



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 48/12

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
13. August 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2005 002 059.2 - 53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. August 2015 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt als Vorsitzendem, der Richter Dipl.-Phys. Dr. Forkel, Dipl.-Ing. Hoffmann und der Richterin Akintche

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 / 24 158 A1 in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Ihr PCT-Anmeldetag ist der 31. August 2005. Sie trägt in der deutschen Übersetzung (DE 11 2005 002 059 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 6. Juli 2012 „aus den Gründen des Bescheides vom 5. Juni 2012“ zurückgewiesen. Zwar ist in der Akte kein „Bescheid“ vom 5. Juni 2012 feststellbar; der Ladung zur Anhörung vom 8. Juni 2012 war jedoch ein „Zusatz zur Ladung“ (intern datiert vom 5. Juni 2012) beigelegt. In diesem Ladungszusatz ist ausgeführt, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar sei, weil er durch die Druckschrift **D4** (s. u.) nahegelegt sei.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Sie stellt mit ihrer Beschwerdebegründung vom 13. Februar 2013 den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Juli 2012 aufzuheben und die Patenterteilung (für die Ansprüche 1 – 16 vom 28. Januar 2011) zu beschließen.

Zur Begründung argumentiert die Anmelderin, ausgehend von dem zitierten Stand der Technik könne nicht nachgewiesen werden, dass sich die Erfindung in nahe-
liegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe. Die „Berücksichtigung“ des
Vorbringens der Anmelderin zur Patentfähigkeit im vorliegenden Fall habe sich
lediglich darin erschöpft, die Argumente der Anmelderin in indirekter Rede zu wie-
derholen, ohne auf die vorgebrachten Argumente in erkennbarer und nachvollzieh-
barer Weise einzugehen. Die Druckschrift **D4** beschreibe ein Eingabeverfahren,
welches sich grundlegend vom Eingabeverfahren gemäß Anspruch 1 unterschei-
de. Weder der **D4** noch den übrigen Druckschriften könne der Fachmann die erforderlichen Anregungen und Hinweise entnehmen, um zum Gegenstand des An-
spruchs 1 zu gelangen.

Der geltende Patentanspruch 1, mit der Gliederung aus dem Zurückweisungsbe-
schluss (hier mit zusätzlichen Untermerkmalen **(a1)** bis **(a5)**), lautet:

- (a)** 1. Verfahren zum Ermöglichen einer Eingabe in eine trag-
bare elektronische Vorrichtung, wobei die tragbare Vorrich-
tung eine Eingabeeinrichtung, eine Ausgabeeinrichtung und
eine Prozessoreinrichtung umfasst,
- (a1)** wobei die Eingabeeinrichtung eine Anzahl von Eingabeele-
menten umfasst, wobei die Anzahl von Eingabeelementen
ein Auswahl-Eingabeelement und eine Anzahl von Sprach-
eingabeelementen umfasst,
- (a2)** wobei das Auswahl-Eingabeelement geeignet ist, durch Be-
tätigung eine Auswahl-Eingabe einzugeben,
- (a3)** wobei jedes Spracheingabeelement von wenigstens einem
Teil der Anzahl von Spracheingabeelementen eine Vielzahl
von diesem zugeordneten Sprachelementen aufweist,

(a4) wobei die Prozessoreinrichtung einen Prozessor und einen Speicher umfasst, wobei der Speicher eine Vielzahl von Sprachobjekten speichert, wobei jedes der Vielzahl der gespeicherten Sprachobjekte ein oder mehrere Sprachelemente umfasst und für das elektronische tragbare Gerät verfügbar ist,

(a5) wobei die Ausgabeeinrichtung eine Anzeigeeinrichtung umfasst,

wobei das Verfahren umfasst:

(b) Erfassen einer Eingabe, welche eine Anzahl von Betätigungen einer Anzahl von Spracheingabeelementen umfasst, von denen zumindest einige eine Vielzahl von diesen zugeordneten Sprachelementen aufweisen, und in Antwort auf jede Betätigung, Anzeigen einer Disambiguierung der Eingabe an einer ersten Stelle auf der Anzeigeeinrichtung und Anzeigen an einer zweiten Stelle auf der Anzeigeeinrichtung einer Vielzahl von Ausgaben,

(c) wobei zumindest eine der Vielzahl der Ausgaben die Disambiguierung umfasst, und zumindest eine der Vielzahl der Ausgaben ein verwaistes Präfix ist, welches aus k Sprachelementen besteht, wobei k die Anzahl der Betätigungen in der Eingabe ist, und wobei das verwaiste Präfix anders ist, als die ersten k Sprachelemente in jedem der Vielzahl der gespeicherten Sprachobjekte,

(d) Erfassen einer Anzahl von Betätigungen des Auswahl-Eingabeelementes, und in Antwort auf jede Betätigung des Auswahl-Eingabeelements, ein Ersetzen der Ausgabe an der

ersten Stelle auf der Anzeigeeinrichtung durch eine andere Ausgabe der Vielzahl von Ausgaben.

