



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 33/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. Januar 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 000 001.3 - 53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Januar 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, welche die Priorität einer Voranmeldung in Japan vom 11. Januar 2005 in Anspruch nimmt, wurde am 5. Januar 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt in englischer Sprache eingereicht. In der Übersetzung trägt sie die Bezeichnung:

„Agentvorrichtung für ein Fahrzeug, Agentsystem, Agentsterverfahren, Endgerätvorrichtung und Informationsbereitstellungsverfahren“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Oktober 2011 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar sei, weil er durch die Zusammenschau der Druckschriften **D3** und **D5** (s. u.) nahegelegt sei.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Zusammen mit der Beschwerdebegründung reicht sie am 16. November 2011 eine neue Anspruchsfassung ein. Die Beurteilung der Prüfungsstelle hält sie für nicht gerechtfertigt und erläutert ausführlich die Unterschiede ihres Patentbegehrens gegenüber den Druckschriften **D3** und **D5**. Nach ihrer Auffassung sei der Gegenstand der neuen Patentansprüche gegenüber dem genannten Stand der Technik neu und beruhe mangels entsprechender Anregungen aus den genannten Entgegenhaltungen auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Anmelderin stellt sinngemäß den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 42 vom 16. November 2011 zu erteilen.

Der geltende Hauptanspruch lautet, mit einer an die Gliederung im Zurückweisungsbeschluss angelehnten Gliederung:

- (a) 1. Agentvorrichtung für ein Fahrzeug, mit
- (b) einem Beobachtungsabschnitt zum Beobachten einer Fahrsituation beruhend auf Sensorinformationen,
- (c) einem Lernabschnitt zum Lernen durch Speichern eines von dem Beobachtungsabschnitt erhaltenen Beobachtungsergebnisses zusammen mit den Sensorinformationen,
- (d) einem Bestimmungsabschnitt zum Bestimmen einer Kommunikationsaktion, die für einen Benutzer im Fahrzeug geeignete Informationen bereitstellt, beruhend auf einem von dem Lernabschnitt erhaltenen Lernergebnis, und
- (e) einem Anzeigesteuerabschnitt zum Anzeigen eines ersten Bildes im Fahrzeug, das die durch den Bestimmungsabschnitt bestimmte Kommunikationsaktion ausdrückt,

gekennzeichnet durch

- (f) einen Erhalteabschnitt zum Erhalten von Informationen, die die Kommunikationsaktion betreffen, wobei die Informationen außerhalb des Fahrzeugs aus einer Kommunikation zwischen dem Benutzer und einer in einer tragbaren Endgerätvorrichtung vorgesehenen Agentvorrichtung erfasst wurden und in der tragbaren Endgerätvorrichtung gespeichert worden sind,

- (g) wobei der Bestimmungsabschnitt zum Bestimmen der Kommunikationsaktion durch Reflektieren der gespeicherten Informationen auf das Lernergebnis eingerichtet ist,
- (h) wobei der Erhalteabschnitt zum Erhalten der den Benutzer betreffenden, in der tragbaren Endgerätvorrichtung gespeicherten Informationen von der tragbaren Endgerätvorrichtung jedes Insassen von Insassen eingerichtet ist, die zusammen in dem Fahrzeug fahren,
- (i) wobei die Informationen ein vorbestimmtes Schlüsselwort enthalten, das außerhalb des Fahrzeugs aus einer verbalen Kommunikation zwischen dem Benutzer und der in der tragbaren Endgerätvorrichtung vorgesehenen Agentvorrichtung erfasst wurde,
- (j) wobei der Bestimmungsabschnitt zum Bestimmen der Kommunikationsaktion, die jeweils durch einen mit dem jeweiligen Benutzer kommunizierenden personifizierten Agenten jedes Insassen ausgeführt wird, für jeden Insassen durch Lernen einer Antwort jedes Insassen im Ansprechen auf Inhalte eingerichtet ist, die durch den Agenten beruhend auf den den Benutzer betreffenden, innerhalb des Fahrzeugs erfassten Informationen und den Informationen empfohlen werden, die als Ergebnis der Aktualisierung der den Benutzer betreffenden, innerhalb des Fahrzeugs erfassten Informationen durch die den Benutzer betreffenden, durch den Erhalteabschnitt erhaltenen Informationen erhalten werden, und

- (k) wobei die Agentvorrichtung ferner umfasst: einen Steuerabschnitt zur separaten Steuerung des Agenten jedes Insassen derart, dass der Agent die durch den Bestimmungsabschnitt bestimmte Kommunikationsaktion ausführt.

