

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
- (B) An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) An Vorsitzende
- (D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. September 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1292/06 - 3.5.01

Anmeldenummer: 03023497.5

Veröffentlichungsnummer: 1429260

IPC: G06F 17/30

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Elektronisches Telefonbuch mit Audio- und Grafikdaten

Anmelderin:
Deutsche Telekom AG

Einsprechender:
-

Stichwort:
Telefonbuch mit Bildsuche/DEUTSCHE TELEKOM

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 52(1)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
EPÜ Art. 54(1), (2), 56, 83

Schlagwort:
"Neuheit - Hauptantrag (nein)"
"Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag (nein)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 1292/06 - 3.5.01

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.01
vom 11. September 2009

Beschwerdeführerin:

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE)

Vertreter:

Braun-Dullaues, Karl-Ulrich
BPSH Patent- und Rechtsanwälte
Braun-Dullaues Pannen Schrooten Haber
Mörsenbroicher Weg 191
D-40470 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 13. April 2006
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 03023497.5
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ 1973
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Steinbrener
Mitglieder: R. R. K. Zimmermann
G. Weiss

Sachverhalt und Anträge

- I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 03 023 497.5 mit einer Priorität aus dem Jahr 2002 betrifft ein Verfahren zum Auffinden der Netzkennung eines Teilnehmers in einer Teilnehmerdatenbank, in der die Netzkennung des Teilnehmers sowie ihm zugeordnete Grafikdaten mittels einer Suchfunktion auffindbar sind.
- II. Die Anmeldung wurde durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung in einer mündlichen Verhandlung am 31. März 2006 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen folgende Fassungen des Anspruchs 1 zu Grunde:

Hauptantrag:

"1. Verfahren zum Auffinden der Netzkennung eines über ein Datenleitungsnetz, insbesondere ein Telefonnetz, erreichbaren Netzanschlusses, der einem Teilnehmer, beispielsweise einer Person oder einer Personengruppe zugeordnet ist, wobei der Teilnehmer mit seiner Netzkennung und weiteren ihm zugeordneten Daten in einer Teilnehmerdatenbank repräsentiert ist, wobei in der Teilnehmerdatenbank mittels einer von einem Computerprogramm realisierten Suchfunktion (Suchmaschine) unter Vorgabe von Suchkriterien, beispielsweise dem Namen des Teilnehmers, nach der Netzkennung des gewünschten Teilnehmers gesucht wird, die dem Suchenden nach dem Auffinden dargeboten wird, dadurch gekennzeichnet, dass die weiteren Daten Grafikdaten enthalten, die von der Suchmaschine in die Suche einbezogen werden, wobei die Grafikdaten ein Bild aufweisen, das anhand vorgegebener Charakteristika auffindbar ist."

Hilfsantrag:

Der Anspruch 1 unterscheidet sich von dem des Hauptantrags nur im kennzeichnenden Teil, der den folgenden Wortlaut aufweist:

"dadurch gekennzeichnet,
dass die weiteren Daten ein Bild des Teilnehmers und/oder ein Bild aus dem Umfeld der (sic!) Teilnehmers enthalten,
wobei dem Bild eine Textdatei mit einer Beschreibung des Inhalts des Bildes zugeordnet ist,
wobei die Suchfunktion das Bild durch Auffinden von vorgegebenen Suchbegriffen innerhalb der Textdatei identifiziert und damit auffindet."

