



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 331/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. Juli 2011

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 195 20 947

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie die Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt und Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Das Patent 195 20 947 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht erhalten:

Patentansprüche:

Patentansprüche 1 bis 8 gem. Hilfsantrag 3 aus den im Termin übergebenen Unterlagen

Bezeichnung:

Tragbare Computer mit Telekommunikationseinrichtung

Beschreibung:

Beschreibung wie Patentschrift, unter Austausch von Blatt 3, übergeben im Termin

Zeichnungen:

sechs Blatt Zeichnungen mit 13 Figuren wie Patentschrift.

Gründe

I.

Auf die am 2. Juni 1995 eingereichte Patentanmeldung wurde das Patent mit der Bezeichnung "Tragbarer Computer mit Telekommunikationseinrichtung" erteilt. Die Patenterteilung wurde am 16. Februar 2006 im Patentblatt veröffentlicht. Das Patent umfasst insgesamt neun Patentansprüche.

Gegen das Patent hat die Einsprechende am 15. Mai 2006 Einspruch mit der Begründung erhoben, der Gegenstand des Patents ginge über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden sei (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) und der Gegenstand des Patents sei in Ansehung eines im Einzelnen angegebenen druckschriftlichen Standes der Technik nicht patentfähig (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

Die Einsprechende stützt ihren Einspruch auf die Druckschriften

- D1** JP 06-284067 A,
- D2** JP 03-181252 A,
- D3** JP 06-030093 A,
- D4** US Des. 337,764,
- D5** DE 41 08 169 A1,
- D6** US 5,189,632 A,
- D7** US 5,414,444 A,

wobei die Druckschriften **D5** bis **D7** in der Patentschrift als Stand der Technik genannt und erläutert werden.

In der mündlichen Verhandlung weist die Einsprechende noch darauf hin, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei als ästhetische Formschöpfung von einer Patentierung ausgeschlossen (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 PatG).

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent DE 195 20 947 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung gegenüber der erteilten Fassung geänderte Patentansprüche 1 bis 7 gemäß einem Hauptantrag und Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsanträgen 1 bis 3 vorgelegt und beantragt,

das Patent DE 195 20 947 beschränkt aufrecht zu erhalten gemäß den im Termin vom 11. Juli 2011 übergebenen Unterlagen:

Patentansprüche:

Ein Hauptantrag und drei Hilfsanträge aus den im Termin übergebenen Unterlagen

Bezeichnung:

Tragbare Computer mit Telekommunikationseinrichtung

Beschreibung:

Beschreibung wie Patentschrift, unter Austausch von Blatt 3

Zeichnungen:

sechs Blatt Zeichnungen mit 13 Figuren wie Patentschrift.

Die jeweiligen Patentansprüche 1 in den so verteidigten Fassungen lauten (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung jeweils unterstrichen):

Hauptantrag:

"1. Tragbarer Computer kombiniert mit einer Telekommunikationseinrichtung in Form eines Mobiltelefons oder Funkgerätes und Energieversorgungsteil, wobei das kombinierte Gerät ein Telefonteil (1) sowie ein Computerteil (2) mit Tastatur (22) aufweist und das Telefonteil (1) mittels Scharnier (16) am Computerteil (2) drehbar angeordnet ist und auf der beim Bedienen des Telefons dem Benutzer zugewandten Seite (Vorderseite) des Telefonteils (1) Lautsprecher (11), Eingabetasten (13) und ein Display (12) zur Darstellung von Rufnummern und Funktionen für die Telekommunikationseinrichtung angeordnet sind und auf der Rückseite des Telefonteils (1) ein Monitor (21) für den Computer angeordnet ist, wobei das Energieversorgungsteil als Energieblock (3) vorhanden ist, und wobei eine Tastatur (22) des Computerteiles (2) auch numerische Tasten für die Benutzung des Telefonteils (1) beinhaltet und der Monitor (21, 32) gleichzeitig Daten- und Funktionsanzeige für das Telefonieren ist."