Bezüglich der nebengeordneten Ansprüche 5 und 13 sowie der Unteransprüche 2 bis 4, 6 bis 12 und 14 bis 16 wird auf die Akte verwiesen.

Als zugrundeliegende technische Aufgabe ist in der Beschwerdebegründung, Seite 2 Absatz 5, angegeben (vgl. auch Absatz [0008] der DE 11 2005 002 059 T5):

ein Verfahren bereitzustellen, um die Texteingabe über eine reduzierte Tastatur eines tragbaren elektronischen Geräts im Vergleich zum Stand der Technik zu verbessern.

Im Laufe des Verfahrens wurden entgegengehalten:

- D1** US 5 953 541 A
- D2** US 6 392 640 B1
- D3** GB 2 369 750 A
- D4** US 2004 / 153 975 A1

II.

Die Beschwerde ist rechtzeitig eingegangen und auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, weil der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 bei Nicht-Berücksichtigung derjenigen Merkmale, die zu einer technischen Problemlösung nichts beitragen, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§§ 1, 4 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zum Ermöglichen einer Eingabe in eine tragbare elektronische Vorrichtung, welche eine Eingabeein-

richtung (insbesondere eine Tastatur), eine Ausgabeeinrichtung (Display) und einen Prozessor umfasst.

Die Merkmale **(a)**, **(a1)**, **(a3)**, **(a4)** und **(a5)** definieren das zugrundeliegende Gerät mit mehrfach belegten Tasten zur Eingabe, Anzeigeeinrichtung zur Ausgabe, Prozessor und Speicher für Sprachobjekte, wobei der Begriff „Spracheingabe“ hier keine akustische Eingabe, sondern die Eingabe von Buchstaben und ggf. Ziffern („Sprachelemente“) bezeichnet. Hinzu kommt nach den Merkmalen **(a1)** und **(a2)** noch ein „Auswahl-Eingabeelement“, mit welchem der Nutzer eine „Auswahleingabe“ übermittelt; als Beispiel dafür ist das Daumenrad 34 angeführt (siehe Beschreibung Absatz [0041]).

Wegen der Mehrfach-Belegung kann eine betätigte Taste nicht eindeutig einem bestimmten Eingabezeichen zugeordnet werden. Daher ist eine „Disambiguierung“ der Eingabe erforderlich, d. h. ein Algorithmus zur Auflösung der Mehrdeutigkeit.

Gemäß Merkmal **(b)** wird eine Anzahl von Betätigungen der Tasten als mehrdeutige Eingabe erkannt; davon ausgehend werden mögliche Sprachobjekte (vgl. Absatz [0050]: Worte oder Präfix-Objekte – wobei die Präfix-Objekte in der Anmeldung auch als N-Gram-Objekte bezeichnet sind) bestimmt und auf der Anzeige dargestellt, und zwar an zwei Stellen der Anzeige (siehe z. B. Figur 9: ein Sprachobjekt „APOLO“ als eingefügt in den eingegebenen Text an der „ersten Stelle“ 68, und eine Liste möglicher Sprachobjekte 76, 80 an der „zweiten Stelle“ 72, vgl. Absatz [0045]: Textkomponente 68, Variantenkomponente 72).

Der ursprüngliche Patentanspruch 1 war auf die Maßnahmen nach dem jetzigen Merkmal **(d)** gerichtet: dass nämlich der Benutzer durch ggf. mehrfache Betätigung des Auswahl-Eingabeelements andere Treffer aus der Liste möglicher Sprachobjekte auswählen kann, was dazu führt, dass ein solcher gewählter anderer Treffer als vom Benutzer gewünschtes Sprachobjekt an der „ersten Stelle“ angezeigt wird (vgl. auch Figur 9, 9A, 9B und die Absätze [0115] und [0116]).

