



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 103/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Mai 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 057 312.3-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe:

I.

Die vorliegende Patentanmeldung DE 10 2004 057 312.3-53 mit der Bezeichnung:

„Verfahren zur individuellen Steuerung der Signalisierungen von Terminen oder Ereignissen während Terminen eines mobilen oder stationären Endgerätes“

ist am 26. November 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Sie wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 Q des Deutschen Patent- und Markenamts mit der Begründung zurückgewiesen, der (damals geltende) Patentanspruch 1 sei mangels Erfindungshöhe seines Gegenstands nicht gewährbar.

Der Antrag auf Anhörung bzw. auf Fortführung des Prüfungsverfahrens wurde abgelehnt, da die Argumente im schriftlichen Verfahren bereits ausführlich erörtert worden seien und der Anmelderin ausreichend Gelegenheit gegeben worden sei, weitere Merkmale zu erläutern.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie stellte den Antrag, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

gemäß Hauptantrag

mit Patentansprüchen 1-13 vom 5. April 2012, eingegangen am 10. April 2012,

noch anzupassender Beschreibung S. 1-16 und 1 Blatt Bezugszeichenliste vom Anmeldetag sowie 1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur vom 10. Dezember 2004, eingegangen am 14. Dezember 2004;

gemäß 1. Hilfsantrag

mit Patentansprüchen 1-13 vom 5. April 2012, eingegangen am 10. April 2012,

im Übrigen wie Hauptantrag;

gemäß 2. Hilfsantrag

mit Patentansprüchen 1-12, überreicht in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen wie Hauptantrag.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags lautet mit einer denkbaren Gliederung versehen:

- 1) „Verfahren zur Zuordnung von Signalisierungsprofilen eines mobilen oder stationären Endgerätes (1; 2) zu Terminen oder Ereignissen,
- 2) wobei von einer Terminverwaltung (3; 4) des Endgeräts (1, 2) ein integrierter Terminkalender verwaltet wird,
- 3) wobei die Terminverwaltung frei konfigurierbar ist, und die frei konfigurierbaren Termine (5, 7) akustisch, optisch und/oder ertastbar und/oder durch die Ausführung eines Programms und/oder durch die Aktivierung einer Funktion dem Nutzer signalisiert werden,

dadurch gekennzeichnet,

- 4) dass jedem einzelnen, frei konfigurierbaren Termin (5, 7) und/oder Ereignissen des Terminkalenders mindestens ein individuelles Signalisierungsprofil (6, 8, 12, 13) mit entsprechendem lokalen bzw. externen Signalisierungsverhalten zuordenbar ist,
- 5) wobei der Terminkalender im Endgerät (1; 2) ausgewertet wird, und jedem Termin oder Ereignis während des Termins ein entsprechendes, frei konfiguriertes lokales und/oder externes Signalisierungsverhalten oder ein lokales und/oder externes Signalisierungsprofil (6, 8, 12, 13) zugeordnet wird, so dass das Endgerät (1; 2) automatisch während der gesamten Dauer eines Termins oder für alle Ereignisse während des Termins das jeweilige Signalisierungsverhalten bzw. das Signalisierungsverhalten des jeweiligen Signalisierungsprofils (6, 8, 12, 13) aufweist.“

Hinsichtlich der Unteransprüche 2 bis 13 wird auf die Akte verwiesen.

Im Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 schließt sich an den Wortlaut in der Fassung des Hauptantrags das folgende weitere Merkmal an:

- 6) „wobei dem Nutzer bei der Eintragung und Speicherung eines Termins (5, 7) in seinem Endgerät (1; 2) nicht nur die Konfiguration von zum Beispiel Datum, Dauer, Ort, Teilnehmer und dergleichen eines Termins ermöglicht ist, sondern zusätzlich in Abhängigkeit des entsprechenden Termins oder der Ereignisse während des Termins die Zuordnung eines individuellen Typs des Signalisierungsverhaltens bzw. ein individuelles Signalisierungsprofil (6, 8, 12, 13).“

Hinsichtlich der Unteransprüche 2 bis 13 wird auf die Akte verwiesen.

