



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 54/14

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Juli 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 005 126.2-53

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, des Richters Kruppa, der Richterin Dr. Otten-Dünneweber sowie des Richters Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 4. Februar 2006 unter Inanspruchnahme der taiwanesischen Priorität vom 7. September 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 10 2006 005 126.2-53 mit der Bezeichnung

„Verfahren zum schnellen Wechseln der Steuerung unterschiedlicher
in einem Computer betriebener Betriebssysteme“

wurde mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. August 2009 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Patentanspruch 1 nicht patentierbar sei, da es dessen Gegenstand im Hinblick auf die Druckschrift

D1 US 2005 / 0182922 A1

an der für die Patentfähigkeit erforderlichen erfinderischen Tätigkeit mangle.

Der Senat hat im Schriftsatz vom 6. Mai 2014 auf die Druckschrift

D2 US 2004 / 0237086 A1

als weiteren relevanten Stand der Technik hingewiesen.

Gegen den vorstehend genannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie beantragt,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. August 2009 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 10, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,

hilfsweise

Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,

- Beschreibung Seiten 1 bis 6 vom 4. Februar 2006,
- Figuren 1 bis 5 vom 4. Februar 2006,

2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der **Patentanspruch 1** gemäß Hauptantrag entspricht der ursprünglichen Anspruchsfassung und lautet unter Ergänzung von Gliederungspunkten:

M1 „Verfahren zum schnellen Wechseln der Steuerung unterschiedlicher Betriebssysteme,

M2.1 die in einem Computer (100) mit einer Festplatte (17), einem Systemspeicher (14), einem Basis-Ein-/Ausgabesystem (16) und einer Ereignissignalabgabeeinheit (24) vorinstalliert sind,

M2.2 wobei auf der Festplatte (17) mindestens ein erstes Betriebssystem (171a), ein zweites Betriebssystem (172a) und ein zweites Betriebssystem-Kernprogramm (172b) installiert sind und

das Verfahren folgende Schritte umfasst:

- (a) Durchführen eines Basis-Systembootingprozesses des Computers (100);
- (b) Laden und Ausführen des ersten Betriebssystems (171a) auf der Festplatte (17);
- (c) Einrichten eines Speicherbereichs (141) für das zweite Betriebssystem-Kernprogramm im Systemspeicher (14);
- (d) Laden des zweiten Betriebssystem-Kernprogramms (172b) von der Festplatte (17) in den Speicherbereich (141) für das zweite Betriebssystem-Kernprogramm;
- (e) Feststellen, ob die Ereignissignalabgabereinheit (24) ein definiertes erstes Ereignissignal (s1) abgibt;
- (f) Ausführen des in den Speicherbereich (141) des zweiten Betriebssystem-Kernprogramms vorgeladenen zweiten Betriebssystem-Kernprogramms (172b), wenn das erste Ereignissignal (s1) festgestellt wird; und
- (g) Umstellen des Computers (100) von der Ausführung des ersten Betriebssystems (171a) zur Ausführung des zweiten Betriebssystems (172a).“

Der **Patentanspruch 1** gemäß Hilfsantrag lautet (Änderungen zum Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hervorgehoben):

M1* „Verfahren zur schnellen Aktivierung und zum schnellen Wechseln der Steuerung unterschiedlicher Betriebssysteme (171a, 172a),

- M2.1** die in einem Computer (100) mit einer Festplatte (17), einem Systemspeicher (14), einem Basis-Ein-/Ausgabesystem (16) und einer Ereignissignalabgabeeinheit (24) vorinstalliert sind,
- M2.2** wobei auf der Festplatte (17) mindestens ein erstes Betriebssystem (171a), ein zweites Betriebssystem (172a) und ein zweites Betriebssystem-Kernprogramm (172b) installiert sind und

das Verfahren folgende Schritte umfasst:

