



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 13/22

Verkündet am
13. März 2023

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2016 109 988.0

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. März 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Dorn sowie der Richter Dipl.-Ing. Matter und Dipl.-Phys. Dr. Haupt beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2016 109 988.0 und der Bezeichnung „Verfahren zur Generierung und automatischen Wiedergabe eines akustischen Datenaktualisierungssignals“ ist am 31. Mai 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereicht worden.

Das DPMA – Prüfungsstelle für Klasse H04M – hat die Anmeldung mit Beschluss vom 3. Juni 2022 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des damals geltenden Patentanspruchs 1 sei gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik nicht neu (§ 3 PatG).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 8. Juli 2022 eingelegte Beschwerde der Anmelderin.

Zu der mündlichen Verhandlung am 13. März 2023 ist für die ordnungsgemäß geladene Anmelderin wie angekündigt niemand erschienen. Sie hat mit Schriftsatz vom 24. Februar 2023 zuletzt sinngemäß beantragt:

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H04M vom 3. Juni 2022 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche:

Patentansprüche 1 bis 12 vom 8. Juli 2022, beim DPMA eingegangen am selben Tag

Beschreibung:

Beschreibungsseiten 1 bis 6 vom 26. Oktober 2017, beim DPMA eingegangen am 27. Oktober 2017

Zeichnungen:

(einzige) Figur vom Anmeldetag (31. Mai 2016).

Die einander nebengeordneten geltenden Patentansprüche 1 und 8 lauten:

1. Server-Verfahren zur Generierung eines akustischen Datenaktualisierungssignales einer auf einem mobilen Endgerät, insbesondere Mobilfunkendgerät (2), laufenden Anwendung im Zusammenhang mit dem Auslösen eines diese Anwendung betreffenden Datenaktualisierungsereignisses, bei dem

- beim Auslösen des Datenaktualisierungsereignisses eine ein Sprachsignal repräsentierende und eine Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten angegebende Sprachdatei auf einem Server (4) abgespeichert wird,

- bei dem der Server die Sprachdatei zu dem Endgerät zur dortigen automatischen Wiedergabe überträgt.

8. Verfahren zur automatischen Wiedergabe eines akustischen Datenaktualisierungssignales einer auf einem mobilen Endgerät, insbesondere Mobilfunkendgerät (2), laufenden Anwendung im Zusammenhang mit dem Auslösen eines diese Anwendung betreffenden Datenaktualisierungsereignisses, bei dem

- das Endgerät von einem Server eine Sprachdatei empfängt, die ein eine Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten repräsentierendes Sprachsignal enthält,

- das Endgerät das Datenaktualisierungssignal unter Wiedergabe der Sprachdatei automatisch ausgibt.

Im Prüfungsverfahren vor dem DPMA wurde u. a. folgende Druckschrift genannt:

D8 DE 10 2006 025 688 A1

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 bzw. 8 direkt oder indirekt

rückbezogenen Ansprüche 2 bis 7 bzw. 9 bis 12 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg, da die jeweiligen Gegenstände der nebengeordneten geltenden Patentansprüche 1 und 8 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und damit nicht patentfähig sind (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG).

1. Die Anmeldung beschäftigt sich mit einem Verfahren zur Generierung und automatischen Wiedergabe eines akustischen Datenaktualisierungssignals einer auf einem mobilen Endgerät, insbesondere Mobilfunkendgerät (Smartphone), laufenden Anwendung (App).

Zum technischen Hintergrund ist in der Beschreibungseinleitung ausgeführt, dass viele derartige Anwendungen automatisch ein akustisches Datenaktualisierungssignal ausgeben würden, um dem Benutzer anzuzeigen, dass eine Datenaktualisierung stattgefunden habe, wodurch der Benutzer die Möglichkeit habe, das Smartphone beispielsweise aus Hosen- oder Jackentasche herauszuholen, um die eingegangene Nachricht sofort anzusehen. Dies gelte insbesondere für sogenannte Push Notifications.

Unterschiedliche Apps würden unterschiedliche Datenaktualisierungssignale verwenden. So könne ein Signalton, eine Folge von Signaltönen oder eine Melodie anzeigen, in welcher App eine Datenaktualisierung stattgefunden habe, beispielsweise, dass bei einer Nachrichten-App eine Eilmeldung vorliege. Auf diese Weise könne der Benutzer entscheiden, ob die gerade aktualisierten Daten für ihn potenziell wichtig seien oder weniger wichtige Informationen enthielten, und die Daten dementsprechend erst zu einem späteren Zeitpunkt ansehen (geltende Beschreibung, Seite 1, Absätze 1 bis 3).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Anmeldung die Aufgabe, die Anwendung von Datenaktualisierungssignalen zu verbessern (Seite 2, 5. Absatz).