Im Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 schließt sich an den Wortlaut in der Fassung des Hilfsantrags 1 folgendes weitere Merkmal an:

- 7) „und dass die Eingabe und Konfiguration lokal am mobilen Endgerät (2) und/oder an einem weiteren Endgerät (1) mittels einer entsprechend kompatiblen Software (3, 4) durchführbar ist und die externen Termin- und Signalisierungsprofile (12, 13) mittels Datenaustausch (10) zwischen dem lokalen Endgerät (1 oder 2) und einem weiteren Endgerät (2 oder 1) übertragbar sind.“

Hinsichtlich der Unteransprüche 2 bis 12 wird auf die Akte verwiesen.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, die Lehre des Patentanspruchs in der Fassung aller Anträge beruhe auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem genannten Stand der Technik. Aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften sei ein mobiles Endgerät ohne eigenen Terminkalender zu entnehmen, an das von einem weiteren Endgerät mit Terminkalender Termine sowie den Terminen und/oder Ereignissen während des jeweiligen Termins zugeordnete Signalisierungsprofile übermittelt werden könnten, welche im Endgerät ohne Terminkalender bei Eintritt des Termins aktiviert werden könnten.

Das mobile Endgerät gemäß EP 865 188 A2 (Druckschrift D2) weise im Unterschied zur Anmeldung einen eigenen Terminkalender auf. Da ein eingebauter Terminkalender zur Zuordnung der Signalisierung von Ereignissen vorhanden sei, liefere diese Druckschrift dem Fachmann keinerlei Veranlassung, dem mobilen Endgerät von einem weiteren Endgerät Termine mit zugeordneten Signalisierungsprofilen zu übermitteln.

In der US 2002/44149 A1 (Druckschrift D3) werde keine Übertragung von Profilen vorgenommen, die an einen Terminkalendereintrag gekoppelt seien.

II.

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 und 2 beruht jeweils nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

1. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Zuordnung von Signalisierungsprofilen eines mobilen oder stationären Endgerätes zu Terminen oder Ereignissen während der Termine.

In der Beschreibungseinleitung der Anmeldung wird aufgeführt, dass moderne mobile Endgeräte über einen Menüpunkt verfügten, welcher das Führen von Terminkalendern zur Verfügung stelle, womit vom Nutzer zum Beispiel hinterlegt werden könne, dass an einem vorbestimmten Tag in einem vordefinierten Zeitraum eine Besprechung stattfinde bzw. ein wichtiges Telefongespräch innerhalb eines vorbestimmten Zeitraums oder zu einem vorbestimmten Zeitpunkt zu führen sei. Es könne auch ein Abgleichen von Terminen aus einem Terminkalender auf einem externen - in der Regel stationären - Rechner vorgenommen werden, der über ein entsprechendes Programm, z. B. Microsoft Outlook oder IBM Lotus Notes, verfüge.

Derartige mobile Endgeräte wiesen auch Funktionen auf, mit denen Ereignisse (z. B. eingehende Anrufe, eingehende Emails, eingehende Text- oder Bildnachrichten über den Short Message Service (SMS) bzw. Multi Media Messaging Service (MMS)) dem Nutzer signalisiert würden. Sie könnten Weck- bzw. Alarmfunktion aufweisen, wobei die Signalisierung akustisch, z. B. mittels Klingelton, Signalton, Melodie, und/oder optisch als Symbol- oder Textanzeige auf dem Display, als Blinken einer integrierten Leuchtdiode (LED) am mobilen Endgerät oder mittels Hintergrundbeleuchtung des Tastaturfeldes erfolge. Ereignisse könnten durch eine Vibrationsfunktion des Akkus auch allein ertastbar signalisiert werden oder in Verbindung mit anderen Signalisierungsformen eingesetzt werden.