- (a)** Durchführen eines Basis-Systembootingprozesses des Computers (100);
- (b)*** Laden und Ausführen des ersten Betriebssystems (171a) auf der Festplatte (17) und dann geht der Computer 100 in einen normalen Computerbetriebsmodus (Schritt 104);
- (c)** Einrichten eines Speicherbereichs (141) für das zweite Betriebssystem-Kernprogramm im Systemspeicher (14);
- (d)** Laden des zweiten Betriebssystem-Kernprogramms (172b) von der Festplatte (17) in den Speicherbereich (141) für das zweite Betriebssystem-Kernprogramm;
- (e)** Feststellen, ob die Ereignissignalabgabeeinheit (24) ein definiertes erstes Ereignissignal (s1) abgibt;
- (f)** Ausführen des in den Speicherbereich (141) des zweiten Betriebssystem-Kernprogramms vorgeladenen zweiten Betriebssystem-Kernprogramms (172b), wenn das erste Ereignissignal (s1) festgestellt wird; und
- (g)*** Umstellen des Computers (100) von der Ausführung des ersten Betriebssystems (171a) zur Ausführung des zweiten Betriebssystems (172a) mit dem Laden und Ausführen eines Multimedia-Treibers (172c) und einer Anwendung (172d), die für das zweite Betriebssystem (172a) nötig sind (Schritt 112).“

Wegen des Wortlauts des nebengeordneten Anspruchs 6 und der Unteransprüche 2 bis 5 und 7 bis 10 des Hauptantrags sowie der Unteransprüche 2 bis 5 des Hilfsantrags wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Anmelderin führt aus, dass der Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag zulässig sowie im Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik patentfähig sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde ist nicht begründet, da sich die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag als nicht patentfähig erweisen. Die Frage der Zulässigkeit der nach dem Haupt- und Hilfsantrag verteidigten Verfahren gemäß der jeweiligen Ansprüche 1 kann daher dahinstehen (vgl. BGH, GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 - Elastische Bandage).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Steuerungsverfahren für Computervorrichtungen, die mit mehreren Betriebssystemen betrieben werden, und insbesondere ein Verfahren zur schnellen Aktivierung und zum schnellen Wechseln der Steuerung unterschiedlicher in Computern betriebener Betriebssysteme (vgl. Offenlegungsschrift DE 10 2006 005 126 A1, Abs. [0001]).

Die Anmeldung geht davon aus, dass Computer mit ihrer zunehmenden Leistungsfähigkeit verschiedene Anwendungsaufgaben in unterschiedlichen Gebieten übernehmen. Eine derzeit beliebte Anwendung sei beispielsweise die Verwendung eines Computers in Verbindung mit einem Multimedia-

Player oder einem Haushaltsgerät. Da jedoch die Hardwarestruktur und die Funktionen zwischen Computer und Multimedia-Player oder Haushaltsgeräten unterschiedlich seien, sei es schwierig, ein in einen Multimedia-Player oder in ein anderes Gerät integriertes Computersystem ebenso schnell zu booten wie ein Ein-/Ausschalter eines Haushaltsgeräts betätigt werde.

Um die Zeit zum Booten eines Personalcomputers zu verkürzen, werde herkömmlicher Weise ein zweites Betriebssystem in einer anderen Partition der ursprünglichen Festplatte installiert, damit dieses die Funktion der Multimedia-Player oder intelligenten Geräte bereitstellen und damit das Booten des Computers beschleunigen könne. Dies stelle den Benutzer vor die Wahl zwischen der Ausführung der normalen Computerfunktionen und der Ausführung der Funktionen von Multimedia-Player oder anderen Geräten. Wenn das Computersystem beginne, das Betriebssystem auszuführen und Daten auf der Festplatte zu speichern, sei die Geschwindigkeit der Datenspeicherung ernsthaft reduziert (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0003]-[0006]).

Gemäß den Ausführungen der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung ist die der Anmeldung zu Grunde liegende Aufgabe darin zu sehen, dass ein angepasstes Betriebssystem für Multimediaplayer oder andere Geräte sehr schnell zur Verfügung gestellt werden solle (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0004] i. V. m. Abs. [0007]).

Diese Aufgabe richtet sich an einen Fachmann, der eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik oder Informationstechnik vorweist und Erfahrung auf dem Gebiet des Ladens und Startens von Betriebssystemen hat.

Die Aufgabe soll mit den Merkmalen der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 6 gemäß Hauptantrag bzw. dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag gelöst werden.

Zum Erreichen des vorgenannten Ziels sieht die Anmeldung insbesondere vor, nach dem Laden und Ausführen des ersten Betriebssystems einen Speicherbereich für ein zweites Betriebssystem-Kernprogramm im System Speicher anzuordnen und das zweite Betriebssystem-Kernprogramm während des Betriebs des ersten Betriebssystems in diesen Speicherbereich zu laden. Durch Betätigen einer Ereignissignalabgabeeinheit kann dann ein Umschalten vom ersten Betriebssystem auf das zweite Betriebssystem-Kernprogramm sowie die Ausführung des zweiten Betriebssystems veranlasst werden (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0008] und [0009]).