Hilfsantrag 1:

"1. Tragbarer Computer kombiniert mit einer Telekommunikationseinrichtung in Form eines Mobiltelefons oder Funkgerätes und Energieversorgungsteil, wobei das kombinierte Gerät ein Telefonteil (1) sowie ein Computerteil (2) mit Tastatur (22) aufweist und das Telefonteil (1) mittels Scharnier (16) am Computerteil (2) drehbar angeordnet ist und auf der beim Bedienen des Telefons dem Benutzer zugewandten Seite (Vorderseite) des Telefonteils (1) Lautsprecher (11), Eingabetasten (13) und

ein Display (12) zur Darstellung von Rufnummern und Funktionen für die Telekommunikationseinrichtung angeordnet sind und auf der Rückseite des Telefonteils (1) ein Monitor (21) für den Computer angeordnet ist, wobei sich an einer der außenliegenden Seiten des Computerteiles (2) ein Sprechbereitschalter (25) für das Einschalten des Telefons (1) und ein Lautstärkereglер (24) für einen Hörer (11) befindet, wobei der Hörer (11) gleichzeitig auch Lautsprecher ist und wobei das Energieversorgungsteil als Energieblock (3) vorhanden ist."

Hilfsantrag 2:

"1. Tragbarer Computer kombiniert mit einer Telekommunikationseinrichtung in Form eines Mobiltelefons oder Funkgerätes und Energieversorgungsteil, wobei das kombinierte Gerät ein Telefonteil (1) sowie ein Computerteil (2) mit Tastatur (22) aufweist und das Telefonteil (1) mittels Scharnier (16) am Computerteil (2) drehbar angeordnet ist und auf der beim Bedienen des Telefons dem Benutzer zugewandten Seite (Vorderseite) des Telefonteils (1) Lautsprecher (11), Eingabetasten (13) und ein Display (12) zur Darstellung von Rufnummern und Funktionen für die Telekommunikationseinrichtung angeordnet sind und auf der Rückseite des Telefonteils (1) ein Monitor (21) für den Computer angeordnet ist, wobei das Energieversorgungsteil als Energieblock (3) vorhanden ist und das Scharnier (16) Teil einer bewegbaren Antenne (15) ist."

Hilfsantrag 3:

"1. Tragbarer Computer kombiniert mit einer Telekommunikationseinrichtung in Form eines Mobiltelefons oder Funkgerätes und Energieversorgungsteil, wobei das kombinierte Gerät mit dreiteiligem Aufbau als Vorder- oder Oberteil ein Telefon-

teil (1) sowie als mittleren Teil ein Computerteil (2) mit Tastatur (22) aufweist und das Telefonteil (1) mittels Scharnier (16) am Computerteil (2) drehbar angeordnet ist und auf der beim Bedienen des Telefons dem Benutzer zugewandten Seite (Vorderseite) des Telefonteils (1) Lautsprecher (11), Eingabetasten (13) und ein Display (12) zur Darstellung von Rufnummern und Funktionen für die Telekommunikationseinrichtung angeordnet sind und auf der Rückseite des Telefonteils (1) ein Monitor (21) für den Computer angeordnet ist, wobei das Energieversorgungsteil als Energieblock (3) vorhanden ist und das Scharnier (16) Teil einer bewegbaren Antenne (15) ist."

Der mit dem Hilfsantrag 3 zugleich verteidigte Nebenanspruch 5 stimmt mit dem erteilten Patentanspruch 6 überein und lautet:

"5. Tragbarer Computer kombiniert mit einer Telekommunikationseinrichtung in Form eines Mobiltelefons oder Funkgerätes und Energieversorgungsteil, wobei das kombinierte Gerät ein Computerteil (2) mit Tastatur (22) und Mikrofon (14) und Lautsprecher (11) auf der Bedienerseite des Computerteils aufweist und ein zum Bedecken der Tastatur (22) und Mikrofon (14) und Lautsprecher (11) vorgesehenes Deckelteil (31) aufweist, wobei das Deckelteil (31) mittels Scharnier am Computerteil (2) drehbar angeordnet ist und im Deckelteil (31) ein Monitor (32) und daneben Durchbrüche (33, 34) für das Mikrofon (14) und den Lautsprecher (11) vorhanden sind."

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 7 gemäß dem Hauptantrag sowie der jeweiligen Patentansprüche 2 bis 8 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 wird auf die Akte verwiesen.

II.

1. Der Einspruch ist zulässig. Er wurde form- und fristgerecht erhoben. Im Einspruch sind auch die Tatsachen, die ihn rechtfertigen, im Einzelnen angegeben. Er hat insoweit Erfolg, wie er zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents führt.

2. Das Patent betrifft die Kombination eines tragbaren Personalcomputers mit einer Telekommunikationseinrichtung (Telefon-, Funk- oder Datenübertragungseinrichtung) und einem Energieversorgungsteil.

Dabei hat sich die Erfindung die Aufgabe gestellt, einen Kleincomputer mit Monitor mit den Möglichkeiten der Telekommunikation, wie Telefonieren, Senden, Übertragen und Empfangen von Text, Graphik und Daten in einem einzigen Gerät in der Größe eines Handys zu vereinigen (Absatz [0009] der Patentschrift).

