



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 14/17

Verkündet am
25. Juni 2019

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2015 105 022.6

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin zu 1) wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Dezember 2016 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Beschwerde der Anmelderin zu 2) gilt als nicht erhoben.

Gründe:

I.

Die vorliegende Patentanmeldung, welche die Priorität einer Voranmeldung in der Volksrepublik China vom 1. Dezember 2014 in Anspruch nimmt, wurde am 31. März 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt in englischer Sprache eingereicht. In der deutschen Übersetzung trägt sie die Bezeichnung:

„Datenverarbeitungsverfahren und Elektronikgerät“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Dezember 2016 mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Lehre des (damals geltenden) Patentanspruchs 1 dem Patentschutz gemäß § 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG nicht zugänglich sei, weil der Patentanspruch 1 keine Anweisungen zur Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln erkennen lasse.

Gegen diesen Beschluss, der laut Empfangsbekanntnis am 21. Dezember 2016 beim Vertreter der Anmelderin einging, ist eine am 20. Januar 2017 eingegangene Beschwerde gerichtet. Als „Beschwerdeführer“ werden dort beide Anmelderinnen

genannt. Es wurde jedoch nur eine einzige Beschwerdegebühr entrichtet; im dafür benutzten Formular ist unter „Angaben zum Verwendungszweck des Mandats“ als Name der Beschwerdeführerin angegeben: „B... LTD“.

In der mündlichen Verhandlung legt der Vertreter der Anmelderinnen einen neuen Haupt- und Hilfsantrag mit eingeschränkten Patentansprüchen vor, mit denen auch ein offensichtlicher Fehler behoben werden soll. Er argumentiert, die unabhängigen Ansprüche 1 und 13 bzw. 14 widmeten sich dem technischen Problem, einen Benutzer beim Auffinden einer Datei zu unterstützen. Hierzu würden technische Mittel eingesetzt, und damit enthalte der jeweilige Patentanspruch 1 durchaus Anweisungen zur Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln. Auch sei die Lehre der genannten Ansprüche nicht darauf begrenzt, dass eine ergonomisch optimierte Anordnung von Steuerungselementen auf einem Bildschirm erfolge. Vielmehr würden technische Rahmenbedingungen ausgewertet, um ein unterschiedliches Anzeigeverhalten auszulösen. Der Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche nach Haupt- wie auch nach Hilfsantrag sei durch den Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt.

Der Vertreter der Anmelderinnen beantragt,

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

gemäß **Hauptantrag** mit Patentansprüchen 1 bis 14, überreicht in der mündlichen Verhandlung, Beschreibung Seiten 1 bis 44 vom 21. Februar 2017 und 6 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 4, 5 a bis c, 6 bis 8 vom 12. Juni 2015;

gemäß **Hilfsantrag** mit

Patentansprüchen 1 bis 16, überreicht in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen wie Hauptantrag.

Gemäß **Hauptantrag** lautet der geltende Patentanspruch 1 (mit einer Merkmalsgliederung ausgehend von der Gliederung im Zurückweisungsbeschluss, und mit einer Markierung der Unterschiede zum ursprünglichen Patentanspruch 1):

M1 1. Datenverarbeitungsverfahren, umfassend die Schritte:

M2 – Erfassen einer ersten Datei;

M3 – Anzeigen eines ersten Inhalts in einem ersten Bereich in einem ersten Anzeigemodus, wobei der erste Inhalt einen ersten Teil eines Anzeigeinhaltes der ersten Datei kennzeichnet und der erste Bereich ein Bereich ist, der das Anzeigen des Anzeigeinhaltes der ersten Datei nach Erkennen eines Auslösevorgangs auslösen kann, und

M4 – Anzeigen eines zweiten Inhalts in einem zweiten Bereich in einem zweiten Anzeigemodus, wenn eine erste vorbestimmte Bedingung erfüllt ist, die ein Umschalten von der Anzeige im ersten Bereich zur Anzeige im zweiten Bereich oder einen Modusschaltbefehl zum Umschalten des Eingabemodus von einem ersten Eingabemodus zu einem zweiten Eingabemodus anzeigt, wobei der zweite Inhalt einen zweiten Teil des Anzeigeinhaltes der ~~zweiten~~ ersten Datei kennzeichnet und der zweite Bereich ein Bereich ist, der das Anzeigen des Anzeigeinhaltes der ersten Datei nach Erkennen eines Auslösevorgangs auslösen kann,

- M5** – wobei sich der erste Bereich vom zweiten Bereich unterscheidet,
- M6** – wobei das Anzeigen des ersten Inhalts in dem ersten Bereich im ersten Anzeigemodus das Ausführen eines ersten Prozesses an der ersten Datei, um den ersten Inhalt zu erhalten, und das Anzeigen des ersten Inhalts in dem ersten Bereich umfasst,
- M7** – wobei das Anzeigen des zweiten Inhalts in dem zweiten Bereich im zweiten Anzeigemodus das Ausführen eines zweiten Prozesses an der ersten Datei, um den zweiten Inhalt zu erhalten, und das Anzeigen des zweitens Inhalts in dem zweiten Bereich umfasst,
- M8** – wobei sich der erste Prozess vom zweiten Prozess unterscheidet, und
- M9** – wobei der erste Inhalt X Einzelbilder und der zweite Inhalt Y Einzelbilder enthält und sowohl X als auch Y positive ganze Zahlen sind.

