



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 53/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. Juni 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 84 862.1-53

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juni 2013 durch den Richter Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys. Maile als Vorsitzenden und die Richter Schwarz, Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Juni 2008 wird aufgehoben.

Auf die Anmeldung ist ein Patent mit den folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 13 – also ohne den schriftsätzlich ebenfalls genannten Patentanspruch 14 - laut dem als Anlage zum Schriftsatz vom 17. Juni 2009, eingegangen am selben Tag, eingereichten Hauptantrag (Bl. 58-60 GA), jedoch mit der Maßgabe, dass in Patentanspruch 1
 - a) nach den Worten “auf einen externen Server über ein Netzwerk zuzugreifen” die bisherigen Worte “um einen Befehlscode des primären Betriebssystems zu erlangen” durch die Worte “um den Befehlscode des primären Betriebssystems zu erlangen” ersetzt werden (Zeile 12 und 13 auf Bl. 40 GA) sowie
 - b) nach den Worten “das primäre Betriebssystem wiederherzustellen; und” die bisherigen Worte “Erlangen eines Befehlscodes des primären Betriebssystems” durch die Worte “Erlangen des Befehlscodes des primären Betriebssystems” ersetzt werden (Zeile 16 bis 18 auf Bl. 40 GA)
- Beschreibung und Zeichnungen (Fig. 1 bis 7) laut den Anmeldeunterlagen

Gründe

I.

Die am 27. Juni 2000 als PCT-Anmeldung PCT/US00/17595 eingereichte Patentanmeldung 100 84 862.1-53 mit der Bezeichnung

„Wieder-Laden von Betriebssystemen“

nimmt die Priorität der US-Anmeldung 09/365,093 vom 30. Juli 1999 in Anspruch und wurde als WO 01/09722 A1 in englischer Sprache veröffentlicht.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 2. Juni 2008 zurückgewiesen, da der Gegenstand des damals geltenden Patentanspruchs 1 im Hinblick auf die im Prüfungsverfahren ermittelten Druckschriften

D1 US 5 708 776 A und

D2 EP 0 917 060 A1

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Der Senat hat als weiteren möglichen Stand der Technik mit Verfügung vom 15. Mai 2013 auf folgende Druckschriften hingewiesen:

D3 WO 95/22794 A1 und

D4 US 5 142 680 A1.

In der mündlichen Verhandlung verteidigt die Anmelderin ihre Patentanmeldung mit geänderten Ansprüchen 1 bis 13. Sie führt aus, dass der Anspruchssatz zulässig und patentfähig sei.

Der vom Senat mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 lautet:

- (M1) „1. Verfahren zum Wiederherstellen eines primären Betriebssystems, das für den Betrieb einer prozessor-basierten Einrichtung verantwortlich ist, wobei das Verfahren umfasst:
- (M2) Bereitstellen eines Wiederherstellungsbetriebssystems für die Einrichtung,
- (M2.1) wobei das Bereitstellen des Wiederherstellungsbetriebssystems das Bereitstellen von Software einschließt, die es dem Wiederherstellungsbetriebssystem ermöglicht, auf einen externen Server über ein Netzwerk zuzugreifen, um den Befehlscode des primären Betriebssystems zu erlangen;
- (M3) Betreiben der Einrichtung unter Verwendung des Wiederherstellungsbetriebssystems, wenn es gewünscht wird, das primäre Betriebssystem wiederherzustellen; und
- (M4) Erlangen des Befehlscodes des primären Betriebssystems zum Wiederherstellen des primären Betriebssystems unter Verwendung des Wiederherstellungsbetriebssystems,
- (M4.1) wobei auf den externen Server über das Netzwerk zugegriffen wird, um den Befehlscode des primären Betriebssystems zu erlangen.“

