



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 11/15

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
6. Dezember 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2013 001 331.3 - 53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Dezember 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 26. Januar 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung

„Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung, insbesondere eines Kraftwagens oder eines mobilen Endgeräts, mittels Gestensteuerung und Spracheingabe sowie Vorrichtung“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhörung vom 16. Januar 2015 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, weil er im Falle des Hauptantrags durch die Druckschrift **D1** (s. u.), und im Falle der drei Hilfsanträge durch die Zusammenschau der Druckschriften **D1** und **D2** (s. u.) nahegelegt sei.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Mit der Beschwerdebegründung vom 24. März 2015 hält die Anmelderin den Hauptantrag, den bisherigen Hilfsantrag 1 nunmehr als Hilfsantrag 2, und den Hilfsantrag 3 unverändert aufrecht und legt für den Hilfsantrag 1 eine geringfügig geänderte Anspruchsfassung vor.

Die Anmelderin trägt vor, dass der jeweilige Gegenstand des Hauptantrags und der drei Hilfsanträge nicht nur neu sei, sondern auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Prüfungsstelle habe zwar in der Zurückweisungs begründung sehr viel Text produziert, jedoch gingen aus dieser Aneinanderreihung keinerlei nachvollziehbare und inhaltlich verständliche Argumente hervor, wieso der beanspruchte und hinlänglich beschriebene sequentielle Ablauf durch die **D1** nahege-

legt sein sollte. Der Beschluss enthalte an zentraler Stelle keine fachlichen Argumente für das Fehlen an erfinderischer Tätigkeit. Das mosaikartige Heraussuchen, Zitieren und Aneinanderreihen von Wörtern aus der **D1** und aus den Eingaben der Anmelderin sei nach ihrer Auffassung keine Argumentation. Das bloße Erwähnen von Wörtern in der **D1** reiche nicht aus, um den Fachmann zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 zu führen. Die bezüglich der Hilfsanträge zusätzlich herangezogene **D2** befasse sich mit einer kapazitiven Gestenerfassung auf einer berührungsempfindlichen Oberfläche und führe den Fachmann daher vielmehr weg vom beanspruchten Gegenstand einer optischen Gestenerfassung mittels Kamera.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

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

gemäß Hauptantrag mit
Patentansprüchen 1 und 2 vom 24. März 2015, eingegangen am
26. März 2015,
Beschreibung Seiten 1, 1a vom 18. Dezember 2013,
Seiten 2 bis 8 und
1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur, jeweils vom Anmeldetag;

gemäß Hilfsantrag 1 mit
Patentansprüchen 1 und 2 vom 24. März 2015, eingegangen am
26. März 2015,
Beschreibung und Zeichnung mit Figur jeweils wie Hauptantrag;

gemäß Hilfsantrag 2 mit
Patentansprüchen 1 und 2 vom 24. März 2015, eingegangen am
26. März 2015,
Beschreibung und Zeichnung mit Figur jeweils wie Hauptantrag;

gemäß Hilfsantrag 3 mit
Patentansprüchen 1 und 2 vom 24. März 2015, eingegangen am
26. März 2015,
Beschreibung und Zeichnung mit Figur jeweils wie Hauptantrag.

Gemäß **Hauptantrag** lautet der geltende Patentanspruch 1 (mit der Merkmalsgliederung aus dem Zurückweisungsbeschluss):

- (a) 1.** Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung (12), bei welchem wenigstens eine vorgebbare Geste eines Nutzers (10) der Vorrichtung (12) mittels einer Gestenerfassungseinrichtung (30) der Vorrichtung (12) erfasst und in Abhängigkeit von der erfassten Geste eine Spracheingabefunktion der Vorrichtung (12) aktiviert wird, mittels welcher die Vorrichtung (12) dem Nutzer (10) eine Möglichkeit bereitstellt, wenigstens eine Funktion der Vorrichtung (12) durch wenigstens eine durch den Nutzer (10) bewirkte Spracheingabe in die Vorrichtung (10) zu aktivieren oder zu beenden,

dadurch gekennzeichnet, dass

- (b)** als die vorgebbare Geste eine solche erfasst wird, bei welcher der Nutzer (10) wenigstens einen von seiner Hand (34) abgespreizten Finger (36) in zumindest teilweise Überdeckung mit zumindest einer Lippe (28) des Mundes (24) des Nutzers (10) bewegt,
- (c)** – wobei dem Nutzer (10) mittels der Spracheingabefunktion die Möglichkeit bereitgestellt wird, eine Telefonfunktion als die Funktion zu aktivieren, wobei die Vorrichtung (12) dem Nutzer (10) mittels der aktivierten Telefonfunktion eine Mög-

