



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 15/08

Verkündet am
27. Oktober 2011

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 56 216.4-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. November 2007 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe:

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 2. Dezember 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht unter der Bezeichnung:

„Computersystem sowie Verfahren zur Übertragung von Bilddaten“.

Durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts wurde die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dass der mit dem (damaligen) Patentanspruch 1 insgesamt beanspruchte Gegenstand das allgemein Bekannte nirgends auf erfinderische Weise überschreite; eigentlich habe es nicht einmal der Angabe eines expliziten Standes der Technik bedurft, um die mangelnde erfinderische Leistung zu begründen. Konkret wurden dennoch zwei der im (einzigen) Prüfungsbescheid entgegengehaltenen Druckschriften herangezogen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin. In der mündlichen Verhandlung hat sie einen weiter eingeschränkten Patentanspruch vorgelegt; sie stellt den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
noch anzupassende Beschreibung Seiten 1 - 6 und
1 Blatt Bezugszeichenliste, jeweils vom Anmeldetag,
1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur vom 13. Dezember 2002, eingegan-
gen am 19. Dezember 2002.

Ferner regt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

Sie trägt vor, dass der Gegenstand des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 durch den vorliegenden Stand der Technik nicht vorweggenommen und auch nicht nahegelegt sei. Insbesondere habe der Fachmann keinerlei Veranlassung gehabt, die nächstkommende Druckschrift **D6** (s. u.) mit einer der anderen Druckschriften zu kombinieren.

Bezüglich einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr macht sie geltend, dass ihr das rechtliche Gehör im Erteilungsverfahren versagt worden sei. In ihrer ersten und einzigen Eingabe vom 23. März 2004 habe sie die Patenterteilung auf Grundlage geänderter Patentansprüche, und hilfsweise eine mündliche Anhörung vor der Prüfungsstelle beantragt. Beide Anträge seien gemeinsam ohne weiteren Zwischenbescheid zurückgewiesen worden. Eine wenigstens einmalige Anhörung sei jedoch grundsätzlich in jedem Verfahren sachdienlich, eine Ablehnung des Antrags komme nur ausnahmsweise in Betracht. Triftige Gründe dafür hätten nicht vorgelegen, vielmehr zeige die Argumentation der Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss, dass noch zu klärende Fragen offen gewesen seien.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet (hier mit einer möglichen Gliederung versehen):

- „ **(A)** Verfahren zum Übertragen von Bilddaten über eine Recheneinheit (1) in Form eines Personal Computers oder Notebooks an eine Anzeigevorrichtung (2), bei dem
- (B)** die Bilddaten von einem Transmitter (5) der Recheneinheit (1) digital an einen Receiver (6) der Anzeigevorrichtung (2) übertragen werden,
- (B1)** wobei die Bilddaten für die Übertragung durch einen CODEC der Recheneinheit (1) komprimiert werden,
- (C)** die komprimierten Bilddaten durch einen Decoder (12) der Anzeigevorrichtung dekomprimiert und die dekomprimierten Bilddaten erst in der Anzeigevorrichtung (2)
- (C1)** mit in die Anzeigeeinrichtung (2) integrierten Mitteln (3), die der Funktion einer Grafikkarte entsprechen und einen Controller oder eine CPU (8) , einen Bildspeicher (9) sowie einen Scaler (10) umfassen, aufbereitet werden,
- (D)** wobei die übertragenen Bilddaten durch Datenübermittlung mit Adressen zum Parallelbetrieb vieler Monitore an einem Personal Computer oder zur gezielte Ansteuerung einzelner Monitore von einem Personal Computer aus verwendet werden.“

Eine daran angepasste konkrete Aufgabenstellung wurde nicht angegeben; generell geht es darum, ein Verfahren für eine vereinfachte Datenübertragung zwischen Recheneinheit und Anzeigevorrichtung vorzuschlagen (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0008]).

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.

1. Die Anmeldung betrifft die Übertragung von Bilddaten von einer Recheneinheit (Personal Computer oder Notebook) zu einer bzw. mehreren Anzeigevorrichtungen.

Derartige Recheneinheiten enthalten gewöhnlich eine sog. „Grafikkarte“, welche direkt an den Datenbus der Recheneinheit angeschlossen ist und die von der Recheneinheit erzeugten digitalen Bilddaten in analoge Ansteuersignale für die Anzeigevorrichtung umsetzt. Der Ausgang der Grafikkarte stellt die Schnittstelle zur Anzeigevorrichtung dar; beispielsweise sieht der VGA-Standard hier eine analoge Schnittstelle mit Leitungen mindestens für drei Videosignale und zwei Synchronisierungssignale vor.

