



# BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 173/14

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
14. Dezember 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 80 892.9-53

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Dezember 2016 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. September 2012 aufgehoben und die Sache wird zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung 199 80 892.9 mit der Bezeichnung

„Aufzeichnungs-/Wiedergabegerät“

geht aus einer PCT-Anmeldung hervor (Veröffentlichungsnummer WO 99 / 54870 A1), die am 16. April 1999 eingereicht wurde und eine japanische Priorität vom 17. April 1998 in Anspruch nimmt. Die Anmeldung wurde durch die Prüfungsstelle für Klasse G06 F mit in der Anhörung verkündetem Beschluss vom 21. September 2012 zurückgewiesen. Zur Begründung der Zurückweisung wurde aufgeführt, dass die Gegenstände der (damaligen) Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag gegenüber dem Stand der Technik gemäß Druckschrift

**D5:** US 5 682 497 A

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen würden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. September 2012 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 6, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, hilfsweise gemäß Hilfsantrag
- Patentansprüche 1 bis 5, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Beschreibung Seiten 1 bis 17, eingegangen am 17. Dezember 1999,
- Figuren 1 bis 14, eingegangen am 17. Dezember 1999.

Im Prüfungsverfahren wurden außerdem folgende Druckschriften als Stand der Technik genannt:

- D1** JP 07-121199 A,
- D2** EP 0 579 285 A2,
- D3** DE 39 17 009 A1,
- D4** JP 07-153 238 A und
- D6** US 5 734 894 A

**Anspruch 1** nach **Hauptantrag** lautet unter senatsseitiger Hinzufügung einer möglichen Merkmalsgliederung wie folgt:

- M1** „Aufzeichnungs-/Wiedergabegerät (1)
  
- M2** mit einem ersten Speichermittel (9a), in dem Daten und Verwaltungsdaten für die Überwachung der Daten eingeschrieben sind und das nicht von dem Gerät (1) getrennt werden kann,

**M3** mit einer Verbindungseinrichtung (8) zum Verbinden eines zweiten Speichermittels (9b), in dem Daten und Verwaltungsdaten für die Überwachung der Daten eingeschrieben sind und das mit dem Gerät (1) verbunden und von diesem getrennt werden kann,

**M4** wobei die Verbindungseinrichtung (8) über einen Eingabe/Ausgabe-(I/O)-Port (35) mit einer Steuereinrichtung (30) zum Steuern des Einschreibens und Auslesens von Daten für das erste und zweite Speichermittel verbunden ist,

**dadurch gekennzeichnet,**

**M5** dass die Verwaltungsdaten TOC-(Inhaltsverzeichnis)-Daten sind,

**M6** dass die Steuereinrichtung (30) auf der Basis von aus dem ersten und dem zweiten Speichermittel ausgelesenen TOC-Daten neue TOC-Daten in einem RAM (34) für die Überwachung des ersten und des zweiten Speichermittels als ein einheitliches Speichermittel generiert, und

**M7** das Verschieben von Daten für das erste und das zweite Speichermittel (9a, 9b) auf der Basis der in dem RAM (34) generierten neuen TOC-Daten steuert, und

**M8** dass die in dem RAM (34) erzeugten TOC-Daten in das erste und das zweite Speichermittel (9a, 9b) neu geschrieben werden, nachdem die Daten verschoben wurden.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 6 nach Hauptantrag wird auf die Akte verwiesen.

**Anspruch 1** nach **Hilfsantrag 1** weist die Merkmale M1 bis M5 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag auf unter Ersetzung der Merkmale M6, M7 und M8 im kennzeichnenden Teil durch folgende Merkmale:

**M6\*** „dass die Steuereinrichtung (30) auf der Basis von aus dem ersten und dem zweiten Speichermittel ausgelesenen TOC-Daten neue TOC-Daten für die Überwachung des ersten und des zweiten Speichermittels als ein einheitliches Speichermittel generiert, indem die ausgelesenen TOC-Daten des ersten und des zweiten Speichermittels (9a, 9b) in ein RAM des Aufzeichnungs-Wiedergabegeräts gespeichert werden und die Steuereinrichtung (32) Speichernummern an die TOC-Daten anhängt, die angeben, zu welchen der beiden Speichermittel die TOC-Daten gehören, und

