



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 23/13

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
1. Dezember 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 100 30 273.4-31**

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Dezember 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Phys. Bieringer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Januar 2012 aufgehoben und das Patent mit der **Nummer** 100 30 273 erteilt.

**Bezeichnung:** Mobiltelefon

**Anmeldetag:** 20. Juni 2000.

Der Patenterteilung liegen folgende **Unterlagen** zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

Beschreibung, Seiten 1 bis 7, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

1 Blatt Zeichnung mit einer Figur vom Anmeldetag.

## **Gründe**

### **I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse H 04 M – hat die am 20. Juni 2000 eingereichte Patentanmeldung mit am 16. Januar 2012 elektronisch qualifiziert signiertem Beschluss (erstellt am: 13. Januar 2012) zurückgewiesen. In der schriftlichen Begründung ist ausgeführt, der Gegenstand des Hauptanspruchs ergebe sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 17. Februar 2012.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Januar 2012 aufzuheben und das nachgesuchte Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 4 und,  
angepasste Beschreibung, Seiten 1 bis 7, überreicht in der mündlichen Verhandlung,  
1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur vom Anmeldetag.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

„**M1** Mobiltelefon (1)  
**M2** mit mindestens einer Beleuchtungsvorrichtung (5)  
**M2.1** an einer Gehäusewand (10) des Mobiltelefons (1),  
**M<sub>Zustand</sub>** wobei eine Aktivierung der Beleuchtungsvorrichtung (5) erfolgt, um einen vorgegebenen Zustand des Mobiltelefons (1) zu signalisieren,  
**dadurch gekennzeichnet**, dass  
**M<sub>Sende</sub>** der vorgegebene Zustand durch eine Sendesignalstärke gegeben ist, und  
**M<sub>Pointer</sub>** die Beleuchtungsvorrichtung (5) einen gerichteten Lichtstrahl abstrahlt, derart, dass das Mobiltelefon (1) auch als Zeigegerät verwendet werden kann, dass ein Punkt von seiner Umgebung unterscheidbar beleuchtet wird und

**M<sub>Wand</sub>** dass die Gehäusewand (10) mit der Beleuchtungsvorrichtung (5) von einer Gehäusewand (20) mit einer Bedienoberfläche (25, 30) des Mobiltelefons (1) verschieden ist.“

Wegen der weiteren Einzelheiten und dem Wortlaut der abhängigen Ansprüche 2 bis 4 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Patenterteilung mit geänderten Unterlagen führt.

2. Als Fachmann sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur (FH) der Elektrotechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von Mobilfunktelefonen und deren Zusatzanwendungen.

3. Der Fachmann legt dem Patentanspruch 1 folgendes Verständnis zugrunde: Beansprucht wird ein Mobiltelefon (**M1**), das eine Beleuchtungsvorrichtung aufweist (**M2**). Die Beleuchtungsvorrichtung wird funktional durch das Merkmal **M<sub>Pointer</sub>** beschränkt, womit der Fachmann jede Beleuchtungsvorrichtung versteht, die als Zeigegerät geeignet ist und einen Punkt mittels eines gerichteten Strahls erzeugt, was insbesondere einen Laserpointer (Unteranspruch 4) umfasst. Der Fachmann versteht hier aber auch andere Beleuchtungsvorrichtungen, soweit diese einen kollimierten Lichtstrahl abgeben, womit ein sichtbarer Lichtpunkt auf einer Fläche erzeugt wird.

Das beanspruchte Mobiltelefon ist gemäß Merkmal **M<sub>Zustand</sub>** und **M<sub>Sende</sub>** dazu geeignet, einen durch eine Sendesignalstärke gegebenen Zustand zu signalisieren. Der Fachmann versteht, dass eine bestimmte Sendesignalstärke die Beleuchtungsvorrichtung aktiviert. Die Beschreibung benennt als Ausführungsbeispiel, dass die Beleuchtungsvorrichtung eingeschaltet wird, wenn für die Abstrahlung von Signalen über die Antenne ein vorgegebener Wert für die Sendesignalstärke unterschritten wird, vgl. ursprüngliche Beschreibung, S. 5, Z. 20 - 22. Dem Fachmann ist damit klar, dass die Sendesignalstärke des Mobiltelefons beansprucht ist. Dies impliziert aus fachmännischer Sicht, dass sich das Mobiltelefon in einem sendenden Zustand befinden muss. Dies umfasst nicht die Empfangssignalstärke am Mobiltelefon.

Das Merkmal **M<sub>wand</sub>** betrifft die Anordnung der Beleuchtungsvorrichtung am Gehäuse des Mobiltelefons. Der Fachmann versteht darunter, dass die Beleuchtungsvorrichtung an einer Gehäusewand angeordnet ist, welche nicht zur Bedienung des Mobiltelefons dient. Das Ausführungsbeispiel der Figur zeigt drei Gehäusewände mit Bedienoberfläche (an der Frontfläche mit Bildschirm und Tastatur, und jeweils an der linken und rechten Seitenwand Tasten 15 des Mobiltelefons). Das Ausführungsbeispiel gemäß Figur zeigt die Anordnung der Beleuchtungsvorrichtung an der oberen Stirnseite 10 des Gehäuses, an dem sich keine Elemente der Bedienoberfläche befinden.

