



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 40/14

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
6. Oktober 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 025 445.4 - 53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Oktober 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 wurde am 2. Juni 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht unter der Bezeichnung

„Verfahren zum dynamischen Aktualisieren einer
Maus-Assembler-Tastencode-Tabelle“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhörung vom 30. Juli 2014 mit der Begründung zurückgewiesen, dass die jeweiligen Ansprüche 1 nach Hauptantrag, nach Hilfsantrag 1 und nach Hilfsantrag 2, ausgehend insbesondere von der Druckschrift **D6** (s. u.), nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns beruhten.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde des Anmelders gerichtet.

In der mündlichen Verhandlung reicht er neue Anspruchsfassungen für den Hauptantrag und einen Hilfsantrag ein. Er macht geltend, dass der Zurückweisungsbeschluss nicht nur in tatsächlicher Hinsicht von fehlerhaften Annahmen ausgehe, sondern darüber hinaus auch in rechtlicher Hinsicht starke Mängel aufweise. Die von der Prüfungsstelle vorgenommene Auslegung einzelner Begriffe wie „Computermaus“ und „Maus-Assembler-Tastencode-Tabelle“ sei mit erheblichen Mängeln behaftet. Da die Prüfungsstelle deswegen von einem unzutreffenden und über Gebühr eingeschränkten Verständnis der vorliegenden Anmeldung und der beanspruchten Erfindung ausgehe, könne ihre Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur unzutreffend sein.

Der Anmelder stellt den Antrag,

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

gemäß Hauptantrag (Antrag A) mit Patentansprüchen 1 bis 8, überreicht in der mündlichen Verhandlung, noch anzupassender Beschreibung Seiten 1 bis 6 und 1 Blatt Bezugszeichenliste sowie 3 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 3, jeweils vom Anmeldetag;

gemäß Hilfsantrag I (Antrag D) mit Patentansprüchen 1 bis 3, überreicht in der mündlichen Verhandlung, Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

Gemäß **Hauptantrag** lautet der geltende Patentanspruch 1 (hier mit einer möglichen Merkmalsgliederung):

- (a)** 1. Computer-Maus (12) mit eingebautem Speicher (122),
- (b)** welcher eine Maus-Assembler-Tastencode-Tabelle speichert,
- (c)** wobei die Computer-Maus (12) dazu ausgebildet ist, in einen Download-Modus einzutreten, um die Maus-Assembler-Tastencode-Tabelle zu aktualisieren, die aktualisierte Maus-Assembler-Tastencode-Tabelle herunterzuladen und die aktualisierte Maus-Assembler-Tastencode-Tabelle zu verwenden,

- (d) falls sie mit einem Client-Computer elektrisch verbunden ist und von dem Client-Computer eine Aktualisierungsanweisung erhält.

Zu den nebengeordneten Ansprüchen 4 und 7 sowie zu den Unteransprüchen 2, 3, 5, 6 und 8 wird auf die Akte verwiesen.

In der Fassung nach dem **Hilfsantrag 1** lautet der geltende Patentanspruch 1 (mit einer neuen Merkmalsgliederung):

- (q) 1. Verfahren zum dynamischen Aktualisieren einer Maus-Assembler-Tastencode-Tabelle, die in einem Speicher (122) einer Computer-Maus (12) gespeichert ist, wobei die Computer-Maus (12) mit einem Computer-Client elektrisch verbunden ist und das Verfahren folgende Schritte aufweist:
 - (r) Empfangen einer Mehrzahl von elektrischen Signalen von Drucktasten (120) der Computer-Maus (12) mittels eines Anwendungsprogramms, das auf dem Computer-Client ausgeführt wird (S300);
 - (s) Erzeugen einer Mehrzahl von Maus-Assembler-Tastencode-Tabellen, anhand der elektrischen Signale mittels des Anwendungsprogramms;
 - (t) Speichern der Maus-Assembler-Tastencode-Tabellen in einem Speicher (122) der Computer-Maus (12) (S304);
 - (u) Ermitteln, ob mit Hilfe der Computer-Maus (12) ein Spezialsignal erzeugt wird oder nicht, wobei das Spezialsignal mit-

tels einer Spezialdrucktaste (120) der Computer-Maus (12) erzeugt wird (S306), und falls ja,

- (v) Auswählen einer der Maus-Assembler-Tastencode-Tabellen abhängig von dem Spezielsignal (S308); und
- (w) Verwenden der ausgewählten Maus-Assembler-Tastencode-Tabelle (S310).