Wegen des Wortlauts der direkt oder indirekt auf den Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 13 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Juni 2008 aufzuheben und auf die Anmeldung ein Patent mit den folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 13 – also ohne den schriftsätzlich ebenfalls genannten Patentanspruch 14 - laut dem als Anlage zum Schriftsatz vom 17. Juni 2009, eingegangen am selben Tag, eingereichten Hauptantrag (Bl. 40-42 GA), jedoch mit der Maßgabe, dass in Patentanspruch 1
 - a) nach den Worten “auf einen externen Server über ein Netzwerk zuzugreifen” die bisherigen Worte “um einen Befehlscode des primären Betriebssystems zu erlangen” durch die Worte “um den Befehlscode des primären Betriebssystems zu erlangen” ersetzt werden (Zeile 12 und 13 auf Bl. 40 GA) sowie
 - b) nach den Worten “das primäre Betriebssystem wiederherzustellen; und” die bisherigen Worte “Erlangen eines Befehlscodes des primären Betriebssystems” durch die Worte “Erlangen des Befehlscodes des primären Betriebssystems” ersetzt werden (Zeile 16 bis 18 auf Bl. 40 GA)

- Beschreibung und Zeichnungen (Fig. 1 bis 7) laut den Anmeldeunterlagen

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Denn das zweifelsfrei gewerblich anwendbare Verfahren gemäß dem geltenden Anspruch 1 ist im Lichte der im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 bis D4 neu und beruht auf einer erfindnerischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, welcher vorliegend als ein Diplom-Informatiker mit Fachhochschulausbildung und mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Betriebssysteme und insbesondere dem Laden und Starten von Rechnerbetriebssystemen zu definieren ist.

1. Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Wiederherstellen eines primären Betriebssystems, das für das Betreiben einer prozessor-basierten Einrichtung verantwortlich ist, und das Bereitstellen eines Wiederherstellungsbetriebssystems für die Einrichtung (*vgl. geltende Beschreibung, S. 2, Zn. 25-29*).

Laut geltender Beschreibung, S. 2, Zn. 7-13, ist es gemäß dem Stand der Technik normalerweise erforderlich, eine zeitraubende Prozedur zu unternehmen, um das Betriebssystem von einer von dem Computersystemhersteller zur Verfügung gestellten Platte neu zu laden, wenn ein Betriebssystem in der gespeicherten Form zerstört ist.

Davon ausgehend liegt der vorliegenden Patentanmeldung die Aufgabe zugrunde, eine bessere Möglichkeit zu schaffen, ein Betriebssystem wegen

einer Betriebssystemzerstörung neu zu laden (*vgl. geltende Beschreibung, S. 2, Zn. 19-22*).

Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1.

Wesentlich ist hierbei, dass ein Wiederherstellungsbetriebssystem für die Einrichtung bereitgestellt wird. Die Einrichtung wird unter Verwendung des Wiederherstellungsbetriebssystems betrieben, wenn gewünscht wird, das primäre Betriebssystem wiederherzustellen. Befehlscode des primären Betriebssystems wird zum Wiederherstellen des primären Betriebssystems unter Verwendung des Wiederherstellungsbetriebssystems gewonnen. Das Bereitstellen des Wiederherstellungsbetriebssystems schließt das Bereitstellen von Software ein, die es dem Wiederherstellungsbetriebssystem ermöglicht, auf einen externen Server über ein Netzwerk zuzugreifen, um den Befehlscode des primären Betriebssystems zu erlangen (*vgl. Beschreibung, S. 2, Zn. 25-34, und urspr. Anspruch 8*).

2. Die geltenden Ansprüche 1 bis 13 sind zulässig. Der geltende Anspruch 1 weist die Merkmale der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 8 auf und stützt sich weiterhin auf S. 2, Zn. 7-8, und S. 3, Zn. 3-5, der Veröffentlichung der englischsprachigen Anmeldungsunterlagen als WO 01/09722 A1. Die Ansprüche 2 bis 7, 8 bis 12 und 13 des Hauptantrags basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 7, 9 bis 13 und 15.
3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik. Denn aus keiner der ermittelten Druckschriften ist ein Verfahren mit sämtlichen im Anspruch 1 geforderten Merkmalen bekannt.