**M7\*** das Verschieben von Daten für das erste und das zweite Speichermittel (9a, 9b) auf der Basis der in dem RAM generierten neuen TOC-Daten steuert, und

**M8\*** dass die in dem Speicher (34) erzeugten, neuen TOC-Daten in das erste und das zweite Speichermittel (9a, 9b) neu geschrieben werden, nachdem die Daten verschoben wurden.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 5 gemäß Hilfsantrag wird auf die Akte verwiesen.

Die Beschwerdeführerin führt aus, dass die geltenden Ansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag zulässig und im Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik patentfähig seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## 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 und 3 PatG.

1. Die Anmeldung betrifft ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät mit mehreren Speichereinheiten (vgl. geltende Beschreibung S. 1, erster Abs.). Gemäß Beschreibungseinleitung war als Stand der Technik ein Aufzeichnungs-/ Wiedergabegerät mit einem Flash-Speicher zur Speicherung von Sprachsignalen auf Dateibasis bekannt. Ein solches Aufzeichnungs-/ Wiedergabegerät speichere in dem Flash-Speicher nicht nur die über ein Mikrofon eingegebene Sprache als Sprachdaten, sondern diene auch zum Speichern von Daten, die für die Datenverarbeitung in einem Computer verwendet würden. Die Übertragung von Daten zu einer externen Einrichtung sei für einen Benutzer jedoch ein mühsamer Vorgang (vgl. geltende Beschreibung S. 1, zweiter und dritter Abs.). Um die Datenübertragung zu erleichtern, sei es denkbar, die Hauptgeräteeinheit des Aufzeichnungs-/Wiedergabegeräts mit einem herausnehmbaren Flash-Speicher auszurüsten und den aus der Hauptgeräteeinheit herausgenommenen Flash-Speicher mit einem externen Computer zu verbinden (vgl. S. 1, vorle. Abs.). Ein Aufzeichnungs-/ Wiedergabegerät, aus dem der Speicher herausgenommen wurde, könne jedoch die Funktion als Daten-Aufzeichnungs-/Wiedergabegerät nicht mehr erfüllen. Es erscheine unvernünftig, die benötigten Daten in einem entfernbar Flash-Speicher zu speichern, der in der Hauptgeräteeinheit des Gerätes angeordnet werde (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, le. Abs.).

In der Anmeldung wird dementsprechend als Ziel bzw. **Aufgabe** angegeben, die Handhabung eines Aufzeichnungs-/Wiedergabegeräts mit mehreren Speichereinheiten zu verbessern und die Übertragung von Daten, die in einer Spei-

chereinheit des Aufzeichnungs-/Wiedergabegeräts gespeichert sind, zu erleichtern (vgl. geltende Beschreibung, S. 2, erster Abs.).

Die Aufgabe richtet sich an einen **Fachmann**, der eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik mit Schwerpunkt Informatik aufweist und der über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Speichersystemen verfügt.

Die Aufgabe soll durch die Merkmale der jeweiligen Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag gelöst werden.

Gemäß **Anspruch 1** in der Fassung des **Hauptantrags** ist ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät vorgesehen, welches ein erstes von diesem Gerät nicht trennbares Speichermittel und ein zweites mit dem Gerät über eine Verbindungseinrichtung verbindbares und trennbares Speichermittel aufweist, wobei beide Speichermittel Daten sowie Verwaltungsdaten für die Überwachung der Daten enthalten (Merkmale M1 bis M3). Die Verbindungseinrichtung ist dabei über einen Eingabe-Ausgabe-Port mit einer Steuereinrichtung des Aufzeichnungs-/Wiedergabegeräts verbunden, wobei die Steuereinrichtung zum Steuern des Einschreibens und Auslesens von Daten für beide Speichermittel dient (Merkmal M4). Bei den Verwaltungsdaten handelt es sich um sogenannte TOC-(Table of Contents)-Daten, welche Inhaltsverzeichnis-Daten darstellen (Merkmal M5). Die Steuereinrichtung erzeugt auf der Basis von aus dem ersten und dem zweiten Speichermittel ausgelesenen Verwaltungs- bzw. TOC-Daten neue TOC-Daten in einem RAM-Speicher für die Überwachung des ersten und des zweiten Speichermittels als einem einheitlichen Speichermittel (Merkmal M6). Das Verschieben von Daten für das erste und das zweite Speichermittel wird durch die Steuereinrichtung auf der Basis der generierten neuen TOC-Daten in dem RAM-Speicher gesteuert (Merkmal M7). Nachdem die Daten verschoben wurden, werden die in dem RAM-Speicher erzeugten

