



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 32/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. Dezember 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 34 863.7 - 53

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler und die Richter Schwarz, Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys. Maile und Dipl.-Phys. Dr. May

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 15. Juni 2007 die Patentanmeldung 100 34 863.7-53 mit der Bezeichnung

Adapter und Verfahren zum Umwandeln einer Datenschnittstellenhardware in einer Computerperipherievorrichtung

zurückgewiesen, weil die Gegenstände der damals geltenden jeweiligen Ansprüche 1 wie auch die jeweils nebengeordneten Verfahrensansprüche 19 gemäß Haupt- und Hilfsantrag unter Berücksichtigung der im Prüfungsverfahren ermittelten Druckschrift

D1: US 5 832 244 A

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns beruhen würden.

Die Anmelderin hat gegen die Zurückweisung ihrer Patentanmeldung mit Schriftsatz vom 8. August 2007 fristgerecht Beschwerde eingelegt.

Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht verteidigt sie ihre Patentanmeldung unverändert mit den dem Zurückweisungsbeschluss des DPMA zugrunde liegenden Patentansprüchen 1 bis 20 laut Hauptantrag sowie weiter mit

den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüchen 1 bis 20 gemäß Hilfsantrag 1 bzw. den Ansprüchen 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag 2.

Sie führt aus, dass die jeweiligen Anspruchssätze nach Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 zulässig und patentfähig seien.

Hierbei lautet der mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 nach Hauptantrag:

- (M1) "Adapter zum Verbinden einer Computerperipherievorrichtung mit einem Computer,
 - (M2) wobei die Computerperipherievorrichtung eine Mehrzahl von Schnittstellenleitern in einer physischen Schnittstelle (10, 200, 220) aufweist, und
 - (M3) wobei die Computerperipherievorrichtung die Fähigkeit zum Kommunizieren mit dem Computer über jegliche Datenschnittstelle einer Mehrzahl von Datenschnittstellen (185, 240), die durch die Peripherievorrichtung unterstützt werden, über eine physische Schnittstelle aufweist,
- wobei der Adapter folgende Merkmale aufweist:
- (M4) einen Physische-Verbindung-Umwandler (110, 160; 110, 260; 210, 160; 230, 160) zum elektrischen Verbinden von mindestens einem der Mehrzahl von Schnittstellenleitern der physischen Schnittstelle der Computerperipherievorrichtung mit einer physischen Schnittstelle des Computers,

- (M4.1) wobei der Physische-Verbindung-Umwandler konfiguriert ist, um eine ausgewählte Datenschnittstelle der Mehrzahl von unterstützten Datenschnittstellen zu verwenden; und
- (M5) ein Anzeiger (145), der wirksam ist, um der Computerperipherievorrichtung die Auswahl der ausgewählten Computerperipheriedatenschnittstelle anzuzeigen."

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags durch eine (nachfolgend unterstrichene) Konkretisierung des Merkmals **M5**

- (M5)* "ein Anzeiger (145), der wirksam ist, um der Computerperipherievorrichtung die Auswahl der ausgewählten Computerperipheriedatenschnittstelle durch einen elektrischen Leiter zum Verbinden von zwei der Schnittstellenleiter anzuzeigen."

Der auf ein System abgestellte Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet:

"System mit einer Computerperipherievorrichtung zur Verbindung mit einem Computer,

wobei die Computerperipherievorrichtung eine Steuerschaltungsanordnung und eine physische Schnittstelle mit einer Mehrzahl von Schnittstellenleitern aufweist, und

wobei die Steuerschaltungsanordnung die Fähigkeit zum Kommunizieren mit dem Computer über jegliche Datenschnittstelle einer Mehrzahl von Datenschnittstellen (185, 240) aufweist,

die jeweils ein anderes Hardwareprotokoll, einen Softwareanweisungssatz und eine unterschiedliche mechanische Konfiguration der physischen Schnittstelle bezeichnen; und