Der bezüglich der Frage der Patentfähigkeit zu berücksichtigende Fachmann ist ein industrieller Formgestalter/Designer bzw. Geräteentwickler, der insbesondere über Erfahrungen bei der Gestaltung von tragbaren Multifunktionsgeräten verfügt. Ein solcher Fachmann verfügt über grundlegende Kenntnisse zu notwendigen Gerätekomponenten, ohne im Einzelnen deren Funktionsweise kennen zu müssen.

Bei dem tragbaren Computer kombiniert mit einer Telekommunikationsanordnung gemäß allen Anträgen handelt es sich nicht um eine ästhetische Formschöpfung als solche, da mit jeder der beanspruchten Lehren zumindest auch ein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird. Ein Patentierungsausschluss gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 2 PatG greift somit in keinem Fall.

3.1 Zum Hauptantrag

Mit Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag wird ein tragbarer Computer kombiniert mit einer Telekommunikationseinrichtung in Form eines Mobiltelefons oder Funkgerätes und Energieversorgungsteil beansprucht, bei dem

- M1** das kombinierte Gerät ein Telefonteil (1) sowie ein Computerteil (2) mit Tastatur (22) aufweist und
- M2** das Telefonteil (1) mittels Scharnier (16) am Computerteil (2) drehbar angeordnet ist und
- M3** auf der beim Bedienen des Telefons dem Benutzer zugewandten Seite (Vorderseite) des Telefonteils (1)
 - a)** Lautsprecher (11),
 - b)** Eingabetasten (13) und
 - c)** ein Display (12) zur Darstellung von Rufnummern und Funktionen für die Telekommunikationseinrichtung angeordnet sind und
- M4** auf der Rückseite des Telefonteils (1) ein Monitor (21) für den Computer angeordnet ist,
- M5** wobei das Energieversorgungsteil als Energieblock (3) vorhanden ist, und
- M6** wobei eine Tastatur (22) des Computerteiles (2) auch numerische Tasten für die Benutzung des Telefonteils (1) beinhaltet und
- M7** der Monitor (21, 32) gleichzeitig Daten- und Funktionsanzeige für das Telefonieren ist.

a) Der so verteidigte Gegenstand beschränkt zwar den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale, geht aber über den Inhalt der ursprünglich beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Anmeldung hinaus (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Gegenstand der ursprünglich eingereichten Anmeldung war nämlich eine aus Computer(-teil), Telekommunikations-

einrichtung und Energieblock zusammengefügte dreiteilige Einheit, bei der zuoberst die Telekommunikationseinrichtung, in der Mitte der Computer und zuunterst der Energieblock angeordnet sind (vgl. ursprünglicher Patentanspruch 1, Figuren 1, 1A). Indem die ursprünglich offenbarte Anzahl der Baugruppen und deren Zuordnung zueinander, insbesondere ihre Schichtung und die Reihenfolge der Schichtung nicht mehr als erfindungswesentliches Merkmal in dem Patentanspruch angegeben wird, d. h. ein ursprünglich als zwingend zur Erfindung gehörend offenbartes Merkmal nunmehr als unwesentlich im Anspruch weggelassen wurden, umfasst der so beanspruchte Gegenstand auch Anordnungen, bei denen die Anzahl der Baugruppen und ihre Zuordnung zueinander nicht in der ursprünglich offenbarten Art und Weise vorgesehen ist. Er geht mithin über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus und kann keine Grundlage für die antragsgemäße beschränkte Aufrechterhaltung des Patents sein.

b) Selbst wenn man zugunsten der Patentinhaberin unterstellen würde, dass der mit dem Hauptantrag verteidigte Patentanspruch 1 zulässig wäre, würde eine insoweit beschränkte Aufrechterhaltung wegen Nichtberuhens auf einer erfinderischen Tätigkeit scheitern.