TOC-Daten neu in das erste und das zweite Speichermittel geschrieben (Merkmal M8).

**Anspruch 1** nach **Hilfsantrag** ist gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag dahingehend präzisiert, dass die Steuereinrichtung auf der Basis von aus dem ersten und dem zweiten Speichermittel ausgelesenen TOC-Daten neue TOC-Daten für die Überwachung des ersten und des zweiten Speichermittels als ein einheitliches Speichermittel generiert, indem die Steuereinrichtung jeweils Speichernummern an die TOC-Daten anhängt, wobei die Speichernummern angeben, zu welchen der beiden Speichermittel die TOC-Daten gehören (Merkmal M6\*). Das Verschieben von Daten für das erste und das zweite Speichermittel wird dabei – in Analogie zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag – auf der Basis der erzeugten neuen TOC-Daten gesteuert (vgl. Merkmal M7\*), wobei die in dem RAM-Speicher erzeugten TOC-Daten wiederum neu in das erste und das zweite Speichermittel geschrieben werden, nachdem die Daten verschoben wurden (vgl. Merkmal M8\*).

2. Die Ansprüche 1 bis 6 gemäß Hauptantrag sowie die Ansprüche 1 bis 5 nach Hilfsantrag sind zulässig (§ 38 PatG).

**a)** Zum Hauptantrag

Die **Merkmale M1** bis **M3** im Oberbegriff des Anspruchs 1 nach Hauptantrag sind im ursprünglichen Anspruch 10 im Zusammenhang mit der ursprünglichen Figur 1 und der zugehörigen Beschreibung offenbart (vgl. S. 4, 1e. Abs. der deutschsprachigen Übersetzung der ursprünglichen Beschreibung). **Merkmal M4** im Oberbegriff des Anspruchs 1 nach Hauptantrag basiert auf dem ursprünglichen Anspruch 10 im Zusammenhang mit der ursprünglichen Figur 1 mitsamt zugehöriger Beschreibung (vgl. S. 4 fünfter Abs. und S. 7, erster Abs. Z. 3-8 der deutschspr. Übersetzung der uspr. Beschreibung). Die **Merkmale M5** und **M6** im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach

Hauptantrag sind im ursprünglichen Anspruch 10 im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Anspruch 11 und der ursprünglichen Beschreibung offenbart (vgl. S. 2 zweiter Abs., S. 5 erster vollst. Abs. der deutschspr. Übersetzung der urspr. Beschreibung). Das **Merkmal M7** basiert auf Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 11 in Verbindung mit der ursprünglichen Beschreibung (vgl. S. 2 zweiter Abs. und S. 9 erster vollst. Abs. der deutschspr. Übersetzung der urspr. Beschreibung). Das **Merkmal M8** des Anspruchs 1 nach Hauptantrag basiert auf den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 10 im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Unteranspruch 17 sowie der ursprünglichen Beschreibung (vgl. S. 9 erster vollst. Abs. bis dritter vollst. Abs. sowie S. 10 erster Abs. der deutschspr. Übersetzung der urspr. Beschreibung).

Die Unteransprüche 2 bis 6 gemäß Hauptantrag beinhalten die Merkmale der ursprünglichen Ansprüchen 12, 14, 15, 18 und 19 unter Anpassung an den Wortlaut des Anspruch 1, in dem aufgeführt ist, dass die Verwaltungsdaten TOC-(Inhaltverzeichnis-)Daten sind.