Einige Merkmale der beanspruchten Verfahren gemäß Haupt- und Hilfsantrag bedürfen der Auslegung.

Die vorliegende Anmeldung unterscheidet zwischen einem zweiten „Betriebssystem“ und einem zweiten „Betriebssystem-Kernprogramm“, beispielsweise in den Merkmalen M2.2, (c), (d), (f) und (g) bzw. (g)* des Anspruchs 1 in beiden Fassungen. In der Fachliteratur sind Umfang und mögliche Unterschiede zwischen Betriebssystem und dem allgemein als „Kernel“ bezeichneten Betriebssystem-Kernprogramm nicht einheitlich definiert. Angesichts der Unterscheidung zwischen Betriebssystem und Betriebssystem-Kernprogramm ist im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass die Anmelderin einen Unterschied im jeweiligen Funktionsumfang und damit in der Datenmenge der jeweils zu ladenden Daten von Betriebssystem und Kernprogramm sieht. Ein quantifizierbarer Unterschied im Funktions- oder Datenumfang zwischen Betriebssystem und Kernprogramm ist anhand der vorliegenden Anmeldung jedoch nicht möglich, da diese weder auf den Funktionsumfang noch die Datenmenge der beiden Kompo-

nenten eingeht. Auch aus den in der Beschreibung genannten Betriebssystemen (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0009]) folgt keine Einschränkung des im jeweiligen Anspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag beanspruchten Verfahrens auf einen bestimmten Betriebssystem- bzw. Kernel-Typ, da sich das Verfahren in Haupt- und Hilfsantrag ganz allgemein auf ein beliebiges erstes und zweites Betriebssystem bezieht.

Zudem ist festzustellen, dass das Laden eines Betriebssystems zwangsläufig zumindest das Laden eines zugehörigen Betriebssystem-Kernprogramms („Kernel“) umfasst. Beispielgebend sei hierzu auf die Beschreibung eines üblichen Bootprozesses in Druckschrift D2 verwiesen (Abs. [0080] ff.).

Das beanspruchte Verfahren in Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags beschreibt das Laden und Aktivieren des zweiten Betriebssystem-Kernprogramms (vgl. Merkmale (d) und (f)). In den Merkmalen (g) bzw. (g)* ist jedoch jeweils die Ausführung des zweiten Betriebssystems beansprucht. Sofern von einem unterschiedlichen Umfang von Betriebssystem und Betriebssystem-Kernprogramm ausgegangen wird, ist zur Ausführung des Betriebssystems in Schritt (g) bzw. (g)* zwangsläufig ein Laden der über das Kernprogramm hinausgehenden zusätzlichen Betriebssystemkomponenten des zweiten Betriebssystems erforderlich. Dieser Ladevorgang ist im jeweils beanspruchten Verfahren nicht erwähnt, wird aber vom Fachmann aufgrund der Unterscheidung zwischen Betriebssystem und Kernprogramm mitgelesen.

Anspruch 1 nimmt in Haupt- und Hilfsantrag Bezug auf ein „zweites Betriebssystem-Kernprogramm“ mit Bezugszeichen 172b (vgl. bspw. Merkmale M2.2 und (d)). Ob Figur 1 hierzu das Vorhandensein des „zweiten Betriebssystem-Kernprogramms“ nur symbolisch darstellt, da das zweite Betriebssystem (172a) wie jedes gebräuchliche Betriebssystem zwangsläufig ein Kernprogramm („Kernel“) aufweist, oder ob das „zweite Betriebssystem-

Kernprogramm“ zusätzlich zum zweiten Betriebssystem (172a) gespeichert wird, kann dahinstehen. Zu einer zusätzlichen Bereitstellung des zweiten Kernprogramms sind auch den weiteren Anmeldungsunterlagen keine weitergehenden Angaben zu entnehmen (bspw. hinsichtlich technischer Besonderheiten des zweiten Betriebssystem-Kernprogramms 172b selbst oder dessen zusätzlicher Speicherung). Aus dem jeweiligen Verfahren nach Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags folgt nur, dass das geladene zweite Betriebssystem-Kernprogramm Voraussetzung für ein Ausführen des zweiten Betriebssystems ist. Dies gilt jedoch ganz allgemein für jedes von einem Betriebssystem umfasste Kernprogramm. Daher folgen auch aus einem zusätzlichen Vorsehen eines „zweiten Betriebssystem-Kernprogramms 172b“ auf der Festplatte keine für den Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennbaren technischen Vorteile gegenüber dem im zweiten Betriebssystem (172a) implizit bereits enthaltenen Kernprogramm, sondern nur ein zusätzlicher Speicher- und Verwaltungsaufwand.