Viele mobile Endgeräte wiesen die Funktion einer manuellen Einstellung von weitgehend frei zu konfigurierenden Profilen auf, die das Signalisierungsverhalten beeinflussten. Eine Konfiguration der nutzerspezifischen Profile werde im Allgemeinen durch die feste Zuordnung unterschiedlicher Signalisierungsmerkmale zu gewissen Arten von Ereignissen wie „ankommende SMS“ oder „ankommender Anruf“ durchgeführt. Der Nutzer könne daher beispielsweise bei der Konfiguration von Profilen für eine akustische Signalisierung in Anpassung an eine „laute Umgebung“ bzw. eine „leise Umgebung“ eine entsprechend „laute“ bzw. „leise“ akustische Signalisierung einstellen. Die jeweilige Einstellung gelte dann für alle folgenden zu signalisierenden Ereignisse, bis der Nutzer eine Änderung vornehme, d. h. das gewählte Profil deaktiviere, ein neues Signalisierungsprofil wähle oder das eingestellte Signalisierungsprofil modifiziere. Wenn der Nutzer allerdings vor z. B. einer wichtigen Sitzung vergessen habe, das Profil anzupassen, d. h. z. B. sein Endgerät „leise“ zu stellen, könne es ihm passieren, dass er während der Sitzung angerufen werde, sein mobiles Endgerät laut klinge und die Sitzungsteilnehmer durch das laute Klingeln gestört würden.

Die auf externen Rechnern laufenden Programme wie Microsoft Outlook oder IBM Lotus Notes seien in der Regel dazu in der Lage, den Nutzer vor oder zu einem Termin einmalig oder mehrfach durch einen Erinnerungston oder eine entsprechende Anzeige am Bildschirm zu erinnern sowie die reinen Termininformationen zum Austausch mit einem weiteren, beispielsweise mobilen Endgerät zur Verfügung zu stellen. Sie würden den Nutzer beim Terminhandling jedoch nur unzureichend unterstützen, da eine individuelle Behandlung einzelner Termine auf dem externen Rechner nicht möglich sei. Eine spezielle akustische Erinnerung zum Beispiel bei aus Sicht des Nutzers besonders wichtigen Terminen oder Vorgabe eines speziellen Verhaltens des mobilen Endgerätes, das über Datenaustausch einen Termin erhalten habe, zum bzw. während dieses Termins sei nicht möglich. Auch das mobile Endgerät verfüge nur über unzureichende Funktionalitäten im Umgang mit Terminen, die es per Datenübertragung von einem externen Rechner oder per lokaler Eingabe am mobilen Endgerät selbst erhalten habe. Am stationären Rechner sei es derzeit nicht möglich, abhängig vom jeweiligen Termin bzw.

Zeitraum individuell auf eingehende Nachrichten wie Emails oder Voice-over-IP-Anrufe zu reagieren (Offenlegungsschrift Abs. [0002] - [0011]).

Der Anmeldung soll demgegenüber die Aufgabe zugrunde liegen, ein Verfahren anzugeben, um Signalisierungsverhalten und Signalisierungsprofile eines Endgerätes komfortabler zu steuern (S. 7 Abs. 4 der Eingabe vom 5. April 2012).

Als Fachmann zur Lösung einer derartigen Aufgabe wird ein Fachhochschulingenieur der Elektrotechnik angesehen, der neben allgemeinen Kenntnissen der Datenverarbeitung zur Systemprogrammierung auch Kenntnisse über Signalisierungsprofile von mobilen und stationären Endgeräten und deren Einstellungsmöglichkeiten sowie über Programmierkenntnisse insbesondere von Terminkalendersoftware verfügt.

Im Lichte der Anmeldeunterlagen versteht ein solcher Fachmann die mit dem Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags sowie des Hilfsantrags 1 und 2 beanspruchten Lehren wie folgt:

Mit dem Verfahren soll gemäß **Merkmal 1** die Signalisierung von Terminen mit Hilfe eines mobilen Endgerätes (z. B. Mobiltelefon) oder stationären Endgerätes (z. B. stationärer Rechner) durch Zuordnung von Signalisierungsprofilen eingestellt werden. Alternativ dazu sollen zur Signalisierung von Ereignissen mit Hilfe eines mobilen oder stationären Endgerätes Signalisierungsprofile zugeordnet werden. „Ereignisse“ im Sinne der Anmeldung sind z. B. eingehende Anrufe, eingehende Emails, eingehende Text- oder Bildnachrichten über den Short Message Service (SMS) bzw. Multi Media Messaging Service (MMS) (Anmeldeunterlagen S. 1 le. Abs.).