Dabei geht die Patentanmeldung von der Erkenntnis aus, dass Datenaktualisierungssignale deutlich aussagekräftiger und für den Benutzer interessanter seien, wenn sie gesprochene Sprache enthielten. Hiervon ausgehend liege der Erfindung der Gedanke zu Grunde, quasi in Echtzeit generierte Sprachsignale in Datenaktualisierungssignale einzubinden (Seite 2, vorletzter Absatz).

2. Die Lösung der oben genannten Aufgabe bestehe in den beanspruchten Verfahren gemäß den nebengeordneten geltenden Patentansprüchen 1 und 8, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

- 1 Server-Verfahren zur Generierung eines akustischen Datenaktualisierungssignales einer auf einem mobilen Endgerät, insbesondere Mobilfunkendgerät (2), laufenden Anwendung im Zusammenhang mit dem Auslösen eines diese Anwendung betreffenden Datenaktualisierungsereignisses, bei dem
 - 1.1 - beim Auslösen des Datenaktualisierungsereignisses eine ein Sprachsignal repräsentierende und eine Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten angegebende Sprachdatei auf einem Server (4) abgespeichert wird,
 - 1.2 - bei dem der Server die Sprachdatei zu dem Endgerät zur dortigen automatischen Wiedergabe überträgt.

- 8 Verfahren zur automatischen Wiedergabe eines akustischen Datenaktualisierungssignales einer auf einem mobilen Endgerät, insbesondere Mobilfunkendgerät (2), laufenden Anwendung im Zusammenhang mit dem Auslösen eines diese Anwendung betreffenden Datenaktualisierungsereignisses, bei dem
 - 8.1 - das Endgerät von einem Server eine Sprachdatei empfängt, die ein eine Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten repräsentierendes Sprachsignal enthält,
 - 8.2 - das Endgerät das Datenaktualisierungssignal unter Wiedergabe der Sprachdatei automatisch ausgibt.

3. Der Fachmann, der mit der Entwicklung derartiger Verfahren betraut wird, ist ein Diplomingenieur bzw. Master der Fachrichtung Nachrichtentechnik oder Informatik, mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von mobilen Endgeräten und deren Anwendungsprogrammen (application software, „Apps“), insbesondere zur Kommunikation mit Informationsdiensten in Mobilfunknetzen.

4. Der Senat legt seiner Entscheidung folgendes Verständnis des Fachmanns zu den Angaben in den Patentansprüchen 1 und 8 zugrunde:

4.1 Datenaktualisierungssignale

Unter einem Datenaktualisierungssignal (Merkmale 1 sowie 8 und 8.2) versteht der Fachmann ein Signal, das dem Benutzer eines mobilen Endgeräts (typischerweise eines Smartphones) anzeigt, dass zu einer darauf laufenden Anwendung (App) eine Datenaktualisierung stattgefunden hat (Seite 1, 2. Absatz). Als Beispiele für herkömmliche derartige Signale werden in der Beschreibung ein Signalton, eine Folge von Signaltönen oder eine Melodie genannt, die dem Benutzer anzeigen, von welcher App das ausgegebene Datenaktualisierungssignal stamme, in welcher App also eine Datenaktualisierung stattgefunden habe (Seite 1, 3. Absatz). Erfindungsgemäße Beispiele dagegen seien von einem menschlichen Sprecher gesprochene Nachrichten oder Überschriften bzw. Kurzzusammenfassungen einer Eilmeldung, die als Audiodateien im MP3-Format auf einem Server abgespeichert oder durch Sprachsynthese (Text-to-Speech) generiert und zum Endgerät übertragen würden (Seite 2, vorletzter Absatz; Seite 5, letzter Absatz; Seite 6, letzter Absatz). Weiter könne ein erfindungsgemäßes Datenaktualisierungssignal neben dem Sprachsignal noch andere akustische Signale wie herkömmliche Tonsignale oder Signaltonfolgen enthalten, die für die jeweilige App charakteristisch seien und vor dem Sprachsignal abgespielt würden (Seite 3, 2. Absatz und Seite 4, 3. Absatz).