Im Laufe des Prüfungsverfahrens ist zusätzlich das jetzige Merkmal **(c)** hinzugekommen, welches sich auf sog. „verwaiste Präfixe“ bezieht. Der zweite Teil von Merkmal **(c)** liefert eine Art Definition für den Begriff: ein „verwaistes Präfix“ der Länge k (wobei k die Anzahl der Eingabe-Betätigungen, also der bisher gedrückten Tasten ist) ist „anders als die ersten k Sprachelemente in jedem der Vielzahl der gespeicherten Sprachobjekte“ – d. h. dass dieses Präfix zwar eine aufgrund der gedrückten Tasten mögliche Zeichenkombination darstellt, die aber zu keinem der gespeicherten Sprachobjekte (Worte oder Präfixe) passt (vgl. insbesondere Absatz [0069], Absatz [0077], Absatz [0107] bis [0111]). Nach Merkmal **(c)** soll die Ausgabeliste mindestens ein solches „verwaistes Präfix“ enthalten. Dies macht es möglich, dass der Benutzer auch „neue“, nicht im Wörterbuch enthaltene Worte auf diese Weise eingeben kann, anstatt auf ein anderes, eindeutiges Eingabeverfahren (Multitap oder key chording, vgl. Absatz [0005] / [0006]) überwechseln zu müssen.

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, die Texteingabe über eine reduzierte Tastatur eines tragbaren elektronischen Geräts im Vergleich zum Stand der Technik zu verbessern (oder genauer: das Auswählen von möglichen Präfix-Alternativen zu vereinfachen und die Eingabe neuer, im Wörterbuch nicht enthaltener Wörter zu ermöglichen), ist ein Informatiker oder System-Programmierer mit Hochschul-Ausbildung anzusehen, der einen Experten für Benutzeroberflächen mit Erfahrung im Erkennen und in der Beurteilung von Kundenwünschen bezüglich der Gerätebedienung zur Hilfe heranzieht.

2. Der geltende Patentanspruch 1 ist nicht gewährbar, weil sein Gegenstand bei Außerachtlassung von Merkmalen, die bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen sind, für den Durchschnittsfachmann jedenfalls nahe lag.

2.1 Entgegen den Ausführungen der Prüfungsstelle lässt sich das allerdings nicht mit der Druckschrift **D4** (US 2004 / 153 975 A1) begründen, wie die Anmel-

derin ausführlich nachweist (siehe Beschwerdebeurteilung vom 13. Februar 2013, insbesondere Seite 8 Mitte bis Seite 11). Auch für den Senat ist die Argumentation der Prüfungsstelle nicht nachvollziehbar.

2.2 Als nächstkommenen Stand der Technik sieht der Senat hier die Druckschrift **D1** (US 5 953 541 A) an. Sie beschreibt das Tegic-T9-Verfahren zur Disambiguierung von Eingaben für eine tragbare elektronische Vorrichtung (52), die eine Eingabeeinrichtung (54), ein Display (53) und einen Prozessor (100) enthält (siehe Figur 2). Z. B. gemäß Figur 1A umfassen die auf dem Touchscreen (53) dargestellten Tasten mehrfach belegte Zeichentasten (56) und ein Auswahl-Eingabeelement (Select-Taste 60). Der Speicher (104) enthält ein Wörterbuch (vocabulary module 110, siehe Figur 2 / Spalte 9 Zeile 38 bis 40). Damit sind hier die Merkmale **(a)** bis **(a5)** des geltenden Patentanspruchs 1 vorbeschrieben.

Entsprechend Merkmal **(b)** findet sich beispielsweise in Figur 1A eine „erste Stelle auf der Anzeigeeinrichtung“ 88, wo das am häufigsten benutzte Präfix oder Wort angezeigt wird, und eine „zweite Stelle auf der Anzeigeeinrichtung“ 76 für eine Auswahlliste. Durch Betätigung der Select-Taste (d. h. des Auswahl-Eingabeelements) kann der Benutzer im Sinne von Merkmal **(d)** die Alternativen aus der Auswahlliste nacheinander abrufen (Spalte 10 Zeile 34 ff., insbesondere Zeile 54 ff.).

In der Auswahlliste wird auch eine eindeutige Interpretation der Tasteneingaben angezeigt, siehe in Figur 1A das Feld 83 „bhe“. Damit ist die Eingabe „neuer“ Worte möglich (Spalte 26 Zeile 4 ff.). Jedoch soll dazu ein eindeutiges Eingabeverfahren eingesetzt werden (Spalte 4 Zeile 48 ff.: Multitap; Spalte 5 Zeile 34 ff.: direct-pointing). In Richtung auf „verwaiste Präfixe“ (Merkmal **(c)**) sind keine unmittelbaren Hinweise zu entnehmen.

