



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
27. Oktober 2004

4 Ni 26/03

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das deutsche Patent 100 43 284

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 27. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Richters Müllner als Vorsitzenden, des Richters Dipl.-Ing. Obermayer, der Richterin Schuster sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung und Dipl.-Phys. Dr. Zehendner

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 100 43 284 wird für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 100 43 284 (Streitpatent), das am 2. September 2000 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft ein Funkgerät. Es umfasst neun Ansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

Funkgerät (1) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens einer Nachricht und mit einer Anzeigevorrichtung (16), wobei die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenigstens einen eingeschalteten und wenigstens einen ausgeschalteten Betriebszustand einzunehmen,

dadurch gekennzeichnet, dass das Funkgerät (1) einen Nachrichtenindikator (15) aufweist, wobei der Eingang der Nachricht durch den Nachrichtenindikator (15) mittels einer Signalisierung unabhängig vom Betriebszustand der Anzeigevorrichtung (16) signalisierbar ist.

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Ansprüche 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin behauptet, die Lehre des Streitpatents sei nicht neu und beruhe auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Zur Begründung beruft sie sich auf die japanische Offenlegungsschrift 10-164664 (Anlagen K23 bis K25) sowie auf EP 0 494 525 B1 (K31b) und DE 197 24 995 A1 (K31c); weiter macht sie eine offenkundige Vorbenutzung durch ein Mobiltelefon der Firma S... mit der Typenbezeichnung SCH-A2000 in Korea geltend und legt Veröffentlichungen zu einem Nokiocard-Phon 2.0 (K3 bis K10) vor.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 100 43 284 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise mit der Maßgabe, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält

Mobilfunktelefon (1) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens einer Kurznachricht und mit einer Anzeigevorrichtung (16), wobei die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenigstens einen eingeschalteten und wenigstens einen ausgeschalteten Betriebszustand einzunehmen,

dadurch gekennzeichnet, dass das Mobiltelefon (1) einen Nachrichtenindikator (15) aufweist, wobei der Eingang der Kurznachricht durch den Nachrichtenindikator (15) mittels einer optischen Signalisierung unabhängig vom Betriebszustand der Anzeigevorrichtung (16) signalisierbar ist.

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält

Mobilfunktelefon (1) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens einer Kurznachricht und mit einer Anzeigevorrichtung (16), wobei die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenigstens einen eingeschalteten und wenigstens einen ausgeschalteten Betriebszustand einzunehmen,

dadurch gekennzeichnet, dass das Mobiltelefon (1) einen Nachrichtenindikator (15) aufweist, wobei der Eingang der Kurznachricht durch den Nachrichtenindikator (15) mittels einer optischen Signalisierung unabhängig vom Betriebszustand der Anzeigevorrichtung (16) signalisierbar ist, und wobei nur ausgewählte Kurznachrichten angezeigt werden.

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält.

Mobilfunktelefon (1) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens einer Kurznachricht und mit einer Anzeigevorrichtung (16), wobei die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenigstens einen eingeschalteten und wenigstens einen ausgeschalteten Betriebszustand einzunehmen,

dadurch gekennzeichnet, dass das Mobiltelefon (1) einen Nachrichtenindikator (15) aufweist, wobei der Eingang der Kurznachricht durch den Nachrichtenindikator (15) mittels einer optischen Signali-

sierung unabhängig vom Betriebszustand der Anzeigevorrichtung (16) signalisierbar ist, und wobei die Kurznachricht zur Benachrichtigung als Bestandteil anderer Dienste genutzt wird.

