



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 7/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. Mai 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 103 22 725.3 - 53**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder sowie der Richter Dipl.-Ing. Baumgardt und Dipl.-Phys. Dr. Forkel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung, welche die Priorität einer Voranmeldung in den USA vom 10. September 2002 in Anspruch nimmt, wurde am 20. Mai 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung:

„System und Verfahren zum Erzeugen von Bildkommentarinformationen“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 T des Deutschen Patent- und Markenamts mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Hauptanspruch auf ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches gerichtet und deshalb nicht gewährbar sei (PatG § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4). In dem durch ein Datenverarbeitungsprogramm verwirklichten Verfahren gemäß Hauptanspruch seien keine verfahrensbestimmenden Anweisungen enthalten, die die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand hätten.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie konstatiert, die Auffassung der Prüfungsstelle sei nicht zutreffend. Das der Erfindung zugrunde liegende konkrete technische Problem bestehe darin, geeignete Kommentarinformation Bildern automatisch zuzuordnen. Dieses Problem werde durch technische Mittel gelöst. Der Schritt der automatischen Durchführung einer optischen Zeichenerkennung sei selbstredend technischer Natur. Auch der Zugriff auf eine Datenbank sei ein technischer Verfahrensschritt. Somit sei die vorliegende

Erfindung entsprechend der gängigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (mit Verweis auf BGH, BIPMZ 2010, 326 - Dynamische Dokumentengenerierung) nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Auf einen Ladungszusatz des Senates hin hat die Anmelderin ein teilweise überarbeitetes Patentbegehren eingereicht. Zur mündlichen Verhandlung ist sie - wie angekündigt - nicht erschienen.

Die Anmelderin stellte den Antrag,

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

Patentansprüche 1 bis 20 vom 27. April 2012,  
sowie - sinngemäß - noch anzupassende  
Beschreibung Seiten 1 bis 18 vom 20. Mai 2003  
und 3 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 7 vom 20. Mai 2003.

Der geltende Patentanspruch 1, hier mit einer möglichen Gliederung versehen, lautet:

- „1. Verfahren zum Erzeugen von Bildkommentarinformationen, das folgende Schritte aufweist:
  - (a) Auswählen von Bildern (201), die kommentiert werden sollen;
  - (b) Analysieren der ausgewählten Bilder (201), unter Verwendung einer optischen Zeichenerkennung (OCR), um Textanteile in zumindest einem der Bilder als dem Bild zugeordnete Informationen zu erfassen;

- (c) Umwandeln der erfassten zugeordneten Informationen in Kommentarinformationen mittels einer Datenbank; und
- (d) Kommentieren der ausgewählten Bilder (201) mit den Kommentarinformationen (203).“

Bezüglich der unabhängigen, auf ein entsprechendes „System zum Erzeugen von kommentierten Bildern“ bzw. „Computerlesbares Medium mit darauf gespeichertem computerausführbarem Softwarecode“ gerichteten Ansprüche 12 und 17 sowie der Unteransprüche 2 bis 11, 13 bis 16 und 18 bis 20 wird auf die Akte verwiesen.

Der Anmeldung soll das konkrete **technische Problem** zugrunde liegen, geeignete Kommentarinformationen Bildern automatisch zuzuordnen, um ein einfaches späteres Wiederfinden eines Bildes unter einer großen Menge von Bildern zu ermöglichen (siehe Eingabe vom 27. April 2012, Seite 3 Absatz 2).

## II.

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, weil das Verfahren zum Erzeugen von Bildkommentarinformationen nach Patentanspruch 1 bei Berücksichtigung nur derjenigen Anweisungen, die die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer Informationen), nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (PatG § 4 Satz 1).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft das automatische Katalogisieren von Bildern durch Zuordnen von Kommentaren. Die geltende Anspruchsfassung wurde auf solche Kommentarinformationen eingeschränkt, die durch eine Bildana-

lyse unter Verwendung von optischer Zeichenerkennung (OCR) aus Textanteilen erzeugt wurden, die im Bild dargestellt sind (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0026]).

Jeder Hobbyfotograf dürfte bereits die Erfahrung gemacht haben, dass die Katalogisierung einer Bildersammlung, und insbesondere das Zuordnen von Informationen über das jeweilige Bild, sehr aufwändig ist, weil dazu jedes Bild einzeln gesichtet und bearbeitet werden muss. Die Anmeldung will den Aufwand durch eine Automatisierung wesentlich verringern. Dazu sollen die Bilder einer optischen Zeichenerkennung unterzogen werden. Die jeweils erkannten Text-Anteile sollen mittels einer Datenbank in Kommentarinformationen umgesetzt und diese dem jeweiligen Bild zugeordnet werden.

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, die Erzeugung von Bildkommentarinformationen (hier speziell durch automatische Zeichenerkennung im Bild) zu automatisieren, sieht der Senat einen berufserfahrenen Systemprogrammierer an.

**2.** Es ist bereits fraglich, ob die beanspruchte Lehre dem Patentschutz überhaupt zugänglich ist. Dies kann aber dahingestellt bleiben, da sie aus anderen Gründen (s. u. **3.**) nicht patentfähig ist.

**2.1** Die erforderliche Technizität (PatG § 1 Abs. 1) ist grundsätzlich zu bejahen, weil das anmeldungsgemäße Verfahren und das System die Nutzung der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehren; schon damit geben sie eine Anweisung zum technischen Handeln (vgl. BGH, a. a. O. - Dynamische Dokumentengenerierung, Absatz 20).

**2.2** Die Prüfungsstelle hat ihren Zurückweisungsbeschluss damit begründet, dass der Hauptanspruch auf ein „Programm als solches“ gerichtet sei, d. h. dass der Ausschlussatbestand nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 / Abs. 4 PatG vorliege.