4.2 Datenaktualisierungsereignisse

Unter dem Datenaktualisierungsereignis (Merkmale 1 und 1.1 sowie 8) versteht der Fachmann, dass für eine auf einem mobilen Endgerät, insbesondere Mobilfunkendgerät laufende Anwendung (App) eine Datenaktualisierung stattgefunden hat (Seite 1, 2. Absatz; die Seiten 5 und 6 übergreifender Absatz).

Beispielsweise besteht die zu signalisierende Datenaktualisierung im Falle einer Nachrichten-App in einer eingehenden Eilmeldung (Seite 2, letzter Absatz; Seite 6, erster Absatz) oder Verkehrsmeldung für eine entsprechende Anwendung (Seite 3, 3. Absatz).

4.3 Kurzzusammenfassung

Mit den Formulierungen „eine ein Sprachsignal repräsentierende und eine Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten angegebene Sprachdatei“ (Merkmal 1.1) und „eine Sprachdatei ..., die ein eine Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten repräsentierendes Sprachsignal enthält“ (Merkmal 8.1) in den nebengeordneten Ansprüchen 1 und 8 wird für den Fachmann ausgedrückt, dass es sich bei der Sprachdatei, die auf dem Server gespeichert und an das Endgerät übertragen wird, nicht um die – lediglich digitalisierten – aktualisierten Daten selbst handelt. Vielmehr stellt die Sprachdatei eine in den Ansprüchen nicht näher spezifizierte, jedenfalls modifizierte und digitalisierte Form der ursprünglichen aktualisierten Daten dar. Die Sprachdatei repräsentiert das Sprachsignal und soll die ursprünglichen Daten in nicht näher bestimmter Art und Weise zusammenfassen und ggf. gekürzt enthalten.

In der Beschreibung wird der Begriff „Kurzzusammenfassung“ nur einmal in dem die Seiten 2 und 3 übergreifenden Absatz genannt, und zwar bei einem Ausführungsbeispiel einer Nachrichten-App, bei der die zu signalisierende Datenaktualisierung beispielsweise in einer Eilmeldung bestehe und ein menschlicher Sprecher beispielsweise eine Überschrift oder „Kurzzusammenfassung“ der Eilmeldung sprechen könne. Auf Seite 6, 1. Absatz wird noch erwähnt, dass bei einer Nachrichten-App, bei der die zu aktualisierenden Daten in einer Eilmeldung bestünden, der Sprecher beispielsweise eine „Kurzfassung“ der Meldung sprechen könne.

Auch in den weiteren diesbezüglichen Textstellen der Beschreibung wird lediglich exemplarisch ausgeführt, dass dem Benutzer ein Überblick über den Inhalt der aktualisierten Daten bereitgestellt werden solle (Seite 3, 1. und 2. Absatz), der beispielsweise in einer Überschrift bestehen könne (Seite 6, 1. Absatz); ansonsten werden in der Beschreibung konkrete Beispiele von Sprachausgaben angegeben

(Seite 3, 3. Absatz: „Sandsturm auf der Autobahn A20 bei Bad Doberan“ und Seite 6, 1. und 3. Absatz: „schweres Erdbeben in Nepal“).

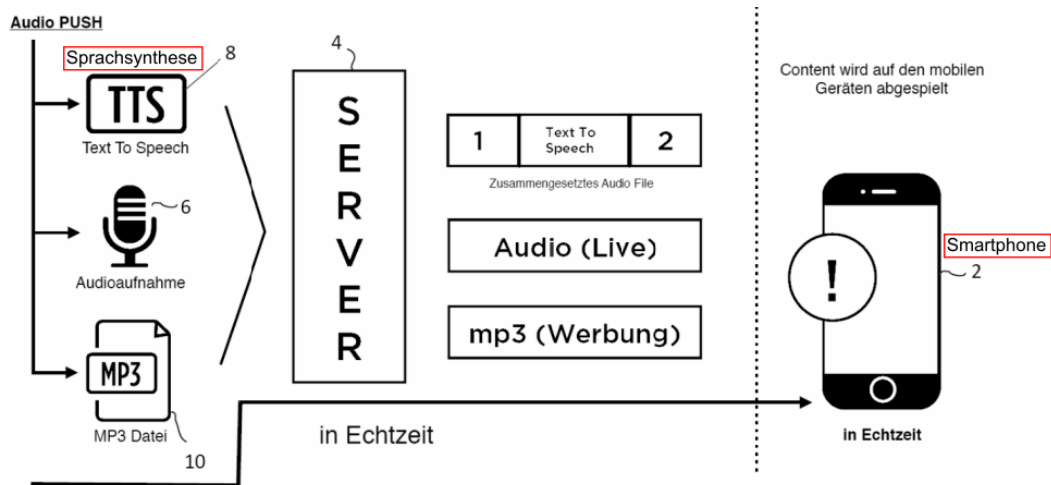
Wie die Kurzzusammenfassung des Inhalts aus den aktualisierten Daten generiert wird, bleibt ebenso offen, wie der Umfang der Kurzzusammenfassung hinsichtlich des resultierenden und zu übertragenden Datenvolumens. Der Fachmann versteht dies so, dass das Datenvolumen irgendwo zwischen einem einzelnen Bit, das im mobilen Endgerät einen Ton oder eine Tonfolge auslösen kann, und dem Datenvolumen der gesamten aktualisierten Daten liegt („Zwischenwert“). Dass die Kurzzusammenfassung ein größeres Datenvolumen erfordert als die gesamten aktualisierten Daten, zieht der Fachmann nicht in Betracht, auch wenn dies durch den Anspruchswortlaut nicht explizit ausgeschlossen ist.