In das Endgerät, das mobil oder stationär sein kann, ist gemäß **Merkmal 2** ein Terminkalender integriert, mit dem softwarebasiert eine Terminverwaltung erfolgt.

Der Auslegung der Anmelderin dahingehend, die beanspruchte Lehre beziehe sich auf ein mobiles Endgerät ohne eigenen Terminkalender, kann damit nicht gefolgt werden.

Gemäß **Merkmal 3** kann der Nutzer die Signalisierung der Termine frei konfigurieren und damit jedem einzelnen Termin im Terminkalender eine individuelle Signalisierung zuweisen. Bei Eintritt des jeweiligen Termins mit zugeordnetem Signalisierungsprofil werden daher die Termine selbst entsprechend der eingestellten Konfiguration signalisiert, wobei die Signalisierung akustisch, optisch und/oder ertastbar und/oder durch die Ausführung eines Programms (z. B. Aktivieren einer Taschenrechnerfunktion, Ausgabe eines Besprechungstextes etc. zum Termin) und/oder durch die Aktivierung einer Funktion (z. B. Aktivieren einer passwortgeschützten Tastatursperre) erfolgen kann (Anmeldeunterlagen S. 6 Abs. 2).

Gemäß **Merkmal 4** kann vom Nutzer statt oder neben der Zuordnung von Signalisierungsprofilen zu jedem einzelnen Termin gemäß Merkmal 3 Ereignissen (z. B. Telefonanrufen) während der durch den Termin gekennzeichneten Veranstaltung mindestens ein individuelles Signalisierungsprofil zugeordnet werden. Das jeweilige Signalisierungsprofil kann vom Nutzer z. B. bei Eintragung des Termins im Terminkalender festgelegt werden. Das Signalisierungsprofil kann vom Nutzer lokal am Endgerät, an dem die Signalisierung des Termins oder der Ereignisse erfolgen soll, eingestellt werden, es wird dann von „lokalem“ Signalisierungsverhalten gesprochen. Das Signalisierungsprofil kann parallel oder alternativ dazu auch an einem externen (weiteren) Endgerät konfiguriert werden, was die Übermittlung vom externen Endgerät an das lokale Endgerät und den Empfang eines solchen „externen“ Signalisierungsprofils am lokalen Endgerät sowie kompatible Software an den beteiligten Endgeräten voraussetzt.

Gemäß **Merkmal 5** nimmt das Endgerät bei Eintritt des Termins das jeweils vom Nutzer vorab lokal oder extern konfigurierte Signalisierungsverhalten an. Bei Konfiguration von Ereignissen während des Termins wird das Signalisierungsverhalten

für die Dauer des Termins aktiviert, was auch eine Voreinstellung dieser Dauer im Terminkalender einschließt sowie die selbständige Umstellung nach Ablauf der eingestellten Dauer des Termins in die vor dem Termin vorhandene Signalisierungsprofileinstellung für Ereignisse (z. B. in ein Standardprofil: keine Rufumleitung oder Anruf mit normaler Lautstärke) erfordert (Anmeldeunterlagen S. 5 le. Abs.).

Mit **Merkmal 6** wird präzisiert, dass die Zuweisung eines Signalisierungsprofils zum Termin oder zu Ereignissen während des Termins durch den Nutzer bei der Eintragung des Termins in den Terminkalender erfolgt, wie es bereits in den Merkmalen 3 und 4 mitgelesen wurde. Die Konfiguration von Datum, Dauer, Ort, Teilnehmer eines Termins stellen den in den Kalender einzutragenden Dateninhalt dar, was der Lehre in technischer Hinsicht nichts hinzufügt.

Durch **Merkmal 7** wird konkretisiert, dass die Eingabe und Konfiguration eines Profils lokal am mobilen Endgerät und alternativ oder parallel dazu an einem weiteren (mobilen oder stationären) Endgerät vorgenommen werden kann, was eine Übertragung des extern konfigurierten Profils an das lokale Endgerät erfordert. Dieses Merkmal ist bereits im Merkmal 4 und 5 implizit enthalten, so dass das weitere Endgerät dem im Merkmal 4 mitgelesenen externen Endgerät entspricht. Dass die beiden am Datenaustausch beteiligten Endgeräte dafür kompatible Software (zur Verwaltung von Terminkalendern und der Einstellung von Signalisierungsprofilen) aufweisen müssen, wurde ebenfalls im Merkmal 4 bereits unterstellt.

