



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 11/22

(Aktenzeichen)

Verkündet am

18. Juni 2024

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2017 103 533.8

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Juni 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Akintche, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel und des Richters Hofmeister

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 21. Februar 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Sie trägt die Bezeichnung

„Verfahren und Vorrichtung zur textbezogenen Vorschau von Inhalten von Audiodateien“.

Durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2022 ist die Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach dem damals geltenden Haupt- und Hilfsantrag nicht patentfähig sei.

Gegen den Beschluss der Prüfungsstelle richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2022 aufzuheben und das Patent auf Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

gemäß Hauptantrag:

- Patentansprüche 1 bis 12, eingegangen am 31. Mai 2024, dort als Hilfsantrag 5 bezeichnet,
- Beschreibung Seiten 1 bis 5 und 8 bis 23 vom Anmeldetag und geänderte Seiten 6 und 7 „gemäß Hilfsantrag 4 und 5“ vom 31. Mai 2024 sowie

- 3 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 3 vom Anmeldetag;

gemäß Hilfsantrag 1:

- Patentansprüche 1 bis 12, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
- Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

Im Prüfungsverfahren sind folgende Druckschriften bei der Beurteilung der Patentfähigkeit eingeführt worden:

D1: EP 1 109 390 A2

D2 US 8 345 832 B2

D3 US 2008 / 0 273 675 A1

D4 MUTHUSAMY, Yeshwant K.; BARNARD, Etienne; COLE, Ronald A.
Reviewing automatic language identification. IEEE Signal Processing Magazine, 1994, 11. Jg., Nr. 4, S. 33-41. doi: 10.1109/79.317925

Zusätzlich hat der Senat auf den in der Patentanmeldung bereits genannten Stand der Technik aus folgender Druckschrift verwiesen:

D5 EP 0 887 788 B1

Der geltende **Patentanspruch 1 des Hauptantrags** – hier mit einer möglichen Merkmalsgliederung versehen – lautet (redaktionelle Änderung markiert):

M1 Verfahren zur visuellen Anzeige von zumindest einem Teil des Inhalts einer Datei in einem vordefinierbaren Bereich (207) eines Anzeigebereichs (201) einer Darstellungseinheit (103), die von einer Steuereinheit (101) angesteuert wird und die Steuereinheit (101) mit einer Speichereinheit (102) verbunden ist, in der die Datei gespeichert wird,

wobei

M2 der Datei in der Speichereinheit (102) zumindest ein Dateiname und ein Dateityp zugeordnet wird, und wobei

M3 in einem weiteren vordefinierbaren Bereich (202) des visuellen Anzeigebereichs (201) der Darstellungseinheit (103)

M4 in einer Liste die Datei, gegebenenfalls neben weiteren Daten, angesteuert über die Steuereinheit (101), zumindest mit ihrem Dateinamen dargestellt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M5 die Datei zumindest partiell Audiodaten beinhaltet,

M6 die zumindest partiellen Audiodaten von der Steuereinheit (101) einer Transkription unterzogen werden und die hierbei aus den zumindest partiellen Audiodaten gewonnenen Textdaten als Zusatzdaten zur Datei in der Speichereinheit (102) gespeichert werden,

M7 bei Anwahl der Datei im weiteren vordefinierbaren Bereich (202) des Anzeigebereichs (201) die Zusatzdaten zur Datei von der Steuereinheit (101) aus der Speichereinheit (102) ausgelesen und in lesbarer Form im vordefinierbaren Bereich (207) des Anzeigebereichs (201) der Darstellungseinheit (103) angezeigt werden,

M8 wobei die Landessprache der zumindest partiellen Audiodaten in den Zusatzdaten gespeichert wird,

M9 wobei das Ergebnis der Transkription in auswählbare Landessprachen oder in alle Landesprachen, für die eine Übersetzungsroutine vorhanden ist, übersetzt wird,

M8.1 wobei die Transkription der zumindest partiellen Audiodaten der Datei unter Berücksichtigung der Landessprache, die in den Zusatzdaten gespeichert wird, vorgenommen wird und das Ergebnis der Transkription in Textform in den Zusatzdaten gespeichert wird,

M8.2 wobei wenn in den Zusatzdaten keine Landessprache gespeichert ist, anhand einer Sprachanalyse der zumindest partiellen Audiodaten der Datei und/oder anhand einer Analyse des Dateinamens und/oder des Dateityps der Datei und/oder der Landessprache desjenigen Landes,

in dem sich die Darstellungseinheit (103) aktuell befindet oder in dem die Datei erstellt worden ist, durch die Steuereinheit (101) die Landessprache festgelegt und in den Zusatzdaten in der Speichereinheit (102) gespeichert wird,

M10 wobei Übersetzungen von einer Landessprache in eine andere veranlassbar sind.