4.4 mobiles Endgerät, Audiodatei, Server

Die weiteren im geltenden Anspruchssatz verwendeten Begriffe „mobiles Endgerät“, „Mobilfunkendgerät“, „Audiodatei“, „Server“ haben keine andere als die dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens geläufige Bedeutung.

4.5 Funktionsweise (Ansprüche 1 und 8)

Die technische Lehre der Anmeldung, von welcher die auf Server und Endgerät bezogenen Verfahren nach den Ansprüchen 1 bzw. 8 letztlich nur zwei verschiedene Perspektiven auf das Kommunikationssystem beschreiben, wird in der einzigen Figur der Anmeldung stark schematisiert und vereinfacht dargestellt und in der geltenden Beschreibung auf Seite 5, 4. Absatz bis Seite 6. letzter Absatz erläutert:



Einzigste Figur der Anmeldung mit Ergänzungen durch den Senat

Ein mobiles Endgerät in Form eines Smartphones 2 steht über ein Mobilfunknetz mit einem Server 4 in Datenübertragungsverbindung. Im Zusammenhang mit einem Datenaktualisierungsereignis kann die Sprachdatei dadurch generiert werden, dass ein menschlicher Sprecher einen Text spricht (Audioaufnahme 6), das resultierende Audiosignal digitalisiert und die entsprechende Sprachdatei auf dem Server 4 abgespeichert wird, der dem Smartphone 2 ein Abrufbereitschaftssignal anzeigt. Das Smartphone 2 kann dann nach entsprechendem Abruf das das Sprachsignal enthaltende Datenaktualisierungssignal automatisch wiedergeben, so dass der Benutzer dann entscheiden kann, ob er die zugehörige exemplarisch genannte Eilmeldung sofort oder erst später liest. Alternativ kann die Sprachdatei auch von vornherein in einem Dateiformat, beispielsweise als „MP3-Datei“ 10, bereitgestellt oder durch Sprachsynthese 8 („Text To Speech“) generiert werden.

Ein besonderer Vorteil der Erfindung besteht laut Beschreibung darin, dass beliebige Inhalte im Rahmen der für die Generierung der jeweiligen Sprachdatei zur Verfügung stehenden Verarbeitungsgeschwindigkeit quasi „in Echtzeit“ in Datenaktualisierungssignale eingebunden werden können.