#### b) Zum Hilfsantrag

Anspruch 1 nach Hilfsantrag weist die zulässigen Merkmale M1 bis M5 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag auf (vgl. vorstehende Ausführungen, die hier in gleicher Weise gelten). Das präzierte **Merkmal M6\*** im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag basiert auf dem ursprünglichen Anspruch 10 im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Anspruch 11 und der ursprünglichen Beschreibung (vgl. die zu Merkmal M6 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag angegebenen ursprünglichen Offenbarungsstellen und S. 8 zweiter vollst. Abs. der deutschspr. Übersetzung der urspr. Beschreibung). **Merkmal M7\*** basiert auf Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 11 in Verbindung mit der ursprünglichen Beschreibung (vgl. S. 2 zweiter Abs. und S. 9 erster vollst. Abs. der deutschspr. Übersetzung der urspr. Beschreibung).

**Merkmal M8\*** basiert auf Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 10 im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Unteranspruch 17 sowie den ursprünglichen Beschreibungsunterlagen (vgl. S. 9 erster vollst. Abs. bis dritter vollst. Abs. sowie S. 10 erster Abs. der deutschspr. Übersetzung der urspr. Beschreibung).

Die Unteransprüche 2 bis 5 des Hilfsantrags beinhalten die Merkmale der ursprünglichen Ansprüchen 14, 15, 18 und 19 unter Anpassung an Anspruch 1.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag sind neu gegenüber dem bisher im Verfahren befindlichen Stand der Technik (§ 3 PatG).

Druckschrift **D1** beschreibt ein Aufzeichnungs-/Wiedergabegerät („recording/reproducing device“) gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag mit einem RAM-Speicher („working RAM“) als einem ersten Speichermittel, in dem Initialdaten und Verwaltungsdaten in Form von Indexdaten („initial frame data and the index data“) eingeschrieben werden, die im weitesten Sinne der Überwachung der Daten dienen, wobei der genannte Speicher im bestimmungsgemäßen Betrieb nicht von dem Gerät getrennt werden kann (vgl. Abstract / **Merkmale M1** und **M2**). Das Gerät ist zudem mit einer Verbindungseinrichtung ausgerüstet, mit dem eine Speicherkarte („memory card 6“) als zweites Speichermittel mit dem Gerät verbunden werden kann, wobei die Speicherkarte dementsprechend auch vom Gerät trennbar ist, und in die Speicherkarte Daten sowie Verwaltungsdaten („initial frame data and the index data“) für die Überwachung der Daten eingeschrieben werden (vgl. Abstract, zweiter Satz / **Merkmal M3**). Das Aufzeichnungs-/Wiedergabegerät weist einen Mikrocomputer („micro computer 7“) auf, der als Steuereinrichtung zum Steuern des Einschreibens und Auslesens von Daten für das erste und das zweite Speichermittel dient – der Fachmann liest dabei

mit, dass die Verbindungseinrichtung über einen Eingang-/Ausgangs- bzw. I/O-Port mit dem Mikrocomputer verbunden ist (vgl. Abstract / **Merkmal M4**). Im Hinblick auf **Merkmal M5** und die dort aufgeführten TOC-(Inhaltsverzeichnis-)Daten ist aus Druckschrift D1 – wie vorstehend ausgeführt – bekannt, dass Indexdaten („index data“) gespeichert werden, die als Inhaltsverzeichnisdaten anzusehen sind (vgl. die Zitatstellen a. a. O.).

Die weiteren Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hauptantrag wie auch die weiteren Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag, welche eine Generierung neuer TOC-/Inhaltsverzeichnis-Daten zur Überwachung des ersten und des zweiten Speichermittels als einheitliches Speichermittel gemäß Merkmal M6 bzw. Merkmal M6\* und das Verschieben von Daten auf der Basis von generierten neuen TOC-Daten gemäß den Merkmalen M7 und M8 bzw. M7\* und M8\* betreffen, sind Druckschrift D1 nicht entnehmbar.

Damit ist sowohl das Aufzeichnungs-/Wiedergabegerät gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag als auch das Gerät gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag neu gegenüber dem aus Druckschrift D1 bekannten Aufzeichnungs-/ Wiedergabegerät.