Das Merkmal (g)* nach Anspruch 1 des Hilfsantrags bedarf ebenfalls der Auslegung. Gemäß diesem Merkmal ist u. a. die Ausführung einer Anwendung für das zweite Betriebssystem nötig. Dies widerspricht der üblichen Funktion von Betriebssystemen und ist auch nicht durch den beanspruchten Verfahrensablauf und die weiteren Ausführungen der Beschreibung gestützt, da eine vom Betriebssystem benötigte Anwendung vor dessen Ausführung geladen werden müsste. Ausgehend vom Ausführungsbeispiel, auf dem die Änderung des Merkmals (g)* basiert (vgl. Offenlegungsschrift, Schritt 112 in Fig. 3 mit zugehöriger Beschreibung, Abs. [0032]), und dem Ziel, dem Nutzer schnell die Nutzung einer speziellen Computer-Komponente (hier: eines Multimedia-Players) zu ermöglichen, ist die beanspruchte Abhängigkeit in Bezug auf die Verwendbarkeit dieser gewünschten Komponente durch den Nutzer zu sehen, welche das zweite Betriebssystem in Verbindung mit einem weiter notwendigen Treiber und einer zugehörigen Anwendung erfordert. Merkmal (g)* besagt somit in Übereinstimmung mit

der von der Anmelderin hierzu genannten Offenbarung in der Beschreibung (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0032]) nichts anderes, als dass beim Umstellen des Computers auf das zweite Betriebssystem auch ein Multimedia-Treiber und eine Anwendung geladen und ausgeführt werden.

2. a) Zum Hauptantrag

Das Verfahren nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ergibt sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Lehre der Druckschrift D2 und beruht damit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus Druckschrift D2 ist ein Verfahren zum schnellen Wechseln der Steuerung unterschiedlicher Betriebssysteme (Abs. [0001], [0059], [0161] / **Merkmal M1**) entnehmbar, die in einem Computer 100 mit einer Festplatte (magnetic disk 115), einem Systemspeicher (main memory 102), einem Basis-Ein-/Ausgabesystem (initial part of the booting process) und einer Ereignissignalabgabeeinheit (external I/O devices) vorinstalliert sind (Abs. [0001], [0044], [0045], [0053], [0080] / **Merkmal M2.1**). Dabei sind auf der Festplatte mindestens ein erstes Betriebssystem (first OS) und ein zweites Betriebssystem (second OS) installiert (aus Abs. [0140] - [0142] und Abs. [0082], [0088] - [0090] / **Merkmal M2.2 teilweise**, ohne zusätzliche Nennung eines zweiten Betriebssystem-Kernprogramms).

Druckschrift D2 ist zu entnehmen, dass zu Beginn des Verfahrens ein Basis-Systembootingprozess des Computers durchgeführt wird („initial part of the booting process“, Abs. [0080] / **Merkmal (a)**). Weiter ergibt sich aus Druckschrift D2, dass nachfolgend das Laden des ersten Betriebssystems von der Festplatte und dessen Ausführung erfolgt („booting process“ und „initializing process“, Abs. [0080]-[0081] i. V. m. Abs. [0138]-[0139] / **Merkmal (b)**), gefolgt vom Einrichten eines Speicherbereichs für das zweite Betriebssystem im Systemspeicher (vgl. Abs. [0122] - [0126]

/ **Merkmal (c) teilweise**). Anschließend erfolgt das Laden des zweiten Betriebssystems von der Festplatte in den Speicherbereich für das zweite Betriebssystem während das erste Betriebssystem arbeitet („when the first OS is operated, the second OS is loaded [...]“, vgl. Abstract, i. V. m. Abs. [0140] - [0142] / **Merkmal (d) teilweise**). Druckschrift D2 spricht dabei vom zweiten Betriebssystem statt vom zweiten Betriebssystem-Kernprogramm. Beim Laden des zweiten Betriebssystems gemäß Druckschrift D2 erfolgt zuerst das Laden des zweiten Betriebssystem-Kernprogramms dieses zweiten Betriebssystems (second OS Kernel) (vgl. Fig. 14, Schritt 1402 / **Merkmale (c) und (d)**).