Wegen der zum Austausch von Profilen erforderlichen Kompatibilität von Software an den beteiligten Endgeräten zur Verwaltung von Terminkalendern (und der Einstellung von Signalisierungsprofilen) wäre der von der Anmelderin geltend gemachte erforderliche Datenaustausch zwischen einem lokalen Endgerät ohne Terminkalender und einem externen Endgerät mit Terminkalender, um die Funktionalität des lokalen Endgerätes zu erhöhen, mit der in der Anmeldung offenbarten Lehre nicht möglich.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags sowie in der Fassung des Hilfsantrags 1 und 2 beruht jeweils nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Von Bedeutung für die Beurteilung der Patentfähigkeit der beanspruchten Lehren sind die im Prüfungsverfahren genannten, vorveröffentlichten Druckschriften

D2: EP 865 188 A2

D3: US 2002/44149 A1.

2.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags beruht für den Fachmann in Kenntnis der Druckschriften D2 und D3 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Druckschrift **D2** bezieht sich auf ein Endgerät, dessen Signalisierungsverhalten einstellbar und automatisch aktivierbar ist. Das mobile Endgerät (portable phone, lap top/palm top) umfasst einen Terminkalender (S. 2 Z. 42 f., S. 6. Z. 57 - S. 7 Z. 1), mit dem eine Terminverwaltung erfolgt (Merkmal **2**). Eine Zuordnung von Signalisierungsprofilen des Endgerätes zu Terminen im Terminkalender wird zur automatischen Signalisierung von Ereignissen (z. B. Telefonanrufen) durch das Endgerät während des Termins (z. B. während der durch den Termin gekennzeichneten Veranstaltung) vorgenommen (S. 2 Z. 40-44, S. 7 Z. 1), so dass die in Merkmal **1** enthaltene alternative Variante „Zuordnung zu Ereignissen“ entnehmbar ist. Die Signalisierung der Ereignisse erfolgt gemäß S. 4 Z. 31-36 und S. 5 Z. 56 f. akustisch, optisch und/oder ertastbar (teilweise Merkmal **3**). Ereignissen (z. B. Telefonanrufen) während des Termins kann der Nutzer vorab ein individuelles Signalisierungsprofil zuordnen (S. 2 Z. 29-31, S. 3 Z. 6 f., Tabelle 1, S. 4 Z. 18 f. und 56-58, Tabelle 2, S. 5 Z. 19-22, 30 f., Tabelle 3, S. 6 Z. 18-20, 44-46, Z. 50 - S. 7 Z. 1, Anspruch 1, 2, 4, 5, 8), so dass dem Endgerät frei konfigurierbar ein lokales Signalisierungsverhalten zuordenbar ist (Merkmal **4**). Dabei kann das

Profil für eine bestimmte Zeitdauer eingestellt werden (duty/off-duty, S. 2 Z. 40-42, S. 6 Z. 50-53). Die Eingabe und Konfiguration erfolgt lokal am mobilen Endgerät (S. 6 Abs. 3 ff.), (teilweise Merkmal **5**).

Eine Signalisierung von Terminen selbst wird unterstellt (S. 6 Z. 57 f.), wird aber nicht weitergebildet.

Druckschrift **D3** bezieht sich auf die Konfiguration von individuellen Signalisierungsprofilen und deren Übermittlung von einem mobilen oder stationären Endgerät zu einem weiteren externen Endgerät zu deren Verwendung in dem externen Endgerät (mobile Station: Abs. [0028] - [0030], Fig. 1, Personal Computer: Abs. [0031], Fig. 5). Ein Nutzer kann individuelle Signalisierungsprofile festlegen (Abs. [0008], [0035]) und diese Profile auch zusammen mit weiteren Daten, ggf. zusammen mit einem Kalendereintrag, an das externe Endgerät senden, wo die empfangenen Daten gespeichert werden (Abs. [0009], [0013], [0077], Anspruch 4), was eine kompatible Software an den beteiligten Geräten voraussetzt. Damit kann der Auffassung der Anmelderin, in dieser Druckschrift werde keine Übertragung von Profilen vorgenommen, die an einen Terminkalendereintrag gekoppelt sind, nicht gefolgt werden.