lichkeit bereitstellt, durch wenigstens eine durch den Nutzer (10) bewirkte Spracheingabe in die Vorrichtung (12) einen von der Vorrichtung (12) ausgehenden Aufbau einer Telefonverbindung der Vorrichtung (12) über ein Telefonnetz mit wenigstens einem Kommunikationsendgerät zu initiieren

oder

- (d)** – wobei dem Nutzer (10) mittels der Spracheingabefunktion die Möglichkeit bereitgestellt wird, eine Wiedergabefunktion als die Funktion zu aktivieren, wobei die Vorrichtung (12) dem Nutzer (10) mittels der Wiedergabefunktion eine Möglichkeit bereitstellt, durch wenigstens eine durch den Nutzer (10) bewirkte Spracheingabe in die Vorrichtung (12) von der Vorrichtung (12) wiederzugebende Medieninhalte auszuwählen.

Zum Unteranspruch 2 wird auf die Akte verwiesen.

Beim **Hilfsantrag 1** wird der Patentanspruch 1 des Hauptantrags durch folgendes hinter Merkmal **(b)** angeordnetes Merkmal **(b1)** eingeschränkt:

- (b1)** wobei die vorgebbare Geste mittels wenigstens einer Kamera (32), mittels welcher Bilder des Kopfes (14) des Nutzers (10) erfasst werden, anhand der erfassten Bilder erfasst wird, und:

Der **Hilfsantrag 2** unterscheidet sich vom **Hauptantrag** lediglich durch Änderung der Verknüpfung der Merkmale **(c)** und **(d)** in „und“ anstelle von „oder“.

Ebenso unterscheidet sich der **Hilfsantrag 3** vom **Hilfsantrag 1** nur durch Änderung der Verknüpfung der Merkmale **(c)** und **(d)** in „und“ anstelle von „oder“.

Der Senat bemängelt in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass die in der Niederschrift über die Anhörung und im Zurückweisungsbeschluss referenzierte „Eingabe vom 9. Januar 2015“ der Anmelderin (betreffend den in der Anhörung geltenden Hauptantrag und Hilfsantrag 1) nicht Bestandteil der elektronischen Amts-Akte geworden ist und dem Senat daher nicht zur Verfügung stand.

Auch die in der elektronischen Amts-Akte vermerkten Entgegenhaltungen scheinen erheblich durcheinandergeraten zu sein: So wird im Ladungszusatz vom 16. Dezember 2014 eine Druckschrift 3 (US 2012 / 0 293 402 A1) eingeführt, welche aber anscheinend im Verfahren niemals diskutiert wurde. Im Register des DPMA sind statt ihr eine US 2012 / 0 113 241 A1 und eine KR 10 2005 0083 515 A vermerkt, die im Verfahren aber ebenfalls nicht berücksichtigt wurden; dafür fehlt dort die Druckschrift **D2**.

Der Anmeldung soll die **Aufgabe** zugrundeliegen, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Betreiben einer Vorrichtung, insbesondere eines Kraftwagens oder eines mobilen Endgeräts, mittels Gestensteuerung und Spracheingabe zu schaffen, bei welchen sich eine besonders intuitive und einfache Bedienung der Vorrichtung realisieren lassen (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0004] i. V. m. Absatz [0001] und den ursprünglichen Patentansprüchen 1, 4 und 5).

Folgende Druckschriften sind im Laufe des Verfahrens entgegengehalten worden:

- D1** US 2012 / 239 642 A1
- D2** DE 10 2008 051 756 A1
- D3** US 2012 / 293 402 A1
- D4** US 2011 / 105 190 A1

II.

Die Beschwerde ist rechtzeitig eingegangen und auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, weil – bei Nicht-Berücksichtigung von solchen Anspruchsmerkmalen, die zur Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln nicht beitragen – der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hauptantrag wie auch nach den drei Hilfsanträgen zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§§ 1 und 4 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung, insbesondere eines Kraftfahrzeugs oder eines mobilen Kommunikationsendgeräts, welche eine Spracheingabefunktion aufweist, die durch eine bestimmte vom Nutzer auszuführende Geste aktiviert wird (siehe Offenlegungsschrift insbesondere Abs. [0017] / [0018]).

Es war jedoch aus dem Stand der Technik bereits bekannt, eine Spracheingabefunktion zu aktivieren, wenn mittels einer entsprechenden Gestenerfassungseinrichtung eine vorgebbare Geste eines Nutzers erfasst wird (siehe z. B. Offenlegungsschrift Abs. [0002] / [0003]).

Zur Realisierung einer besonders intuitiven und einfachen Bedienung schlägt die Anmeldung eine ganz bestimmte Aktivierungs-Geste vor, nämlich die Bewegung wenigstens eines von der Hand abgespreizten Fingers in zumindest teilweise Überdeckung mit zumindest einer Lippe des Mundes des Nutzers (siehe Figur).