Aus Druckschrift D2 ist weiter entnehmbar festzustellen, ob die Ereignissignalabgabereinheit ein definiertes erstes Ereignissignal abgibt, da ausgeführt wird, dass das Feststellen eines von einem durch das zweite Betriebssystem gesteuerten Gerät ausgelösten Interrupts Grundlage für den Betriebssystemwechsel ist (vgl. Fig. 17, Schritte 1701 und 1705, mit Beschreibung, Abs. [0173], [0178], [0180] / **Merkmal (e)**). Hierauf erfolgt nach Druckschrift D2 ein Ausführen des in den Speicherbereich des zweiten Betriebssystems vorgeladenen zweiten Betriebssystems, wenn das erste Ereignissignal festgestellt wird, und ein Umstellen des Computers von der Ausführung des ersten Betriebssystems zur Ausführung des zweiten Betriebssystems (vgl. Fig. 17, - Schritte 1707, 1708 mit Beschreibung, Abs. [0182] / **Merkmal (f) teilweise, Merkmal (g)**).

Ein Ausführen des Betriebssystem-Kernprogramms ist in Druckschrift D2 bis auf den Schritt 1402 in Figur 14 nicht ausdrücklich angesprochen. Für den Fachmann ist jedoch klar, dass ein Ausführen des in den dafür eingerichteten Speicherbereich vorgeladenen zweiten Betriebssystems (Merkmale (d), (f)) zwangsläufig als ersten Schritt ein Ausführen des Betriebssystem-Kernprogramms dieses zweiten Betriebssystems voraussetzt (vgl. auch vorstehende Ausführungen zu Merkmal (d) / **Merkmal (f)**).

Der von der Anmelderin vertretenen Auffassung, dass in einem Verfahren nach Druckschrift D2 erst das Laden des ersten und des zweiten Betriebssystems abgewartet werden müsse, bevor das erste Betriebssystem vom Nutzer verwendet werden könne, kann nicht gefolgt werden. Denn der Zusammenfassung der Druckschrift D2 ist zu entnehmen, dass das Vorladen des zweiten Betriebssystems in den dafür vorgesehenen Speicherbereich während des Betriebs des ersten Betriebssystems erfolgt (vgl. Abstract sowie Abs. [0140]), also während das erste Betriebssystem verwendbar ist. Die Notwendigkeit, ein vollständiges Laden des zweiten Betriebssystems abzuwarten, ergibt sich im Verfahren nach Druckschrift D2 daher nicht.

Der von der Anmelderin angesprochene zeitliche Vorteil ergibt sich auch nicht beim Starten des zweiten Betriebssystems. Da nach Merkmal (g) das zweite Betriebssystem insgesamt zur Ausführung kommen soll, wird im beanspruchten Verfahren ein vollständiges Laden aller über das Betriebssystem-Kernprogramm hinausgehenden Betriebssystemkomponenten vorausgesetzt, bevor das zweite Betriebssystem gemäß Merkmal (g) zur Verfügung steht (vgl. II.1 Merkmalsauslegung). Wann dies erfolgt, geht nicht aus Anspruch 1 hervor, es muss aber zum Ausführungszeitpunkt des zweiten Betriebssystems (Merkmal (g)) erfolgt sein. Aus dem Fehlen der Nennung eines solchen zwingend erforderlichen Verfahrensschrittes im Anspruch 1 lässt sich daher kein Zeitvorteil gegenüber einem vollständigen Vorladen des Betriebssystems nach Druckschrift D2 ableiten und damit auch keine erfinderische Besonderheit gegenüber dem Gegenstand der Druckschrift D2 begründen.

b) Zum Hilfsantrag

Das Verfahren nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ergibt sich ebenfalls für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Lehre der Druckschrift D2 und beruht damit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags in der ergänzten Zweckangabe „zur schnellen Aktivierung“ in Merkmal M1*, der Verdeutlichung in Merkmal (b)*, dass der Computer beim Ausführen des ersten Betriebssystems „in einen normalen Computerbetriebsmodus“ übergeht und der Ergänzung in Merkmal (g)*, nach der ein Ausführen des zweiten Betriebssystems „mit dem Laden und Ausführen eines Multimedia-Treibers und einer Anwendung, die für das zweite Betriebssystem nötig sind“ erfolgt.