Zu den Unteransprüchen 2 und 3 wird auf die Akte verwiesen.

Als zugrundeliegende **Aufgabe** ist in der Anmeldung angegeben, die (zuvor genannten) Nachteile des Stands der Technik durch Bereitstellen eines Verfahrens zum dynamischen Aktualisieren einer Maus-Assembler-Tastencode-Tabelle zu überwinden, so dass Benutzer die Definition einer Maus-Assembler-Tastencode-Tabelle in einem Speicher der Maus dynamisch aktualisieren können (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0004]).

Im Laufe des Verfahrens wurden zum Stand der Technik entgegengehalten:

- D1** KR 10 2002 0036 969 A
- D2** DE 100 65 621 A1
- D3** US 2003 / 45 236 A1
- D4** US 2002 / 67 504 A1
- D5** US 6 607 314 B1
- D6** US 6 754 725 B1
- D7** DE 699 15 668 T2
- D8** US 5 181 029 A
- D9** DE 297 07 344 U1
- D10** US 6 004 049 A

II.

Die rechtzeitig eingelegte und auch sonst zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hauptantrag für den Fachmann zumindest nahelag, und in der Fassung nach Hilfsantrag über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht (§ 4, § 38 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft eine Computer-Maus, und hier speziell die Belegung der Maus(druck)tasten.

Zentraler Begriff der Anmeldung ist eine „Maus-Assembler-Tastencode-Tabelle“. In Übereinstimmung mit dem Anmelder (siehe Beschwerdebegründung vom 24. Mai 2016, insbesondere Seite 6 / 7) ist darunter eine Tabelle zu verstehen, die sich auf eine Computer-Maus bezieht und deren Tastencodes abbildet, indem sie eine Zuordnung von Tastencodes der Maustasten zu Funktionen einer Funktionsbelegung dieser Tasten definiert (z. B. die Zuordnung des Tastencodes einer bestimmten physikalischen Maustaste zu der Funktion „linke Maustaste“). Darüber hinaus weist der Begriff darauf hin, dass diese Tabelle auf „unterster Ebene“ angesiedelt sein soll, nämlich im Bereich der Maschinensprache.

So ist es z. B. bekannt, für Linkshänder die Funktion der „linken“ und „rechten“ Maustaste gegeneinander auszutauschen. Wie die Anmeldung in der Beschreibungseinleitung (Absatz [0003]) feststellt, werden solche Umbelegungen i. d. R. im Betriebssystem durchgeführt (siehe etwa die „Systemsteuerung“ von Windows 7: „Maus“ - „Primäre und sekundäre Taste umschalten“). Daraus ergibt sich der Nachteil, dass eine solche Umbelegung mit derselben Maus an einem anderen Computer erneut durchgeführt werden muss.

Die Anmeldung schlägt deshalb vor, die Zuordnungstabelle (s. o.: „Maus-Assembler-Tastencode-Tabelle“) in die Computer-Maus zu verlagern, und beschreibt an-

hand dreier Flussdiagramme (Figuren 1 bis 3) drei unterschiedliche Verfahren, um eine solche Zuordnungstabelle zu ändern.

Mit dem geltenden Patentbegehren ist der Hauptantrag auf eine dafür ausgebildete Computer-Maus gerichtet, die einen Speicher für die Zuordnungstabelle aufweist und bei Anschluss an einen Client-Computer von diesem eine Aktualisierungsanweisung erhalten kann, um in einen Download-Modus einzutreten und die gespeicherte Zuordnungstabelle zu aktualisieren (siehe insbesondere den ursprünglichen Patentanspruch 11 und Absatz [0021]).