Das insoweit spezifizierte Bedienverfahren soll noch dadurch weiter ausgebildet werden,

- dass mittels der Spracheingabefunktion die Möglichkeit bereitgestellt wird, eine Telefonfunktion zu aktivieren und durch eine weitere Spracheingabe einen Aufbau einer Telefonverbindung über ein Telefonnetz zu initiieren (Abs. [0031]),

- und / oder dass mittels der Spracheingabefunktion die Möglichkeit bereitgestellt wird, eine Medien-Wiedergabefunktion zu aktivieren und durch weitere Spracheingabe wiederzugebende Medieninhalte auszuwählen (Abs. [0032]),
- und dass ggf. die vorgebbare Geste mittels einer Kamera anhand von Bildern des Kopfes des Nutzers erfasst wird (Abs. [0022] bis [0024]).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, eine besonders intuitive und einfache Bedienung für ein sprachgesteuertes Eingabegerät vorzusehen, ist hier ein Entwicklungsingenieur für Eingabegeräte mit Fachhochschul-Abschluss und mehrjähriger Berufserfahrung anzusehen.

2. Der Hauptantrag hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

2.1 Das lässt sich allerdings nicht mit der von der Prüfungsstelle für den Zurückweisungsbeschluss herangezogenen Druckschrift **D1** (US 2012 / 239 642 A1) begründen. Die dagegen gerichteten Argumente der Anmelderin sind berechtigt.

Die Druckschrift **D1** beschreibt eine Gesten-basierte Suche nach Medien (wie Video-, Audio-, Bild- oder Textdaten – siehe Absatz [0029]), beispielsweise auf einem mobilen elektronischen Gerät wie einem Smartphone oder Laptop (Absatz [0033]). Dabei versteht die Druckschrift unter „Gesten“ die Berührungen auf einem Touchscreen, Bewegungen vor einem Bewegungsdetektor wie z. B. ein Zeigen (z. B. mit dem Finger), oder Bewegungen eines bewegungsempfindlichen Eingabegerätes (Maus, Beschleunigungssensor), Gesichtsausdrücke wie z. B. der Ausdruck des Mundes, Bewegungen oder Fokuspunkte der Augen, Fingerbewegungen – aber auch eine Spracheingabe (siehe Absatz [0046]). Deutlich wird etwa in Anspruch 6 der **D1** formuliert, dass die zu erkennende Geste (a) eine bewegungsbasierte Eingabe, oder (b) eine sprachbasierte Eingabe sein kann.

Wie jedoch die Anmelderin im Laufe des Verfahrens mehrfach aufgezeigt hat, ist der **D1** an keiner Stelle entnehmbar, dass eine Spracheingabefunktion zunächst durch eine Bewegungsgeste aktiviert werden müsste.

Hier ist schon fraglich, ob die in der **D1** beschriebenen Optionen (nämlich wahlweise eine bewegungs- oder eine sprachbasierte Eingabe als zu erfassende „Geste“ vorzusehen) auch die Lehre nahelegen, zwei aufeinanderfolgende aber unterschiedliche „Gesten“ zu erfassen, wobei die erste eine bewegungsbasierte Eingabe und die zweite eine Spracheingabe sein soll. Die Prüfungsstelle erklärt nicht, was den Fachmann veranlassen könnte, eine solche Reihenfolge vorzusehen.

Aber selbst wenn man das als Möglichkeit unterstellte, fehlt in der **D1** immer noch die mit Merkmal **(a)** beanspruchte Bedingung, dass die Spracheingabefunktion (erst dann) aktiviert wird, wenn eine bestimmte Geste erfasst wurde. Weder beschreibt die **D1** diese Bedingung konkret, noch liefert sie irgendeine Anregung oder einen Hinweis in dieser Richtung.

Sonach nimmt **D1** das Merkmal **(a)** entgegen den Ausführungen der Prüfungsstelle nicht vorweg und legt es auch nicht nahe. Deshalb fehlt dem Zurückweisungsbeschluss eine tragfähige Begründung.

2.2 Das Merkmal **(b)** des Anspruchs 1 ist bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Merkmal **(b)** beschreibt die Form der Geste, mit welcher die Spracheingabefunktion des Merkmals **(a)** aktiviert werden soll: nämlich dass der Nutzer einen ab gespreizten Finger zu seinen Lippen führt (siehe Figur).