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

1. Mobiltelefon (1) mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens einer Kurznachricht und mit einer Anzeigevorrichtung (16), wobei die Anzeigevorrichtung vorgesehen ist, wenigstens einen eingeschalteten und wenigstens einen ausgeschalteten Betriebszustand einzunehmen, dadurch gekennzeichnet, dass das Mobiltelefon (1) einen Nachrichtenindikator (15) aufweist, wobei der Eingang der Kurznachricht durch den Nachrichtenindikator (15) mittels einer optischen Signalisierung unabhängig vom Betriebszustand der Anzeigevorrichtung (16) signalisierbar ist, dass der Kurznachricht wenigstens ein Nachrichtenparameter zugeordnet ist, dass das Mobiltelefon (1) Mittel zur Auswertung des Nachrichtenparameters aufweist, wobei die Signalisierung in Abhängigkeit der Auswertung des Nachrichtenparameters vorgesehen ist und wobei nur ausgewählte Kurznachrichten angezeigt werden.
2. Mobiltelefon (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Nachrichtenparameter die Anzahl der wenigstens einen eingegangenen Kurznachricht und/oder der Typ der wenigstens einen eingegangenen Nachricht und/oder der Absender der wenigstens einen eingegangenen Nachricht vorgesehen ist.
3. Mobiltelefon (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Nachrichtenindikator (15) ein Ausgabesignal bereitstellt und dass die Signalisierung durch wenigstens eine vorgegebene Intensität und/oder Intensitätsänderung des Ausgabesignals vorgesehen ist.

4. Mobiltelefon (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der wenigstens einen Intensitätsänderung einem Vielfachen der Anzahl der wenigstens einen eingegangenen Nachricht entspricht.
5. Mobiltelefon (1) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Ausgabesignal ein optisches Signal ist und dass die Signalisierung durch eine vorgegebene Farbe und/oder Farbänderung des Ausgabesignals vorgesehen ist.
6. Mobiltelefon (1) nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Nachrichtenindikator (15) eine Leuchtdiode ist.
7. Mobiltelefon (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Betriebsinformation durch den Nachrichtenindikator (15) mittels einer weiteren Signalisierung signalisierbar ist.
8. Mobiltelefon (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Betriebsinformation durch einen weiteren Nachrichtenindikator mittels einer weiteren Signalisierung signalisierbar ist.

Die Beklagte ist dem Klagevorbringen entgegengetreten, insbesondere bestreitet sie die angebliche offenkundige Vorbenutzung durch das Mobiltelefon S... in Korea und hält auch den druckschriftlichen Stand der Technik nicht für patent-schädlich.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage, mit der der in §§ 22 Abs 1, 21, 3 Abs 1 PatG vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist begründet.

1. Das Streitpatent betrifft ein Funkgerät. Nach der Patentbeschreibung ist in Mobilfunksystemen nach dem Stand der Technik vorgesehen, dass Teilnehmer im Mobilfunknetz Kurznachrichten senden und empfangen können. Ein Beispiel für

einen solchen Kurznachrichtendienst ist danach der sogenannte SMS-Dienst (Short Message Service). Bei typischen Mobilfunktelefonen wird der Eingang einer solchen Kurznachricht dem Adressaten durch eine entsprechende Anzeige im Display des Telefons mitgeteilt. Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, ein Funkgerät bereitzustellen, bei dem der Eingang einer Nachricht auch dann auf einer Anzeigevorrichtung signalisierbar ist, wenn die Anzeigevorrichtung sich in einem bestimmten Betriebszustand befindet, also beispielsweise ausgeschaltet ist.

2. Patentanspruch 1 beschreibt demgemäß ein

1. Funkgerät (1)

2. mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens einer Nachricht

3. und mit einer Anzeigevorrichtung (16),

3.1 wobei die Anzeigevorrichtung wenigstens einen eingeschalteten Betriebszustand und

3.2 wenigstens einen ausgeschalteten Betriebszustand einnehmen kann.

4. Das Funkgerät weist einen Nachrichtenindikator (15) auf,

4.1 wobei der Eingang der Nachricht durch den Nachrichtenindikator (15) mittels einer Signalisierung signalisierbar ist

4.2 unabhängig vom Betriebszustand der Anzeigevorrichtung (16).

3. Zum Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und die Patentansprüche 1 nach Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 sind nicht rechtsbeständig.

Der erteilte Anspruch 1 umfasst den Gegenstand des enger gefassten Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1. Dieser Anspruch 1 umfasst den Gegenstand des enger gefassten Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2, dieser Anspruch 1 wiederum den Gegenstand des enger gefassten Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 ist, wie unter 4. im einzelnen dargetan, nicht rechtsbeständig.