Gemäß S. 7 linke Spalte Abs. 1 kann bei einem in der empfangenen Nachricht als Anlage enthaltenen Kalendereintrag dieser Termin in den Terminkalender übernommen werden. An Feiertagen, beispielsweise zu Weihnachten, kann ereignisbasiert ein Klingelton, z. B. „Jingle Bells“, übertragen und im externen Endgerät aktiviert werden (Abs. [0078]). Die Einstellung eines jeweiligen Profils erfolgt in Abhängigkeit vom Termin/der Umgebung, eine automatische Aktivierung des Profils kann durch einen im Endgerät enthaltenen Sensor, z. B. zeitabhängig, erfolgen (Abs. [0035], [0058] und [0062] jeweils letzter Satz sowie Abs. [0094] - [0097]). Der Fachmann erhält aus alledem die Anregung, dass auch eine kalendereintragbasierte Aktivierung von Profilen vorgenommen werden kann. Daher sind aus dieser Druckschrift Merkmal **1** in der alternativen Variante „Zuordnung zu Ereignissen“ und Merkmal **2** bekannt, sowie teilweise Merkmale **4** und **5** für den Fachmann nahe gelegt.

Eine sich dem Fachmann routinemäßig stellende Aufgabe ist es, den Funktionsumfang bestehender Endgeräte in Hinblick auf möglichst große Flexibilität für den Benutzer zu erweitern. Im Rahmen seiner üblichen Tätigkeit berücksichtigt er hierbei ihm sinnvoll erscheinende Anregungen, die er aus dem Stand der Technik seines Fachgebiets erhält.

Für den Fachmann bedarf es in Kenntnis von Druckschrift **D2** keines erfinderischen Zutuns, das Ereignissignalisierungsprofil eines Endgerätes an einen Terminkalendereintrag zu koppeln und dazu das Profil zur Signalisierung der Ereignisse bei Eintragung des Termins in den Terminkalender für eine bestimmte Dauer individuell einzustellen. Diese Einstellungen können analog zu Druckschrift **D3** auch zu anderen Endgeräten zur dortigen Signalisierung übertragen werden. Damit kann die Argumentation der Anmelderin, Druckschrift **D2** liefere dem Fachmann keinerlei Veranlassung, dem mobilen Endgerät von einem weiteren Endgerät Termine mit zugeordneten Signalisierungsprofilen zu übermitteln, da in dem mobilen Endgerät gemäß Druckschrift **D2** ein Terminkalender zur Zuordnung der Signalisierung von Ereignissen vorhanden sei, nicht greifen.

Damit beruht eine im Anspruch 1 enthaltene unabhängige Lösungsvariante gegenüber Druckschrift **D2** i. V. m. Druckschrift **D3** nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Die weitere im Anspruch 1 enthaltene unabhängige Lösungsvariante, wonach eine Einstellung der Art der Signalisierung des Termins selbst möglich ist, beruht für den Fachmann ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Denn da ein „Termin“ auch als „Ereignis“ aufgefasst werden kann, gelten die Ausführungen zur Zuordnung von Profilen zu Ereignissen äquivalent auch für die Signalisierung von Terminen.

2.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 beruht ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 basiert auf dem Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags. Er unterscheidet sich von diesem

durch die zusätzliche Aufnahme des Merkmals 6, wonach „dem Nutzer bei der Eintragung und Speicherung eines Termins (5, 7) in seinem Endgerät (1; 2) nicht nur die Konfiguration von zum Beispiel Datum, Dauer, Ort, Teilnehmer und dergleichen eines Termins ermöglicht ist, sondern zusätzlich in Abhängigkeit des entsprechenden Termins oder der Ereignisse während des Termins die Zuordnung eines individuellen Typs des Signalisierungsverhaltens bzw. ein individuelles Signalisierungsprofil (6,8,12,13).“

Da bereits in den Merkmalen 3 und 4 des Anspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags mitgelesen wurde, dass die Zuweisung eines Signalisierungsprofils zum Termin oder zu Ereignissen während des Termins durch den Nutzer bei der Eintragung des Termins in den Terminkalender erfolgt, fügt dieses Merkmal der mit dem Hauptantrag beanspruchten Fassung sachlich nichts hinzu. Die zusätzliche Eingabe von Datum, Dauer, Ort, Teilnehmer eines Termins in den Terminkalender bestimmt oder beeinflusst nicht die Lösung eines konkreten technischen Problems und ist bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit daher nicht zu berücksichtigenden (BGH GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer Informationen).