Die Druckschrift JP 06-284067 A (im Folgenden **D1**) offenbart ein aufklappbares Mobiltelefon (Teile 100A, 100B). Von der grundlegenden Konstruktion her handelt es sich dabei um eine Kombination aus tragbarem Computer und Funk-Telekommunikationseinrichtung (Merkmal **M1**), wobei beide Teile drehbar mittels eines Scharniers (111) miteinander verbunden sind (Merkmal **M2**). Das Gerät weist auf der dem Benutzer beim Bedienen zugewandten Seite (Vorderseite) des Telefonteils Eingabemittel in Form von Tasten (56) (Merkmal **M3.b**) sowie Durchbrüche für ein Mikrofon und einen Lautsprecher auf (vgl. Figuren 2a, 7a). Der Fachmann versteht die Zeichnung unmittelbar und eindeutig so, dass damit auch der Lautsprecher in die Vorderseite integriert ist (Merkmal **M3.a**). Auf der Rückseite des Telefonteils ist ein LCD-Monitor (51) vorgesehen, der Informationen darstellen kann, die durch den Computer bereitgestellt werden, ihm insoweit auch zugeord-

net ist (Merkmal **M4**). Die im aufgeklappten Zustand sichtbare Computertastatur umfasst numerische Tasten (55) für die Benutzung des Telefonteils (vgl. Figuren 2b, 7b, Absatz 0020; Merkmal **M6**). Der LCD-Monitor (51) dient u. a. der Daten- und Funktionsanzeige für das Telefonieren (Absatz 0008, Merkmal **M7**). Des Weiteren verfügt das aus der Druckschrift **D1** bekannte Gerät über ein Energieversorgungsteil in Form eines Energieblocks, hier eine Batterie (53) (Merkmal **M5**).

Von diesem bekannten Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass auf der Vorderseite des Telefonteils ein Display zur Darstellung von Rufnummern und Funktionen für die Telekommunikationseinrichtung vorgesehen ist (Merkmal **M3.c**).

Ein solches Display auf der Vorderseite vorzusehen, liegt aber zur Überzeugung des Senats für den Fachmann nahe, denn es entspricht einem alltäglichen Benutzerwunsch, bei dem aus der Druckschrift **D1** bekannten Kombinationsgerät auch im zusammengeklappten Zustand etwa bei einem ankommenden Anruf eine Information über die Rufnummer des Anrufers oder auch sonstige Informationen, z. B. über den Betriebszustand des Telefons zu erhalten. Konfrontiert mit einem solchen Benutzerwunsch, wird der Fachmann ausgehend von seinem Fachwissen ohne weitergehende Überlegungen ein zusätzliches Display auf der Vorderseite des aus der Druckschrift **D1** bekannten Gerätes vorsehen und so zu dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag gelangen. Mithin beruht der Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wegen der fehlenden Patentfähigkeit des verteidigten Patentanspruchs 1 kann die beantragte beschränkte Aufrechterhaltung gemäß Hauptantrag nicht erfolgen (BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 Rn. 22 - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, Beschluss vom 27. Februar 2008 - X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 Rn. 22 - Installiereinrichtung, mit weiteren Nachweisen). Ob und inwieweit die Unteransprüche 2 bis 5, der Nebenanspruch 6

sowie der hierauf rückbezogene Patentanspruch 7 patentfähig sind, bedarf unter diesen Umständen keiner Entscheidung.

3.2 Zum Hilfsantrag 1

Mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 wird ein tragbarer Computer kombiniert mit einer Telekommunikationseinrichtung in Form eines Mobiltelefons oder Funkgerätes und Energieversorgungsteil beansprucht, bei dem

- M1** das kombinierte Gerät ein Telefonteil (1) sowie ein Computerteil (2) mit Tastatur (22) aufweist und
- M2** das Telefonteil (1) mittels Scharnier (16) am Computerteil (2) drehbar angeordnet ist und
- M3** auf der beim Bedienen des Telefons dem Benutzer zugewandten Seite (Vorderseite) des Telefonteils (1)
 - a)** Lautsprecher (11),
 - b)** Eingabetasten (13) und
 - c)** ein Display (12) zur Darstellung von Rufnummern und Funktionen für die Telekommunikationseinrichtung angeordnet sind und
- M4** auf der Rückseite des Telefonteils (1) ein Monitor (21) für den Computer angeordnet ist,
- M8** wobei sich an einer der außenliegenden Seiten des Computerteiles (2)
 - a)** ein Sprechbereitschalter (25) für das Einschalten des Telefons (1) und
 - b)** ein Lautstärkeregler (24) für einen Hörer (11) befindet, wobei der Hörer (11) gleichzeitig auch Lautsprecher ist und
- M5** wobei das Energieversorgungsteil als Energieblock (3) vorhanden ist.