Um den Ausschlussstatbestand zu überwinden, müsste die beanspruchte Lehre Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (BGH BIPMZ 2011, 371 - Webseitenanzeige). Die Anmelderin argumentiert, bereits das automatische Zuordnen geeigneter Kommentarinformationen zu digitalen Bildern stelle ein konkretes technisches Problem dar. Die zur Lösung gewählten Maßnahmen, insbesondere die automatische Durchführung einer optischen Zeichenerkennung zur Erfassung von Textanteilen im Bild, wie auch der darauf folgende Zugriff auf eine Datenbank, seien selbstredend technischer Natur.

Dieser Argumentation kann der Senat weitgehend nicht folgen. Grundsätzlich ist nicht erkennbar, welche „auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse“ (BGH BIPMZ 2000, 273 - Logikverifikation) erforderlich sein könnten, um Bildern geeignete Kommentarinformationen automatisch zuzuordnen; denn dieses ist ein reines Problem der Datenverarbeitung. Auch der Zugriff auf eine Datenbank „beschränkt sich ... darauf, im Stand der Technik bekannte technische Mittel einzusetzen, um Daten in bestimmter Form zusammenzustellen oder darzustellen“ (BGH, a. a. O. - Webseitenanzeige, Absatz 23); „die Anweisungen ... gehen nicht über die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten hinaus“ (ebenda, Absatz 27).

Fraglich ist allenfalls, ob der Verwendung eines (hier nicht im Detail gelehrt, sondern) als bekannt vorausgesetzten optischen Zeichenerkennungsverfahrens möglicherweise technische Erkenntnisse zu Grunde liegen könnten.

**2.3** Diese Frage kann hier jedoch offen bleiben, weil die beanspruchte Lehre aus anderen Gründen (s. u. **3.**) nicht patentfähig ist; denn die Prüfung auf das Vorliegen eines Ausschlussstatbestands soll nur als eine Art Grobsichtung dienen und kann im Zweifelsfall auch übersprungen werden (vgl. Meier-Beck, Peter: Die Rechtsprechung des BGH zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht im Jahr 2010;

in: GRUR 2011, 857 - 867, Seite 858 linke Spalte unten / rechte Spalte Absatz 1, unter Bezug auf BGH - Wiedergabe topografischer Informationen, Absatz 31).

**3.** Das Verfahren zum Erzeugen von Bildkommentarinformationen nach Patentanspruch 1 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

**3.1** Die von der Prüfungsstelle entgegengehaltene Druckschrift

**D2** DOERMANN, David: „The Retrieval of Document Images: A Brief Survey“, 1997. In: Document Analysis and Recognition (ICDAR'97), S. 945-949

nimmt das beanspruchte Verfahren weitgehend vorweg.

Sie behandelt das Verwalten und Wiederauffinden von Dokumenten in Datenbanken, wobei auch bildlich erfasste Dokumente eingeschlossen sind (S. 945 rechte Spalte Absatz 2: „A database of document images ...“content“ is not directly available because the representation is simply a set of pixels“). Kapitel 2 (S. 946 linke Spalte) gibt einen Überblick über den Einsatz von OCR zur Texterkennung. Zwar schienen die bis dahin vorliegenden Erfahrungen eher skeptisch zu stimmen (zweiter Absatz: error rate at approximately 20% - letztlich weil die OCR-Technik im Jahr 1997 noch in den Kinderschuhen steckte und es wohl auch an der benötigten Prozessor-Leistung fehlte); dennoch ist hier das Prinzip beschrieben, den zeichenkodierten Inhalt gescannter Dokumente per OCR wiederzugewinnen und den Dokumenten als Index-Information zuzuordnen, was dem „Kommentieren“ im Sinne der Anmeldung entspricht.

Dass diejenigen Dokumente, welche der OCR-Erfassung unterworfen werden sollen, zuvor ausgewählt werden müssen, ist selbstverständlich. Damit ergab sich für den Fachmann ein Verfahren zum Erzeugen von Bildkommentarinformationen mit den beanspruchten Merkmalen **(a)**, **(b)** und **(d)** bereits allein aus Druckschrift **D2**.

**3.2** Das beanspruchte Verfahren unterscheidet sich hiervon noch durch Merkmal **(c)**, dass die per OCR gewonnenen Informationen mittels einer Datenbank in Kommentarinformationen umgewandelt werden sollen. Diese Maßnahme kann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind „bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit ... nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen“ (BGH, a. a. O. - Wiedergabe topografischer Informationen, Leitsatz b).

Die Anmeldung führt bezüglich Merkmal **(c)** aus (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0027]), dass beispielsweise das in einem Bild erkannte Wort „Grizzlybär“ mittels Zugriff auf eine Datenbank in den wissenschaftlichen Namen „Ursus Arctos“ umgewandelt werden kann. Merkmal **(c)** ist demnach so zu verstehen, dass im Bild erkannte Zeichen einer bestimmten, vorgegebenen Begriffswelt zugeordnet oder allgemein in für die Kommentierung geeignetere Begriffe umgewandelt werden sollen.

Diese Maßnahme berührt die Welt der Technik offensichtlich nicht. Sie orientiert sich allein an der „Qualität“ bestimmter Begriffe, beruht also auf semantischen Überlegungen, und beschreibt im Übrigen eine reine Weiterverarbeitung von Daten, die kein technisches Problem löst oder auch nur beeinflusst (vgl. auch oben **2.2**). Sie kann daher das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen.

4. Sonach ist der Patentanspruch 1 nicht gewährbar. Mit ihm fallen auch die übrigen Ansprüche, weil über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

Dr. Fritsch

Eder

Baumgardt

Dr. Forkel

Fa