4. Zum Hilfsantrag 4

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 beschreibt ein

1. Mobilfunktelefon (1)

2. mit einer Schnittstelle zum Empfang wenigstens einer Kurznachricht

3. und mit einer Anzeigevorrichtung (16),

3.1 wobei die Anzeigevorrichtung wenigstens einen eingeschalteten Betriebszustand und

3.2 wenigstens einen ausgeschalteten Betriebszustand einnehmen kann.

4. Das Mobilfunktelefon (1) weist einen Nachrichtenindikator (15) auf,

4.1 wobei der Eingang der Kurznachricht durch den Nachrichtenindikator (15) mittels einer optischen Signalisierung signalisierbar ist,

4.2 unabhängig vom Betriebszustand der Anzeigevorrichtung (16).

5. Der Kurznachricht ist wenigstens ein Nachrichtenparameter zugeordnet.
6. Das Mobiltelefon (1) weist Mittel zur Auswertung des Nachrichtenparameters auf.
7. Die Signalisierung ist in Abhängigkeit der Auswertung des Nachrichtenparameters vorgesehen.
8. Es werden nur ausgewählte Kurznachrichten angezeigt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. In naheliegender Weise ergab er sich am Anmeldetag aus dem Stand der Technik nach K23 (K24a).

Als Fachmann gilt hier ein Elektroingenieur mit Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung im Entwickeln von Funkgeräten, namentlich Mobiltelefonen. Zu seinem Erfahrungsschatz zählt die Entgegenhaltung K23. Als Beleg für sein Fachwissen können zB K31b und K31c dienen.

a) Aus K23 kennt er ein Mobilfunktelefon 1 mit einer Schnittstelle 121 zum Empfang wenigstens einer digitalen Nachricht, zB einer e-mail, (Fig 1 und 2; K24 (Anspruch 3)).

Das bekannte Mobilfunktelefon besteht aus einem Gehäuseunterteil 3 und einem Gehäuseoberteil 5 mit einer Anzeigevorrichtung–Display 2 (Fig 2).

Bei Nichtbenutzung können die beiden Teile 3 und 5 zusammengeklappt werden, so dass die Anzeigevorrichtung 2 verdeckt ist. Dieser zusammengeklappte Zustand wird von einem Detektor 210, 160 erkannt (Fig 1 und 2; K24a (Anspruch 1, 0013, 0016)).

Das Mobilfunktelefon zeigt weiterhin einen Nachrichtenindikator in Form einer LED-Zustandsanzeige 4A, 4B, vermöge welcher der Eingang einer digitalen Nach-

richt bei zusammengeklapptem Zustand, aber nach wie vor empfangsbereitem Funkgerät signalisierbar und vom Benutzer wahrnehmbar ist. Hierzu ist die LED-Zustandsanzeige an einer solchen Stelle des Gerätes angebracht, wo sie für den Benutzer nicht nur im aufgeklappten, sondern auch im zusammengeklappten Zustand des Gerätes gut erkennbar ist (Fig 1 und 2; K24a (Anspruch 1, 0012, 0015, 0028)).

Ein Datenempfangsruf, dh, der Empfang von an der Schnittstelle 121 eintreffenden Text – oder Bilddaten, mithin digitalen Daten, wird von einem Detektor 133 erkannt, die digitale Nachricht in einem Speicher 141 abgelegt und die Tatsache, dass eine empfangene Nachricht vorliegt, bei eingeklappter Anzeigevorrichtung 2, 5 durch den Nachrichtenindikator 4A, 4B signalisiert (Fig 1, 2, 3d und 3e; K24a (Anspruch 3, 0016, 0020 bis 0023)).

Darüber hinaus erkennt der Fachmann aus der entgegengehaltenen Druckschrift, dass auch bei aufgeklappter Anzeigevorrichtung 2 die Signalisierung der empfangenen Signaldaten durch den Nachrichtenindikator 4A, 4B erfolgt: unabhängig davon, ob das empfangsbereite Gerät aufgeklappt oder zusammengeklappt ist, kann der Benutzer an der optischen Zustandsanzeige 4A, 4B, dem Nachrichtenindikator des bekannten, sog „Klapphandys“, den Eingang einer digitalen Nachricht wahrnehmen.