Diese Geste wird in der Anmeldung als „besonders intuitiv“ bezeichnet, weil der Mund mit der Tätigkeit des Äußerns von Lauten bzw. des Sprechens assoziiert sei und genutzt werden solle, um durch Spracheingabe, also durch Äußern wenig-

tens eines akustischen Lauts bzw. durch Sprechen, System-Funktionen zu aktivieren oder zu beenden (Offenlegungsschrift Absatz [0007]). Irgendwelche technischen Überlegungen für die Wahl gerade dieser Geste sind der Anmeldung hingegen nicht zu entnehmen und sind auch nicht ersichtlich.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind aber bei der Prüfung einer Erfindung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz b). So können beispielsweise Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich auf die Anweisung beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden (BGH GRUR 2013, 275 – *Routenplanung*, Leitsatz a). Generell kann mit Merkmalen, die zu einer technischen Problemlösung nichts beitragen, das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründet werden (vgl. 17 W (pat) 65/09, Beschluss vom 3. April 2014, II. Abschnitt 2.3; u. a.). Auch eine besonders ergonomische Gestaltung einer Benutzeroberfläche trägt zu einer technischen Problemlösung i. d. R. nicht bei (vgl. die Senatsentscheidungen 17 W (pat) 10/04 – *Bedienoberfläche*, Beschluss vom 5. September 2006, und 17 W (pat) 124/08, Beschluss vom 18. April 2013, m. w. N.).

Nachdem im vorliegenden Fall die besondere Form der Geste (Merkmal **(b)**) wegen ihrer Assoziation mit der beabsichtigten Funktion, jedoch ersichtlich nicht aufgrund von technischen Überlegungen gewählt wurde, fällt sie unter das zitierte Ausschlusskriterium. Die Form der Geste löst kein technisches Problem, sondern allenfalls ein Optimierungsproblem bezüglich der Benutzerakzeptanz, für dessen nicht-technische Lösung ein Patentschutz grundsätzlich nicht vorgesehen ist.

2.3 Aus dem Stand der Technik ergab sich für den Fachmann ein Verfahren gemäß den Merkmalen **(a)** und **(c)**, **(d)** des Patentanspruchs 1 des Hauptantrags in naheliegender Weise.

Als nächstliegenden Stand der Technik betrachtet der Senat die nachträglich entgegengehaltene Druckschrift

D4 US 2011 / 105 190 A1

Sie beschreibt in den Absätzen [0103] / [0104] die Aktivierung einer Spracherkennung (Figur 3 S101) u. a. mittels „human body movement information“, was dort die Bewegung der Hand oder eine Geste des Benutzers einschließt („... including a motion of the hand or gesture of a user“ – Merkmal **(a)**). Die aktivierte Spracherkennung erlaubt es, beliebige Menübefehle des Gerätes mittels Sprache einzugeben, also grundsätzlich jedes Menü per Spracheingabe zu steuern (Abs. [0108], [0109]). In Absatz [0077] sind „telephony calls“ und „multimedia playback“ ausdrücklich genannt, was die konkrete Ausführungsform gemäß den Merkmalen **(c)** und **(d)** nahelegt.

Soweit die Anmelderin hier in der mündlichen Verhandlung eine andere Auffassung vertrat, konnte das durch Verweis auf konkrete Fundstellen in der Druckschrift **D4** (wie die oben genannten) widerlegt werden.

2.4 Somit beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gegenüber Druckschrift **D4** zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil das Merkmal **(b)** bei dieser Prüfung nicht zu berücksichtigen ist.

2.5 Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die übrigen Ansprüche des Hauptantrags, weil über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

3. Die Hilfsanträge sind nicht günstiger zu beurteilen.

3.1 Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 des Hauptantrags durch das zusätzliche Merkmal

(b1) wobei die vorgebbare Geste mittels wenigstens einer Kamera (32), mittels welcher Bilder des Kopfes (14) des Nutzers (10) erfasst werden, anhand der erfassten Bilder erfasst wird, und:

Eine Gestenerfassung mittels Kamera und Bildern war dem Fachmann im gegebenen Zusammenhang jedoch vertraut, wie sich beispielsweise aus der Druckschrift **D1** (dort Absatz [0037] ggf. i. V. m. Absatz [0046] (d) „facial expressions“) oder aus der in der Anmeldung in Absatz [0003] als Stand der Technik bezeichneten Druckschrift **US 2012 / 113 241 A1** (siehe Zusammenfassung) ergibt.

Deshalb kann mit diesem zusätzlichen Merkmal das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründet werden.

3.2 Die Hilfsanträge 2 und 3 unterscheiden sich vom Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 durch die Verknüpfung der Merkmale **(c)** und **(d)** mit „und“, d. h. dass jeweils beide Alternativen zusammen vorgesehen sein sollen. Nachdem sich aber jede der beiden Alternativen bereits aus der Druckschrift **D4** ergibt (s. o. **2.3**), erfordert das aggregierende Vorsehen beider Alternativen – als lediglich zweier Möglichkeiten der in **D4** erkennbaren „beliebigen Menübefehle“ – keine erfinderische Tätigkeit.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den 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.

Dr. Morawek

Eder

Baumgardt

Hoffmann

Fa