Die Anmelderin sieht einen weiteren Unterschied darin, dass das Durchlaufen der Auswahlliste mittels der Select-Taste erst nach einem einleitenden Betätigen der Select-Taste möglich ist. Durch die Formulierung in Merkmal **(d)** „...in Antwort auf

jede Betätigung des Auswahl-Eingabeelements“ habe sie sich gegen **D1** abgegrenzt (siehe Eingabe vom 23. Februar 2009, Seite 2 bis 4).

Als Unterschiede der **D1** zur beanspruchten Lehre verbleiben somit (vgl. Eingabe der Anmelderin vom 2. August 2010, Seite 2 bis 4):

- (i) keine ausdrückliche Berücksichtigung „verwaister“ Präfixe,
- (ii) eine etwas unterschiedliche Betätigung der Select-Taste, so dass sie anspruchsgemäß einmal weniger gedrückt werden muss.

2.3 Die genannten beiden Unterschiede der beanspruchten Lehre zur Lehre der Druckschrift **D1** können jedoch bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht berücksichtigt werden.

2.3.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind 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*, Leitsätze a und b). Mit Merkmalen, die zu einer technischen Problemlösung nicht beitragen, lässt sich das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen (vgl. auch BGH GRUR 2013, 275 - *Routenplanung*, insbesondere III. 2b und 3b).

2.3.2 Die zusätzliche Anzeige „verwaister“ Präfixe in der Ausgabeliste (Unterschied **(i)**) trägt nicht zur Lösung eines technischen Problems bei und ist deswegen für die Frage der Patentfähigkeit unbeachtlich.

Wie der Senat bereits in Parallelfällen entschieden hat (siehe die Beschlüsse zu 17 W (pat) 10/12 und 17 W (pat) 20/12), wird dem Benutzer durch die zusätzliche Anzeige „verwaister“ Präfixe in der Ausgabeliste zwar die Eingabe neuer, in dem

verwendeten Wörterbuch nicht vorkommender Wörter vereinfacht, weil er nicht auf ein anderes, eindeutiges Eingabeverfahren überwechseln muss, sondern das gerade verwendete mehrdeutige Eingabeverfahren beibehalten kann. Mit dieser Maßnahme wird jedoch nur ein Beitrag zur Bedienungsfreundlichkeit geleistet; sie entsteht aus Überlegungen, wie man dem Benutzer eine möglichst durchgängige, „intuitive“ Bedienung ermöglichen kann. Es wird somit ein Problem der Bedienphilosophie gelöst, ohne dass irgendein konkretes technisches Problem damit einherginge – sämtliche technischen Erfordernisse und Grundlagen waren schon bekannt. „Auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse“ (BGH GRUR 2000, 498 - *Logikverifikation*) liegen der Maßnahme ersichtlich nicht zugrunde.

2.3.3 Die Einsparung einer einleitenden Betätigung der Select-Taste (Unterschied **(ii)**) ist nicht anders zu bewerten.

Denn auch bei der Frage, wie eine bestimmte Bedien-Option eingeleitet wird, sind allein Überlegungen aus dem Bereich der Bedienphilosophie entscheidend. Beim Unterschied **(ii)** geht es darum, ob der Benutzer ein deutliches Signal geben soll, dass er auf die angezeigte Auswahl-Liste zugreifen möchte (dazu ist gemäß **D1** eine einleitende Betätigung der Select-Taste erforderlich, erst durch weitere Betätigungen erfolgt eine Auswahl), oder ob unterstellt werden kann, dass in dieser Phase der Eingabe andere Bedien-Optionen als die Auswahl aus der Liste nicht infrage kommen (dazu wird anmeldungsgemäß auf eine einleitende Betätigung der Select-Taste verzichtet, die Auswahl also „automatisch“ aktiviert).

Wie beim Unterschied **(i)** in ähnlicher Weise dargelegt, wird auch damit nur ein Problem der Bedienphilosophie gelöst, ohne dass irgendwelche „auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse“ zugrunde lägen. Dieser Unterschied kann daher gleichfalls nicht berücksichtigt werden.

2.4 Damit enthält der Patentanspruch 1 keine Merkmale, die bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen sind und sich nicht bereits aus Druckschrift **D1** ergeben.

3. Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die übrigen Ansprüche, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

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.

Baumgardt

Dr. Forkel

Hoffmann

Akintche

Fa