Der Hilfsantrag betrifft ein Verfahren zum Aktualisieren einer solchen Zuordnungstabelle, bei welchem zunächst auf die Betätigung einer Mehrzahl von Maustasten hin mehrere Zuordnungstabellen erzeugt werden sollen, die später durch eine Spezialtaste an der Maus abgerufen werden können (Figur 3 und Beschreibung Absätze [0029] bis [0035]).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, die Tastenzuordnung einer Computer-Maus als änderbar zu gestalten und Änderungsverfahren zu implementieren, ist ein Entwicklungsingenieur für Computer-Eingabegeräte mit Fachhochschul-Abschluss und mehrjähriger Berufserfahrung anzusehen.

2. Der Hauptantrag ist nicht gewährbar, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 sich für den Fachmann aus dem Stand der Technik ergab.

2.1 Von besonderer Bedeutung hierfür ist die Druckschrift

D10 US 6 004 049 A

Sie betrifft Computer-Eingabegeräte - im detailliert beschriebenen Ausführungsbeispiel insbesondere eine Computer-Tastatur, deren Tastenbelegung sich an spezielle Rechnerprogramme anpassen lässt. Dazu ist in der Tastatur 110 eine

„Keyboard Layout“-Tabelle 115 gespeichert, welche die Tastenzuordnung repräsentiert (zu verstehen als eine „Assembler-Tastencode-Tabelle“ im Sinne der Anmeldung), siehe Figur 1 und Spalte 3 Zeile 59 ff., insbesondere Spalte 4 Zeile 37 bis 44 i. V. m. Zeile 32 bis 35 (Merkmale **(a)** und **(b)**), jedoch am Beispiel einer Tastatur und für Tastatur-Tasten). Gemäß Spalte 4 Zeile 50 bis 53 können Zuordnungstabellen vom angeschlossenen Client-Rechner 101 in einem Download-Modus zur Tastatur übertragen werden (Merkmal **(c)**; Merkmal **(d)** teilweise), wobei der Fachmann mitliest, dass der Client-Rechner dafür eine „Aktualisierungsanweisung“ sendet (zweiter Teil von Merkmal **(d)**).

Auch wenn das beschriebene Ausführungsbeispiel in der **D10** sich auf Computertastaturen bezieht, so ist dem dortigen Anspruch 22 dennoch entnehmbar, dass „Eingabegeräte“ im Sinne der **D10** ausdrücklich auch Computer-Mäuse sein können („An input device ... where the input device is ... a mouse ...“).

Damit konnte der Fachmann den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag aufgrund seines fachmännischen Verständnisses allein aus der Lehre der Druckschrift **D10** ableiten.

2.2 Der Anmelder hat eingewendet, ein wesentlicher Aspekt der Lehre der **D10** sei die Anzeige von Symbolen, welche die Tastenbedeutung kennzeichnen, auf den Tasten der beschriebenen Tastatur (siehe z. B. Spalte 4 Zeile 53 bis 56). Dies sei vor allem dann von Bedeutung, wenn der Benutzer eine länderspezifische Tastatur verwenden wolle (siehe Spalte 1 Zeile 25 bis 49). Ein solches Problem stelle sich bei Computer-Mäusen nicht, daher hätte der Fachmann **D10** für die beabsichtigte Verbesserung einer Computer-Maus nicht herangezogen.

Dieser Argumentation kann nicht zugestimmt werden. Zum einen verstellt der „zusätzliche“ Aspekt einer Tastenbelegungsanzeige (die ja auch im Falle der vorliegenden Anmeldung möglich wäre) dem Fachmann nicht den Blick auf die zugrundeliegende Lehre der Benutzung einer „Assembler-Tastencode-Tabelle“ und de-

ren vom Client-Computer ausgehende Aktualisierung. Zum anderen ist die Lehre der **D10**, entgegen der Argumentationslinie des Anmelders, nicht auf Tastaturen beschränkt, sondern bezieht Computer-Mäuse explizit mit ein (Anspruch 22).

2.3 Bereits die fehlende Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 führt zur Zurückweisung des gesamten Hauptantrags, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH GRUR 1997, 120 - *Elektrisches Speicherheizgerät*, m. w. N.).