Druckschrift **D2** beschreibt einen Compact-Disk-/CD-Spieler mit einem Wechselmagazin („multidisk CD player“), der zwar als Wiedergabegerät dient, jedoch keine Aufzeichnungsfunktion hat (vgl. Abstract und Sp. 1, erster Abs. sowie Fig. 1(a) und Sp. 4 le. Abs. / **teilweise Merkmal M1**). Der CD-Spieler weist einen RAM-Speicher („RAM 2“) als ein erstes Speichermittel auf, in das Steuerdaten („control data“ / „TOC information“ / „playback control information“) eingeschrieben werden, die der Überwachung von CD-Informationen bzw. Verwaltungsdaten im Zusammenhang mit einem CD-Wechsel dienen, wobei der RAM-Speicher im bestimmungsgemäßen Betrieb nicht von dem Ge-

rät getrennt werden kann (vgl. Fig. 1(b) und Fig. 2 mit Beschreibung, Sp. 5 Z. 2-24 / **Merkmal M2**). Die Verwaltungsdaten betreffen beispielsweise die Wiedererkennung von bereits gespielten CDs (vgl. Sp. 5 Z. 9-24). Das Gerät weist einen weiteren fest eingebauten bzw. nicht vom Gerät trennbaren Speicher („RAM 3“) als zweites Speichermittel auf, in welches ebensolche Steuer- und Verwaltungsdaten eingeschrieben sind (vgl. Fig. 1(b) und Fig. 3 sowie Sp. 5 Z. 2-8 und Z. 29-39 / **teilweise Merkmal M3**, ohne trennbares Speichermittel). Der aus Druckschrift D2 bekannte CD-Spieler weist zudem noch eine Steuereinheit („playback control unit 105“) auf, die als Steuereinrichtung zum Steuern des Einschreibens und Auslesens von Verwaltungs-/Inhaltsverzeichnisdaten für das erste und das zweite Speichermittel (RAM 2 / RAM 3) dient, welche in die Steuereinheit integriert sind (vgl. Fig. 1(a) und Sp. 4 Z. 42 bis Sp. 5 Z. 1 / vgl. **Merkmale M4 und M5**).

Die restlichen Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hauptantrag wie auch im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag, die eine Generierung neuer TOC-/Inhaltsverzeichnis-Daten zur Überwachung eines ersten und eines zweiten Speichermittels als einheitliches Speichermittel sowie das Verschieben von Daten auf der Basis von generierten neuen TOC-Daten betreffen, sind Druckschrift D2 nicht zu entnehmen.

Die Prüfungsstelle hat im zweiten Prüfungsbescheid die Compact-Disks des CD-Spielers als zweites trennbares Speichermittel im Sinne des Merkmals M3 interpretiert. Da sich Druckschrift D2 lediglich mit lesbaren CDs als ROM-Speicher befasst, fehlt es bei einer solchen von der Prüfungsstelle verwendeten Argumentationslinie jedoch an dem Merkmal des Einschreibens und Verschiebens von Daten sowie der Generierung von neuen TOC-/ Inhaltsverzeichnis-Daten für die Überwachung von zwei Speichermitteln als ein einheitliches Speichermittel entsprechend den Merkmalen M4 und M6 bis M8.

Die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sind damit ebenfalls neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß Druckschrift D2.

Druckschrift **D3** beschreibt im Hinblick auf die Merkmale M1 und M2 ein digitales DAT-Tonbandgerät, welches als Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät dient (**Merkmal M1**) und welches einen „Zielprogrammnummerspeicher 47“ als nicht vom Gerät nicht trennbaren Speicher für Programmnummer-Verwaltungsdaten aufweist (vgl. u. a. Titel und Zusammenfassung, Sp. 1 erster und zweiter Abs. sowie Fig. 9 / **Merkmal M2**), wobei es sich bei den Verwaltungsdaten um TOC-Daten handelt (**Merkmal M5**). Ansonsten geht Druckschrift D3 in Bezug auf die jeweiligen Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag nicht über den zuvor abgehandelten Stand der Technik gemäß den Druckschriften D1 und D2 hinaus. Ein Hinweis insbesondere auf ein zweites Speichermittel und die weiteren Einzelheiten der Merkmale M3, M4 und M6 bis M8 sind Druckschrift D3 nicht entnehmbar.