Zum nebengeordneten, auf ein entsprechendes „Agentsterverfahren“ gerichteten Anspruch 21 und den formal nebengeordneten, jedoch auf den Anspruch 1 oder den Anspruch 21 zurückbezogenen Ansprüchen 20, 41 und 42, sowie zu den Unteransprüchen 2 bis 19 und 22 bis 40 wird auf die Akte verwiesen.

Die der Anmeldung zugrundeliegende **Aufgabe** soll „in der Ausgestaltung eines Agentensystems / einer Agentvorrichtung sowie zugehöriger Verfahren und einer Endgerätvorrichtung, anhand der einem Benutzer geeignete Informationen empfohlen werden können“ bestehen (siehe geltende Beschreibungsseite 3 vom 17. Juni 2010, Absatz 2).

Im Laufe des Verfahrens wurde als Stand der Technik entgegengehalten:

- D1** US 2004 / 249 776 A1
- D2** Bloomberg Businessweek Online: Intelligent conversation -- with Your Car, 01.09.2004. Im Internet: http://www.businessweek.com/technology/content/sep2004/tc2004091_2857_tc024.htm (recherchiert am 02.08.2007)
- D3** US 6 249 720 B1
- D4** US 6 405 034 B1
- D5** WO 2002 / 23 309 A2
- D6** US 2003 / 167 167 A1

II.

Die Beschwerde ist rechtzeitig eingegangen und auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, weil der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§ 4 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft einen „Agenten“ (Software-Agent) zur persönlichen Unterstützung des Fahrers und ggf. der Beifahrer in einem Fahrzeug. Derartige Agenten waren aus dem Stand der Technik bekannt, siehe den Hinweis in Absatz [0002] der Anmeldung auf eine japanische Offenlegungsschrift, oder etwa die Druckschrift **D3**, die von derselben Anmelderin und denselben Erfindern wie die genannte japanische Offenlegungsschrift stammt.

Damit ein solcher Software-Agent sich an die Wünsche und Vorlieben des Benutzers anpassen kann, muss er darüber Informationen sammeln; das wird in der Anmeldung als „Lernen“ bezeichnet (siehe z. B. Absatz [0003]).

Gemäß Absatz [0004] der Anmeldung sei ein Nachteil darin zu sehen, dass ein Fahrzeug-Agent relativ wenig Gelegenheit zum Lernen habe, da der Benutzer nur einen relativ geringen Teil seiner Zeit im Fahrzeug verbringe.

Hier möchte die Anmeldung Abhilfe schaffen. Sie geht aus von der Erkenntnis, dass der Benutzer ein Mobiltelefon (bzw. verallgemeinert: eine tragbare Endgerät-vorrichtung) ständig mit sich führt. Ein auf dem Mobiltelefon laufender Software-Agent erhält deshalb wesentlich mehr Informationen über den Benutzer. Die Kernidee der Anmeldung besteht darin, diese Informationen außerhalb des Fahrzeugs zu sammeln und, beispielsweise automatisch wenn sich der Benutzer dem Fahrzeug nähert, auf den Fahrzeug-Agenten zu übertragen.

Die Anmelderin hat diese Kernidee durch Aufnahme weiterer Merkmale eingeschränkt, um sich gegen den Stand der Technik abzugrenzen. Dazu gehört insbesondere: dass mehrere Fahrzeug-Insassen (gleichzeitig) jeweils einen eigenen

Agenten im Fahrzeug benutzen können, wobei dieser die Informationen aus ihren jeweiligen Mobiltelefonen erhält, und wobei alle Einzel-Agenten durch den einen Fahrzeug-Agenten gesteuert werden; dass ein außerhalb des Fahrzeugs in das Mobiltelefon gesprochenes Schlüsselwort dabei berücksichtigt wird; und dass die Lern-Informationen des Fahrzeug-Agenten jeweils aktualisiert werden, d. h. dass eine „Mischung“ alter und neuer Informationen erfolgt.

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, einen Software-Agenten in einem Fahrzeug zu verbessern, sieht der Senat einen Informatiker mit Hochschul-Abschluss und mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich von Software-Agenten an.

2. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2.1 Dies ergibt sich aus der Betrachtung folgender Druckschriften:

D3 US 6 249 720 B1

D5 WO 2002 / 23 309 A2

Druckschrift **D5** beschreibt einen Software-Agenten zur Unterstützung eines Nutzers, wobei der Agent in einem portablen Gerät wie z. B. einem Mobiltelefon, oder in einem Fahrzeug implementiert sein kann (Seite 7 Absatz 2 - Merkmal **(a)**). Der Agent stellt ortsabhängige und personalisierte Informationen für den Benutzer bereit (Seite 5 unten „based on user’s preference and ... the user’s location information“ – Merkmal **(d)**). Eine Anzeige (Merkmal **(e)**) für die Informationen ergibt sich für den Fachmann in diesem Zusammenhang zwangsläufig. Für die Positionsbestimmung sind Sensoren vorgesehen (Seite 7 Absatz 2 / 3 - teilw. Merkmal **(b)**). Gemäß Figur 2 / Seite 8 Mitte kann ein Nutzer mehrere Agenten einsetzen, z. B. im Auto und auf seinem Mobiltelefon; diese sollen dann periodisch oder ereignisgesteuert (Seite 9 Zeile 4: z. B. „when a user enters a car“) „synchroni-

sier“ werden – der Fachmann versteht das so, dass die Grundlage für die Handlungen der Agenten, also die jeweils gesammelten Daten untereinander ausgetauscht werden; die Berücksichtigung von Schlüsselworten ist auf Seite 9 in der fünft-letzten Zeile beschrieben (Merkmale **(f)**, **(i)**). Ein derartiges Agenten-System kann gemäß Figur 3 / Seite 9 auch mehrere Agenten für unterschiedliche Nutzer steuern, z. B. im Flugzeug oder im Zug für alle Insassen (Seite 9 Mitte); daraus lassen sich für den Fachmann die Merkmale **(h)**, **(k)** und teilweise **(j)** ableiten.

Ein Lernmodul zum Sammeln von Informationen über den Nutzer ist jedoch nicht explizit beschrieben (Merkmale **(c)**, **(g)** nicht unmittelbar entnehmbar) – das die Tätigkeiten des Agenten bestimmende „Benutzerprofil“ (siehe Seite 16 ff.) muss, falls nötig, manuell oder per Spracheingabe geändert werden (siehe Seite 18 Mitte „Modification of the user preference profile can be done via ...“). Allerdings finden sich Anregungen z. B. auf Seite 10 Zeile 3 / 4: „The interactive agent is further capable of communicating with the user **to dynamically define user preferences and profiles**“, oder Seite 5 Mitte, in Bezug auf das Suchen einer „kürzesten“ Reisezeit: „The criteria might be generated by internal rules, specified by the user, **inferred from prior user choices, or from learned knowledge**“). D. h. die Druckschrift **D5** deutet bereits darauf hin, dass die Entscheidungsbasis derartiger Agenten nicht unveränderlich sein muss, sondern durch Lernen ständig angepasst werden kann.

Der Fachmann, der bemüht war, das bekannte Agenten-System in dieser Richtung zu verbessern, konnte beispielsweise der Druckschrift **D3** einen Fahrzeug-Agenten entnehmen (Merkmal **(a)**), der zum Lernen durch Sammeln von Informationen über den Nutzer und die Fahrsituation ausgelegt ist: sowohl Fahrzeug-Parameter (**D3** Spalte 11 Zeile 49 ff.) als auch biologische Nutzer-Parameter (Spalte 13 Zeile 11 bis 22) werden aufgrund von Sensor-Informationen (Figur 8) erfasst (Merkmal **(b)**) und bilden als „study data 292“ die Grundlage für seine Kommunikationsaktionen (Spalte 13 Zeile 34 bis 65 – Merkmale **(c)**, **(d)**, **(g)**, teilweise **(j)**). Diese Lehre hätte der Fachmann auf die mehreren aus der **D5** bekann-

ten Agenten eines Nutzers übertragen, wobei sich für den Fahrzeug-Agenten das Empfangen der aus der Kommunikation mit dem Nutzer außerhalb des Fahrzeugs gesammelten Informationen gemäß Merkmal **(f)** und das Zusammenführen mit den vorhandenen Informationen gemäß Merkmal **(j)** ganz zwangsläufig aus der in **D5** beschriebenen „Synchronisation“ ergibt.

Somit ergab sich die Lehre des Patentanspruchs 1 für den Fachmann in naheliegender Weise, indem er zur Weiterbildung der Lehre der Druckschrift **D5** im Hinblick auf eine automatische Aktualisierung des Benutzerprofiles, wofür die **D5** schon Anregungen gab, auf das aus der Druckschrift **D3** Bekannte zurückgriff.