Zu dem nebengeordneten, auf ein entsprechendes „Elektronikgerät“ gerichteten Anspruch 13 sowie zu den Unteransprüchen 2 bis 12 und 14 wird auf die Akte verwiesen.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag** lautet (mit einer angepassten Merkmalsgliederung, und ebenfalls mit Markierung der Unterschiede zum ursprünglichen Patentanspruch 1):

- M1'** 1. Datenverarbeitungsverfahren, das auf einem Elektronikgerät ausgeführt wird, umfassend die Schritte:
- M2** – Erfassen einer ersten Datei;
- M3** – Anzeigen eines ersten Inhalts in einem ersten Bereich in einem ersten Anzeigemodus, wobei der erste Inhalt einen ersten Teil eines Anzeigeinhaltes der ersten Datei kennzeichnet und der erste Bereich ein Bereich ist, der das Anzeigen des Anzeigeinhaltes der ersten Datei nach Erkennen eines Auslösevorgangs auslösen kann, und
- M4'** – Anzeigen eines zweiten Inhalts in einem zweiten Bereich in einem zweiten Anzeigemodus, wenn eine erste vorbestimmte Bedingung erfüllt ist, die einen Modusschaltbefehl zum Umschalten des Eingabemodus von einem ersten Eingabemodus zu einem zweiten Eingabemodus anzeigt, wobei der zweite Inhalt einen zweiten Teil des Anzeigeinhaltes der ~~zweiten~~ ersten Datei kennzeichnet und der zweite Bereich ein Bereich ist, der das Anzeigen des Anzeigeinhaltes der ersten Datei nach Erkennen eines Auslösevorgangs auslösen kann,
- M5'** – wobei ~~sich~~ der erste Bereich kleiner ist als der ~~von~~ zweiten Bereich ~~unterscheidet~~,
- H6** – der erste Eingabemodus ein Cursor gesteuerter Eingabemodus ist und der zweite Eingabemodus ein Berührungseingabemodus ist und

H7 – der Modusschaltbefehl so erzeugt wird,

H7a dass er das Umschalten in den ersten Eingabemodus anzeigt, wenn eine Tastatur mit Touch Panel mit dem Elektronikgerät verbunden ist,

H7b und das Umschalten in den zweiten Eingabemodus anzeigt, wenn die Tastatur abgenommen wird,

H8 oder der Modusschaltbefehl so erzeugt wird,

H8a dass er das Umschalten in den ersten Eingabemodus anzeigt, wenn eine Tastatur mit Touch Panel des Elektronikgeräts und ein Bildschirm des Elektronikgeräts unterschiedliche vertikale Ausrichtungen haben,

H8b und das Umschalten in den zweiten Eingabemodus anzeigt, wenn die vertikale Ausrichtung der Tastatur des Elektronikgeräts der vertikalen Ausrichtung des Bildschirm des Elektronikgeräts entspricht.

Zu dem nebengeordneten, auf ein entsprechendes „Elektronikgerät“ gerichteten Anspruch 14 sowie zu den Unteransprüchen 2 bis 13 und 15, 16 wird wiederum auf die Akte verwiesen.

Die der Anmeldung zugrundeliegende **Aufgabe** soll „in einer Verbesserung der Datenverarbeitung in und für Elektronikgeräte, die Bildsymbole anzeigen“ bestehen (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0003]). Der Vertreter hat vorgebracht, die geltenden unabhängigen Ansprüche gemäß Hauptantrag widmeten sich dem *technischen Problem*, einen Benutzer beim Auffinden einer Datei zu unterstützen. Die Erfindung befasse sich mit der Problematik, die Zahl von Dateiaufrufen zu redu-

zieren; insbesondere solle vermieden werden, dass die Dateien nacheinander einzeln geöffnet werden müssten, um ihren Inhalt festzustellen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin zu 2) gilt als nicht erhoben, weil für sie keine Beschwerdegebühr gezahlt wurde. Die Beschwerde der Anmelderin zu 1) wurde frist- und formgerecht eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 PatG.

1. Die Anmelderin zu 1) (B... LTD.) ist als (einzige) Beschwerdeführerin anzusehen. Für die Anmelderin zu 2) wurde keine eigene Beschwerdegebühr gezahlt, so dass ihre Beschwerde als nicht erhoben gilt (§ 6 Abs. 2 PatKostG).

