



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 11/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
24. März 2015

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 11 2005 002 097.5 - 53**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. März 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder sowie der Richter Dipl.-Ing. Baumgardt und Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung ist eine PCT-Anmeldung in nationaler Phase, welche die Priorität einer Voranmeldung beim Europäischen Patentamt vom 31. August 2004 in Anspruch nimmt und als WO 2006 / 24 155 A1 in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Ihr PCT-Anmeldetag ist der 31. August 2005. Sie trägt in der deutschen Übersetzung (DE 11 2005 002 097 T5) die Bezeichnung:

„Tragbare elektronische Vorrichtung mit Textdisambiguierung“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Februar 2012 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar sei, denn er sei durch die Druckschrift **D4** (US 2004 / 153 975 A1) nahegelegt.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Sie stellt in der Beschwerdebegründung vom 3. Juli 2012 (sinngemäß) den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Februar 2012 aufzuheben und die Patenterteilung auf die Patentansprüche 1 bis 7, eingereicht am 2. Dezember 2011, zu beschließen.

Zur Begründung macht die Anmelderin geltend, im Zurückweisungsbeschluss würden Argumente zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit in nicht nachvollziehbarer Weise vermischt. Die „Berücksichtigung“ des Vorbringens der Anmelderin erschöpfe sich darin, lediglich die Argumente der Anmelderin in indirekter Rede zu wiederholen, ohne auf die Argumente in erkennbarer und nachvollziehbarer Weise einzugehen. Es sei schwer nachzuvollziehen, welche Argumente von der Prüfungsstelle als widerlegt angesehen und welche akzeptiert würden. Wesentliche Merkmale des Patentanspruchs 1 seien in der Druckschrift **D4** nicht offenbart. Ausgehend von **D4**, könnte der Fachmann nicht auf den beanspruchten Gegenstand kommen, weil nichts in den angeführten Druckschriften ihm den Schritt des erneuten Initiierens einer Texteingabesetzung unter Fortsetzung der Disambiguierungsfunktion für ein bereits vollständig eingegebenes Wort nach einer Trennzeicheneingabe aufzeige.

Bezüglich des Wortlauts der geltenden Patentansprüche 1 bis 7 wird auf die Akte verwiesen.

Als zugrundeliegende technische **Aufgabe** ist in der Beschwerdebegründung, Seite 2 letzter Absatz, angegeben: ein Verfahren bereitzustellen, um eine im Vergleich zum Stand der Technik vereinfachte und beschleunigte Eingabe über eine reduzierte Tastatur eines tragbaren elektronischen Geräts zu ermöglichen.

## II.

Die Beschwerde ist rechtzeitig eingegangen und auch sonst zulässig. Sie hat jedoch bereits deshalb keinen Erfolg, weil die geltenden Unterlagen über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen (Art. 28 Abs. 2 / 3 PCT i. V. m. § 38 PatG).

**1.** Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zur Texteingabe in eine tragbare elektronische Vorrichtung über eine Eingabeeinrichtung (insbesondere eine Tastatur), wobei eine Vielzahl von „Spracheingabeelementen“ (Tasten) zum Einsatz kommt, welche jeweils „eine Vielzahl von zugeordneten Sprachelementen“ umfassen, d. h. mit mehreren eingebbaren Zeichen belegt sind. Weil dadurch eine betätigte Taste nicht eindeutig einem bestimmten Eingabezeichen zugeordnet werden kann, ist eine „Disambiguierung“ der Eingabe erforderlich, d.h. ein Algorithmus zur Auflösung der Mehrdeutigkeit. Hierzu schlägt die Anmeldung eine Verbesserung vor, um die Eingabe zu vereinfachen und zu beschleunigen.

**2.** Das geltende Patentbegehren ist unzulässig, weil die von der Anmelderin eingereichten Unterlagen den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung verlassen.