Folglich ist das Aufzeichnungs-/Wiedergabegerät gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag bzw. nach Hilfsantrag auch neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß Druckschrift D3.

Druckschrift **D4** beschreibt ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät (vgl. Abstract / **Merkmal M1**) mit einem Speicher („memory 6“) für TOC-/ Inhaltsverzeichnis-Daten („TOC information“ / **Merkmal M5**), die Verwaltungsdaten im Sinne des **Merkmals M2** darstellen (vgl. Abstract und Fig. 1). Ansonsten geht Druckschrift D4 in Bezug auf die Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag nicht über den vorstehend abgehandelten Stand der Technik hinaus.

Das mit Anspruch 1 nach Hauptantrag bzw. nach Hilfsantrag beanspruchte Aufzeichnungs-/Wiedergabegerät ist damit auch neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß Druckschrift D4.

Druckschrift **D5** befasst sich mit der Struktur eines Dateisystems für Flash-Speicher in einem Computersystem bzw. einer Datenverarbeitungseinrichtung, welche im weitesten Sinne auch als ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät anzusehen ist, da hier Daten bestimmungsgemäß aufgezeichnet / gespeichert und wiedergegeben werden (vgl. u. a. Titel und Abstract / **Merkmal M1**). Die Datenverarbeitungseinrichtung umfasst ein erstes Speichermittel in Form eines fest eingebauten Flash-Speichers („resident flash memory 32“) mit einem zugehörigen Dateisystem („file system 70“), welches eingeschriebene Verwaltungs- bzw. Speicherorganisationsdaten umfasst, die der Überwachung von Daten in dem Flashspeicher dienen (vgl. Fig. 1, 2 sowie Sp. 4 Z. 26-39 und Sp. 5 Z. 26-50 / **Merkmal M2**). Der Computer weist zudem eine Verbindungseinrichtung auf (vgl. „socket controller 30“), über die der Computer entsprechend **Merkmal M3** mit einer Speicherkarte („flash memory card 28“) als zweitem Flash-Speichermittel mit eingeschriebenen Daten bzw. Verwaltungsdaten für die Überwachung der Daten verbunden bzw. von dieser getrennt werden kann (vgl. die Zitatstellen a. a. O.). Die Verbindungseinrichtung für den zweiten Flash-Speicher ist dabei über einen Bus („host bus 50“) und damit über einen entsprechenden Eingabe-/ Ausgabe-Port mit einer Prozesseinheit („CPU 24“) zum Steuern des Einschreibens und Auslesens von Daten für den ersten und den zweiten Flash-Speicher verbunden (vgl. die Zitatstellen a. a. O. / **Merkmal M4**). Die vorstehend genannten, zum Dateisystem zugehörigen Verwaltungsdaten sind dabei im weitesten Sinne auch als Inhaltsverzeichnis-Daten entsprechend **Merkmal M5** anzusehen.

Bei einer Änderung von aufgezeichneten Daten werden hier auch weitere bzw. neue Verwaltungsdaten erzeugt, die das Dateisystem der Flashspeicher be-

treffen (vgl. Fig. 2 und zugeh. Text a. a. O.). Ein Hinweis darauf, dass die Steuereinrichtung entsprechend Merkmal M6 bzw. Merkmal M6\* weitere Verwaltungsdaten für die Überwachung des ersten und des zweiten Speichermittels als ein einheitliches Speichermittel generiert, ist Druckschrift D5 jedoch nicht zu entnehmen. Auch die weiteren Merkmale M7 und M8 im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hauptantrag wie auch die Merkmale M7\* und M8\* im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag, die das Verschieben von Daten auf der Basis von neu generierten TOC-Daten betreffen, kann der Fachmann Druckschrift D5 nicht entnehmen.