Nach § 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. der Anlage zu diesem Gesetz hat jeder Beschwerdeführer für seine Beschwerde eine Beschwerdegebühr zu entrichten (vgl. Anlage zum PatKostG, B., Abs. 1; Schulte, PatG mit EPÜ, 10. Auflage (2017), § 2 PatKostG, Rdnr. 14; BGH GRUR 2017, 1286 – *Mehrschichtlager*, Abs. 11 und 13). Da die Beschwerdegebühr im vorliegenden Fall (zwar rechtzeitig, aber) nur einmal gezahlt worden ist, ist zu prüfen, ob die einzige Beschwerdegebühreinzahlung einer Beschwerdeführerin zugeordnet werden kann (BGH GRUR 2015, 1255 – *Mauersteinsatz*, Leitsatz). Eine solche Zuordnung kommt beispielsweise in Betracht, wenn nur der Name eines Beteiligten auf dem Überweisungsformular oder der Einzugsermächtigung angegeben ist (BGH, a. a. O. – *Mauersteinsatz*, Abs. 18).

Ein solcher Fall liegt hier vor, weil bei der Entrichtung der Beschwerdegebühr im Formular „Angaben zum Verwendungszweck des Mandats“ die Anmelderin zu 1) als einzige aufgeführt ist.

Die gezahlte Beschwerdegebühr kann daher der Anmelderin zu 1) zugeordnet werden. Für die Anmelderin zu 2) ist hingegen innerhalb der Beschwerdefrist keine Gebühreinzahlung eingegangen.

2. Dem geltenden Hauptantrag kann nicht entsprochen werden, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 – bei Nicht-Berücksichtigung von Merkmalen, die zu einer technischen Problemlösung nicht beitragen – dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war.

2.1 Die vorliegende Patentanmeldung betrifft die Erzeugung einer grafischen Benutzeroberfläche für ein Datenverarbeitungsgerät („Elektronikgerät“), welche es dem Benutzer ermöglicht, gespeicherte Dateien zu öffnen (siehe z. B. Abs. [0023]: „Ein Klick des Benutzers auf den ersten oder den zweiten Inhalt löst das Öffnen der ersten Datei aus“). Konkret kann für die auswählbaren Dateien jeweils ein Bildsymbol (Abs. [0002], [0005]) angezeigt werden, welches den Inhalt der Datei in abgewandelter Form (Abs. [0023]: „Bildsymbole ... im jeweiligen Anzeigemodus unterschiedlich groß“) wiedergibt. Der Fachmann kennt solche Bildsymbole von üblichen grafischen Benutzeroberflächen wie z. B. Microsoft Windows® als „Icons“.

Anmeldungsgemäß wird nun vorgeschlagen, für dieselben Dateien unterschiedliche Bildsymbole anzuzeigen abhängig von einer „ersten vorbestimmten Bedingung“. Die Bildsymbole werden dadurch erzeugt, dass die zugrundeliegende Datei „erfasst“ (d. h. wohl: gelesen) wird (Merkmal **M2**) und ein „erster Inhalt“, der einen „ersten Teil“ des Anzeigeinhalts der Datei darstellt, extrahiert wird (Merkmal **M3**) – oder aber, wenn die genannte Bedingung erfüllt ist, ein „zweiter Inhalt“, der einen „zweiten Teil“ des Anzeigeinhalts der Datei darstellt, extrahiert wird (Merkmal **M4**). Die bedingungsabhängig unterschiedlichen Bildsymbole sollen zudem in sich unterscheidenden Bereichen („erster Bereich“ / „zweiter Bereich“) des Displays des Elektronikgerätes dargestellt werden (insbesondere Merkmal **M5**) – beispielsweise können die Anzeigebereiche unterschiedlich groß sein, mit einem „ersten

Anzeigemodus“ für kleine Bildsymbole in einem kleinen Bildschirmbereich, und einem „zweiten Anzeigemodus“ für große Bildsymbole in einem größeren Bildschirmbereich (Abs. [0023]).

Die genannte Bedingung kann gemäß Merkmal **M4** „ein Umschalten von der Anzeige im ersten Bereich zur Anzeige im zweiten Bereich“ oder „einen Modus-schaltbefehl zum Umschalten des Eingabemodus von einem ersten Eingabemodus zu einem zweiten Eingabemodus“ anzeigen. D. h. die Bedingung besteht im Empfang eines „Umschaltsignals“. Dieses kann entweder signalisieren, dass die Anzeige zwischen einem Modus zur Anzeige „erster“ Icons und einem Modus zur Anzeige „zweiter“ Icons umgeschaltet wird – so könnten etwa in einem ersten Anzeigebereich „kleine“ Vorschaubilder der Dateien angezeigt werden; wenn der Benutzer jedoch eine detailliertere Vorschau wünscht, könnte er gezielt umschalten auf den zweiten Anzeigebereich, wo ihm „große“ Vorschaubilder angezeigt werden (siehe Abs. [0023], [0024], [0026]). Oder (alternativ) für das Gerät sind zwei verschiedene Eingabemodi vorgesehen, wie z. B. ein Tastatur-Eingabemodus und ein Berühr-Eingabemodus mittels eines Touch-Screens, und das Umschaltsignal zeigt den Wechsel von einem Eingabemodus in den anderen an; das soll dann anspruchsgemäß einen Wechsel der Darstellung der Bildsymbole zur Folge haben (siehe Abs. [0027]).