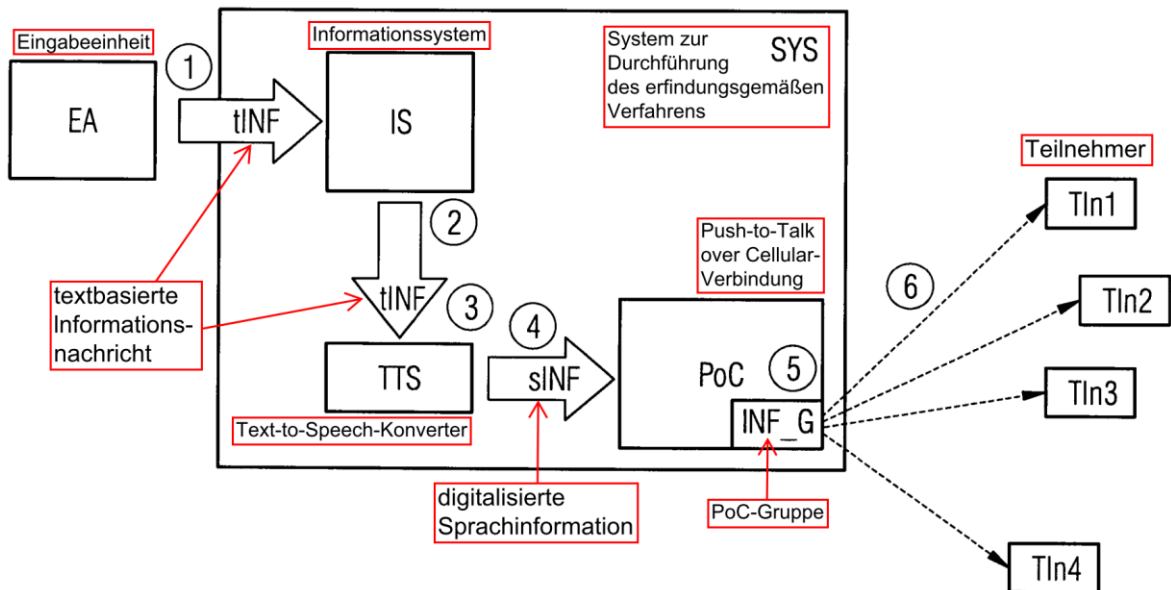
5. Vorliegend kommt eine Patenterteilung jedenfalls wegen mangelnder Patentfähigkeit des Gegenstands des geltenden Patentanspruchs 1 nicht in Betracht (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG). Vor diesem Hintergrund kann sowohl dahin gestellt bleiben, ob die im geltenden Anspruchssatz geänderten Merkmale den Gegenstand der Anmeldung erweitern (§ 38 PatG), als auch, ob die Erfindung in

der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 34 Abs. 4 PatG).

5.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gilt zwar gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik als neu (§ 3 PatG), beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

5.1.1 Die im Prüfungsverfahren ermittelte – und bereits von der Prüfungsstelle zur Begründung des Zurückweisungsbeschlusses herangezogene – Druckschrift DE 10 2006 025 688 A1 (= D8) ist ein geeigneter Ausgangspunkt für einen Fachmann, der die Anwendung von Datenaktualisierungssignalen verbessern möchte. Denn der Druckschrift D8 liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren sowie ein System anzugeben, durch welche eine Verbreitung von Informationen textbasierter Informationsdienste in Echtzeit und in einer Art und Weise erfolgt, durch welche diese Informationen den Nutzern auch ohne Lesen am mobilen Endgerät zur Verfügung stehen (Absatz 0012).

Als Lösung dieser Aufgabe zeigt die einzige Figur der Druckschrift D8 in schematischer Darstellung den Ablauf eines Verfahrens zur Verbreitung von textbasierten Informationsdiensten in Echtzeit sowie beispielhaft eine funktionelle Struktur eines Systems *SYS* zur Durchführung des Verfahrens, wobei nur jene funktionellen Komponenten dargestellt sind, die für die Ausführung des Verfahrens eingesetzt werden (Absatz 0026).



Einzige Figur der Druckschrift D8 mit Ergänzungen durch den Senat

Danach wird zuerst eine textbasierte Informationsnachricht (*tINF*) erstellt (①), von einem Informationssystem (*IS*) an ein System zur Umwandlung von Text in Sprache – z. B. einem Text-to-Speech-Konverter (*TTS*) – weitergeleitet (②), dort in eine digitalisierte Sprachinformation (*sINF*) umgewandelt (③), an einen Rechner zum Durchführen von PoC-Diensten übertragen (④, *Push-to-Talk over Cellular (PoC)-Verbindung*; *PoC-Server*; „*Walkie-Talkie-Prinzip*“), der die zur Sprachinformationsnachricht *sINF* gehörende PoC-Gruppe *INF_G* ermittelt (⑤) und schließlich an ausgewählte Teilnehmer (*Teilnehmer Tln1, Tln2, Tln3, Tln4*; *mobile Endgeräte* (z. B. *Mobiltelefone, PDA, etc.*); *PoC-Clients*) überträgt (⑥, Absätze 0013, 0015, 0016, 0023, 0024 und 0030). Der Hauptaspekt des in der Druckschrift D8 vorgeschlagenen Verfahrens besteht darin, dass auf vorteilhafte Weise ein Informationssystem für mobile Informationsdienste einerseits mit einem System zur Umwandlung von Text in Sprache und andererseits mit PoC kombiniert wird, wodurch die Information dem Nutzer am mobilen Endgerät nicht in Form einer Textnachricht, sondern als Sprachnachricht zur Verfügung gestellt wird (Absatz 0014).