a) Auch der so verteidigte Gegenstand beschränkt zwar den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale, geht aber wie der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Insoweit gilt das unter Punkt 3.1.a Ausgeführte entsprechend. Indem ein ursprünglich als zwingend zur Erfindung gehörend offenbartes Merkmal der Dreiteilung und speziellen Schichtung nunmehr als unwesentlich im Anspruch weggelassen wurde, umfasst der so beanspruchte Gegenstand auch ursprünglich nicht offenbarte Anordnungen. Er geht mithin über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus und kann keine Grundlage für die mit dem Hilfsantrag 1 verfolgte beschränkte Aufrechterhaltung des Patents sein.

b) Selbst wenn man wiederum zugunsten der Patentinhaberin unterstellen würde, dass der mit dem Hilfsantrag 1 verteidigte Patentanspruch 1 zulässig wäre, würde eine insoweit beschränkte Aufrechterhaltung wiederum wegen Nichtberuhens auf einer erfinderischen Tätigkeit scheitern.

Ein Gegenstand mit den Merkmalen **M1** bis **M3.b** sowie **M4** und **M5** ist, wie oben unter Punkt 3.1.b beschrieben, aus der Druckschrift JP 06-284067 A (**D1**) bekannt.

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 dadurch, dass auf der Vorderseite des Telefonteils ein Display zur Darstellung von Rufnummern und Funktionen für die Telekommunikationseinrichtung vorgesehen ist (Merkmal **M3.c**) und sich an einer der außenliegenden Seiten des Computerteiles ein Sprechbereitschalter für das Einschalten des Telefons (Merkmal **M8.a**) und ein Lautstärkeregel für einen Hörer befindet, wobei der Hörer gleichzeitig auch Lautsprecher ist (Merkmal **M8.b**).

Bezüglich des vorderseitigen Displays erschöpft sich die Weiterbildung in einer naheliegenden Ausgestaltung, die einem alltäglichen Benutzerwunsch entspricht (vgl. oben unter Punkt 3.1.b). Aber auch die Anordnung von Sprechbereitschalter und Lautstärkereger auf einer Außenseite des Computerteils geht nicht über rein handwerkliche und fachgemäße Maßnahmen hinaus. Zur Sicherstellung einer zweckmäßigen und einfachen Bedienbarkeit des Gerätes - eine Aufgabe, die sich in der Praxis von selbst stellt - ist nämlich dem Fachmann aus der schon im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt in Betracht gezogenen Druckschrift EP 0 651 544 A2 bekannt, diverse Bedienelemente wie einen Ein-/Ausschalter (ON/OFF push button 14) und Lautstärketasten (UP push button 16, DOWN push button 18) an der Außenseite eines tragbaren Gerätes anzubringen (vgl. Spalte 3, Zeilen 29 bis 43, Figur 1). Darauf wurde auch in der mündlichen Verhandlung hingewiesen. Eine Übertragung auf Geräte, wie sie aus der Druckschrift **D1** bekannt sind und insbesondere auch auf solche dem Fachmann nahegelegten Geräte, die zusätzlich über ein vorderseitiges Display verfügen, ist ausgehend von dem Wunsch nach hohem Bedienkomfort angeregt. Eine konkretisierende Ausgestaltung derart, dass die Bedienelemente dezidiert an der Außenseite des Computerteils angeordnet werden, erschöpft sich dabei in einer in das Belieben des Fachmanns gestellten Auswahlentscheidung und wird zudem durch die übliche Handhaltung des Benutzers angeregt, so dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 in Gänze als für den Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt zu beurteilen ist.

Wegen der fehlenden Patentfähigkeit des verteidigten Patentanspruchs 1 kann die beantragte beschränkte Aufrechterhaltung gemäß Hilfsantrag 1 nicht erfolgen (BGH, a. a. O. - Informationsübermittlungsverfahren II; Installiereinrichtung). Ob und inwieweit die mit dem Hilfsantrag 1 verteidigten Patentansprüche 2 bis 8 patentfähig sind, bedarf keiner Entscheidung.

3.3 Zum Hilfsantrag 2

Mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 wird ein tragbarer Computer kombiniert mit einer Telekommunikationseinrichtung in Form eines Mobiltelefons oder Funkgerätes und Energieversorgungsteil beansprucht, bei dem

- M1** das kombinierte Gerät ein Telefonteil (1) sowie ein Computerteil (2) mit Tastatur (22) aufweist und
- M2** das Telefonteil (1) mittels Scharnier (16) am Computerteil (2) drehbar angeordnet ist und
- M3** auf der beim Bedienen des Telefons dem Benutzer zugewandten Seite (Vorderseite) des Telefonteils (1)
 - a)** Lautsprecher (11),
 - b)** Eingabetasten (13) und
 - c)** ein Display (12) zur Darstellung von Rufnummern und Funktionen für die Telekommunikationseinrichtung angeordnet sind und
- M4** auf der Rückseite des Telefonteils (1) ein Monitor (21) für den Computer angeordnet ist,
- M5** wobei das Energieversorgungsteil als Energieblock (3) vorhanden ist und
- M9** das Scharnier (16) Teil einer bewegbaren Antenne (15) ist.