Mit den Merkmalen **M6**, **M7** und **M8** soll die Erzeugung der Bildsymbole genauer festgelegt werden – nämlich durch einen „ersten Prozess“ an der jeweiligen Datei, oder durch einen „zweiten Prozess“ an derselben Datei, wobei sich der erste Prozess vom zweiten Prozess unterscheidet (siehe Abs. [0035] – [0037], Abs. [0046]).

Merkmal **M9** schließlich bestimmt, dass der „erste Inhalt“ eine positive ganze Zahl X von Einzelbildern aus der zugrundeliegenden Datei umfasst, der „zweite Inhalt“ hingegen eine positive ganze Zahl Y von Einzelbildern – d. h. wohl dass das „erste“ Bildsymbol etwa aus einem einzigen Vorschaubild bestehen könnte,

während das „zweite“ Bildsymbol mehrere Bilder oder Bildteile zu einem Vorschaubild zusammenfasst (vgl. Abs. [0029], Figur 5a bis 5c).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, eine Geräte-Benutzeroberfläche so zu gestalten, dass der Benutzer beim Auffinden einer Datei unterstützt wird, sieht der Senat einen Informatiker oder System-Programmierer mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Gestaltung von Benutzeroberflächen für Rechner an.

2.2 Es kann dahinstehen, ob die Beurteilung der Prüfungsstelle, dass ein Patentierungsausschluss gemäß § 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG vorliege, für die ursprüngliche Anspruchsfassung gerechtfertigt war. Jedenfalls für die geltende Anspruchsfassung nach Hauptantrag besteht ein Patentierungsausschluss nicht.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs greift der Ausschlussstatbestand gemäß § 1 Abs. 3 PatG nicht ein, wenn die beanspruchte Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (BGH GRUR 2011, 610 – *Webseitenanzeige*, Leitsatz a).

Beim Anspruch 1 des Hauptantrags ist das – gegenüber dem zuvor geltenden Anspruch 1 geänderte – Merkmal **M4** so zu verstehen, dass die Benutzeroberfläche abhängig vom Vorliegen eines „Umschaltsignals“ unterschiedlich dargestellt wird. Dieses „Umschaltsignal“ kann durch den Benutzer ausgelöst werden (Offenlegungsschrift Abs. [0026]: z. B. durch Betätigung von Maustasten) (im Folgenden: Alternative **(A)**), oder durch einen „Modusschaltbefehl“ beim Umschalten des Eingabemodus (Offenlegungsschrift Abs. [0027]: wenn z. B. eine angeschlossene Tastatur entfernt wird) (im Folgenden: Alternative **(B)**).

Damit lässt sich für die beiden geschilderten Alternativen jeweils ein „konkretes technisches Problem“ erkennen: nämlich **(A)** das Problem, dem Benutzer eine Auswahl zwischen unterschiedlich detaillierten Benutzeroberflächen zu ermöglichen; und **(B)** das Problem, die Benutzeroberfläche automatisch an unterschiedli-

che Eingabegeräte anzupassen. Ein genereller Ausschlussstatbestand liegt daher nicht (mehr) vor.

Allerdings sind bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz b).

2.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2.3.1 Im Laufe des Verfahrens sind folgende Druckschriften entgegengehalten worden:

- D1** Windows 7: Preview Pane – Turn On or Off. Published by Brink 06 Feb 2010. Im Internet: <URL: <http://www.sevenforums.com/tutorials/61510-preview-pane-turn-off.html>> [recherchiert am 17.09.2015]
- D2** US 8 125 457 B2
- D3** US 2014 / 298 254 A1.

Die Druckschrift **D1** betrifft Anzeigemöglichkeiten beim Windows-Explorer, welcher Datei-Icons anzeigt, von denen jedes bekanntlich „das Anzeigen des Anzeigehaltes der ... Datei nach Erkennen eines Auslösevorgangs auslösen kann“. Hier zeigt das Datei-Icon selbst ein (kleines) Vorschaubild des Datei-Inhalts an (Merkmal **M3**). Man kann rechts neben der Dateiliste ein Vorschau-Fenster einblenden, welches ein (größeres) Vorschaubild zeigt. Für den Fachmann ist offensichtlich, dass das Anzeigen eines solchen Vorschaubildes das „Erfassen“ der zugrundeliegenden Datei und das „Ausführen eines Prozesses“ an der Datei erfordert, „um ihren Inhalt zu erhalten“ (Merkmale **M2** und **M6** oder **M7**). Allerdings ist hier keine

Umschaltung zwischen unterschiedlichen Vorschaubildern oder zwischen unterschiedlichen Benutzeroberflächen beschrieben.