zumindest einem Adapter für eine ausgewählte Datenschnittstelle, der folgende Merkmale aufweist:

einen Vorrichtungsverbinder (110, 120, 130, 145, 210, 230) mit einer Mehrzahl von elektrischen Kontakten, die zur Verbindung mit und Befestigung an Schnittstellenleitern der physischen Schnittstelle (10, 20, 30, 40) der Computerperipherievorrichtung angeordnet sind, die für eine Implementierung der ausgewählten Datenschnittstelle der Mehrzahl von Datenschnittstellen (185, 240) notwendig sind;

einen Peripherieschnittstellenverbinder (160, 260) mit einer Mehrzahl von Signalkontakten, die zur Verbindung mit einer Mehrzahl von elektrischen Kontakten eines Computerschnittstellenverbinders (185, 240) des Computers und gemäß der mechanischen Konfiguration der physischen Schnittstelle für die ausgewählten Datenschnittstelle angeordnet sind;

eine Mehrzahl von Verbindungen, die sich wirksam von den elektrischen Kontakten des Vorrichtungsverbinders zu den Signalkontakten des Peripherieschnittstellenverbinders erstrecken; und

einen Anzeiger (145), der wirksam ist, um der Computerperipherievorrichtung die Auswahl der ausgewählten Computerperipheriedatenschnittstelle anzuzeigen, wobei die Computerperipherievorrichtung ausgebildet ist, um die Steuerschaltungsanordnung

neu zu konfigurieren, um die ausgewählte Datenschnittstelle zu verwenden."

Wegen des Wortlauts der ein Verfahren betreffenden nebengeordneten Ansprüche 19 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 bzw. der weiteren abhängigen Ansprüche nach Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Auf die Terminsladung vom 25. Oktober 2011 kündigte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2011 ihr Nichterscheinen zur mündlichen Verhandlung an.

Der mündlichen Verhandlung am 21. Dezember 2011, zu welcher die ordnungsgemäß geladene Anmelderin wie angekündigt nicht erschienen ist, lagen aus dem schriftlichen Verfahren folgende Anträge der Anmelderin zugrunde (vgl. Schriftsatz vom 8. August 2007, Seiten 1 und 2, seitenübergreifender Absatz):

Es wird beantragt, den Beschluss vom 15. Juni 2007 aufzuheben.

Ferner wird beantragt, ein Patent auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 20 vom 28. März 2006 und im Übrigen den geltenden Unterlagen zu erteilen.

Hilfsweise wird beantragt, ein Patent auf der Grundlage der neu überreichten Ansprüche 1 bis 20 und im Übrigen den geltenden Unterlagen zu überreichen, welche eine Reinschrift der in der mündlichen Verhandlung vom 15. Juni 2007 eingereichten Ansprüche darstellen und mit "1. Hilfsantrag" überschrieben sind.

Schließlich wird hilfsweise beantragt, ein Patent auf der Grundlage der neu überreichten Ansprüche 1 bis 9 und im Übrigen den gel-

tenden Unterlagen zu erteilen, die mit "2. Hilfsantrag" überschrieben sind

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist der Adapter nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 nicht patentfähig. Der auf ein System abgestellte Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist nicht zulässig.

1. Die Patentanmeldung betrifft einen Adapter zum Verbinden eines Computers mit einer Computerperipherievorrichtung, die eine Schaltungsanordnung und die zugeordnete Firmware enthält, die notwendig ist, um über alle Datenschnittstellen, die der Hersteller der Computerperipherievorrichtung liefern möchte, zu kommunizieren. Gemäß dem in der Beschreibung der vorliegenden Patentanmeldung beschriebenen Stand der Technik werden physische Schnittstellen der Computerperipherievorrichtung bisher so ausgebildet, dass eine Standarddatenschnittstelle unterstützt wird und weiter ein Schnittstellenumwandler außerhalb des Gestells der Computerperipherievorrichtung vorgesehen ist, der die Signalprotokolle und Softwareanweisungen der Schnittstelle auf der Computerseite in diejenigen der Computerperipherievorrichtung mittels einer Schaltungsanordnung wandelt (*vgl. Offenlegungsschrift, Sp. 2, Z. 65 – Sp. 3, Z. 18*). Alternativ kann eine Computerperipherievorrichtung mit einer eigenen Schaltungshauptplatine für jede zu unterstützende Schnittstelle produziert werden (*vgl. Offenlegungsschrift, Sp. 3, Z. 19 – 26*).

2. Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Patentanmeldung die technische Aufgabe zugrunde, einen Adapter zum Verbinden einer Computerperipherievorrichtung mit einem Computer und ein Verfahren zum Verbinden einer Computerperipherievorrichtung mit einem Computer - bzw. hilfsweise ein entsprechendes System - zu schaffen, die eine einfache und aufwandseffektive Einrichtung ermöglichen, um eine Computerperipherievorrichtung mit einem Computer mit mehr als einer Computerperipheriedatenschnittstelle zu verbinden (*vgl. Offenlegungsschrift, Sp. 3, Zn. 43 bis 50*).

Gelöst wird diese Aufgabe durch die jeweiligen, einen Adapter betreffenden Vorrichtungsansprüche 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 sowie durch die nebengeordneten Verfahrensansprüche 19 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1. Eine weitere Lösung wird gemäß Hilfsantrag 2 durch das dort im Anspruch 1 beanspruchte System angegeben.

Die Anmelderin schlägt hierzu als erfindungswesentlich vor, dass der Adapter zwischen Computer und Computerperipherievorrichtung neben den erforderlichen tatsächlichen physischen Verbindungsumwandlern zusätzlich eine Einrichtung aufweist, die der Computerperipherievorrichtung anzeigt, welche der unterstützten Schnittstellen verwendet werden soll (*vgl. Offenlegungsschrift Sp. 4, Zn. 14ff*).

2. Zulässigkeit

- 2.1 Da die jeweiligen Gegenstände der Ansprüche nach Haupt- bzw. Hilfsantrag 1 - wie nachfolgend ausgeführt - nicht patentfähig sind, kann die Frage der Zulässigkeit der Ansprüche dahinstehen (*vgl. BGH, GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs 3 – "Elastische Bandage"*).

- 2.2 Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 ist in der beanspruchten Fassung, zumindest das letzte Merkmal betreffend, ursprünglich nicht offenbart und daher nicht zulässig.

So ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausgeführt (vgl. ursprünglich eingereichte Seite 7, zweiter Abs.), dass die Anzeige der zu verwendenden Schnittstelle durch einen einfachen elektrischen Leiter [im Sinne eines Anzeigers] erreicht wird, der zwei Schnittstellenleiter der Vorrichtung verbindet (vgl. *ursprüngliche Beschreibung, Seite 7, zweiter Abs.; Seiten 16 und 16, seitenübergreifender Absatz*). Der jetzt im letzten Merkmal beanspruchte Anzeiger verallgemeinert diese technische Lehre dahingehend, dass auch andere, nicht als einfache elektrische Leiter ausgebildete Anzeiger unter Schutz gestellt werden sollen. Diese sind aber wie vorstehend dargelegt in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart. Da dieses Merkmal nicht unmittelbar und eindeutig aus den ursprünglichen Unterlagen entnommen werden kann, liegt zumindest im letzten Merkmal eine unzulässige Erweiterung vor, so dass Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 als Ganzes nicht zulässig ist (vgl. BGH GRUR 2010, 910, *amtlicher Leitsatz - "Fälschungssicheres Dokument"*).

- 2.2.1 Nachdem die Ansprüche 2 bis 9 nach Hilfsantrag 2 allesamt auf Anspruch 1 rückbezogen sind, beinhalten alle diese Ansprüche das vorstehende genannte, unzulässig erweiterte Merkmal. Daher sind auch diese Ansprüche nicht zulässig.