Der Anspruch 1 und der allgemeine Teil der Beschreibung (0009) der Entgeghaltung unterscheiden zwischen mehreren, nämlich zwei Zustandsklassen: Empfangszustandsklassen und Gerätezustandsklassen. Zu diesen gehört beispielsweise die Ladeanzeige (0019), zu jener zählen ein Gesprächsruf oder Datenempfangssignale (0020). In Verbindung mit diesen Zustandsklassen lehrt der Anspruch 1, für mindestens eine der Zustandsklassen die Art der Zustandsanzeige auf dem optischen Nachrichtenindikator zu verändern, je nachdem, ob das Gerät auf- oder zusammengeklappt ist. Wie diese Art der Zustandsanzeige für diese mindestens eine der Zustandsklassen dann mittels eines mehrfarbigen optischen Anzeigeteils – LED-Zustandsanzeige – vonstatten gehen kann, besagt der An-

spruch 2: Bei zusammengeklapptem Gerät muss der Anzeigeteil allein die Anzeigefunktion wahrnehmen, bei aufgeklapptem Gerät erfolgt die Anzeige nur über das Display, oder aber – in einer zweiten Alternative – in Kombination zwischen Anzeigeteil und Display.

Das kann aber nur bedeuten, dass der Fachmann nach dem Stand der Technik die freie Wahl hat, ob er bei aufgeklapptem Mobiltelefon die LED-Zustandsanzeige dergestalt ansteuert, dass die Zustandsanzeige allein auf dem Display 2 oder aber auch noch zusätzlich auf der Zustandsanzeige 4A, 4B, dem Nachrichtenindikator, erfolgt.

Diese Sicht wird durch die in K23 dargestellte Ausführungsform (Fig 1 iVm K24a (0020) bis (0027)) nicht getrübt. Bei ihr handelt es sich um eine Ausführungsart des Mobilfunktelefons nach der im Anspruch 2 vorgeschlagenen ersten Alternative. Wie die Beklagte unter Hinweis auf das Blockdiagramm der Fig 1 in der Sache zutreffend dargelegt hat, werden bei der in Rede stehenden Ausführungsform die Gerätezustände stets auf der Zustandsanzeige 4A, 4B signalisiert, die Empfangszustände bei zusammengeklapptem Gerät allein auf der Zustandsanzeige 4A, 4B, bei aufgeklapptem Gerät allein auf dem Display 2. Dadurch ergibt sich zwar im aufgeklappten Zustand eine Kombination zwischen der Anzeige auf dem Display 2 und der Anzeige auf der Zustandsanzeige 4A, 4B. Es überzeugt aber nicht, wenn die Beklagte die Auffassung vertritt, dass es sich dabei um eine Kombination handelt, wie sie der Anspruch 2 lehrt. Beim Ausführungsbeispiel werden die Anzeigefunktionen unterschiedlicher Zustandsklassen kombiniert, nämlich Gerätezustand und Empfangszustand. Bei der im Anspruch 2 angesprochenen Kombination hingegen handelt es sich um Anzeigekombinationen von Zustandsklassen, wie sie im Anspruch 1 näher bezeichnet sind. Das ist mindestens eine der Zustandsklassen, deren Zustandsanzeige sich abhängig davon ändern soll, ob das Gerät auf- oder zusammengeklappt ist: Beim Ausführungsbeispiel allein die Empfangszustandsklassen! Nicht jedoch die Gerätezustandsklassen! Die Kombination dieser beiden Zustandsklassen im Ausführungsbeispiel hat im Hinblick auf den Anspruch 2 keinerlei Bedeutung. Die Ausführungsform nach K23 engt die

Lehre nach dem Anspruch 1 und nach dem Anspruch 2 nicht ein: Der Fachmann kann auch die zweite der im Anspruch 2 enthaltenen Alternativen als Ausgestaltung für das Mobilfunktelefon wählen.