So beschreibt **Druckschrift D1** (vgl. insbesondere den Abstract und Fig. 2 mit zugehöriger Beschreibung) ein automatisches Wiederherstellen von Software eines Netzwerkgeräts. Hierzu wird, von einem sog. Watch-Dog ausgelöst, das System von einer zweiten Partition eines Massenspeichers des Geräts neu gebootet („*In the event reboot is unsuccessful from the primary boot partition, reboot is initiated from the secondary boot partition*“, vgl. Abstract), sowie das Betriebssystem und weitere Software von einer zweiten Partition des Massenspeichers in der ersten Partition neu installiert („*the automatic recovery routine [...] re-installs duplicate application software 51 stored in shadow partition*“, und „*[...] the recovery system may also reinstall portions or all of the code in the first boot partition*“, vgl. Sp. 3, Z. 26 ff).. Ein Erlangen des Befehlscodes des ursprünglichen, primären Betriebssystems über ein Netzwerk durch ein Wiederherstellungsbetriebssystem ist der Druckschrift D1 nicht zu entnehmen (Merkmale M4 und M4.1 des vorliegenden Anspruchs 1 fehlen).

Druckschrift D2 (vgl. u.a. den Abstract, sowie Figuren 1 bis 8 mit zugehöriger Beschreibung) beschreibt das Bereitstellen und die Verwendung eines Wiederherstellungsbetriebssystems auf einem entnehmbaren Datenträger („*A computer recovery system provided on a removable high capacity disk*“, vgl. Abstract). Ein Wiederherstellen des primären Betriebssystems kann – durch den Nutzer veranlasst – aus einem nicht näher beschriebenen Archiv erfolgen (vgl. Claim 2, Sp. 21 der D2). Im Fall eines Fehlerzustands erfolgt durch den Anwender ein Einlegen eines Datenträgers, welcher alle erforderlichen Dateien enthält, um ein Betriebssystem zu laden, und von dem der Rechner gebootet werden kann („*includes all of the files necessary to load the computer operating system [...]*“ i.V.m. „*The computer boots [...] directly from the removable high capacity disk [...]*“, vgl. Abstract). Ein Erlangen des Befehlscodes des ursprünglichen, primären Betriebssystems über ein Netzwerk durch ein Wiederherstellungsbetriebssystem ist auch der

Druckschrift D2 nicht zu entnehmen (Merkmal M4.1 des vorliegenden Anspruchs 1 fehlt).

Aus **Druckschrift D3** (vgl. insbesondere S. 7, letzter Absatz, bis S. 8, letzter Absatz) ist ein Verfahren zum Wiederherstellen des Rechnerbetriebs bei Start- bzw. Bootproblemen bekannt („*A system for recovering from certain types of system software startup problems*“, vgl. Abstract). Hierzu ist vorgesehen, dass mit Hilfe eines Wiederherstellungsbetriebssystems („*alternate startup application*“) ein minimales Betriebssystem gebootet („*This startup application boots the computer from a minimal operating system stored in the secondary volume*“, vgl. Abstract) oder installiert wird („*the startup application can install a minimal bootable system on the primary volume*“, vgl. S. 8, Zn. 2-4). Ein Erlangen des Befehlscodes des primären Betriebssystems über ein Netzwerk durch ein Wiederherstellungsbetriebssystem ist der Druckschrift D3 nicht zu entnehmen (Merkmale M4 und M4.1 des vorliegenden Anspruchs 1 fehlen).

Druckschrift D4 (vgl. insbesondere Figuren 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung) befasst sich allgemein mit dem Laden von Betriebssystemen in einem Netzwerk im Falle eines Upgrades des Betriebssystems. Ein Erlangen des Befehlscodes des ursprünglichen, primären Betriebssystems über ein Netzwerk durch ein Wiederherstellungsbetriebssystem, sowie das Wiederherstellen eines primären Betriebssystems sind der Druckschrift D4 nicht zu entnehmen (Merkmale M1 und M4 des vorliegenden Anspruchs 1 fehlen).

