählt, dann aber lediglich damit beschieden, dass „dieser Argumentation ... nicht gefolgt werden“ könne. Eine Begründung dafür erfolgt somit nicht, vielmehr wiederholt der Beschluss lediglich die bekannten Argumente der Prüfungsstelle, ohne sich im Geringsten mit der Gegenargumentation der Anmelderin zu befassen.

Zwar unterliegt die Arbeit der Prüfungsstelle zweifellos auch dem Grundsatz der Verfahrensökonomie; Anhörungen, die erkennbar aussichtslos sind, weil z. B. gar keine Diskussionsgrundlage besteht, sind abzulehnen. Jedoch darf die Verfahrensökonomie nicht Vorrang vor dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs haben.

Dr. Fritsch

Eder

Baumgardt

Wickborn

Fa