Aus der Druckschrift **D2** ist eine grafische Benutzerschnittstelle (GUI) bekannt, welche zwischen einem Modus für die Eingabe mittels einer Computer-Maus („mouse mode“) und einem Modus für Finger-Berührungs-Eingabe („touch mode“) umgeschaltet werden kann (siehe Spalte 1 Zeile 44 bis 49, Spalte 2 Zeile 24 ff.; Figur 2A im Vergleich mit Figur 2B, Figur 3A im Vergleich mit Figur 3B). Die Umschaltung kann unmittelbar durch den Benutzer oder automatisch durch ein gestartetes Programm ausgelöst werden (Spalte 3 Zeile 43 bis 46). Der Vergleich der genannten Figuren zeigt, dass Icons für eine Datei im Maus-Modus in einem anderen „Bereich“ angezeigt werden als im Touch-Modus. D. h. es findet sich hier bereits die Lehre, „wenn eine ... vorbestimmte Bedingung erfüllt ist, die ... einen Modusschaltbefehl zum Umschalten des Eingabemodus von einem ersten Eingabemodus zu einem zweiten Eingabemodus anzeigt“, die Benutzeroberfläche aus einem ersten Anzeigemodus in einen zweiten Anzeigemodus umzuschalten (wesentlicher Teil der Merkmale **M3** und **M4** bezüglich der Alternative **(B)**). Dabei werden zwar nur festgelegte Bildsymbole für die Dateien angezeigt, welche allerdings den Inhalt der jeweiligen Datei (z. B. als „Bild“ oder als „Video“) kennzeichnen und außerdem je nach Anzeigemodus in unterschiedlichen Größen und damit zwangsläufig in unterschiedlichen Bereichen angezeigt werden (weitere Aspekte der Merkmale **M3** und **M4**), wobei sich diese Bereiche dann ebenfalls zwangsläufig unterscheiden (Merkmal **M5**). Es ist auch klar, dass ein Betätigen der Bildsymbole das Anzeigen des Dateiinhalts auslösen kann (siehe etwa Figur 3: „Click on Product Below for More Information“ – letzter Nebensatz der Merkmale **M3**, **M4**). Dem Fachmann ist ferner bekannt, dass bei üblichen grafischen Benutzeroberflächen das einer Datei zugeordnete Icon (Figur 3: „Weltkugel“ für Internet-Browser) in der Datei selbst definiert sein kann oder vom Dateityp abhängig ist, so dass ein „Erfassen der Datei“ zur Bestimmung des anzuzeigenden Icon notwendig ist (Merkmal **M2** i. V. m. **M3** oder **M4**). Insoweit legt die Druckschrift **D2** die Merkmale **M1** bis **M5** für die Alternative **(B)** (= Umschalten des Eingabemodus) zumin-

dest nahe; als Haupt-Unterschied bleibt, dass die Bildsymbole hier nicht unmittelbar einen Teil des Dateiinhalts anzeigen (sondern vermutlich fest zugeordnet sind – Merkmale **M6** bis **M9** fehlen).

Die Druckschrift **D3** beschreibt eine grafische Benutzerschnittstelle (GUI) mit zwei verschiedenen Anzeigemodi: in einem „thumbnail view“ (Figur 4, Figur 6 / 7: rechtes oder linkes Bild) wird für mehrere Dateien jeweils ein „sub-view object“ in einer vereinfachten Fassung (Abs. [0043]: „simplified content, such as a brief summary“) angezeigt, in einem „complete view mode“ (Figur 4, Figur 6 / 7: mittleres Bild) als komplettes Objekt, wobei dieses „sub-view object“ selbst eine Kurzfassung des Inhalts der zugeordneten Datei darstellt (z. B. das Einzelbild eines Videos, eine erste Seite eines Textes – vgl. Abs. [0034] bis [0036]: sub-view object als „piece of information“ der Gesamt-Datei). Der Benutzer kann zwischen den beiden Anzeigemodi durch eine bestimmte Geste hin- und herschalten (siehe z. B. Abs. [0068]).

Hier lässt sich diejenige Datei, für welche das „sub-view object n“ erzeugt wurde (Abs. [0035] / [0036]), als die beanspruchte „erste Datei“ verstehen. Das „sub-view object n“ wird in einem ersten Anzeigemodus (thumbnail view) mit einem ersten, verkürzten Inhalt (Abs. [0043]) in einem „ersten Bereich“ dargestellt (wesentlicher Teil des Merkmals **M3**). Wenn der Benutzer den Anzeigemodus umschaltet, wird die Bedingung „Umschalten von der Anzeige im ersten Bereich zur Anzeige im zweiten Bereich“ erkannt und ein zweiter Inhalt der Datei als „complete view“ in einem „zweiten Bereich“ dargestellt (wesentlicher Teil des Merkmals **M4** bezüglich der Alternative (**A**)). Dabei unterscheidet sich der „erste Bereich“ einer Datei ersichtlich vom „zweiten Bereich“ derselben Datei schon durch die Größe (siehe **D3** Figur 4 / vgl. dazu die Erläuterung in der Anmeldung Abs. [0023] – Merkmal **M5**). Um das „sub-view object n“ und die unterschiedlichen „views“ zu erzeugen, muss der Inhalt der jeweiligen Datei „erfasst“ werden (Merkmal **M2**). Damit finden sich hier die Merkmale **M1** bis **M5** der Alternative (**A**) wieder, wobei allenfalls ein „Auslösevorgang“ für das Anzeigen des Anzeigeinhalts der jeweiligen Datei nicht ausdrücklich beschrieben ist; der Fachmann sieht aber in den Figuren

der **D3** die Ähnlichkeit mit bekannten grafischen Benutzeroberflächen, so dass eine solche zusätzliche Funktion keine erfinderische Tätigkeit erfordert. Der Fachmann liest außerdem mit, dass eine Aufbereitung des Dateiinhalts entsprechend den Merkmalen **M6**, **M7** und **M8** erforderlich ist, um geeignete Bildsymbole zur Darstellung zu erzeugen. Jedoch gibt **D3** keine Lehre entsprechend Merkmal **M9**, mehrere Bilder zu einem Bildsymbol zu kombinieren.