Insbesondere weist damit keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften die Merkmale auf, ein primäres Betriebssystem unter Verwendung des Wiederherstellungsbetriebssystems wiederherzustellen, wobei auf einen externen Server über ein Netzwerk zugegriffen wird, um den Befehlscode des primären Betriebssystems zu erlangen.

Somit ist das Verfahren zum Wiederherstellen eines primären Betriebssystems gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 neu gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist auch aus dem im Verfahren ermittelten Stand der Technik nicht nahegelegt.

So sieht **Druckschrift D1** zwar ein Gerät mit Netzwerkanbindung vor („*network appliance*“, vgl. Fig. 1). Zum Wiederherstellen der Gerätefunktion ist aber das Booten des Geräts von einer zweiten Festplattenpartition oder ein erneutes Installieren des primären Betriebssystems („*exact duplicate of operating software*“, vgl. Sp. 3, Z. 12), dessen Daten auf der zweiten Festplattenpartition vorliegen, vorgesehen (vgl. Abstract und Sp. 3, Zn. 26 ff.). Für diese zweite Festplattenpartition ist entweder die Verwendung der ersten oder einer weiteren Festplatte vorgesehen. Zum Durchführen der Wiederherstellungsfunktion sieht Druckschrift D1 dabei kein Wiederherstellungsbetriebssystem, sondern nur eine Wiederherstellungsroutine („*recovery routine*“, vgl. Sp. 1, Zn. 59 f.) vor, die ein Booten von einer zweiten Boot-Partition ermöglicht (vgl. Sp. 3, Zn. 10-13 und 25-30). Da Druckschrift D1 ausdrücklich vorsieht, eine Kopie des primären Betriebssystems auf einer Festplatte des Geräts bereitzuhalten, besteht für den Fachmann keine Veranlassung, ein Wiederherstellungsbetriebssystem vorzusehen, das den Befehlscode des primären Betriebssystems über ein Netzwerk erlangen kann. Auch gibt Druckschrift D1 keinen Hinweis auf eine Verwendung der dort vorgesehenen Netzwerkverbindung im Zusammenhang mit dem Erlangen, Installieren oder Aktualisieren von anderer Software des Netzwerkgeräts. Daher besteht für den Fachmann ausgehend von D1 auch keine Veranlassung, das dort beschriebene Verfahren mit dem Übertragen eines Betriebssystems von einem ersten zu einem zweiten Rechner gemäß Druckschrift D4 zu kombinieren, zumal das aus der D4 bekannte Verfahren

dem Verteilen von Updates, nicht aber dem Wiederherstellen eines ursprünglich verwendeten, primären Betriebssystems dient.

Auch ausgehend von der Verwendung eines entnehmbaren Datenträgers („*removable high capacity disk*“) nach **Druckschrift D2** ist ein Erlangen des Befehlscodes des ursprünglichen, primären Betriebssystems über ein Netzwerk durch ein Wiederherstellungsbetriebssystem nicht nahe gelegt. Druckschrift D2 überlässt die Wiederherstellung ausdrücklich dem Anwender – sieht also keinen automatischen Ablauf unter Verwendung eines Wiederherstellungsbetriebssystems vor („*the user may [...]*“, vgl. Abstract, letzter Teilsatz) – und erfordert beim betrachteten Computersystem keine Netzwerk-Komponenten. Druckschrift D2 verweist weder auf alternative Wiederherstellungsmöglichkeiten, noch auf die Verwendung eines Netzwerks und bietet dem Fachmann somit keine Veranlassung, ein Erlangen des Befehlscodes des ursprünglichen, primären Betriebssystems über ein Netzwerk durch ein Wiederherstellungsbetriebssystem vorzusehen oder in Kombination mit der Druckschrift D4 ein Netzwerk zum Übertragen eines Betriebssystems von einem ersten zu einem zweiten Rechner in Erwägung zu ziehen.