Daher gelten zum Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 die Ausführungen zum Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags ebenfalls.

2.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 basiert auf dem Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1. Er unterscheidet sich von diesem durch die zusätzliche Aufnahme des Merkmals 7, wonach „die Eingabe und Konfiguration lokal am mobilen Endgerät (2) und/oder an einem weiteren Endgerät (1) mittels einer entsprechend kompatiblen Software (3, 4) durchführbar ist und die externen Termin- und Signalisierungsprofile (12, 13) mittels Datenaustausch (10) zwischen dem lokalen Endgerät (1 oder 2) und einem weiteren Endgerät (2 oder 1) übertragbar sind.“

Da dieses Merkmal bereits in den Merkmalen 4 und 5 des Anspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags implizit enthalten ist, fügt dieses Merkmal der mit dem Hauptantrag beanspruchten Fassung sachlich ebenfalls nichts hinzu.

Damit kann das im Hilfsantrag 2 zusätzlich aufgenommene Merkmal 7 die erfindेरische Tätigkeit ebenfalls nicht begründen. Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 ist daher nicht anders zu bewerten als der Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags sowie in der Fassung des Hilfsantrags 1 und 2 ist somit jeweils nicht patentfähig. Mit dem Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 und 2 fallen notwendigerweise auch die jeweils darauf rückbezogenen Unteransprüche; zumal die Unteransprüche lediglich fachgemäße Ausgestaltungen beinhalten und dafür auch keine erfinderische Besonderheit geltend gemacht wurde.

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen. Danach ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 21; Schulte, PatG, 8. Auflage (2008), § 73 Rdnr. 124 f., § 80 Rdnr. 110 ff.). Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich danach aus einem Verfahrensverstoß durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (Schulte, a. a. O. § 73 Rdnr. 132, 147, § 46 Rdnr. 8; Benkard a. a. O. § 80 Rdnr. 23, 26).

1. Die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhörung stellt einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar, denn eine solche - wenigstens einmalige - Anhörung wäre sachdienlich gewesen. Sachdienlich ist eine Anhörung grundsätzlich in jedem Verfahren einmal. Sie ist immer sachdienlich, 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, 12) - etwa wenn die Anmelderin zu der Argumentation der Prüfungsstelle keinerlei sachliche Stellungnahme abgibt oder überhaupt keine Bereitschaft zeigt, eine notwendige Anpassung der Patentansprüche durchzuführen. Bei der Nachprüfung der Sachdienlichkeit der Anhörung ist der Senat unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen beschränkt auf eine Rechtskontrolle (Benkard, a. a. O., § 46 Rdnr. 8; BPatGE 26, 44).

Im vorliegenden Fall ist der Beurteilungsspielraum des Prüfers überschritten worden, da die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigende Gründe nicht ersichtlich sind.

Die Anmelderin hat auf jeden der drei Bescheide der Prüfungsstelle reagiert und hat sich jeweils mit allen Bedenken der Prüfungsstelle sehr ausführlich auseinandergesetzt und in jedem Schriftsatz gebeten, das Prüfungsverfahren ohne Zurückweisung der Anmeldung weiterzuführen sowie eine Anhörung beantragt. Der Anhörungsantrag wird jeweils gesondert damit begründet, dass offensichtliche Unstimmigkeiten zwischen der Auffassung der Prüfungsstelle und der Anmelderin hinsichtlich des Patentbegehrens bestünden und dass die Anmelderin noch weitere Merkmale der Erfindung erläutern würde, die bis dahin nicht im Vordergrund der Diskussion gestanden hätten. Sie durfte daher damit rechnen, vor einem Zurückweisungsbeschluss erneut gehört zu werden, auch um ggf. eine Anpassung der Patentansprüche durchführen zu können. Gerade das Bestehen unterschiedlicher Auffassungen und das beständige Bemühen der Anmelderin um Klärung waren ein deutlicher Hinweis auf die Notwendigkeit wenigstens einer Anhörung. Unter diesen Umständen kann die Schlussfolgerung der Prüfungsstelle, „es kann nicht gesehen werden, dass nach einem weiteren Bescheid oder in einer Anhörung Einigung hätte erzielt werden können, da die Darlegungen in den bisherigen