Damit sind das Aufzeichnungs-/Wiedergabegerät gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag sowie das Aufzeichnungs-/Wiedergabegerät gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag auch neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß Druckschrift D5.

Druckschrift **D6** beschreibt ein Verfahren zu Vermeidung von Daten-Inkonsistenzen bei Computern (vgl. u. a. den Abstract und Fig. 1 bis 3 und 7 mitsamt zugeh. Text.). Ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät mit den Merkmalen der jeweiligen kennzeichnenden Teile der Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag ist dieser Druckschrift nicht zu entnehmen. Damit ist das Aufzeichnungs-/Wiedergabegerät gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag bzw. gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag ebenfalls neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß Druckschrift D6.

4. Die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sind dem Fachmann, ausgehend von dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik, auch unter Einbeziehung seines Fachwissens nicht nahegelegt (§ 4 PatG).

Wie vorstehend ausgeführt, kann der Fachmann den bisher im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 bis D6 keinen Hinweis auf die wesentlichen Einzelheiten der Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hauptantrag wie auch im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag entnehmen, welche eine Generierung neuer TOC-/ Inhaltsverzeichnis-Daten zur Überwachung des ersten und des zweiten Speichermittels als einheitliches Speichermittel gemäß Merkmal M6 bzw. Merkmal M6\* im Zusammenhang mit dem Verschieben von Daten auf der Basis von generierten neuen TOC-Daten gemäß den Merkmalen M7 und M8 bzw. den Merkmalen M7\* und M8\* betreffen. Auch eine Zusammenschau der Lehren der Druckschriften D1 bis D6 führt damit nicht zu den Merkmalen des nunmehr gemäß Haupt- bzw. Hilfsantrag beanspruchten Aufzeichnungs-/ Wiedergabegeräts, da diese dem Stand der Technik nicht entnehmbar sind. Ein solchermaßen ausgestaltetes Aufzeichnungs-/Wiedergabegerät ist dem Fachmann auch unter Einbeziehung seines Fachwissens nicht nahegelegt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag beruht somit gegenüber dem bisher im Verfahren befindlichen Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dies gilt umso mehr für den weiter präzisierten Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag.

5. Die Sache war an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da zu den geltenden Ansprüchen gemäß Haupt- und Hilfsantrag bislang keine Sachentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts erfolgt ist und neue Tatsachen vorliegen.

Das Fehlen einer Sachentscheidung ist unter anderem dann gegeben, wenn das Patentbegehren in zulässiger Weise so geändert wurde, dass es nunmehr an einer Sachentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts fehlt (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Auflage, § 79, Rdn. 21 und 22).

Das nunmehr vorliegende Patentbegehren gemäß Haupt- bzw. Hilfsantrag genügt den formalen Anforderungen der §§ 34 und 38 PatG und erfüllt damit die Voraussetzungen für die Prüfung der Patentfähigkeit gemäß §§ 1 bis 5 PatG.

Ein Zurückverweisungsgrund ergibt sich aus dem Vorliegen neuer Tatsachen (§ 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG), da das Patentbegehren gemäß Haupt- und Hilfsantrag durch die Ergänzung von Merkmalen der ursprünglich eingereichten Ansprüche 11 und 17 sowie der Beschreibung geändert wurde. Zum Gegenstand des nunmehr vorliegenden Hauptantrags sowie des Hilfsantrags erfolgte keine erstinstanzliche Prüfung.

Aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik sind die nunmehr nach Haupt- und Hilfsantrag unter Aufnahme von bislang ungeprüften Merkmalen aus Unteransprüchen und der Beschreibung beanspruchten Vorrichtungen – wie vorstehend unter Abschnitt II. 3 und 4 dargelegt – dem Fachmann nicht nahegelegt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt der §§ 3 und 4 PatG ein Stand der Technik existiert, der einer Patenterteilung entgegensteht. Zu dessen Ermittlung sind in erster Linie die Prüfungsstellen des Patentamts berufen, welche hierzu über geeignete Recherchemittel verfügen (vgl. Schulte/Püschel a. a. O. sowie § 79, Rdn. 6, 27).

Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, war die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

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. Schwengelbeck

Altvater

Hu