- III. Die schriftliche Abfassung der Entscheidung, die mit Postabgabedatum 13. April 2006 der Anmelderin zugestellt wurde, zitiert die Druckschrift D1 (WO-A-99/35 874, veröffentlicht in 1999) als nächstkommenden Stand der Technik und begründet die Zurückweisung mit fehlender Neuheit in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag bzw. fehlender erfinderischer Tätigkeit in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag.
- IV. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat am 17. Mai 2006 unter Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde gegen die Zurückweisungsentscheidung eingelegt und ihre Beschwerde in einem Schreiben vom 15. August 2006 begründet. Mit der Beschwerdebegründung wurden als Hauptantrag bzw. Hilfsantrag bezeichnete Fassungen der Ansprüche eingereicht, die mit den der Zurückweisungsentscheidung zu Grunde liegenden Anspruchsfassungen wortgleich sind.
- V. In einer Mitteilung vom 9. April 2009 unterrichtete die Kammer die Beschwerdeführerin, dass sie nach Prüfung der

Beschwerde zu dem vorläufigen Ergebnis gelangt sei, die Prüfungsabteilung habe die Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung zu Recht verneint. Als weiteren Beleg für den Stand der Technik auf dem Gebiet der inhaltsorientierten Bildsuchverfahren führte die Kammer die Druckschrift D3

Pentland A. et al.: "Photobook: Content-Based Manipulation of Image Databases", International Journal of Computer Vision 18(3), 233-254 (1996), Kluwer Academic Publishers, Norwell, US

neu in das Verfahren ein. Sie wies darauf hin, dass bei der von der Beschwerdeführerin favorisierten engeren Auslegung der Druckschrift D1 zwar das Erfordernis der Neuheit nicht aber das der erfinderischen Tätigkeit erfüllt wäre. Aus dieser Druckschrift sei die Idee schon bekannt, Bilddaten in ein Telefonbuch einzubeziehen und eine Suche danach zu ermöglichen. Die bekannten text- und inhaltsorientierten Bildsuchverfahren, wie sie beispielsweise die Druckschrift D3 beschreibe, erlaubten dem Fachmann, ein geeignetes Bildsuchverfahren zu realisieren. Zusätzlich äußerte die Kammer Zweifel, ob die Anmeldung eine für den Fachmann ausführbare Lösung im Hinblick auf die in der Anmeldung angegebene Aufgabe der Erfindung, eine derartige Netzkennungssuche einfach und kostengünstig umzusetzen, ausreichend deutlich und vollständig offenbare.

- VI. Die Beschwerdeführerin hat zu der Mitteilung der Kammer in einem Schreiben vom 2. Juni 2009 Stellung genommen. Am 11. September 2009 wurde die Sach- und Rechtslage mit der Beschwerdeführerin in einer mündlichen Verhandlung abschließend erörtert.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte in der mündlichen Verhandlung, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der Anspruchsfassung gemäß dem Hauptantrag bzw. dem Hilfsantrag, beide Fassungen wie eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 15. August 2006, zu erteilen.

VIII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin zur Stützung der Anträge wird wie folgt zusammengefasst:

Die Druckschrift D1 offenbare im Zusammenhang mit einem Videotelefon ein Verfahren zum Auffinden der Netzkennung eines Teilnehmers, die mit weiteren dem Teilnehmer zugeordneten Daten in einer Teilnehmerdatenbank (Adressbuch) gespeichert sei. Die weiteren Daten könnten Grafikdaten enthalten, die ein Bild aufwiesen. Der Benutzer könne ein solches elektronisches Adressbuch auf der Suche nach einem Namen durchblättern. Es gebe auch eine Suchfunktion, die bei Eingabe eines Namens oder eines Teiles eines Namens die gesuchte Telefonnummer anzeige, ohne dass hierzu ein Blättern notwendig wäre.

Die Druckschrift D1 offenbare aber nicht, weder explizit noch implizit, dass die Grafikdaten von der Suchmaschine in die Suche miteinbezogen würden und das Bild anhand vorgegebener Charakteristika auffindbar sei. Sie offenbare zwei Arten der Suche, nämlich die Suche mittels Durchblättern der Daten in einem Adressbuch und eine automatische Suche mittels einer Suchfunktion oder Suchmaschine und der Vorgabe von Suchkriterien in der Art von Namen oder Namensteilen. Das Blättern im Adressbuch sei in der Druckschrift D1 eindeutig als eine Art der Suche beschrieben.