3. Die Gegenstände der Ansprüche 1 nach Hauptantrag bzw. nach Hilfsantrag 1 sind nicht patentfähig.

- 3.1. Anspruch 1 nach Hauptantrag ist nicht neu.

Denn aus der Druckschrift D1 (vgl. Fig. 2 mit zugehöriger Beschreibung) ist ein Adapter (*multiple input/output port 40, beinhaltend alle Schaltungselemente oberhalb des zum Peripheriegerät gehörenden Device I/O Control 58*) zum Verbinden einer Computerperipherievorrichtung bekannt (Sp. 6, Zeilen 8 und 9, "...which is embodied as part of a peripheral device (not shown)") mit einem Computer (Sp. 6, Z. 10 – 14: "According to the preferred embodiment, the multiple input/output port 40 of the present invention comprises a connector 42 [...] that is adapted to connect to an interface bus or port on a host computer."). Hierbei erfolgt die Zuordnung des Device I/O Control zum Peripheriegerät in Analogie zum Ausführungsbeispiel der D1 nach Fig. 1 (vgl. dortigen input/output port 11 / **M1**).

Die Computerperipherievorrichtung weist dabei am Device I/O Control eine Mehrzahl von Schnittstellenleitern (*Busse 62, 64 und 66 sowie Signalleitungen 48*) in einer physischen Schnittstelle auf (*Adapterseitige Ankopplung des Device I/O Control 58 / M2*).

Die Computerperipherievorrichtung der Druckschrift D1 besitzt zudem die Fähigkeit zum Kommunizieren mit dem Computer über jegliche Datenschnittstelle einer Mehrzahl von Datenschnittstellen, die durch die Peripherievorrichtung unterstützt werden, im relevanten Ausführungsbeispiel die Datenschnittstellen des Device I/O Control 58 zu den Datenbusleitungen 62, 64 und 66, zur Unterstützung des SCSI- bzw. PP-Protokolls am Computer. Das Kommunizieren der Computerperipherievorrichtung mit dem Computer erfolgt dabei über eine physische Schnittstelle (*connector 42 / M3*).

Dabei weist der in Druckschrift D1 beschriebene Adapter folgende Merkmale auf:

Einen Physische-Verbindung-Umwandler, entsprechend dem jeweils in Fig. 2 geschalteten Pfad SCSI-to-SCSI bzw. SCSI-to-PP, zum elektrischen Verbinden von mindestens einem der Mehrzahl von Schnittstellenleitern der physischen Schnittstelle der Computerperipherievorrichtung, hier dem jeweiligen geschalteten Ausgang des Device I/O Control 58, mit einer physischen Schnittstelle des Computers, hier dem sowohl als SCSI- wie auch PP-Eingang wirkenden Schnittstelle 42 (**M4**),

wobei der Physische-Verbindung-Umwandler (mittels "Auto-sense" Control 46) konfiguriert ist, um eine ausgewählte Datenschnittstelle der Mehrzahl von unterstützten Datenschnittstellen zu verwenden (Sp. 6, Zn. 34ff, "An interface bus detection and control circuit 46 is coupled to selected lines 45 of the intermediate bus 44 for automatically detecting the type of interface bus to which it is connected on the host computer. Based on this determination, the interface bus detection and control circuit 46 provides "mode" and "Enable" signals on lines 48..." / **M4.1**); und

ein[en] Anzeiger, der wirksam ist, um der Computerperipherievorrichtung die Auswahl der ausgewählten Computerperipheriedatenschnittstelle anzuzeigen (*a.a.O "AUTOSENSE" Control 46 i. V. m. Sp. 8, Z. 64 bis Sp. 9, Z. 15, "control block 46 provides "mode" and "enable" signals depending on whether the host interface bus is determined to be a parallel port bus or a SCSI bus When it is determined that the interface bus of the host computer to which the peripheral*

device is connected is a SCSI bus, the ,mode' and ,enable' signals cause the Device I/O Control block 58 to route signals ... on the SCSI-SCSI OUT bus 62 to the interface bus 60 of the peripheral device .") (M5).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist durch Druckschrift D1 in allen Merkmalen vorweggenommen und somit nicht mehr neu.