Diese geänderten Merkmale sind jedoch nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit begründen.

Die ergänzte Zweckangabe in **Merkmal M1*** liest der Fachmann bereits im schnellen Wechsel zwischen den Betriebssystemen mit, so dass hierfür die Ausführungen zu Merkmal M1 des Anspruchs 1 gelten. Der im Zusammenhang mit dem Ziel der schnellen Aktivierung ergänzte Hinweis im **Merkmal (b)***, dass der Computer beim Ausführen des Betriebssystems in einen normalen Computerbetriebsmodus übergeht, folgt bereits selbstverständlich aus dem Ausführen des Betriebssystems des Computers im ursprünglichen Merkmal (b) des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrags. Ein solches Ausführen des ersten Betriebssystems im entsprechenden Betriebsmodus gemäß Merkmal (b)* im Anschluss an das Laden des ersten Betriebssystems ist zudem aus Druckschrift D2 bekannt („The first OS is loaded [...] and thereafter, when the first OS is operated [...]“; vgl. Abstract).

Ein Laden und Ausführen eines Multimedia-Treibers und einer Anwendung gemäß Merkmal (g)* ist Druckschrift D2 zwar nicht explizit zu entnehmen. Jedoch folgt aus Druckschrift D2, dass die Ausführung des zweiten Betriebssystems die Verwendung bestimmter Hardware-Komponenten ermöglichen soll, deren Betrieb nicht durch das erste Betriebssystem gesteuert wird und die durch das zweite Betriebssystem verwaltet werden („second

OS hardware“, vgl. Fig. 2 und Abs. [0063]). Solche Hardware-Komponenten benötigen zwangsläufig eine geeignete Treiber-Software und ihre Verwendung im Anwenderbereich setzt zwangsläufig geeignete Anwendungsprogramme voraus. Erst durch deren Vorhandensein wird der Anwender in die Lage versetzt, den Computer zur Ausführung solcher Komponenten wie bspw. eines angeschlossenen Multimedia-Players zu nutzen. Für den Fachmann mit Erfahrung auf dem Gebiet der Betriebssysteme und Lade- und Startvorgängen von Computersystemen ist es daher naheliegend, ausgehend von der Ausführung eines Betriebssystems für besondere, durch dieses Betriebssystem verwaltete Hardwarekomponenten gemäß Druckschrift D2 auch geeignete Treiber und Anwendungen für diese Hardware vorzusehen und entsprechend den Anforderungen des Merkmals (g)* auszuführen. Das **Merkmal (g)*** ist daher dem Fachmann durch die Funktion des zweiten Betriebssystems zum Betrieb bestimmter Hardware-Komponenten in Druckschrift D2 nahegelegt.

Hinsichtlich der weiteren, mit Anspruch 1 gemäß Hauptantrag übereinstimmenden Merkmale gelten die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag.

Daher ist auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag dem Fachmann ausgehend von Druckschrift D2 nahegelegt.

3. Mit dem jeweils nicht patentfähigen Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags sind auch die jeweils untergeordneten Ansprüche 2 bis 5 sowie der nebengeordnete Anspruch 6 und die diesem untergeordneten Ansprüche 7 bis 10 des Hauptantrags nicht schutzfähig, da auf diese Ansprüche kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2007, 862, Abs. III 3 aa - Informationsübermittlungsverfahren II).

4. Nachdem der Anspruchssatz gemäß Haupt- und Hilfsantrag jeweils nicht patentfähig ist, war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.

Nach dieser Vorschrift kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Verfahrensfehlern oder unsachgemäßer Sachbehandlung in Betracht (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 80 Rdn. 111 ff. und § 73 Rdn. 131 ff.; Busse, PatG, 7. Aufl., § 80 Rdn 90 ff.).

Allein eine aus Sicht der Anmelderin falsche Beurteilung des Anspruchsgegenstands bzw. des Standes der Technik stellt keinen Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr dar (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 136, 137, Busse, a. a. O., § 80, Rdn. 123 f.). Im angefochtenen Beschluss liegen aber darüber hinaus Verfahrensfehler vor (Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 143-144, 154), da die Prüfungsstelle die von der Anmelderin im Schriftsatz vom 18. Juni 2008 hilfsweise beantragte Anhörung abgelehnt hat und im Beschluss inhaltlich nicht auf Argumente der Anmelderin eingegangen ist, wodurch zudem ein Begründungsmangel vorliegt.