5.1.2 Die Druckschrift D8 offenbart somit – ausgedrückt in den Worten des Patentanspruchs 1 – ein

- 1 Server-Verfahren zur Generierung eines akustischen Datenaktualisierungssignales einer auf einem mobilen Endgerät, insbesondere Mobilfunkendgerät, laufenden Anwendung im Zusammenhang mit dem Auslösen eines diese Anwendung betreffenden Datenaktualisierungsereignisses, bei dem,

Die Druckschrift D8 betrifft ausweichlich der Bezeichnung ein Verfahren zur Verbreitung von textbasierten Informationsdiensten, insbesondere von Sprachnachrichten an einen oder mehrere Teilnehmer (*Tln1, Tln2, Tln3, Tln4*), die als Empfänger in Mobilfunknetzen mobile Endgeräte, insbesondere Mobiltelefone und PDAs nutzen (einzige Figur und Absätze 0016, 0028 und 0029). Diese Endgeräte sind so eingerichtet, dass sie digitale Sprachnachrichten verschiedenster Informationsdienste empfangen können (Absatz 0021 und 0027: „*lokale Wetter- oder Verkehrsinformation, Marketing-Information*“; Absatz 0030: „*aktuelle Verkehrsinformation*“; Absatz 0032: „*Stauinformation*“; Absatz 0034: „*Geisterfahrmeldungen*“; Absatz 0036: „*Störungsmeldungen oder Wartungsanforderungen*“), wozu auf den mobilen Endgeräten geeignete Anwendungen installiert sind und betrieben werden, was der Fachmann ohne Weiteres mitliest.

In einem ersten Verfahrensschritt wird eine textbasierte Informationsnachricht *t/NF* wie beispielsweise eine aktuelle Verkehrsinformation mit Hilfe der Eingabeeinheit *EA* erstellt und an das Informationssystem *IS* weitergeleitet (Absatz 0030 und Figur, Bezugszeichen ①), wobei das Eintreffen der aktuellen Verkehrsinformation im System *SYS* ein Datenaktualisierungsereignis im Sinne der Anmeldung darstellt, welches diese Anwendung betrifft und die weiteren Verfahrensschritte auslöst.

In einem zweiten Verfahrensschritt wird dann diese Informationsnachricht *t/NF* vom Informationssystem *IS* an das System *TTS* zur Umwandlung von Text in Sprache – z. B.

einen Text-to-Speech-Konverter – weitergeleitet (Absatz 0030 und Figur, Bezugszeichen ②).

In einem dritten Verfahrensschritt wird dann die textbasierte Informationsnachricht *tINF* vom *TTS* in eine digitalisierte Sprachinformation *sINF* umgewandelt, welche das akustische Datenaktualisierungssignal darstellt (Absatz 0030 und Figur, Bezugszeichen ③).

Da das System *SYS* zur Durchführung des Verfahrens nach Druckschrift D8 einen sog. *PoC*-Server aufweist, der die Mobilfunkverbindung zu den als *PoC*-Clients fungierenden Teilnehmer-Endgeräten aufbaut, handelt es sich bei dem in der Druckschrift D8 beschriebenen Verfahren um ein Serververfahren im Sinne der Anmeldung.

- 1.1^{Teil} - beim Auslösen des Datenaktualisierungsereignisses eine ein Sprachsignal repräsentierende ~~und eine Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten angegebende~~ Sprachdatei auf einem Server (*PoC*-Server) abgespeichert wird,

Nachdem, wie zu Merkmal 1 beschrieben, in den Verfahrensschritten ① bis ③ beim Auslösen des Datenaktualisierungsereignisses eine textbasierte Informationsnachricht *tINF* nach Weiterleitung an den Text-to-Speech-Konverter *TTS* von diesem in eine digitalisierte Sprachinformation *sINF* umgewandelt wurde, wird diese in einem vierten Verfahrensschritt vom *TTS* an den *PoC*-Server *PoC* übermittelt (Absatz 0030 und Figur, Bezugszeichen ④).