Auch der so verteidigte Gegenstand beschränkt zwar den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale, geht aber wie die Ansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Insoweit gilt das unter Punkt 3.1.a Ausgeführte entsprechend. Eine beschränkte Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hilfsantrags 2 scheidet deshalb aus.

Wegen der fehlenden Patentfähigkeit des verteidigten Patentanspruchs 1 kann die beantragte beschränkte Aufrechterhaltung gemäß Hilfsantrag 2 nicht erfolgen (BGH, a. a. O. - Informationsübermittlungsverfahren II; Installiereinrichtung). Ob und inwieweit die mit dem Hilfsantrag 1 verteidigten Patentansprüche 2 bis 8 patentfähig sind, bedarf keiner Entscheidung.

3.4 Zum Hilfsantrag 3

a) Mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 wird ein tragbarer Computer kombiniert mit einer Telekommunikationseinrichtung in Form eines Mobiltelefons oder Funkgerätes und Energieversorgungsteil beansprucht, bei dem

- M1'** das kombinierte Gerät mit dreiteiligem Aufbau
 - a)** als Vorder- oder Oberteil ein Telefonteil (1) sowie
 - b)** als mittleren Teil ein Computerteil (2) mit Tastatur (22) aufweist und
- M2** das Telefonteil (1) mittels Scharnier (16) am Computerteil (2) drehbar angeordnet ist und
- M3** auf der beim Bedienen des Telefons dem Benutzer zugewandten Seite (Vorderseite) des Telefonteils (1)
 - a)** Lautsprecher (11),
 - b)** Eingabetasten (13) und
 - c)** ein Display (12) zur Darstellung von Rufnummern und Funktionen für die Telekommunikationseinrichtung angeordnet sind und
- M4** auf der Rückseite des Telefonteils (1) ein Monitor (21) für den Computer angeordnet ist,
- M5** wobei das Energieversorgungsteil als Energieblock (3) vorhanden ist und
- M9** das Scharnier (16) Teil einer bewegbaren Antenne (15) ist.

aa) Anders als bei den Patentansprüchen 1 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 geht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Die Merkmalsgruppe **M1'** berücksichtigt die in der ursprünglichen Anmeldung als zwingend zur Erfindung gehörend offenbarte Dreiteilung des Kombinationsgerätes und die Art und Weise der Kombination der drei Baugruppen (Telefonteil, Computerteil, Energieblock). Der Senat geht dabei davon aus, dass ausgehend von dem im Merkmal **M1'** genannten dreiteiligen Aufbau bereits durch die Beschreibung des Telefonteils als Vorder- oder Oberteil (Merkmal **M1'.a**) und des Computerteils als mittleres Teil (Merkmal **M1'.b**) zugleich zwingend die Anordnung des Energieblocks als unterstes Teil definiert ist, ohne dass es einer dahingehenden expliziten Angabe im Anspruch bedarf. Im Übrigen ist der Anspruch 1 durch Aufnahme des bereits ursprünglich offenbarten Merkmals aus dem erteilten Anspruch 2 (Merkmal **M9**) auch gegenüber der erteilten Fassung eingeschränkt (vgl. ursprünglicher und erteilter Anspruch 2). Der Anspruch 1 erweist sich insoweit als zulässig.

bb) Der Patentgegenstand gemäß Anspruch 1 in der verteidigten Fassung erfüllt aber auch alle anderen Patentierungsvoraussetzungen.

Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist neu. Keiner der in Betracht gezogenen Druckschriften kann ein tragbarer Computer mit allen im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen entnommen werden.

Die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstandes ist unstrittig gegeben.

Die Erfindung geht aus von einem Gerät, wie es aus der Druckschrift **D1** bekannt ist, bezüglich deren Gegenstand auf die Ausführungen unter Punkt 3.1.b verwiesen wird. Neben den dort im Einzelnen angegebenen Merkmalen ist der Druckschrift **D1** auch ein dreiteiliger Aufbau des Kombinationsgerätes zu entnehmen, wobei das Telefonteil oben, das Computerteil in der Mitte und der Energieblock unten angeordnet sind (vgl. Figuren 2a, 2b, 7a, 7b; Merkmale **M1'.a**, **M1'.b**).