Der geltende **Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1** geht zurück auf Patentanspruch 1 des Hauptantrags, wobei der Ausdruck „gekennzeichnet dadurch, dass“ durch „wobei“ und das Merkmal **M8.2** durch folgendes Merkmal **M8.2'** ersetzt werden soll (mit redaktioneller Änderung; Änderungen gegenüber Merkmal **M8.2** sind markiert):

M8.2' „wobei wenn in den Zusatzdaten keine Landessprache gespeichert ist, anhand einer Sprachanalyse der zumindest partiellen Audiodaten der Datei und/~~oder~~ anhand einer Analyse des Dateinamens und/~~oder~~ des Dateityps der Datei und/~~oder~~ der Landessprache desjenigen Landes, in dem sich die Darstellungseinheit (103) aktuell befindet oder in dem die Datei erstellt worden ist, durch die Steuereinheit (101) die Landessprache festgelegt und in den Zusatzdaten in der Speichereinheit (102) gespeichert wird,“

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, weil die beanspruchte Erfindung in der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 34 Abs. 4 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft eine textbezogene Vorschau von Inhalten von Audiodateien (vgl. Abs. [0001] der Offenlegungsschrift, die im Folgenden als „OS“ bezeichnet wird).

Zum Hintergrund der vorliegenden Erfindung erläutert die Anmeldung, dass eine Vorschau der Inhalte von text- oder bildbezogenen Dateien auf einem Bereich eines Bildschirms bekannt sei, beispielsweise durch die Benutzung des Betriebssystems Windows 7. In dessen Dateimanager lasse sich eine Liste mit Dateien in einem Fenster auf dem Bildschirm anzeigen, wobei in einem neben der Dateiliste angeordneten Bereich eine Vorschau auf den Inhalt der in der Dateiliste angewählten Datei dargestellt werde. Dies sei aber nur bei Dateien möglich, deren Dateiinhalt als Bild- oder Textdatei abgespeichert ist. Bei Dateien mit Audiodaten, wie beispielsweise Dateien, in denen Diktate in Form von gesprochenen Worten abgespeichert sind, sei aber eine Vorschau nicht möglich. Werde eine solche Datei zur Vorschau angewählt, so erscheine im Vorschauenfenster die Meldung: „Vorschau nicht möglich!“ (vgl. OS Abs. [0002]).

Die der Anmeldung zugrunde liegende **Aufgabe** soll darin bestehen, ein Verfahren und eine Vorrichtung aufzuzeigen, die es einem Nutzer ermöglichen, sich schnell Übersicht und Kenntnis über den Inhalt von elektronischen Dateien zu verschaffen, die Audio- bzw. Sprachdaten enthalten, insbesondere Diktat- oder Sprachnotizendaten, ohne sich den Inhalt der Datei anhören zu müssen - insbesondere auch, wenn die Audiodaten in einer anderen Sprache aufgenommen sind als sie der Nutzer für seine Übersichts- und Kenntnisnahme wünscht (vgl. OS Abs. [0014], [0027]).

Der für die Lösung dieser Aufgabe zuständige **Fachmann** ist ein Softwareentwickler mit mehrjähriger Berufserfahrung, insbesondere auf dem Gebiet der Entwicklung von Digital-Dictation-Software-Lösungen.

2. Der jeweilige Patentanspruch 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 bedarf der Auslegung.

Die oben genannte Aufgabe soll gemäß dem Patentanspruch 1 des Hauptantrags durch ein Verfahren zur visuellen Anzeige von zumindest einem Teil des Inhalts einer Datei in einem vordefinierbaren Bereich eines Anzeigebereichs einer Darstellungseinheit gelöst werden. Dabei kommt eine Steuereinheit zum Einsatz, die die Darstellungseinheit angesteuert und mit einer Speichereinheit verbunden ist, in der die Datei gespeichert wird (Merkmal **M1**). Die Datei beinhaltet Audiodaten (Merkmal **M5**), insbesondere Diktate oder Sprachnotizen (vgl. OS Abs. [0014]).