Der Anmeldung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass eine digitale Datenübertragung gegenüber einer analogen Anzeigesignalübertragung zahlreiche Vorteile (wie z. B. einfachere Verschlüsselung, Komprimierbarkeit der Daten, leichtere Nutzung drahtloser Übertragung, Adressierung einzelner Monitore im Parallelbetrieb) aufweist. Deshalb wird zunächst vorgeschlagen, die Funktion der Grafikkarte in die Anzeigevorrichtung zu verlegen, mit dem Effekt, dass die Geräteschnittstelle

zwischen Recheneinheit und Anzeigevorrichtung nun eine digitale Schnittstelle ist. Diese prinzipielle Lehre wird durch weitere Details konkretisiert.

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, die Datenübertragung zwischen Recheneinheit und Anzeigevorrichtung zu vereinfachen, sieht der Senat einen Entwicklungsingenieur (Univ. oder FH) für PC- oder Notebook-Systeme mit mehrjähriger Berufserfahrung an.

2. Der geltende (einzige) Patentanspruch liegt im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung. Der von ihm definierte Schutzbereich ist noch nicht so klar und eindeutig definiert, dass er hinreichend sicher vorhersehbar wäre (vgl. BGH GRUR 1989, 903 „Batteriekastenschnur“); dennoch ist i. w. erkennbar, für welche technische Lehre Schutz begehrt wird.

2.1 Der geltende Patentanspruch basiert auf dem ursprünglichen Anspruch 7; die Festlegung der „Recheneinheit“ als Personal Computer oder Notebook ergibt sich beispielsweise aus Seite 3 unten und Seite 6 letzter Absatz der ursprünglichen Beschreibung. Zu Merkmal **(B)** siehe Seite 3 unten / Seite 4 oben, zu Merkmal **(B1)** siehe Seite 5 oben. Merkmal **(C)** beruht auf Seite 5 vorletzter Absatz, Merkmal **(C1)** auf Seite 6 Zeile 16 - 18 und Seite 4 Absatz 3. Merkmal **(D)** ergibt sich aus der Lehre aus Seite 4 letzter Absatz. Insoweit bestehen an der ursprünglichen Offenbarung keine Zweifel.

2.2 Jedoch bilden die Merkmale **(A)** bis **(C1)** einerseits, Merkmal **(D)** andererseits zwei Merkmalsgruppen, die noch nicht vollständig zu einander passen. Die erste Gruppe betrifft die Verlagerung der Funktion der Grafikkarte in die Anzeigeeinrichtung und die Nutzung der Möglichkeiten, welche sich durch die dadurch gebildete digitale Schnittstelle zwischen Recheneinheit und Anzeigeeinheit ergeben. Die zweite Gruppe betrifft den Parallelbetrieb mehrerer „Monitore“ (welche wohl mit den „Anzeigevorrichtungen“ der ersten Gruppe bzw. der „Anzeigeeinrichtung“ in Merkmal **(C1)** identisch sind) und die Adressierung einzelner Monitore bei

der Datenübermittlung. Offen bleibt, ob hier unter „Personal Computer“ auch die Notebooks aus Merkmal **(A)** zu verstehen sein sollen; außerdem müsste die Formulierung „an eine Anzeigevorrichtung“ in Merkmal **(A)** evtl. noch angepasst werden.

Da dennoch nachvollziehbar ist, für welche technische Lehre Schutz begehrt wird, aber die Frage der Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik noch nicht entscheidbar ist (s. u.), hat der Senat hier zunächst davon abgesehen, auf eine weitere Klarstellung zu dringen.

3. Der bisher bekanntgewordene Stand der Technik steht der beanspruchten Lehre nur teilweise und somit nicht patenthindernd entgegen.

3.1 Die Prüfungsstelle hat zum Stand der Technik benannt:

D1 DE 695 12 128 T2

D2 DE 691 29 706 T2

D3 DE 196 38 623 A1

D4 DE 196 42 267 A1 (**D2** im Zurückweisungsbeschluss)

D5 DE 693 29 627 T2

Der Senat hat ferner ins Verfahren eingeführt:

D6 CN 1 337 627 A (= **D6'** US 6 914 604 B1)

D7 DE 299 11 844 U1

(Das chinesische Dokument **D6** ist vorveröffentlicht. Es nimmt die Priorität einer US-Anmeldung in Anspruch, die zu dem nachveröffentlichten Patent **D6'** führte; die Zeichnungen und die Aufteilung der Beschreibung stimmen i. w. überein, so dass das US-Patent als „Übersetzung“ akzeptiert wird.)

3.2 In Übereinstimmung mit der Anmelderin wird **D6** als nächstkommender Stand der Technik angesehen. Nach der Lehre der **D6** soll die Schnittstelle zwischen Personal Computer 310 und Anzeigeeinheit 320 vereinfacht werden, indem der Grafik-Adapter 304 in der Anzeigeeinheit angeordnet und die Verbindung über ein Kabel 302 mit serieller Datenübertragung hergestellt wird (siehe Figur 3 und zugehörige Beschreibung, insbesondere **D6'** Spalte 3 Zeile 46 - 48). Die Interface-Bausteine 305A und 305B (B0, B1) arbeiten dabei als Transmitter und Receiver (**D6'** Spalte 3 Zeile 58 - 67).