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 dadurch, dass das Scharnier Teil einer bewegbaren Antenne ist (Merkmal **M9**).

Der Senat legt dieses Merkmal dahingehend aus, dass das Scharnier in einer unmittelbaren funktionellen Beziehung zur Antenne steht und mit ihr eine Einheit bildet. Dabei wird die Antenne nicht etwa, wie die Einsprechende meint, von dem Scharnier in irgendeiner bestimmten Art und Weise gehalten oder aufgenommen. Als Teil der Antenne kommt dem Scharnier zugleich ein Teil der Antennenfunktion zu. Gegenständlich bedeutet dies auch, dass eine Entnahme der Antenne mit allen ihren Teilen aus dem Gerät auch die Entfernung des Scharniers aus dem Gerät umfasst. Das Gegenteil, dass nämlich die Antenne Teil des Scharniers wäre oder von ihm aufgenommen wäre, ist hingegen nicht beansprucht.

Ausgehend von einem Kombinationsgerät, wie es in der Druckschrift **D1** beschrieben ist, stellt sich dem Fachmann die Aufgabe in der Praxis von selbst, einen tragbaren Computer mit Telekommunikationseinrichtung in der Weise zu verbessern, dass er einfach realisierbar, ergonomisch günstig und technisch effektiv ist. Denn es gehört zu den üblichen Aufgaben des Fachmanns, derartige Verbesserungen vorzusehen.

Weder geben die Druckschrift **D1** und der weitere bekannte Stand der Technik (Druckschriften **D2** bis **D7**), der weiter abliegt, dem Fachmann einen Hinweis bzw. eine Anregung darauf, noch gibt sein Fachwissen ihm Veranlassung, die bekannte bei dem bekannten Gerät vorgesehene Antenne (40, 60) so abzuändern, wie es im Einzelnen im Patentanspruch 1 und insbesondere mit dem Merkmal **M9** angegeben ist. Das Scharnier als Teil der Antenne auszubilden, liegt insbesondere auch deshalb für den Fachmann fern, weil beide Elemente an sich grundlegend verschiedene Funktionen in dem bekannten Gerät haben - die Antenne hat rein elektrische Funktion, das Scharnier hingegen rein mechanische Funktion. Dem Scharnier nunmehr auch eine elektrische Funktion zuzuordnen und es als Teil der

Antenne auszubilden, erfordert Überlegungen, die keine der Entgegenhaltungen anregt.

Zwar ist beim Gegenstand der Druckschrift JP 03-181252 A (**D2**) eine Anordnung der Antenne (31) im Bereich des Scharniers (30) vorgesehen (vgl. Figur 2), durch die Anlenkung der Antenne an dem Punkt 31a wird das Scharnier jedoch nicht zum Teil der Antenne, sondern trägt diese allenfalls. Auch trägt das Scharnier nichts zur Antennenfunktion bei. Dies gilt in gleichem Maße für die Druckschrift JP 06-030093 A (**D3**), bei der das Scharnier die Antenne lediglich aufnimmt und im eingeschobenen Zustand schützend umgibt (vgl. Figuren 8, 9). Bezüglich des Zusammenwirkens zwischen Antenne (8) und Scharnier ist auch der Druckschrift US 5,189,632 A (**D6**) nichts zu entnehmen, insbesondere nicht, dass das Scharnier Teil der Antenne sein könnte. Gleiches gilt für den sonstigen im Verfahren betrachteten Stand der Technik.

Der Fachmann muss somit erfinderisch tätig werden, um in Kenntnis des Standes der Technik zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 zu gelangen. Zu einer anderen Auffassung gelangte man nur durch eine rückschauende und damit unzulässige Sichtweise.

Dies führt unter den vorliegenden Umständen zur Überzeugung des Senats, dass auch das Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit anzuerkennen ist.

b) Mit dem nebengeordneten Patentanspruch 5 gemäß Hilfsantrag 3 wird ein tragbarer Computer, kombiniert mit einer Telekommunikationseinrichtung in Form eines Mobiltelefons oder Funkgerätes und Energieversorgungsteil, beansprucht, bei dem

M1 ein Computerteil (2) vorgesehen ist, das auf seiner Bedienerseite

a) eine Tastatur (22) und

b) ein Mikrofon (14) und

c) Lautsprecher (11)

aufweist

M2 ein Deckelteil (31) zum Bedecken von Tastatur (22) und Mikrofon (14) und Lautsprecher (11) vorgesehen ist, wobei

M3 das Deckelteil (31) mittels Scharnier am Computerteil (2) drehbar angeordnet ist und

M4 im Deckelteil (31)

a) ein Monitor (32) und

b) daneben Durchbrüche (33, 34) für das Mikrofon (14) und den Lautsprecher (11) vorhanden sind.