Der Ablauf des beanspruchten Verfahrens lässt sich in drei Merkmalsgruppen (**1**) bis (**3**) gliedern.

(1) Die erste Merkmalsgruppe betrifft die Merkmale **M2** bis **M7** und beschäftigt sich mit einer **Transkription von Audio-Daten (insbesondere Diktat-Daten) einer Datei in Text** und einer **Vorschau des Transkriptionstextes** bei Auswahl der Datei.

Hierzu sehen die Merkmale **M2** und **M5** vor, dass der Datei in der Speichereinheit zumindest ein Dateiname und ein Dateityp zugeordnet wird. Die Datei beinhaltet „zumindest partiell“ Audiodaten. Nach fachmännischem Verständnis soll die Datei demnach neben Audio-Daten gleichzeitig auch andere Datenformate beinhalten.

Gemäß den Merkmalen **M3** und **M4** ist vorgesehen, dass die Datei (203) in einer Liste (203, 204, 205) zumindest mit ihrem Dateinamen und gegebenenfalls zusammen mit weiteren Daten wiedergegeben wird, und zwar in einem „weiteren vordefinierbaren Bereich (202)“ des visuellen Anzeigebereichs (201) der Darstellungseinheit. Die Darstellungseinheit wird dabei über eine Steuereinheit angesteuert.

Die Audiodaten der Datei werden gemäß Merkmal **M6** einer Transkription (mittels der Steuereinheit) unterzogen und die hierbei gewonnenen Textdaten werden als Zusatzdaten zur Datei gespeichert (in der Speichereinheit).

Wird gemäß Merkmal **M7** (und **M1**) in der Liste der Dateien die Datei ausgewählt ((206), (203)), werden die gespeicherten Zusatzdaten (also der Transkriptionstext der ausgewählten Datei (203)) ausgelesen und in einem „vordefinierbaren Bereich (207)“ eines Anzeigebereichs (201) (als Dateivorschau) angezeigt.

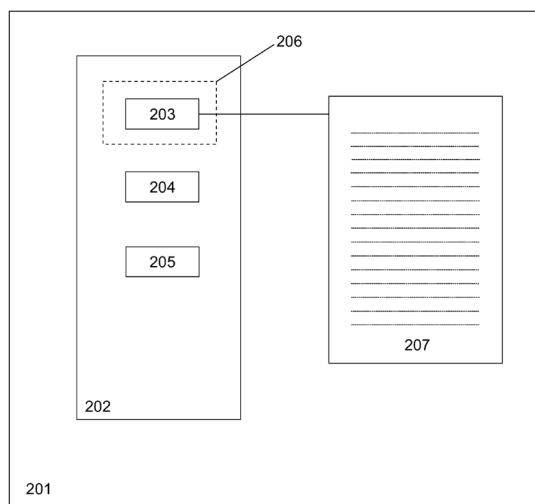


FIG 2

(2) Die zweite Merkmalsgruppe betrifft die Merkmale **M8**, **M8.1** sowie **M8.2** (Hauptantrag) bzw. **M8.2'** (Hilfsantrag 1) und beschäftigt sich mit der für die Transkription notwendigen **Festlegung der Landessprache der Audiodaten**.

Gemäß Merkmal **M8.2** bzw. **M8.2'** wird die Landessprache (durch die Steuereinheit) ermittelt/festgelegt und in den Zusatzdaten der Datei gespeichert, sofern die Landessprache dort noch nicht gespeichert ist (also noch nicht festgelegt ist). Der Fachmann wird den Begriff „Landessprache“ an dieser Stelle als eine Art Landessprachen-Kennung verstehen, welche zur Auswahl der für die Transkription zuständigen Routine bzw. des Sprachmodells dienen kann (vgl. OS Abs. [0019]).

Die Festlegung der Landessprache erfolgt gemäß Merkmal **M8.2** (Hauptantrag) „anhand einer Sprachanalyse der zumindest partiellen Audiodaten der Datei und/oder anhand einer Analyse des Dateinamens und/oder des Dateityps der Datei und/oder der Landessprache desjenigen Landes, indem sich die Darstellungseinheit (103) aktuell befindet oder in dem die Datei erstellt worden ist“.