- 3.2 Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 beruht auf keiner erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns. Dieser ist vorliegend als ein Fachhochschul-Ingenieur der Elektrotechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von PC-Hardwareschnittstellen zu definieren.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag durch eine Konkretisierung des letzten Merkmals (M5)* dergestalt, dass die Auswahl der ausgewählten Computerperipheriedatenschnittstelle durch einen elektrischen Leiter zum Verbinden von zwei der Schnittstellenleiter angezeigt wird.

Eine so konkretisierte Vorrichtung ist durch die Druckschrift D1 nicht vorweggenommen. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist daher neu.

Jedoch begründet das zusätzliche Merkmal nicht die erfinderische Tätigkeit des Fachmanns. Aus der Lehre der D1 erhält dieser den Hinweis, über den "Autosense Control" 46 das Peripheriegerät über den Adapter automatisch an den entsprechenden Computerbus anzuschließen. Dieser ständig stattfindende automatische Abgleich des angebundenen Computerbussystems führt im Fall eines fest vorgegebenen Hostrechners mit vordefiniertem Bussystem zu einem unnötigen Datentransport bzw. einer unnötigen Datenverarbeitung im Adapterbussystem, und entsprechenden

kostenintensiven Schalt- bzw. Regelementen u. a. in Form des "Autosense Control".

Ausgehend von diesen Überlegungen erhält der Fachmann für den Anwendungsfall eines einem Hostrechner ständig fest zugeordneten Peripheriegeräts die Veranlassung zu einer kostengünstigeren Adapterauslegung. Selbstredend wird er für diesen einfachen Anwendungsfall eine einfache elektrische Verdrahtung von zwei der Schnittstellenleiter betrachten, wie sie ihm beispielsweise aus dem Einsatz der Jumper-Technologie bekannt ist (*zum Beleg des fachmännischen Wissens vgl. beispielsweise die der Beschwerdeführerin in Vorbereitung zur mündlichen Verhandlung übermittelte SFFC Spezifikation SFF-8020i, "ATA Packet Interface for CD-ROMs", insbesondere dortige Seite 202*). Durch das Ersetzen des "Autosense Control" bei der Schaltung nach D1 / Fig. 2 durch bspw. einen Jumper als einen elektrischen Leiter zum Verbinden von zwei der Schnittstellenleiter gelangt der Fachmann aber ohne weiteres zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1. Hierbei nimmt er zur Erzielung einer Kostenreduktion den Nachteil einer manuellen Einstellung der jeweiligen Verbindung im Vergleich zum automatischen Anbinden der D1 in Kauf. Das "Inkaufnehmen" von bekannten Nachteilen, hier dem manuellen Anbinden des Peripheriegeräts an das jeweilige Bussystem des Hostrechners, ist aber nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen (*vgl. BGH GRUR 1996, S. 857, 2. Leitsatz - "Rauchgasklappe"*).

Die Vorrichtung nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

- 3.3. Mit den jeweils nicht patentfähigen Ansprüchen 1 nach Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 fallen auch die hiervon abhängig formulierten jeweiligen Vorrichtungsansprüche 2 bis 18, die jeweiligen nebengeordnete Verfahrensansprüche 19 sowie die jeweiligen auf diese rückbezogenen Ansprüche 20

nach Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1, da auf diese kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet ist.

4. Nachdem die jeweiligen Anspruchssätze nach Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 nicht patentfähig sind und der Anspruchssatz nach Hilfsantrag 2 unzulässig erweitert ist, war Beschluss zu fassen und die Beschwerde zurückzuweisen.

Zugleich für Richter Dr. May,
dessen Abordnung an das
BPatG beendet ist.

Höppler

Schwarz

Maile

Dr. May

Hu