2.3.2 Das Merkmal **M9** ist bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Mit den Maßnahmen gemäß den Merkmalen **M1** bis **M8** gibt die Anmeldung eine Lehre, abhängig von einer „vorbestimmten Bedingung“ für eine Datei ein „erstes“ oder ein „zweites“ Vorschaubild anzuzeigen, um ein Öffnen der Datei anzubieten. Wie ausgeführt (s. o. **2.2**), kann dabei das Berücksichtigen der Bedingung zur Lösung einer technischen Aufgabe beitragen.

Demgegenüber wird mit dem Merkmal **M9** Schutz begehrt für die grafische Gestaltung des Vorschaubildes: das „erste“ Vorschaubild (der „erste Inhalt“) soll X Einzelbilder aus der Datei enthalten, das „zweite“ Vorschaubild (der „zweite Inhalt“) soll Y Einzelbilder aus der Datei enthalten (wobei X und Y positive ganze Zahlen sind). Dies für sich allein betrifft aber nur eine „Wiedergabe von Informationen“ und trägt zu einer technischen Problemlösung nicht bei. Daher kann das Merkmal **M9** bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht berücksichtigt werden (BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*, s. o. **2.2**).

Der Vertreter der Anmelderinnen hat eingewendet, das beanspruchte Datenverarbeitungsverfahren erlaube es, den Inhalt einer Datei ausschließlich auf Basis des ersten oder zweiten Inhalts zu identifizieren. Dadurch sei es nicht mehr erforderlich, mehrere Dateien einzeln zu öffnen. Der Anspruch widme sich somit dem technischen Problem, einen Benutzer beim Auffinden einer Datei zu unterstützen.

Dieser Argumentation kann sich der Senat nicht anschließen. Dass der Benutzer möglicherweise eine gewünschte Datei schneller findet, ist kein unmittelbares Ergebnis der Darstellung von (zwei unterschiedlichen) Inhalten der Datei, sondern wird ggf. erreicht durch eine geistige Leistung des Benutzers. Damit handelt es sich aber nicht mehr um einen „technischen“ Effekt (vgl. EPA T 1741/08 (GUI layout/SAP), Zusammenfassung gemäß <http://ipkitten.blogspot.com/2016/04/patentability-of-user-interface-designs.html> : „Where the technical effect is only achieved by way of a purely mental process (here: quicker processing of data by the human user), the effect could not be considered the result of the claimed feature“).

Unabhängig davon könnte der technische Aspekt der Problemlösung jedenfalls nicht über die (aus **D3** bekannte) Maßnahme hinausgehen, Teil-Inhalte der Datei anzuzeigen. „Welche“ Inhalte das sind, ist aus technischer Sicht unerheblich. Hier ist ergänzend auf die Entscheidung BGH GRUR 2015, 1184 – *Entsperrbild* zu verweisen, in welcher eine Finger-Wisch-Bewegung des Benutzers auf einem Bildschirm zur Entsperrung des Elektronikgerätes im Mittelpunkt stand. Dort ist ausgeführt (Abs. 20 / 21 und Abs. 32), dass eine den Entsperr-Befehl und den Fortgang seiner Ausführung symbolisierende Anzeige auf dem Bildschirm „an sich“ als technische Problemlösung anzuerkennen war, dass hingegen die „inhaltliche Ausgestaltung der mit graphischen Mitteln gegebenen Information“ in Form eines bestimmten über den Bildschirm bewegten Bildes nicht zu berücksichtigen war. Ähnlich ist der vorliegende Fall zu sehen: die „inhaltliche Ausgestaltung der mit graphischen Mitteln gegebenen Information“ in Form eines X oder Y Teil-Bilder umfassenden Vorschaubildes gemäß Merkmal **M9** trägt zu einer technischen Problemlösung nicht bei und kann deshalb nicht berücksichtigt werden.

2.3.3 Damit ist die Alternative **(A)** des Patentanspruchs 1 des Hauptantrags allein durch die Druckschrift **D3** nahegelegt, aus welcher der Fachmann, wie zuvor aufgezeigt, die Lehre der Merkmale **M1** bis **M8** ableiten kann; Merkmal **M9** ist nicht zu berücksichtigen. Die Alternative **(B)** ergibt sich in naheliegender Weise, wenn der

Fachmann die Bildsymbole der Benutzeroberfläche aus der Druckschrift **D2** nicht „fest“ vorgibt, sondern – wie schon vom Windows-Explorer her bekannt (siehe **D1**), detaillierter aber in **D3** vorgeschlagen – aus dem Inhalt der jeweils repräsentierten Datei im Sinne eines „Vorschaubildes“ ableitet. Die Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag lag somit in beiden Alternativen für den Fachmann nahe.