In Abs. [0051] der OS wird hierzu ausgeführt, dass alternativ zur Einstellung der Landessprache durch den Nutzer die Steuereinheit eine Analyse der Sprachdaten durchführen kann, und dass in einer weiteren Ausführung der Erfindung der aktuelle Aufenthaltsort der Darstellungseinheit bzw. der Ort der Erstellung der Datei über eine GPS-Einheit ermittelt wird.

Die „und/oder“-Verknüpfungen im Merkmal **M8.2** sind sonach dahingehend auszulegen, dass vom Merkmal **M8.2** alternative Merkmale umfasst werden, die unterschiedliche Lösungen oder Ausführungsformen der gleichen erfinderischen Idee kennzeichnen. Sie können nebeneinander in einem Patentanspruch oder getrennt in nebengeordneten Patentansprüchen enthalten sein. (vgl. Schulte, PatG, 11. Auflage, § 34 Rn. 130).

Mit dem Merkmal **M8.2'** (Hilfsantrag 1) hingegen wird über eine „und“-Verknüpfung nur eine dieser unterschiedlichen Lösungen aus Merkmal **M8.2** beansprucht: Die Festlegung der Landessprache erfolgt „anhand einer Sprachanalyse der zumindest partiellen Audiodaten der Datei und anhand einer Analyse des Dateinamens und des Dateityps der Datei und der Landessprache desjenigen Landes, indem sich die Darstellungseinheit (103) aktuell befindet oder in dem die Datei erstellt worden ist“.

Gemäß Merkmal **M8** und **M8.1** wird die Landessprache (Landessprachen-Kennung) der Audiodaten der Datei, die in den Zusatzdaten der Datei gespeichert ist, bei der Transkription (siehe **M6**; **M6** wird mit **M8.1** bzgl. der Landessprache konkretisiert) berücksichtigt (beispielsweise zur Auswahl der für die Transkription zuständigen Routine (vgl. OS Abs. [0019])).

(3) Die dritte Merkmalsgruppe befasst sich mit einer **Übersetzung des Transkriptions-Textes in weitere Landessprachen** und umfasst die Merkmale **M9** und **M10**.

Der Fachmann wird unter der in Merkmal **M10** genannten Landessprache – anders als in Merkmal **M8.2** – einen in einer Landessprache verfassten Text verstehen. Während mit Merkmal **M9** beansprucht wird, dass das Ergebnis der Transkription entweder in auswählbare Landessprachen oder in alle Landessprachen, für die eine Übersetzungsroutine vorhanden ist, übersetzt wird, soll mit Merkmal **M10** zum Ausdruck gebracht werden, dass die Übersetzung durch einen Benutzer ausgelöst werden kann.

3. Zum Hauptantrag

3.1 Die mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag beanspruchte Erfindung ist aufgrund fehlender Angaben in der Offenbarung für den Fachmann nicht ausführbar (§ 34 Abs. 4 PatG).

Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (vgl. BGH, Urteil vom 7. Oktober 2014 - X ZR 168/12 – Fixationssystem, Rdn. 18 m.w.N.).

Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung für die Verwirklichung der mit dem Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beanspruchten Erfindung ist bezüglich des Merkmals **M8.2** nicht gegeben.

Ausgehend von der Formulierung des Merkmals **M8.2** des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag erhält der Fachmann in einer von den beanspruchten „und/oder“-Alternativen umfassten Lösung („und“-Alternative) die Anweisung, die Landessprache

- anhand einer Sprachanalyse der zumindest partiellen Audiodaten der Datei
- **und** anhand einer Analyse des Dateinamens **und** des Dateityps der Datei
- **und** der Landessprache desjenigen Landes, in dem sich die Darstellungseinheit (103) aktuell befindet oder in dem die Datei erstellt worden ist,

festzulegen.

Für den Fachmann bleibt offen, wie die Landessprache festzulegen ist, wenn sich die genannten Analysen widersprechen, beispielsweise, wenn die Sprachanalyse „französisch“ ausgibt, die Analyse des Dateinamens „deutsch“, die Analyse des Dateityps „englisch“, die Darstellungseinheit sich momentan in Dänemark befindet und die Sprachdatei in Italien aufgenommen wurde. Insbesondere wenn das Diktiergerät (welches das beanspruchte Verfahren nutzt) auf Geschäftsreisen benutzt wird, dürften derlei Widersprüche die Regel sein. Ein ausführbarer Weg zur Lösung der Widersprüche geht – entgegen der Ansicht der Anmelderin – auch nicht aus dem ursprünglichen nebengeordneten Vorrichtungsanspruch 11 hervor.