Der Senat legt dabei zugrunde, dass unter einem Durchbruch gemäß dem Merkmal **M4.b** eine allseits von Material umgebene, die gesamte Materialstärke durchgreifende Öffnung in einem Festkörper zu verstehen ist.

Der Patentgegenstand gemäß Anspruch 5 in der mit Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung erfüllt alle Patentierungsvoraussetzungen.

Er ist neu, weil keiner der in Betracht gezogenen Druckschriften ein tragbarer Computer mit allen im Patentanspruch 5 angegebenen Merkmalen entnommen werden kann.

Die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstandes ist unstrittig gegeben.

Die Erfindung geht aus von einem Gerät, wie es aus der Druckschrift JP 06-284067 A (**D1**) bekannt ist, bezüglich deren Gegenstand auf die Ausführungen unter Punkt 3.1.b verwiesen wird.

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 5 dadurch, dass die Durchbrüche für das Mikrofon und den Lautsprecher neben dem Monitor im Deckelteil vorhanden sind (Merkmal **M4.b**). Eine Verlagerung der bei dem Gegenstand der Druckschrift **D1** vorhandenen Durchbrüche von der Vorderseite des Gerätes neben den Monitor würde dazu führen, dass das Telefonteil nicht mehr benutzbar wäre. Der Fachmann würde so etwas nicht vorsehen.

Hierzu liefert auch die Druckschrift JP 03-181252 A (**D2**) keine Anregung, da bei deren Gegenstand im Deckelteil 20 kein Monitor im anspruchsgemäßen Sinn vorgesehen ist. Für einen solchen Monitor besteht beim Gegenstand der Druckschrift **D2** neben dem vorgesehenen Display 11 auch überhaupt kein Bedarf, weil das Telefon bzw. das damit verbundene Computerteil im geschlossenen Zustand überhaupt nicht bedient werden soll. Folglich kann die Druckschrift **D2** den Fachmann auch nicht anregen, Durchbrüche im Deckelteil neben einem im Deckel angeordneten Monitor vorzusehen.

Ebenso wenig liefert die Druckschrift JP 06-030093 A (**D3**) diesbezügliche Anregungen. Bei deren Gegenstand ist der Lautsprecher und sind die Durchbrüche 6 für das Mikrofon und den Lautsprecher nämlich auf der zur Bedienseite (Figur 4) entgegengesetzten Seite (Figur 1) des Computerteils angeordnet, so dass sie von dem, den Monitor 8 umfassenden Deckel 2 ohnehin nicht abgedeckt werden. Insofern kann der Druckschrift **D3** auch keine Anregung dahingehend entnommen werden, Durchbrüche für Mikrofon und Lautsprecher neben dem Monitor vorzusehen.

Auch die noch weiter vom Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 5 abliegenden Druckschriften US Des. 337,764 (**D4**), DE 41 08 169 A1 (**D5**), US 5,189,632 A (**D6**) und US 5,414,444 A (**D7**) liefern zur Überzeugung des Senats keine Anregung zu einer Gestaltung des tragbaren Computers, wie sie mit dem Patentanspruch 5 definiert ist. Bei den genannten Druckschriften werden we-

der Mikrofon noch Lautsprecher - unabhängig von ihrer Anordnung im Computerteil oder Deckel - in irgendeiner Weise abgedeckt, so dass es bei diesen Lösungen keiner Durchbrüche bedarf. Die Ausbildung von entsprechenden Durchbrüchen im Deckelteil neben dem Monitor können die genannten Druckschriften folglich nicht anregen.

Der Fachmann muss somit erfinderisch tätig werden, um in Kenntnis des Standes der Technik zum Gegenstand des als Anspruch 6 erteilten und im Rahmen des Hilfsantrags 3 verteidigten Patentanspruchs 5 zu gelangen.

Dies führt unter den vorliegenden Umständen zur Überzeugung des Senats, dass auch das Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit anzuerkennen ist.

c) Die Unteransprüche 2 bis 4 und 6 bis 8 gestalten die Gegenstände der Patentansprüche 1 bzw. 5 zweckmäßig, in nicht nur trivialer Weise weiter aus und sind mit diesen patentierbar.

Dr. Mayer

Dr. Mittenberger-Huber

Kleinschmidt

Musiol

Pü