- a) Der Beschluss der Prüfungsstelle weist eine mangelhafte Begründung auf, da die Begründung auf einzelne, in der Anmeldung unterschiedene Begriffe und deren Bedeutung für die jeweiligen Merkmale des Anspruchs 1 nicht eingeht und daher dem Beschluss die Gründe der Entscheidung nicht zweifelsfrei zu entnehmen sind (Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 143).

Die Prüfungsstelle geht in ihrer Begründung über Bedeutungsunterschiede zwischen „Betriebssystem“ und „Betriebssystem-Kernprogramm“ und die aus

Sicht der Anmelderin daraus resultierenden Vorteile des beanspruchten Verfahrens hinweg, obwohl auf diese im Schriftsatz der Anmelderin vom 18. Juni 2008 ausdrücklich hingewiesen wurde. Zu „Betriebssystem“ und „Betriebssystem-Kernprogramm“ findet sich vielmehr im Erstbescheid und Beschluss jeweils nur die Feststellung, dass mit Installation eines zweiten Betriebssystems auf der Festplatte „selbstverständlich“ ein zweites Betriebssystem-Kernprogramm installiert sei. Auf die Bedeutung der Unterscheidung zwischen „Betriebssystem“ und „Betriebssystem-Kernprogramm“ in den Schritten (c), (d) und (f) des in Anspruch 1 beanspruchten Verfahrens ist die Prüfungsstelle aber weder im Erstbescheid, noch im Beschluss eingegangen. Im Beschluss findet sich lediglich eine Auflistung der Argumente der Anmelderin, zu denen ohne Angabe von Gründen festgestellt wird, dass diesen nicht gefolgt werden könne. Auch in den von der Prüfungsstelle zitierten Textstellen der Druckschrift D1 findet sich kein Hinweis auf das Verständnis der Prüfungsstelle in Bezug auf die von der Anmelderin vorgetragene Bedeutung der Unterscheidung zwischen Betriebssystem und Betriebssystem-Kernprogramm.

- b) Zudem ist der Beurteilungsspielraum der Prüfungsstelle bei der Einschätzung der Sachdienlichkeit der hilfsweise beantragten Anhörung überschritten worden. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG in der bis zum 31. März 2014 geltenden Fassung gibt vor, dass der Anmelder bis zum Beschluss über die Erteilung auf Antrag zu hören ist, wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist nach ständiger Rechtsprechung eine Anhörung immer dann, wenn sie aus objektiver Sicht das Verfahren fördern kann (vgl. Schulte, a. a. O. § 46 Rdn. 11 m. w. N; BPatGE 18, 30, 39; 39, 204, 205). In der Rechtsprechung wird die einmalige Durchführung einer Anhörung im Prüfungsverfahren in aller Regel als sachdienlich angesehen (vgl. BPatGE 18, 30, 39; Winterfeld, Engels: Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2007, GRUR 2008, 645). Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt nur ausnahmsweise in

Betracht, wenn triftige Gründe dafür vorliegen (Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 15).

Bereits die von der Anmelderin in der o. g. Eingabe vorgebrachten Argumente bezüglich des „Betriebssystem-Kernprogramms“ widersprechen der Feststellung der Prüfungsstelle, dass bereits alle wesentlichen Aspekte der Anmeldung behandelt worden seien, da auf mögliche Unterschiede zwischen „Betriebssystem“ und „Betriebssystem-Kernprogramm“ - insbesondere in ihrer Bedeutung für den beanspruchten Verfahrensablauf - im einzigen Prüfungsbescheid nicht eingegangen worden ist. Die Ablehnung der Anhörung stellt daher im vorliegenden Fall eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar (Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 142).

In der Art und Weise der Beurteilung der vorliegenden Anmeldung durch die Prüfungsstelle ist daher eine unangemessene Sachbehandlung zu sehen und die Beschwerdegebühr ist zurückzuerstatten (Busse, PatG, 7. Aufl., § 80 Rdn. 102 und 118).

IV.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Wickborn

Kruppa

Dr. Otten-Dünneberger

Altvater

CI