4. Der geänderte Patentanspruch 1 ist zulässig. Sein Gegenstand ist ursprünglich offenbart. Zur ursprünglichen Offenbarung des Merkmals

- **M1**, vgl. ursprünglichen Anspruch 8 in Rückbezug auf den ursprünglichen Anspruch 1,
- **M2**, vgl. ursprünglichen Anspruch 1,
- **M2.1**, vgl. ursprünglichen Anspruch 6,
- **M<sub>Zustand</sub>**, vgl. ursprünglichen Anspruch 2,

- **M<sub>Sende</sub>**, vgl. ursprünglichen Anspruch 4, zweite Oder-Variante und ursprüngliche Beschreibung, S. 5, Z. 20-22,
- **M<sub>Pointer</sub>**, vgl. ursprüngliche Beschreibung, S. 7, Z. 5-9, S. 5, Z. 33,
- **M<sub>Wand</sub>**, vgl. ursprünglichen Anspruch 6.

Auch die Gegenstände der Unteransprüche 2 bis 4 sind in Rückbezug auf den neuen Patentanspruch 1 ursprünglich offenbart. Der Fachmann entnimmt der ursprünglichen Beschreibung, S. 5, Z. 7-8 i. V. m. S. 5, Z. 16 („zusätzlich“) und Z. 20-22, dass das kennzeichnende Merkmal des Unteranspruchs 2 (Aktivierung der Beleuchtungsvorrichtung bei eingehendem Anruf) auch im Sendebetrieb offenbart war. Die Gegenstände der Unteransprüche 3 bzw. 4 sind mit den ursprünglichen Patentansprüchen 5 bzw. 7 offenbart.

5. Die Prüfungsstelle ermittelte die Druckschriften **D1**: DE 298 21 719 U1, **D2**: DE 298 06 392 U1 und **D3**: DE 298 19 562 U1. Der Senat führte mit Hinweis vom 17. November 2014 die Druckschrift **D4**: WO 97/26744 A2 in das Verfahren ein. Der Senat hat keine Veranlassung, die weiteren im parallelen europäischen Erteilungsverfahren genannten Druckschriften von Amts wegen einzuführen, da sie augenscheinlich dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht näher kommen als **D1** bis **D4**.

6. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist (a) neu (§ 3 PatG) und beruht (b) auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

a) Die beiden Druckschriften **D1** und **D2** offenbaren jeweils ein Mobiltelefon mit einem Laserpointer/Leuchtpunkt, die zu Präsentationszwecken angewendet werden. Jedoch fehlen beiden Druckschriften die Merkmale **M<sub>Zustand</sub>** und **M<sub>Sende</sub>**, denn eine Signalisierung der Sendesignalstärke ist damit nicht verbunden.

Die Druckschrift **D3** offenbart einen Multifunktions-Lichtzeiger, der gerichtetes Licht abstrahlt und dessen Gehäuse das Erscheinungsbild eines Mobiltelefons hat, jedoch ist der Lichtzeiger der **D3** nicht zum Telefonieren geeignet und weist auch sonst nicht die Eigenschaften eines Mobiltelefons auf. Der **D3** fehlt somit das Merkmal **M1**. Der **D3** fehlt ebenfalls das Merkmal **M<sub>Sende</sub>**.

Die Druckschrift **D4** offenbart ein Mobiltelefon (dort: „*Multiphone 20*“) mit einer Statusanzeige (LED 39), die aktiviert wird, wenn der Ladezustand am Akku des Mobiltelefons ein Aufladen erfordert, vgl. **D4**, S. 11, Z. 2 – 5. Die Status-LED der **D4** befindet sich an der Gehäusewand mit einer Bedienoberfläche des Mobiltelefons. Somit fehlt der **D4** das Merkmal **M<sub>Wand</sub>**. Der **D4** fehlt auch das Merkmal **M<sub>Pointer</sub>**.

Somit weist keine der ermittelten Druckschriften sämtliche Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 auf. Sein Gegenstand gilt somit als neu.

**b)** Am Anmeldetag waren dem Fachmann Mobiltelefone bekannt, die Statusleuchten aufweisen (z. B. LED), vgl. **D4**, S. 11, Z. 2 – 5, vgl. auch das dem Fachmann bekannte und in der Beschreibungseinleitung zitierte Produkt **GSM 909 Dual** von B.... Am Anmeldetag war dem Fachmann ebenfalls bekannt, dass Mobiltelefone Zusatzeinrichtungen als Zeigegerät für projizierte Präsentationen aufweisen können (z. B. Laserpointer), vgl. **D1**, Titel, vgl. auch **D2**, S. 8, dritter Absatz und **D2**, Anspruch 22. Weiterhin war dem Fachmann ein separates Zeigegerät zum Signalisieren eines eingehenden Anrufs bei einem zugeordneten Mobiltelefon bekannt, vgl. **D3**, S. 9, Z. 7-11.