3. Der Hilfsantrag ist nicht gewährbar, weil die Lehre seines Patentanspruchs 1 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

3.1 Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags geht zurück auf den ursprünglichen Anspruch 16, auf die Figur 3 der Anmeldung und die Absätze [0029] bis [0035].

Dabei entspricht das neue Merkmal **(q)** i. W. dem Oberbegriff des ursprünglichen Anspruchs 16, wobei der Zusatz, dass die Tabelle „in einem Speicher (122) einer Computer-Maus (12) gespeichert ist“, sich etwa auf die allgemeine Lehre von Figur 3 S304, wie sie an anderer Stelle im Anspruch 16 formuliert ist, und auf den ursprünglichen Anspruch 18 stützen kann. Auch die Merkmale **(t)**, **(u)**, **(v)** und **(w)** entsprechen i. W. der Lehre des ursprünglichen Anspruchs 16.

Das neue Merkmal **(r)** geht jedoch insoweit über das entsprechende Merkmal des ursprünglichen Anspruchs 16 hinaus, als das beanspruchte Empfangen der Drucktasten-Signale nun „mittels eines Anwendungsprogramms, das auf dem Computer-Client ausgeführt wird“ erfolgen soll. Ähnlich soll die mit Merkmal **(s)** beanspruchte Erzeugung einer Mehrzahl von Tastencode-Tabellen jetzt „mittels des Anwendungsprogramms“ (auf dem Client-Computer) erfolgen.

Damit wird die Ausführung des nunmehr beanspruchten Verfahrens auf ein Anwendungsprogramm im Client-Computer ge- bzw. verschoben.

3.2 Eine solche Lehre konnte der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen nicht entnehmen, deshalb stellt diese Verschiebung eine unzulässige Erweiterung dar.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Anmeldung in Form der Figuren 1, 2 und 3 drei unterschiedliche Ausführungsbeispiele für die beanspruchte Erfindung angibt (siehe die Absätze [0011], [0012], [0023], [0029]), die sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden: nach Figur 1 und den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 11 soll durch ein Anwendungsprogramm auf einem Client-Computer eine Datenbank des Clients mittels einer Online-Datenverbindung aktualisiert werden, wobei die Datenbank auch eine neue Version einer Tastencode-Tabelle enthalten kann, die dann zur Aktualisierung der Tabelle in der Maus herangezogen werden kann; nach Figur 2 und den ursprünglichen Ansprüchen 12 bis 15 soll eine Tastencode-Tabelle auf dem Client editiert und zur Maus übertragen werden; und nach Figur 3 und den ursprünglichen Ansprüchen 16 bis 20 sollen Drucktasten-Signale der Maus aufgezeichnet werden, um daraus Tastencode-Tabellen zu erzeugen (eine etwaige Übertragung der Tabelle von außen in die Maus ist nicht erwähnt). Diesen drei Beispielen liegt gemeinsam eine in bestimmter Weise ausgebildete Computer-Maus (mit Speicher für Tastencode-Tabelle) zugrunde, aber die Art der Aktualisierung unterscheidet sich grundlegend.

Zwar ist in Verbindung mit den Figuren 1 und 2 von Anwendungsprogrammen die Rede, welche vom Client-Computer ausgeführt werden (Figur 1 S100; etwas undeutlicher in Figur 2 S200, aber für den Fachmann hier naheliegend). In Verbindung mit Figur 3 findet sich aber keine konkrete Angabe dieser Art. Denn gemäß S300 und Absatz [0030] empfängt „die Maus“ ein elektrisches Signal der Drucktasten und nicht der Client-Computer; und wie und wo die in S302 genannte „Mehrzahl von Tabellen“ erzeugt wird, ist nicht angegeben. Die gesamte Beschreibung gibt keinen deutlichen Hinweis, dass auch zur Verwirklichung dieses dritten Ausführungsbeispiels ein Anwendungsprogramm auf dem Client-Computer genutzt werden soll.