Auch aus **Druckschrift D3** folgt kein Wiederherstellen eines primären, ursprünglich verwendeten Betriebssystems. Druckschrift D3 sieht vielmehr vor, durch eine „*alternate startup application*“ (bzw. „*alternate startup routine*“) entweder ein minimales Betriebssystem zu installieren oder ein minimales Betriebssystem („*minimal operation system*“) aus einem zweiten Speicherbereich zu booten. Das Booten und Installieren betrifft ein minimales Betriebssystem und damit kein Wiederherstellen des ursprünglich verwendeten primären Betriebssystems. Zwar sieht Druckschrift D3 vor, dass es sich beim Speicherbereich der Recovery Software um einen beliebigen Speicherort einschließlich einem Netzwerk-Server handeln kann („*network server*“, vgl. S. 8, Z. 20). Jedoch ist vorgesehen, dass die „*alter-*

nate startup application“ im gleichen, zweiten Speicherbereich („*secondary volume*“) abgelegt ist wie das minimale Betriebssystem („[...] *an alternate startup routine stored in the secondary volume. This startup application boots the computer from a minimal operating system stored in the secondary volume*“, vgl. Abstract). Die „*alternate startup application*“ nach Druckschrift D3 ist in diesem Fall aber nicht in der Lage, selbsttätig das Betriebssystem über ein Netzwerk zu erlangen, da es selbst erst vom zweiten Speicherbereich im Netzwerk geladen werden muss. Somit beschreibt die „*alternate startup application*“ der D3 kein Wiederherstellungsbetriebssystem im Sinne der vorliegenden Anmeldung. Druckschrift D3 unterscheidet sich vom vorliegenden Verfahren auch darin, dass durch die Ausführung des minimalen Betriebssystems in Druckschrift D3 dem Nutzer Hinweise zur Problembeseitigung gegeben werden oder alternativ das erkannte Problem repariert wird („*suggest possible steps to be taken*“ bzw. „*fix the problem*“, vgl. u.a. den Abstract). Ein Erlangen des Befehlscodes des primären Betriebssystems ist hierzu nicht erforderlich und damit ausgehend von Druckschrift D3 dem Fachmann auch nicht nahe gelegt. Aus diesem Grund besteht auch keine Veranlassung, ausgehend von Druckschrift D3 ein Upgrade-Verfahren gemäß Druckschrift D4 in Erwägung zu ziehen.

Eine Kombination der Druckschrift D3 mit der Druckschrift D2 oder der Druckschrift D1 führt ebenfalls nicht zum beanspruchten Verfahren, denn weder Druckschrift D1 noch D2 sehen vor, den Befehlscode des primären Betriebssystems über ein Netzwerk zu erlangen.

Druckschrift D4 befasst sich ausschließlich mit dem Upgrade und der Installation einer neuen Betriebssystemversion von einem ersten auf einen zweiten Rechner und liefert keine Veranlassung, Maßnahmen zum Wiederherstellen eines primären Betriebssystems eines ersten Rechners in Erwägung zu ziehen.

Auch eine andere Kombination des im Verfahren befindlichen Standes der Technik besteht ausgehend von Druckschrift D1 bis Druckschrift D4 führt nicht zu dem im geltenden Anspruch 1 beanspruchten Verfahren.

Die Lehre des geltenden Anspruchs 1 ist dem Fachmann auch nicht unter Einbeziehung seines Fachwissens nahegelegt, denn sie führt gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik zu einem zum Anmeldezeitpunkt nicht selbstverständlichen Vorteil, nämlich dass ohne den Eingriff des Benutzers das vollständige primäre Betriebssystem in einfacher Weise wiederhergestellt wird.

Das Verfahren gemäß dem Patentanspruch 1 beruht daher auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

5. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 13 betreffen über das Selbstverständliche hinausgehende Ausgestaltungen des Verfahrens gemäß Anspruch 1 und sind daher ebenfalls patentfähig.
6. Da die vorgelegten geltenden Unterlagen auch den Anforderungen des § 34 PatG genügen, war auf die Beschwerde der Anmelderin der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent-

und Markenamts aufzuheben und die Erteilung des Patents mit den geltenden Unterlagen anzuordnen.

Maile

Schwarz

Dr. Schwengelbeck

Altvater

Zugleich für Herrn Ri. Maile, der
an das DPMA abgeordnet ist.

Hu