Es gebe in D1 nur zwei Textstellen, die sich auf den Zusammenhang zwischen der Suche im Adressbuch und der Bildsuche bezögen. Beide Textstellen könnten nur dahingehend verstanden werden, dass der Nutzer das Bild des Teilnehmers als Suchkriterium vor Augen habe und solange durch das Adressbuch blättere, bis ein Bildeintrag mit dem Suchkriterium übereinstimme.

Es komme in D1 daher kein automatisches Bildsuchverfahren zur Anwendung. Eine automatische Suchfunktion sei in D1 eindeutig nur im Zusammenhang mit der Namens- bzw. Textsuche offenbart. Zum Veröffentlichungszeitpunkt der Druckschrift D1 habe es noch keine wie auch immer geartete Bildsuche, die sich am Inhalt des Bildes orientiert hätte, gegeben. Ein Bild unter vielen zu suchen, wäre vom Fachmann jedenfalls immer mit dem manuellen Durchblättern eines Stapels von Bildern verbunden worden.

Dem Fachmann sei auch klar gewesen, dass es sich bei dem Adressbuch wegen der relativ geringen Speichergröße, die für Telefone zur Verfügung gestanden hätten, um eine relativ kleine Datenbank mit etwa 100 Einträgen gehandelt haben müsse und eine brauchbare Bildspeicherung in Telefonen daher nicht zu realisieren gewesen sei.

Im Unterschied zu dem in D1 offenbarten Verfahren würden bei der vorliegenden Erfindung die Grafikdaten von der Suchmaschine in die Suche mit einbezogen, wobei das Bild anhand vorgegebbarer Charakteristika auffindbar sei. Dies habe die technische Wirkung, dass eine Suche auch ohne Namen und Anschrift des gewünschten Gesprächspartners

möglich sei. Daher wäre die gegenüber der Druckschrift D1 gelöste objektive Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zum Auffinden der Netzkennung eines Teilnehmers in einer Teilnehmerdatenbank bereitzustellen, das die Suche nach der Netzkennung des gewünschten Gesprächspartners auch dann möglich mache, wenn dem Suchenden weder dessen Name noch Anschrift bekannt sei.

Die beanspruchte Erfindung werde auch nicht durch eine Kombination der Druckschrift D1 mit der Druckschrift D3 nahegelegt, in der zwar inhaltsorientierte Bildsuchverfahren beschrieben seien, aber stets in Kombination mit einer textorientierten Suche. Solche Verfahren seien aber für eine Anwendung bei dem in der Druckschrift D1 beschriebenen Videotelefon nicht geeignet, da bei diesem Videotelefon zunächst keine Datenbank mit Grafikdaten existierte, sondern letztere erst nach und nach bei jeder Videoverbindung aus dem Videospeicher erstellt werden müssten. Für jedes übernommene Bild müsste daher manuell eine Bildbeschreibung eingegeben werden, was einen sehr großen Aufwand darstelle, wenig benutzerfreundlich sei und darüber hinaus zu unbefriedigenden Ergebnissen führe. Der Fachmann werde daher eine Anwendung der aus der Druckschrift D3 bekannten Bildsuchverfahren auf das Videotelefon nicht in Betracht ziehen.

Die Anmeldung erfülle schließlich auch die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ 1973. Die von der Kammer erhobene Beanstandung greife lediglich einen unbedeutenden Teilaspekt der gelösten Aufgabe heraus, der dem Kern der Erfindung nicht gerecht würde. Aus der Gesamtheit der Beschreibung sei zu entnehmen, dass die eigentliche Aufgabe der Erfindung darin liege, ein Verfahren zu

schaffen, das das Auffinden von Netzkennungen in einer Teilnehmerdatenbank auch dann zuverlässig und komfortabel zu ermöglichen, wenn dem Suchenden nur unbestimmte Vorgaben bekannt beziehungsweise der Name und die Anschrift des gewünschten Gesprächspartners unbekannt seien. Diese Aufgabe werde erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Teilnehmerdatenbank um Bilder erweitert und nach deren Inhalten gesucht werde. Dabei komme es in Bezug auf die Ausführbarkeit nicht drauf an, ob die Erfindung einfach und mit kostengünstigen Mitteln umgesetzt werden könne, wie das als allgemeiner Wunsch in der Anmeldung formuliert sei. Der Fachmann würde solchen Angaben keine besondere Bedeutung beimessen, sondern sich ausschließlich an den technischen Merkmalen der Erfindung orientieren, deren Ausführbarkeit in der Beschreibung und dort insbesondere in den Absätzen 0008 bis 0011 der veröffentlichten Anmeldung beispielhaft beschrieben sei.