Sollten, wozu allerdings K23 keinen Anlaß gibt, wider Erwarten Zweifel an der Ermittlung des Offenbarungsgehalts der Druckschrift aufscheinen, so steigert sich gleichwohl die Gewissheit, das in K23 Offenbarte richtig erkannt zu haben, vollends noch dann, wenn der Fachmann seinen Blick einer weiteren möglichen Ausgestaltung zuwendet. Die Lehre des Anspruchs 1 der Entgegenhaltung verlangt, dass mindestens eine der Zustandsklassen die Art der Zustandsanzeige 4A, 4B abhängig davon verändert, ob das Gerät auf- oder zugeklappt ist. Dies ist erfüllt, wenn man nicht nur die Empfangszustände, sondern auch die Gerätezustände dieser Vorschrift unterwirft. Wählt man dann für die Zustandsanzeige entsprechend der in K23 dargestellten Ausführungsform die erste der im Anspruch 2 enthaltenen Alternativen, so tritt eine Kombination von Zustandsanzeige und Display selbst zwischen Gerätezustandsklassen und Empfangszustandsklassen nicht auf: Bei zusammengeklapptem Gerät werden die Gerätezustände und auch die Empfangszustände nur auf dem Anzeigeteil 4A, 4B signalisiert, bei aufgeklapptem Gerät nur auf dem Display 2. Will der Fachmann nach der zweiten Alternative verfahren, so sorgt er dafür, dass bei aufgeklapptem Gerät in Kombination hierzu auch noch eine Signalisierung auf dem Anzeigeteil 4A, 4B stattfindet.

b) Die übrigen Maßnahmen liegen im Bereich fachmännischen Handelns. Um möglichst wenig Strom zu verbrauchen, wird der Fachmann darauf achten, dass die Anzeigevorrichtung bei zusammengeklapptem, empfangsbereitem Mobilfunktelefon abschaltet, zumal ein verdecktes Display dem Benutzer ohnehin nichts bringt. Dass neben e-mails auch eine Kurznachricht (SMS) zu digitalen Daten zählt, ist dem Fachmann gegenwärtig.

c) Nur ausgewählte Kurznachrichten anzuzeigen, ist keine Frage erfinderischer Tätigkeit, sondern hängt allein vom Wunsch des Benutzers ab. Wie K31b belegt, will der Benutzer eines Mobilfunktelefons auswählen, ob er einen Anruf entgegen-

nimmt oder nicht (Sp 1 Abs 2 und 3). Er will bestimmte Rufnummern vorgeben und auch bestimmen, was geschehen soll, wenn eine dieser Nummern als Absender-rufnummer von seinem Mobilfunktelefon empfangen wird (Anspruch 1). Zu einer Anweisung, was dann zu geschehen hat, zählt ua, nur ganz bestimmte Nummern anzuzeigen.

Dieser Wunsch besteht auch für die Anzeige von Kurznachrichten.

Um diesem Verlangen Genüge zu tun, sorgt der Fachmann dafür, dass das Mobilfunktelefon die der Kurznachricht als Nachrichtenparameter zugeordnete Absenderrufnummer daraufhin untersucht, ob sie zu den vom Benutzer ausgewählten Rufnummern zählt und dass es abhängig von dieser Auswertung eine Anzeige der Kurznachricht durchführt oder nicht.

5. Zum Hilfsantrag 3

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist gleichfalls nicht rechtsbeständig. Er umfasst die Merkmale 1. bis 4.2 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4. Dass ein Mobilfunktelefon mit den Merkmalen 1. bis 4.2 auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruht, folgt aus dem oben unter a) und b) Gesagten. An der fehlenden Patentfähigkeit ändert auch die Maßnahme nichts, wonach die noch hinzutretende Kurznachricht zur Benachrichtigung als Bestandteil anderer Dienste genutzt wird. Dies war, wie die Entgegenhaltung K31c anhand des in ihr abgehandelten Standes der Technik belegt, dem Fachmann am Anmeldetag bei Mobilfunktelefonen geläufig (Sp 1 Z 22 bis 38).

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO; der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Müllner

Obermayer

Schuster

Dr. Hartung

Dr. Zehendner

Pr