2.4 Mit dem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Hauptantrag, weil über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

3. Die Beschwerde hat aber insoweit Erfolg, als mit dem Hilfsantrag ein zulässiger Hauptanspruch vorgelegt wurde, welchem der bisher ermittelte Stand der Technik nicht entgegensteht; jedoch hat das Deutsche Patent- und Markenamt diese Anspruchsfassung noch nicht geprüft, so dass die Anmeldung auf dieser Basis dorthin zurückzuverweisen war.

3.1 Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag umfasst die Merkmale **M1'**, **M2**, **M3**, **M4'** und **M5'**, wobei das Merkmal **M4'** hier auf die o. g. Alternative (**B**) (Modusschaltbefehl zum Umschalten des Eingabemodus) beschränkt ist; die Merkmale **M1'** und **M5'** unterscheiden sich von der Fassung des Hauptantrags nur geringfügig. Die Merkmale **M6** bis **M9** des Hauptantrags entfallen, stattdessen kommen die Merkmale **H6** sowie **H7** oder **H8** (als Alternativen) jeweils mit Anforderungen für das Umschalten in den ersten Eingabemodus (**H7a** / **H8a**) und das Umschalten in den zweiten Eingabemodus (**H7b** / **H8b**) hinzu.

Das Merkmal **H6** definiert zwei verschiedene Eingabemodi: der „erste Eingabemodus“ soll ein Cursor gesteuerter Eingabemodus sein (der Fachmann liest aus den Folgemerkmalen **H7a** / **H8a**: basierend auf einer Tastatur mit Touch Panel), der „zweite Eingabemodus“ soll ein Berührungs-Eingabemodus sein (der Fachmann liest aus den Folgemerkmalen **H7b** / **H8b**: basierend auf einem Touch Screen des Elektronikgerätes).

Konkret sind zwei technische Konfigurationen des Elektronikgerätes beansprucht, von denen ein Umschaltsignal für die Benutzeroberfläche ausgehen kann:

Die Merkmalsgruppe **H7** bezieht sich auf die Erkennung, ob eine „Tastatur mit Touch Panel“ mit dem Elektronikgerät verbunden ist oder nicht. Wenn ja, wird der „erste Eingabemodus“ gemeldet, welcher dann gemäß den Merkmalen **M2** und **M3** die Anzeige der Benutzeroberfläche in einem „ersten Anzeigemodus“ = Tastaturmodus bewirkt. Wenn die „Tastatur mit Touch Panel“ nicht verbunden ist, wird der „zweite Eingabemodus“ gemeldet, welcher dann gemäß den Merkmalen **M2** und **M4'** die Anzeige der Benutzeroberfläche in einem „zweiten Anzeigemodus“ = Touch-Modus bewirkt; dabei soll der Anzeigebereich des Tastaturmodus kleiner sein als der Anzeigebereich des Touch-Modus (Merkmal **M5'**). Vgl. Abs. [0027].

Alternativ dazu bezieht sich die Merkmalsgruppe **H8** auf die Erkennung, ob eine „Tastatur mit Touch Panel“ eine andere vertikale Ausrichtung als der Bildschirm des Elektronikgerätes hat oder nicht. Dies erklärt sich gut bei einem Laptop-Computer, bei dem die Baugruppe mit Tastatur und Touch Panel über ein Drehgelenk mit der Bildschirm-Baugruppe (hier: Touch Screen) verbunden ist: wenn z. B. die Tastatur-Baugruppe waagrecht aufliegt und die Bildschirm-Baugruppe in einem Winkel dazu schräg oder nahezu senkrecht steht, wird dies als „Tastaturbetrieb“ interpretiert. Wenn hingegen die Tastaturbaugruppe vollständig unter die Bildschirm-Baugruppe geklappt ist, so dass beide Baugruppen parallel liegen, wird dies als „Touch-Betrieb“ interpretiert. Wenn sonach für die Tastatur eine andere vertikale Ausrichtung als für den Bildschirm erkannt wird, wird der „erste Eingabemodus“ gemeldet, welcher dann gemäß den Merkmalen **M2** und **M3** die Anzeige der Benutzeroberfläche in einem „ersten Anzeigemodus“ = Tastaturmodus bewirkt. Wenn die „Tastatur mit Touch Panel“ hingegen dieselbe vertikale Ausrichtung wie der Bildschirm hat, wird der „zweite Eingabemodus“ gemeldet, welcher gemäß den Merkmalen **M2** und **M4'** die Anzeige der Benutzeroberfläche in einem „zweiten Anzeigemodus“ = Touch-Modus bewirkt; dabei soll auch hier der Anzeigebereich

des Tastaturmodus kleiner sein als der Anzeigebereich des Touch-Modus (Merkmal **M5'**). Vgl. Abs. [0028].

3.2 Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist zulässig und nicht vom Patentschutz ausgeschlossen.

3.2.1 Die Lehre des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag bleibt im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung.