Der Fachmann ist demnach gezwungen, zu den Angaben in Merkmal **M8.2** des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag selbst erfinderisch tätig zu werden, um die beanspruchte Lehre ausführen zu können, da die Anmeldung nicht offenbart, wie der genannte Widerspruch aufgelöst werden soll.

Für den Patentanspruch 1, der mehrere alternative Merkmale umfasst, sind nach Überzeugung des Senats Grundsätze, die der Bundesgerichtshof für Merkmale entwickelt hat, die in verallgemeinerter Form beansprucht sind, nicht anwendbar. Für in verallgemeinerter Form beanspruchte Merkmale ist es generell nicht erforderlich, dass eine Patentschrift dem Fachmann für jede denkbare

Ausführungsform des "generisch" beanspruchten Merkmals einen gangbaren Weg zu deren Verwirklichung aufzeigt. Wenn etwa ein "generisch" beanspruchter Verfahrensschritt bei wertender Betrachtung in seiner allgemeinen Bedeutung zur erfindungsgemäßen Problemlösung gehört, genügt es grundsätzlich, wenn eine bestimmte Ausführungsform ausführbar offenbart ist (BGH GRUR 2019, 713 Rn. 40, 41 - Cer-Zirkonium-Mischoxid I, ausführlich auch in BGH GRUR 2013, 1210 Rn. 20 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren). Dem Ersterfinder soll dadurch ein umfassender Schutz gewährt werden, der nicht schon dann leerläuft, wenn Ausführungsformen der Erfindung verwendet werden, die nicht der zunächst allein konkret offenbarten, noch unzulänglichen Form entsprechen, sondern sich einer theoretisch wie praktisch überlegenen Weiterentwicklung bedienen (BGH GRUR 2017, 493 Rn. 36 - Borrelioseassay).

Im vorliegenden Fall liegt mit dem Merkmal der Festlegung der Landessprache kein „generisch“ beanspruchtes Merkmal im Sinne der oben genannten BGH-Entscheidungen vor. Vielmehr wird mit dem Merkmal **M8.2** – wie anhand einer sachgerechten Auslegung dargelegt – zumindest eine Lösungsalternative bzw. Ausführungsform beansprucht, für die kein gangbarer Weg aufgezeigt ist. Da der Fachmann somit nicht alle mit dem Merkmal **M8.2** beanspruchten Lösungsalternativen verwirklichen kann, kann der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag keinen Erfolg haben.

3.2. Im Übrigen ist der Gegenstand des Patentanspruch 1 auch nicht patentfähig, da er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

So wird in einer möglichen, sinnvoll erscheinenden Ausführungsform des Patentanspruchs 1 mit Merkmal **M8.2** lediglich spezifiziert, dass die Landessprache anhand einer Sprachanalyse der zumindest partiellen Audiodaten der Datei festgelegt werden soll.

Ausgehend von der Druckschrift **D5** i. V. m. **D1** und bei Nicht-Berücksichtigung von Merkmalen, die keinen technischen Beitrag leisten, beruht der in dieser Ausführungsform beanspruchte Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4. Zum Hilfsantrag 1

Die mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 beanspruchte Erfindung ist - wie der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag - aufgrund fehlender Angaben in der Offenbarung für den Fachmann nicht ausführbar (§34 Abs. 4 PatG).

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lediglich dadurch, dass Merkmal **M8.2** durch Merkmal **M8.2'** ersetzt wird.

Analog zu Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 obige „und“-Alternative unverändert enthalten, weshalb Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 nicht anders zu bewerten ist als Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag.

5. Mit dem nicht gewährbaren Patentanspruch 1 sind auch die weiteren Patentansprüche nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 nicht gewährrbar, da auf diese Patentansprüche kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet ist und über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (vgl. BGH GRUR 2007, 862 Rn.18 – Informationsübermittlungsverfahren II).

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurückzuweisen.

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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Morawek

Dr. Forkel

Akintche

Hofmeister