**2.1** Für den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt ist die PCT-Veröffentlichung WO 2006 / 24 155 A1 (in englischer Sprache) maßgeblich.

**2.2** Der Patenterteilungsantrag der Anmelderin erstreckt sich nach Aktenlage auf folgende Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 7 vom 2. Dezember 2011,  
Beschreibung Seite 1, 2 und 4 bis 48, eingeg. am 28. Februar 2007, und Seite 3 und 3a eingeg. am 16. November 2010,  
sowie 9 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 12, eingeg. am 28. Februar 2007.

**2.3** Die geltende Beschreibung geht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung hinaus.

Die Anmelderin hat am 28. Februar 2007 als deutsche Übersetzung ihrer PCT-Anmeldung 48 Beschreibungsseiten eingereicht (und mit Eingabe vom 16. November 2010 mit der Seite 3a einen Einschub auf Seite 3 hinzugefügt).

Doch der auf Seite 47 in der vorletzten Zeile beginnende Absatz („In einem weiteren Aspekt der Erfindung ...“), der bis zur Zeile 24 der Seite 48 reicht (das ist Absatz [0126] der DE 11 2005 002 097 T5), hat keine Entsprechung in der ursprünglichen Offenbarung. Der Absatz auf Seite 32, Zeile 4 bis 9, der WO 2006 / 24 155 A1 entspricht der geltenden Beschreibung Seite 47 vorletzter Absatz (das ist Absatz [0125] der DE 11 2005 002 097 T5). Der in der WO 2006 / 24 155 A1 folgende Absatz (Seite 32 Zeile 10 bis 15) entspricht der geltenden Beschreibung Seite 48 Absatz 2 (das ist Absatz [0127] der DE 11 2005 002 097 T5). Offensichtlich ist in der geltenden Beschreibung ein zusätzlicher Absatz eingefügt.

Dieser zusätzliche Absatz gibt die Lehre, eine Unterscheidung zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben am Wortanfang vorzunehmen und dafür zusätzliche Präfix-Objekte vorzusehen. Eine solche Lehre ist in der gesamten internationalen Anmeldung gemäß WO 2006 / 24 155 A1 nicht enthalten. Die für den zusätzlichen Absatz charakteristischen englisch-sprachigen Begriffe „capital“ und „lower case“ finden sich in der WO 2006 / 24 155 A1 an keiner Stelle. Die damit eingebrachte zusätzliche technische Lehre stellt somit eine unzulässige Erweiterung dar.

**2.4** Nach dieser Feststellung kann dahingestellt bleiben, dass auch die Ausführbarkeit der beanspruchten Lehre fraglich ist und darüber hinaus begründete Zweifel am Vorliegen einer erfinderische Tätigkeit bestehen, wie der Senat in einem Ladungszusatz erläutert hat.

**3.** Der Senat ist im vorliegenden Fall an einer abschließenden Entscheidung nicht gehindert, auch wenn der Anmelderin der Mangel, mit dem sich die Entscheidung begründet, zuvor nicht mitgeteilt wurde.

Im Patenterteilungsverfahren ist es zwar üblich, die Anpassung der Beschreibung zurückzustellen, bis Einigkeit über einen gewährbaren Anspruchssatz besteht. Der Senat hat aber für eine abschließende Entscheidung über die Beschwerde zur mündlichen Verhandlung geladen.

Die Anmelderin ist, wie zuvor angekündigt, zur Verhandlung nicht erschienen. Damit hat sie sich selbst der Möglichkeit begeben, ggf. auch neu geltend gemachte Mängel des Erteilungsantrags zu beheben. Das Recht auf Gehör ist nicht verletzt, weil die Anmelderin durch ihr Fernbleiben darauf verzichtet hat (vgl. Busse, PatG, 7. Auflage (2013), § 93 Rdn. 9; Schulte, PatG, 9. Auflage (2013), § 89 Rdn. 12, Einl Rdn. 279 / 280).

### **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

Me