3.3 Die dagegen gerichtete Argumentation des Anmelders vermochte nicht zu überzeugen.

Der Anmelder verweist zunächst auf den die Lehre der Figur 3 einleitenden Absatz [0029] mit dem Satz: „Die Maus wird mit einem Client elektrisch verbunden.“

Der Senat vermag daraus aber keinen Hinweis auf ein auf dem Client laufendes Anwendungsprogramm zu entnehmen. Vielmehr war dem Fachmann bekannt, dass Computer-Mäuse - sofern sie nicht mit einer „drahtlosen“ Schnittstelle ausgestattet sind - typischerweise ihre Stromversorgung aus der Computer-Schnittstelle beziehen, so dass schon allein zum Betrieb der Maus eine elektrische Verbindung erforderlich war. („Drahtlose“ Computer-Mäuse benötigen hingegen auch zur Datenübertragung keine „elektrische“ Verbindung mit dem Client.)

Der Anmelder weist ferner auf die Analogie zu den ersten beiden Ausführungsbeispielen hin. Die Formulierung „Die Maus empfängt ein elektrisches Signal“ in Absatz [0030] und Figur 3 S300 sei offensichtlich fehlerhaft, es hätte heißen müssen „Der Client empfängt ...“; und der Fachmann werde diesen offensichtlichen Fehler korrigieren.

Auch diesem Argument kann nicht gefolgt werden. Zwar ist zuzustimmen, dass die Lehre einer Patentanmeldung sich an den zuständigen Fachmann richtet, der ihren Inhalt nicht aus der Sicht des Semantikers ermittelt (BGH GRUR 1998, 1003 „Leuchtstoff“), sondern bestrebt ist, sie in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und ihren Gesamtinhalt im Zweifel so zu verstehen, dass sich Widersprüche nicht ergeben (Busse / Keukenschrijver, PatG, 7. Auflage (2013), § 14 Rdnr. 20: zu Fußnote 151, m. w. N.; vgl. BGH GRUR 2008, 887 – *Momentanpol II* insbes. Abs. 21); erkennbare Fehler wird er zu korrigieren versuchen (BGH Mitt. 2002, 176 - *Gegensprechanlage*).

Der hier behauptete Fehler ist aber nicht als solcher erkennbar. Der Fachmann wird nicht von sich aus in Zweifel ziehen, ob die beanspruchte Erzeugung von Tastencode-Tabellen allein aufgrund der Signale von Drucktasten der Maus, ohne Beteiligung eines Anwendungsprogramms auf dem Client-Rechner, überhaupt ausführbar ist. Denn prinzipiell wäre eine solche Lehre ausführbar.

Der Fachmann kennt entsprechende Beispiele, etwa aus der Druckschrift **D2** (DE 100 65 621 A1). Diese beschreibt eine handgehaltene Fernsteuerung mit einem Tastenfeld (Figur 1), wie sie zur Bedienung von Fernsehgeräten allgemein gebräuchlich ist, und die ferner als Computermaus eingesetzt werden kann (Absätze [0018] / [0019]). Dabei ist die Tastenbelegung programmierbar (Absatz [0022] insbes. letzter Satz); so können etwa zwei Tasten als „rechte“ und „linke“ Maustaste definiert werden (Absatz [0020]). Zum Umschalten in diesen Programmiermodus müssen mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden (Absatz [0024] Spalte 4 Zeile 53/54). All dies erfolgt ohne jede Verbindung zu einem Client-Computer, und ohne Anwendungsprogramm.

Da auch nichts Anderes auf den behaupteten Fehler hinweist, kann es sich nicht um einen „offensichtlichen“, durch den Fachmann korrigierbaren Fehler handeln. Die ursprüngliche Offenbarung ist hier insoweit eindeutig, als sie ein Anwendungsprogramm auf dem Client-Computer zum Empfang der Drucktasten-Signale der Maus und zur Erzeugung von Tastencode-Tabellen nicht erwähnt. Eine darauf gerichtete Anspruchsfassung ist daher unzulässig.

3.4 Mit dem Patentanspruch 1 fällt wiederum der gesamte Hilfsantrags, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (s. o. Abschnitt **2.3**).

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