Bescheidserwiderungen bezüglich der streitigen Merkmale nicht überzeugen konnten“ nur so verstanden werden, dass sie ihrerseits bereits ein abschließendes Urteil gefasst hatte, an dem auch (neue) Argumente der Anmelderin nichts mehr hätten ändern können. Dies aber läuft dem ureigensten Zweck einer Anhörung zuwider, der (auch) darin besteht, den Anmeldungsgegenstand sowie den ermittelten Stand der Technik zu erörtern, was eine gewisse Offenheit für Argumente der jeweiligen Gegenseite voraussetzt. Da das Instrument einer Anhörung einen offenen Meinungs austausch zulassen und so die Sache fördern soll, erfordert es auch auf Seiten der Prüfungsstelle die Bereitschaft, alle vorgebrachten Argumente abzuwägen und nicht in jedem Fall auf einem bereits vorher gefassten Standpunkt beharren zu wollen. Dies dient nicht zuletzt einem zügigen und an der Sache orientierten Verfahren. Wie der Senat wiederholt ausgeführt hat, ist eine Anhörung gerade zur Klärung unterschiedlicher Ansichten regelmäßig der schnellere und zielführende Weg im Gegensatz zu der Einlegung einer Beschwerde. Einer Anhörung noch vor deren Durchführung von vornherein jegliche Aussicht auf Erfolg abzusprechen konterkariert dieses gesetzlich verankerte Instrument. Schließlich leitet der Prüfer die Anhörung (Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 46 Rdnr. 28) und könnte diese ggf. abbrechen, nachdem er festgestellt hat, dass eine fachliche Diskussion nicht zustande kommt; einer solchen kann jedoch nicht von vornherein der Erfolg abgesprochen werden.

2. Das Verfahren vor der Prüfungsstelle insgesamt leidet an erheblichen Mängeln. So hätte die Prüfungsstelle nicht - wie im Zurückweisungsbeschluss geschehen - eine von ihr entnommene Lehre abhandeln dürfen, sondern sie hätte den von der Anmelderin vorgelegten Patentanspruch 1 vollumfänglich, d. h. hinsichtlich aller seiner Merkmale zu beurteilen gehabt.

Die dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden Druckschriften D2 und D3 wurden mit dem zweiten Prüfbescheid von der Prüfungsstelle ins Verfahren eingeführt. In diesem und dem weiteren Prüfbescheid wurde lediglich mit Verweis auf Druckschrift D2 S. 2 Z. 42-44 sowie Tabelle 1 und Druckschrift D3 Abs. [008] f.

sämtlichen Verfahrensschritten des Anspruchs 1 die erfinderische Tätigkeit abgesprochen, ohne einen konkreten Merkmalsvergleich durchzuführen. Der Auffassung der Prüfungsstelle in ihrem darauffolgenden Beschluss, die Argumente seien im schriftlichen Verfahren bereits ausführlich erörtert worden, und der Anmelderin sei ausreichend Gelegenheit gegeben worden, weitere Merkmale zu erläutern, kann unter diesen Umständen ebenfalls nicht gefolgt werden.

Bei einer umfassenden Erörterung der Sach- und Rechtslage und unter Würdigung sämtlicher Merkmale des Anspruchs 1 ist nicht auszuschließen, dass die Anmelderin ihre Anmeldung bereits im Verfahren vor dem Patentamt nicht weiterverfolgt und sich ihre Beschwerde erübrigt hätte.

Dr. Fritsch

Eder

Dr. Thum-Rung

Wickborn

Fa