Als „ursprüngliche Offenbarung“ sind hier die am Anmeldetag eingereichten englischsprachigen Unterlagen anzusehen.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag basiert auf dem ursprünglichen Patentanspruch 1, wobei im Merkmal **M4'** gegenüber der ursprünglichen Fassung ein offensichtlicher inhaltlicher Fehler behoben wurde: der ursprüngliche Patentanspruch 1 war an dieser Stelle darauf gerichtet, dass „der zweite Inhalt einen zweiten Teil des Anzeigehaltes der zweiten Datei“ kennzeichnen sollte. Hier hat offensichtlich die exzessive Nebeneinanderstellung von „ersten“ und „zweiten“ Subjekten in der Anmeldung auch die Anmelderrinnen selbst verwirrt: von einer „zweiten“ Datei ist in der gesamten Anmeldung nur bei der wörtlichen Wiedergabe der Lehre der unabhängigen Ansprüche die Rede. Hingegen erkennt der Fachmann ohne weiteres, dass es um zwei unterschiedliche Wiedergaben des Inhalts derselben (ersten) Datei geht (vgl. etwa Seite 4 Zeile 14 bis 18, Seite 7 Zeile 30 / 31 der Anmeldeunterlagen, u. a.). Daher ist die Änderung, dass „der zweite Inhalt einen zweiten Teil des Anzeigehaltes der ersten Datei“ kennzeichnen soll, als Korrektur eines offensichtlichen Fehlers zulässig.

Weiter unterscheidet sich das Merkmal **M4'** von dem ursprünglichen Merkmal **M4** durch eine Einschränkung der „ersten vorbestimmten Bedingung“ dahingehend, dass sie nun „einen Modusschaltbefehl zum Umschalten des Eingabemodus von einem ersten Eingabemodus zu einem zweiten Eingabemodus“ anzeigen soll; eine entsprechende Offenbarung findet sich auf Seite 5 Zeile 20 bis 23 der ursprüngli-

chen englischen Fassung. Die Ergänzung in Merkmal **M1'** ergibt sich ohne weiteres aus dem Zusammenhang (vgl. z. B. Seite 3 Zeile 24 / 25). Zur Änderung in Merkmal **M5'** siehe beispielsweise Seite 6 Zeile 1 bis 6.

Das neue Merkmal **H6** ergibt sich aus Seite 6 Zeile 8 bis 10 und Zeile 14. Die neuen Merkmale **H7**, **H7a** und **H7b** gehen zurück auf Seite 6 Zeile 3 bis 25, die neuen Merkmale **H8**, **H8a** und **H8b** gehen zurück auf Seite 6 Zeile 26 bis Seite 7 Zeile 16 der ursprünglichen englischen Fassung.

3.2.2 Die Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag unterfällt keinem generellen Patentierungsausschluss gemäß § 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG.

Denn sie gibt eine Lösung für das konkrete technische Problem, die Benutzeroberfläche des Elektronikgerätes automatisch an unterschiedliche Eingabe-Konfigurationen (Merkmalsgruppe **H7**: mit oder ohne separate Tastatur; Merkmalsgruppe **H8**: je nach Bedien-Position mit Tastaturbaugruppe oder über Touch Screen) anzupassen.

3.2.3 Auch die übrigen grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Gewährbarkeit sieht der Senat als gegeben an.

Die nunmehr beanspruchte technische Lehre ist durch den Anspruchswortlaut verständlich umschrieben und jedenfalls in Verbindung mit der Beschreibung ausführbar.

3.3 Der bisher ermittelte Stand der Technik (s. o.: **D1**, **D2** und **D3**) steht dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrages nicht entgegen.

Denn keine dieser Druckschriften gibt die Lehre, zwischen einer Anzeige der Datei-Icons in einem „kleinen“ Bereich oder in einem „großen“ Bereich (Merkmal **M5'**) umzuschalten abhängig davon, ob eine Tastatur mit Touch Panel angeschlossen ist oder nicht (Merkmalsgruppe **H7**), oder alternativ abhängig davon, ob die Tas-

tatur des Elektronikgerätes in einem bestimmten Winkel zum Bildschirm steht oder nicht (Merkmalsgruppe **H8**).

Es ist auch nichts erkennbar, was den Fachmann ausgehend von diesen drei Druckschriften zur beanspruchten Lehre hätte führen können.

3.4 Die Anmeldung war basierend auf dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Eine unmittelbare Patenterteilung hält der Senat für verfrüht. Denn die neuen Merkmale der Merkmalsgruppen **H7** und **H8** wurden aus der Beschreibung aufgenommen, sie waren bisher nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens oder einer Recherche.

Weil das Deutsche Patent- und Markenamt somit noch nicht in der Sache selbst entschieden hat, war die Anmeldung gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG dorthin zurückzuverweisen (siehe z. B. Schulte, PatG, 10. Auflage, § 79 Rdn. 26).

3.5 Da derzeit nicht abschließend beurteilt werden kann, ob und in welchem Umfang eine Patenterteilung möglich ist, hat sich der Senat mit dem nebengeordneten Anspruch 14 des Hilfsantrags (der offensichtlich noch Fehler aufweist) und mit den Unteransprüchen sowie der ggf. erforderlichen umfangreichen Anpassung der Beschreibung nicht befasst.

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