Die **D4** zeigt ein Mobiltelefon (dort: „*Multiphone 20*“), bei dem eine Statusanzeige aktiviert wird, wenn der Ladezustand am Akku des Mobiltelefons ein Aufladen erforderlich macht, vgl. **D4**, S. 11, Z. 2 – 5. Während des Haltens des Mobiltelefons am Ohr kann der Benutzer das Leuchten der LED 39 (vgl. Fig. 1A) nicht wahrnehmen, da die Abstrahlrichtung zum Ohr gerichtet ist.

Ausgehend von dem Stand der Technik nach **D1** bis **D4** war der Fachmann vor die objektive Aufgabe gestellt, ein optisch wahrnehmbares Anzeigen der Sendesignalstärke (während des Sendebetriebs) auch dann bereit zu stellen, wenn die Statusanzeige des Mobiltelefons nicht im Sichtbereich des Benutzers ist, z. B. während des Telefonierens am Ohr.

Lediglich die **D3** spricht an, dass der dortige separate Multifunktions-Lichtzeiger benutzt werden kann, um dem Benutzer einen ankommenden Anruf für ein dem Multifunktions-Lichtzeiger zugeordnetes in der Nähe befindliches Mobiltelefon zu signalisieren, vgl. **D3**, S. 9, Z. 7 – 11 (dort: *„Der blinkende Lichtbündelausgang der Lichtquelle 40 und der blitzende Lichtbündelausgang der LED 70 können die Aufmerksamkeit des Benutzers auf das Vorhandensein eines hereinkommenden Telefonsignals für ein in der Nähe befindliches Zellulartelefongerät lenken.“*). Das Gehäuse des Multifunktions-Lichtzeigers der **D3** weist das Erscheinungsbild eines Mobiltelefons auf (vgl. **D3**, S. 4, letzter Absatz). Der Multifunktions-Lichtzeiger der **D3** betrifft zwar ebenfalls ein Telekommunikationsendgerät, da Daten zwischen einem zugeordneten Mobiltelefon und dem Multifunktions-Lichtzeiger ausgetauscht werden, wie die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss vom 13. Januar 2012 richtig feststellt, jedoch nicht ein Mobiltelefon, wie dies gemäß Merkmal **M1** des in der mündlichen Verhandlung geänderten Patentanspruchs 1 beansprucht wird. Denn der Multifunktions-Lichtzeiger ist zum Telefonieren nicht geeignet und ihm fehlen auch sonstige Eigenschaften, die der Fachmann unter einem Mobiltelefon subsummiert.

Die **D3** gibt dem Fachmann zwar die Anregung, einen eingehenden Anruf an einem zugeordneten Mobiltelefon mit dem gerichteten Lichtstrahl des Multifunktions-Lichtzeigers zu signalisieren. So hätte der Fachmann mit seinem Fachwissen wohl ein in der Seitenwand des Mobiltelefons integriertes Zeigegerät (Zusatzgerät gemäß **D1** oder **D2**) mit der Signalisierung der aus **D3** und **D4** bekannten Zustände (erforderliches Laden des Akkus bzw. eingehender Anruf) des Mobiltelefons verbinden können. Für eine nicht aus dem Stand der Technik entnehmbare Aktivie-



zung der Beleuchtungsvorrichtung während des Telefonierens bei einer Sendesignalstärke ( $M_{\text{Sende}}$ ), hatte der Fachmann jedoch keine Veranlassung. Für ein Nahe-liegen des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 sieht der Senat keine Anhalts-punkte.

Soweit die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, dass die Sendesignalstärke wäh-rend des Telefonierens signalisiert werde, und damit auch eine Störung beim Handover (Wechsel der Mobilfunkverbindung zu einer anderen Basisstation) an-gezeigt werden könne, sieht der Senat auch dafür keinen Hinweis im Stand der Technik.

**7.** Mit dem Patentanspruch 1 haben auch die auf diese rückbezogenen Unteran-sprüche 2 bis 4 Bestand, die jeweils vorteilhafte Weiterbildungen des sie tragen-den Hauptanspruchs beschreiben.

**8.** Auf die angefügte Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen.

Dr. Hartung

Kirschneck

Arnoldi

Bieringer

Pü

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu, wenn der Beschwerdesenat sie in dem Beschluss **zugelassen** hat (§§ 99 Abs. 2, 100 Abs. 1, 101 Abs. 1 Patentgesetz (PatG)).

Hat der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der **Rechtsbeschwerde nicht zugelassen**, 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](http://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).