IX. Die Entscheidung der Kammer wurde in der mündlichen Verhandlung am 11. September 2009 verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zwar zulässig, sie ist aber nicht erfolgreich, da keiner der Anträge eine patentierbare Erfindung zum Gegenstand hat.

2. Hauptantrag

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags wird durch den aus der Druckschrift D1 bekannten Stand der Technik neuheitsschädlich vorgenommen.

2.1 Unstrittig ist, dass die Merkmale des ersten Teils des Anspruchs in Verbindung miteinander aus diesem Stand der Technik bekannt sind. Die Druckschrift D1 offenbart in der Tat ein Videotelefon VT, das als Endgerät an ein Datenleitungsnetz (analoges oder digitales Telefonnetz) angeschlossen ist (siehe D1, Figur mit Beschreibung, Seite 2, dritter Absatz).

Das Videotelefon VT weist eine interaktiv ausgebildete Bedieneroberfläche BOF und eine Steuerung ST auf, in der alle Funktionen des Videotelefon VT zusammengefasst sind (siehe Seite 2, Zeilen 1 bis 15). Der Fachmann wird hieraus unmittelbar die digitale Bauweise dieses Endgeräts und damit die Realisierung der Funktionen des Videotelefons mittels Programmierung eines geeigneten speicherprogrammierten Prozessors ableiten.

Das Videotelefon VT weist ferner ein Adressbuch AB auf, in dem einzelnen Teilnehmern zugeordnete Netzkennungen sowie weitere ihnen zugeordnete Text- und Bilddaten gespeichert sind. Das ergibt sich aus Seite 2, Zeilen 32-35 sowie Seite 3, Zeilen 6-17 der Druckschrift D1. Dieses elektronische Adressbuch speichert offensichtlich einen strukturierten und logisch zusammengehörigen Bestand von Teilnehmerdaten, so dass das Adressbuch eine "Teilnehmerdatenbank" im Sinne der vorliegenden Ansprüche darstellt.

Die Steuerung des Videotelefons VT umfasst eine Suchfunktion, die es ermöglicht, Rufnummern aus dem elektronischen Adressbuch durch Eingabe von Namensteilen oder mittels interaktiven Durchblätterns aufzufinden (siehe D1, Seite 1, Zeilen 8-27, Seite 2, Zeilen 10-15

und Seite 3, Zeilen 8-14). Ein Verfahren zum Auffinden der Netzkennung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ist daher Stand der Technik.

Es ist weiterhin unstrittig, dass die im Adressbuch gespeicherten Daten Grafikdaten und insbesondere Bilder der Personen (Passfotos, siehe D1, Seite 3, erster Absatz) enthalten, denen diese Daten zugeordnet sind.

- 2.2 Strittig ist nur, wie die Bildsuche vonstatten geht. Nach Meinung der Beschwerdeführerin erfolge diese Suche im Stand der Technik ausschließlich manuell durch Blättern im Adressbuch, bei der Erfindung mittels einer Suchfunktion/Suchmaschine automatisch (siehe Punkt VIII oben).
- 2.3 Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass keiner der vorliegenden Ansprüche 1 eine automatisierte Suche zum Gegenstand hat. Die Begriffe "Suchfunktion" und "Suchmaschine" grenzen die Erfindung nicht gegen eine Suchfunktion ab, bei der interaktiv durch Manipulation der Bedieneroberfläche BOF im elektronischen Adressbuch AB geblättert wird, wie das die Druckschrift D1 unstrittig sowohl für die Suche nach Namen wie auch für die Suche nach Bildern offenbart. Der Wortlaut der Ansprüche 1 lässt ohne weiteres zu, dass die Suchfunktion eine interaktive Beteiligung des Suchenden erforderlich macht. Auf eine derartige Möglichkeit wird zudem in der Erfindungsbeschreibung ausdrücklich hingewiesen (siehe Spalte 3, Zeilen 7 bis 10).