Nach Auffassung des Senats war es dem Fachmann auch vertraut, digitale Daten vor einer Übertragung zu komprimieren und beim Empfänger durch einen Decoder zu dekomprimieren - so wie es rein beispielhaft etwa **D7** (Unteranspruch 3/4) entnehmbar ist. Bei Video- und Audiodaten hat sich für das zuständige Treiberprogramm der Begriff „CODEC“ (Kunstwort aus engl. coder und decoder) etabliert.

Somit könnte ein Verfahren zum Übertragen von Bilddaten nach den Merkmalen **(A)** bis **(C1)** des geltenden Patentanspruchs als für den Fachmann naheliegend angesehen werden. Bereits hierfür hat die Anmelderin noch zu berücksichtigende Gegenargumente vorgetragen.

3.3 Ein Parallelbetrieb mehrerer Monitore (Anzeigevorrichtungen) und die damit einhergehende Übermittlung von Monitor-Adressen, insbesondere zur gezielten Ansteuerung eines einzelnen Monitors, so wie es Gegenstand des zusätzlichen Merkmals **(D)** ist, lässt sich dem vorliegenden Stand der Technik jedoch nicht entnehmen.

Somit ist die insgesamt beanspruchte Lehre aus dem bisher entgegengehaltenen Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorbekannt noch für den Fachmann nahegelegt.

4. Es ist aber offensichtlich, dass das neu eingeführte Merkmal **(D)** bisher nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt war. Es erscheint nicht abwegig, dass entsprechende Maßnahmen, etwa beim Schulungsbetrieb in einem System mit mehreren zentral steuerbaren Anzeigevorrichtungen, üblich gewesen sein könnten. Daher ist eine weitere Sachaufklärung notwendig.

Die Anmeldung war sonach, auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen, zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen, weil dies im vorliegenden Fall der Billigkeit entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles. Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich danach aus einem Verfahrensverstoß durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (vgl. Benkard, PatG, 10. Auflage (2006), § 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. Sachdienlich ist eine Anhörung immer dann, wenn sie das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn sie eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt deshalb nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich wenn triftige Gründe dafür vorliegen, weil z. B. die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9 ff.). Dem Prüfer ist bei der Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Sachdienlichkeit“ ein Beurtei-

lungsspielraum zuzugestehen; bei der Nachprüfung der Sachdienlichkeit der Anhörung ist der Senat unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen auf eine Rechtskontrolle beschränkt (Benkard, a. a. O., § 46 Rdnr. 8; BPatGE 26, 44).

Im vorliegenden Fall sind objektive Gründe, die die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigen könnten, nicht ersichtlich. Insbesondere gab das Verhalten der Anmelderin keinen Anlass für die Vermutung, dass die beantragte Anhörung das Verfahren lediglich verzögern würde. In Reaktion auf den ersten Prüfungsbescheid hatte die Anmelderin ihre Patentansprüche überarbeitet und damit ihre Bereitschaft zur Mitarbeit gezeigt; für den Fall, dass die Prüfungsstelle sich ihren Ausführungen nicht anschließen könnte, hatte sie eine Anhörung beantragt. Damit kommt ersichtlich zum Ausdruck, dass sie Gegenargumente in Erwägung ziehen und ggf. ihre Ansprüche weiter anpassen wollte, so wie sie es im Verfahren vor dem Bundespatentgericht auch getan hat.

Die Prüfungsstelle argumentiert hier, dass die Anmelderin davon ausgehen musste, dass alle im Bescheid genannten Gründe nach wie vor gelten würden und deswegen eine Anhörung nicht mehr erforderlich sei. Dabei verkennt sie, dass die Anmelderin (neue) Argumente vorgetragen hat, warum aus ihrer Sicht die geänderte Anspruchsfassung Erfolg haben sollte. „Rechtliches Gehör“ bedeutet, sich mit diesen Argumenten auseinanderzusetzen und ggf. zu erörtern, warum sie nicht stichhaltig sind. Dazu gehört auch die Chance für die Anmelderin, in Reaktion auf eine solche Erörterung ihre Ansprüche erneut anpassen zu können. Es muss als Verfahrensverstoß durch die Prüfungsstelle angesehen werden, wenn diese Möglichkeit verwehrt wird.

Zusätzlich war zu berücksichtigen, dass der Zurückweisungsbeschluss erst mehr als 3 ½ Jahre nach der Eingabe der Anmelderin (ohne jeden weiteren Schriftwechsel) erging. Angesichts dieses Zeitraums kann die zusätzliche Zeit für die Durchführung einer Anhörung kaum noch als „Verfahrensverzögerung“ ins Gewicht fallen.

Bei verständiger Würdigung war nicht auszuschließen, dass die Entscheidung ohne den Verfahrensfehler anders ausgefallen und die Einlegung der Beschwerde entbehrlich gewesen wäre. Sonach entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Dr. Fritsch

Eder

Baumgardt

Dr. Thum-Rung

Fa