Wie der Fachmann dabei ohne Weiteres mitliest, wird im Rahmen des fünften Verfahrensschritts vom *PoC*-Server *PoC* die zum mobilen Informationsdienst und damit zur Sprachinformationsnachricht *sINF* gehörende *PoC*-Gruppe *INF_G* ermittelt und die Sprachdatei dabei vor der Übertragung an die Teilnehmer-Endgeräte auf dem *PoC*-Server zumindest zwischengespeichert (Absatz 0030 und Figur, Bezugszeichen ⑤).

Weiterhin handelt es sich bei der digitalisierten Sprachinformation s/NF zwar um eine Sprachdatei, welche ein Sprachsignal repräsentiert, jedoch ist weder dem in der einzigen Figur dargestellten Ausführungsbeispiel noch einer anderen Stelle der Druckschrift D8 zu entnehmen, dass die Sprachdatei eine Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten angeben würde.

- 1.2 - bei dem der Server die Sprachdatei zu dem Endgerät zur dortigen automatischen Wiedergabe überträgt.

Die Sprachdatei wird letztendlich vom PoC-Server zu den mobilen Endgeräten der Teilnehmer übertragen (Absatz 0030 und Figur, Bezugszeichen ©: *„Vom PoC-Server PoC wird ... dann in einem sechsten Verfahrensschritt über die paketorientierte Mobilfunkverbindung an die mobilen Endgeräte (z. B. Mobiltelefone, PDA, etc.) der Teilnehmer Tln1, Tln2, Tln3, Tln4 übertragen, wobei die mobilen Endgeräte als PoC-Clients eingesetzt werden.“*), wo sie auf dem jeweiligen empfangenden mobilen Endgerät automatisch wiedergegeben wird (Absatz 0019: *„Es empfiehlt sich, dass am mobilen Endgerät des Teilnehmers, welches für PoC geeignet ist, die Ausgabe der Sprachinformation ohne Teilnehmeraktion erfolgt. Dadurch kann beispielsweise bei entsprechender Einstellung am mobilen Endgerät, welches auch als so genannter PoC-Client eingesetzt wird, die Sprachnachricht in Echtzeit und automatisch – d.h. ohne Interaktion durch den Teilnehmer bzw. Nutzer des mobilen Informationsdienstes – ausgegeben werden.“* und Absatz 0031: *„Die Ausgabe der Sprachinformation s/NF kann z.B. bei entsprechender Einstellung am PoC-Client automatisch – d.h. unmittelbar ohne Teilnehmeraktion und in Echtzeit erfolgen. Dem Teilnehmer Tln1, Tln2, Tln3, Tln4 wird beispielsweise die Sprachinformation s/NF ohne Drücken einer Taste des*

mobilen Endgerätes vorgesprochen.“) (Unterstreichungen hinzugefügt).

Nicht offenbart ist in der Druckschrift D8 somit lediglich der **Teil des Merkmals 1.1**, wonach die Sprachdatei, welche auf einem Server abgespeichert, zum Endgerät übertragen und dort wiedergegeben wird, nicht die aktualisierten Daten selbst enthält, sondern eine Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten.

5.1.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich auch von dem übrigen im Prüfungsverfahren genannten Stand der Technik, denn keine der bereits von der Prüfungsstelle genannten Druckschriften offenbart diesen Teil des Merkmals 1.1.

5.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

5.2.1 Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist der die Kurzzusammenfassung betreffende Teil des Merkmals 1.1 nicht zu berücksichtigen. Denn die im beanspruchten Merkmal 1.1 enthaltene Anweisung, wonach für die Sprachdatei statt des Inhalts der aktualisierten Daten eine Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten verwendet wird, erschöpft sich in einer bloßen Wiedergabe einer Information als solcher, die dem Patentschutz nicht zugänglich ist (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und Abs. 4 PatG).

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind bei der Prüfung einer Erfindung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH, Urteil vom 14. Januar 2020 – X ZR 144/17, GRUR 2020, 599 – Rotierendes Menü, Rn. 24 bis 26, m. w. N.).

Ob ein konkretes technisches Problem durch eine Erfindung mit technischen Mitteln gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet. Dies ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu entwickeln. Die in der Beschreibung angegebene Aufgabe fungiert lediglich als Hilfsmittel bei der Ermittlung des objektiven technischen Problems (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 – X ZR 121/09, GRUR 2011, 610 – Webseitenanzeige, Rn. 20, m. w. N.).