Die pauschalen Hinweise auf den Einsatz von "künstlicher Intelligenz" und "intelligenter Software" in Absatz 0008 der veröffentlichten Anmeldung führen zu keiner anderen

Bewertung, da sie zu undeutlich und unspezifisch sind, als dass sie im Hinblick auf die Ausführbarkeit der Erfindung als deutliche und vollständige Offenbarung einer automatischen Suchfunktion verstanden und zu einer entsprechenden einschränkenden Interpretation des Anspruchs 1 herangezogen werden könnten.

2.4 Anspruch 1 des Hauptantrags enthält damit kein einziges Merkmal, das das Beanspruchte deutlich von dem aus der Druckschrift D1 bekannten Stand der Technik abgrenzen könnte, so dass die Neuheit der beanspruchten Erfindung nicht anerkannt werden kann. Der Hauptantrag erfüllt somit nicht das Erfordernis der Neuheit gemäß Artikel 52 (1) EPÜ und 54 (1) und (2) EPÜ 1973.

3. Hilfsantrag

3.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags schränkt das im Hauptantrag beanspruchte Verfahren dahingehend weiter ein, dass die Grafikdaten ein Bild des Teilnehmers oder ein Bild aus dem Umfeld des Teilnehmers enthalten, ferner eine Textdatei eine Beschreibung des Inhalts des Bildes enthält und die Suchfunktion ein (gespeichertes) Bild durch Auffinden von Suchbegriffen innerhalb dieser Textdatei identifiziert und damit auffindet.

3.2 Während das erste Merkmal ganz unstrittig auch bei dem in der Druckschrift D1 offenbarten Videotelefon realisiert ist, weist das Videotelefon keines der weiteren mit der Textdatei zusammenhängenden Merkmale auf, so dass die Neuheit der beanspruchten Erfindung außer Frage steht.

- 3.3 Jedoch ist der Ansatz, das Problem der Bildsuche über den Umweg einer Bildbeschreibung und Textsuche zu lösen, allgemein bekannt und üblich und auch im Stand der Technik beschrieben. Beispielsweise bezieht sich die Druckschrift D3 in dem einleitenden Teil auf ein Standardverfahren zur Bildsuche, "the standard approach to searching image and video", dem der gleiche Lösungsgedanke wie der beanspruchten Erfindung zu Grunde liegt (siehe D3, Seite 233, linke Spalte, 2. Absatz).
- 3.4 Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Nachteile (siehe Punkt VIII oben), die angeblich einer Kombination der Druckschriften D1 und D3 entgegenstünden, entbehren nach Feststellung der Kammer einer sachlichen Grundlage. Es sind keine glaubhaften Umstände erkennbar, die den Fachmann abhalten könnten, das Konzept des Standardverfahrens zur Bildsuche anzuwenden, um das technische Problem zu lösen, die Bildsuche mit dem Videotelefon zu automatisieren. Eine solche Anwendung ist vielmehr für den Fachmann nahe liegend.
- 3.5 Der Hilfsantrag erfüllt daher nicht das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit aus Artikel 52 (1) EPÜ mit Artikel 56 EPÜ 1973.
- 3.6 Die Kammer hält ihre Zweifel hinsichtlich der ausreichenden Offenbarung einer "einfachen und kostengünstigen" Suchfunktion der beanspruchten Art aufrecht, verfolgt sie aber im Hinblick auf die vorstehenden Einwände nicht weiter.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

U. Bultmann

S. Steinbrener