2.2 Der dagegen gerichteten Argumentation der Anmelderin bleibt der Erfolg versagt.

In der Beschwerdebegründung vom 16. November 2011 setzt sich die Anmelderin mit dem Zurückweisungsbeschluss auseinander und erläutert die Unterschiede gegenüber den Druckschriften **D3** und **D5**.

Zunächst legt sie dar, warum das Merkmal **(f)**, dass der Fahrzeug-Agent von einem portablen Agenten außerhalb des Fahrzeugs erfasste Informationen über den Nutzer zur Mit-Berücksichtigung empfangen soll, der **D3** nicht zu entnehmen sei.

Dieser Argumentation ist zuzustimmen. Allerdings ist das Merkmal **(f)**, wie oben dargestellt, aus der in **D5** beschriebenen „Synchronisation“ ableitbar, so dass sich damit das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen lässt.

Im Weiteren bezieht sich die Anmelderin auf das Merkmal **(i)**, wonach die an den Fahrzeug-Agenten übertragenen Informationen ein vorbestimmtes Schlüsselwort enthalten, das außerhalb des Fahrzeugs aus einer verbalen Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem portablen Software-Agenten erfasst wurde. Dieses Merkmal liest die Prüfungsstelle aus **D5** Seite 9 Zeilen 8 bis 22 (siehe Zurückwei-

sungsbeschluss, Seite 4: zu **i**)). Auch hier ist der Anmelderin zuzustimmen, dass eine solche Lehre dort nicht direkt zu finden ist. In Zeile 21 steht lediglich, dass die vom Agenten für den Benutzer zu suchende Information durch vom Benutzer in Echtzeit eingegebene Schlüsselworte bestimmt wird.

Zum Merkmal **(i)** findet sich eine Erläuterung in der Offenlegungsschrift in Absatz [0031] („Tritt ... ein vorbestimmtes Schlüsselwort bei einer verbalen Kommunikation mit dem Benutzer auf, wird diese Angelegenheit dort als die erfassten Informationen gespeichert“) bzw. Absatz [0037] („... können die von der tragbaren Endgerätvorrichtung zum Fahrzeug ... übertragenen im Endgerät erfassten Informationen Informationen hinsichtlich vorbestimmter Schlüsselworte, Einrichtungen, wohin der Benutzer gegangen ist, usw. enthalten“). Das Merkmal **(i)** ist also dahingehend zu verstehen, dass, wenn der portable Agent bei einer „verbalen Kommunikation mit dem Benutzer“ ein Schlüsselwort erkennt, dieses im Rahmen der „Lerndaten“ gespeichert und später vom portablen Agenten zum Fahrzeug-Agenten übertragen werden soll.

Wenn aber Druckschrift **D5** bereits lehrt, dass „in Echtzeit eingegebene Schlüsselworte“ für die Bestimmung der Benutzerwünsche relevant sind (Seite 9 fünft-letzte Zeile), dann wird der Fachmann, wenn er die Lehre der **D3** zum Lernen durch Sammeln von Informationen über den Nutzer auf die mehreren Agenten der **D5** und deren beschriebene Synchronisation überträgt, konsequenterweise auch zunächst eine lokale Speicherung in jedem der Agenten und später eine Übertragung dieser Schlüsselworte im Rahmen der Synchronisation vorsehen. Somit ist das Merkmal **(i)** zwar nicht explizit aus **D5** vorbekannt, aber im Kontext der **D3** naheliegend.

Dies gilt gleichermaßen für die auf Seite 4 der Beschwerdebegründung besonders hervorgehobenen Merkmalsteile, welche auf die Berücksichtigung der vom portablen Agenten außerhalb des Fahrzeugs gesammelten und zum Fahrzeug-Agenten übertragenen Informationen für dessen zukünftige Kommunikation mit dem Benut-

zer abzielen. Denn genau dieses versteht der Fachmann unter der in Druckschrift **D5** beschriebenen „Synchronisation“.

3. Bereits die fehlende Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 führt zur Zurückweisung der Beschwerde, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann. Die weiteren Mängel des geltenden Patenbegehrens, auf die der Senat im Zusatz zur Ladung vom 17. November 2015 hingewiesen hat, können dahinstehen, da es auf sie nicht mehr ankommt.

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