Der Teil des Merkmals 1.1, wonach die ein Sprachsignal repräsentierende Sprachdatei eine Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten angibt, löst zum einen die „objektive Aufgabe“, die Anwendung von Datenaktualisierungssignalen dahingehend zu verbessern (Seite 2, 5. Absatz), für den Benutzer aussagekräftiger und interessanter zu sein, als lediglich ein (reiner) Benachrichtigungston der von der Datenaktualisierung betroffenen Anwendung. Zum anderen soll dem Benutzer eines mobilen Endgeräts mit einer Vielzahl von Anwendungen (Apps) die Möglichkeit gegeben werden, zu entscheiden, ob die gerade aktualisierten Daten potenziell eine für ihn wichtige Information enthalten und er diese Daten, beispielsweise in Form einer Nachricht, sofort ansieht oder ob die gerade aktualisierten Daten für ihn potenziell weniger wichtige Informationen enthalten und er die Daten dementsprechend erst zu einem späteren Zeitpunkt ansieht (Seite 1, 1. bis 3. Absatz).

Eine derartige Veränderung der am mobilen Endgerät automatisch wiedergegebenen Sprachdatei vom (gesamten) Inhalt der aktualisierten Daten hin zu einer Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten löst jedoch kein technisches Problem, sondern betrifft nur die vorgelagerte Auswahl der zweckmäßigen Darstellung einer Information und ist daher bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 – X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen).

Auch der von der Anmelderin vorgetragene Auffassung, wonach durch die Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten eine beträchtliche Entlastung der zur Übertragung verwendeten Übertragungsressourcen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Datenaktualisierungssignalen von Anwendungen auf mobilen Endgeräten gelänge, was auf die Lösung eines technischen Problems hinweisen könnte, kann sich der Senat nicht anschließen. Denn weder ergibt sich eine derartige Aufgabe bei objektiver Betrachtung aus den Anmeldeunterlagen, noch ist in den Unterlagen spezifiziert, welchen Umfang die Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten tatsächlich hat. Vielmehr kann die Kurzzusammenfassung hinsichtlich des zu übertragenden Datenvolumens jeden beliebigen „Zwischenwert“ aus den beiden an sich aus dem Stand der Technik bekannten Datenaktualisierungssignalen annehmen, nämlich

einerseits dem möglicherweise nur ein Bit umfassenden Datenaktualisierungssignal, welches im mobilen Endgerät einen Ton oder eine Tonfolge auslöst, und andererseits den gesamten aktualisierten Daten (vgl. Abschnitt 4.3 zur Auslegung).

Weiterhin ist beim Anmeldungsgegenstand nicht zu erkennen, dass die genannte objektive Aufgabe mit technischen Mitteln gelöst werden würde. Vielmehr ist der geltenden Beschreibung an mehreren Stellen zu entnehmen, dass die Kurzzusammenfassung des Inhalts der aktualisierten Daten durch einen menschlichen Sprecher generiert wird (Seite 2, vorletzter Absatz, Seite 4, vorletzter Absatz, Seite 6, 1. Absatz und insbesondere die Seiten 2 und 3 übergreifender Satz: „... so kann ein menschlicher Sprecher beispielsweise eine Überschrift oder Kurzzusammenfassung der Eilmeldung sprechen.“). Weder ist damit eine konstruktive Änderung der technischen Gegebenheiten verbunden, noch ist erkennbar, dass dazu technisches Fachwissen erforderlich wäre oder der Kurzzusammenfassung irgendwelche auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse zugrunde lägen. Vielmehr ist die Auswahl bei der Erstellung der Kurzzusammenfassung eine rein gedankliche Tätigkeit, für die keine technischen Mittel erforderlich sind.

Eine darüberhinausgehende Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln ist in diesem Zusammenhang nicht zu erkennen.

5.2.2 Nur diejenigen technischen Merkmale berücksichtigend, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen, ergibt ein Vergleich der beanspruchten Lehre mit dem Stand der Technik nach Druckschrift D8 (vgl. die obigen Ausführungen unter Abschnitt 5.2) nach alledem, dass das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§ 4 PatG).

5.3 Entsprechendes gilt für den geltenden nebengeordneten Anspruch 8, der inhaltlich das gleiche Verfahren beansprucht wie das Server-Verfahren des Anspruchs 1, lediglich aus der Perspektive des mobilen Endgeräts.

5.4 Somit war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen, zumal auch die auf die unabhängigen Patentansprüche direkt oder indirekt rückbezogenen

Unteransprüche aus Sicht des Senats nichts erkennen lassen, was zu einem patentfähigen Gegenstand hätte führen können.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde **nicht zugelassen** hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung

über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

Dorn

Matter

Dr. Haupt