



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 10/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 052 678.6 - 53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Februar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. November 2012 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentansprüche 1 bis 13 vom 12. Januar 2016,
eingeg. am 15. Januar 2016,

Beschreibung Seiten 1 bis 9 vom 12. Januar 2016,
eingeg. am 15. Januar 2016,

sowie 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 9,
eingeg. am 13. Dezember 2007.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung, welche die Priorität einer Voranmeldung in der Republik Korea vom 16. März 2007 in Anspruch nimmt, wurde am 5. November 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt in englischer Sprache eingereicht. Sie trägt inzwischen (siehe Eingabe vom 12. Januar 2016) die deutsche Bezeichnung:

„Mobilgerät mit einer Eingabevorrichtung mit wenigstens einer
Tasteneinheit aus mineralischem Material“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. November 2012 mit der Begründung

zurückgewiesen, dass der Patentanspruch 19 des Hauptantrags, die Patentansprüche 18 der Hilfsanträge 1 und 2 sowie die Patentansprüche 1 der Hilfsanträge 3, 4 und 5 nicht gewährbar seien, da ihr jeweiliger Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Dazu verwies die Prüfungsstelle insbesondere auf die Druckschriften **D6** und **D4**, ferner noch auf **D8**, **D9**, **D10** und **D11** (s. u.).

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie hat ihr Patentbegehren im Beschwerdeverfahren weiter konkretisiert und klargestellt sowie eine daran angepasste Beschreibung eingereicht. Nun stellt sie sinngemäß den Antrag (siehe Eingabe vom 12. Januar 2016),

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 13 vom 12. Januar 2016,

Beschreibung Seiten 1 bis 9 vom 12. Januar 2016,

sowie 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 9, eingeg. am 13. Dezember 2007.

Das geltende Patentbegehren, hier bezüglich des Hauptanspruchs mit einer Gliederung ähnlich derjenigen der Anmelderin versehen, lautet:

- (1)** 1. Mobilgerät (100), umfassend
- (2)** einen Körper (110) sowie
- (3)** eine in dem Körper (110) untergebrachte Eingabevorrichtung (200),
- (4)** wobei die Eingabevorrichtung (200) wenigstens eine Knopftaste (210) umfasst, welche jeweils aufweist:
- (5.1)** eine aus einem mineralischen Material gebildete,

- (5.2)** dünnlagige
 - (5.3)** Tasteneinheit (211),
 - (5.4)** wobei das mineralische Material ein lichtdurchlässiges Material ist und
 - (5.5)** die Tasteneinheit (211) durch eine entsprechende in dem Körper (110) gebildete Tastenöffnung (170) hindurch nach außen ragend freiliegt und einen Rand besitzt,
 - (7.1)** eine an der Rückseite der Tasteneinheit (211) angebrachte gedruckte Schicht (240),
 - (7.2)** wobei die gedruckte Schicht (240) ein Zeichen, eine Ziffer oder ein Symbol definiert,
 - (7.3)** das durch die Tasteneinheit (211) hindurch sichtbar ist, und
 - (6.1)** ein dünnlagiges,
 - (6.2)** mit der Tasteneinheit (211) verbundenes und
 - (6.3)** lediglich an deren Rückseite angeordnetes Tastentrageelement (212),
 - (6.4)** wobei das Tastentrageelement (212) sich über den Rand der Tasteneinheit (211) hinaus erstreckt und
 - (6.5)** größer ist als die entsprechende Tastenöffnung (170), und
 - (6.6)** wobei das Tastentrageelement (212) aus einem nicht-mineralischen, steifen Material gebildet ist.
2. Mobilgerät (100) nach Anspruch 1, wobei das mineralische Material ein keramisches Material oder ein Glasmaterial oder ein kristallines Material oder eine Kombination hiervon ist.
3. Mobilgerät (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner umfassend eine die Tasteneinheit (211) mit dem jeweiligen Tastentrageelement (212) verbindende Klebmittelschicht (230).

4. Mobilgerät (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Tastentragelement (212) in Kontakt mit einem Teil (111) des Körpers (110) steht, um eine Ablösung der Tasteneinheit (211) von dem Körper (110) zu verhindern.
5. Mobilgerät (100) nach Anspruch 4, wobei der Körper (110) eine Mehrzahl darin gebildeter Stege (171) aufweist, wobei die Eingabevorrichtung (200) mehrere Knopftasten (210) umfasst und wobei das einer jeweiligen der mehreren Knopftasten (210) zugeordnete Tastentragelement (212) in Kontakt mit mindestens einem der mehreren Stege (171) steht.
6. Mobilgerät (100) nach Anspruch 4 oder 5, wobei der Teil (111) des Körpers (110) ein ausgesparter Abschnitt ist und das Tastentragelement (212) in dem ausgesparten Abschnitt aufgenommen ist.
7. Mobilgerät (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Tastentragelement (212) aus einem Kunststoffmaterial gebildet ist.
8. Mobilgerät (100) nach Anspruch 1, ferner umfassend einen Sensor (510) in Entsprechung zu der wenigstens einen Knopftaste (210), wobei der Sensor in dem Körper (110) angeordnet ist.
9. Mobilgerät (100) nach Anspruch 8, ferner umfassend eine Unterlage (220) mit einem Vorsprung (221), welcher zur Betätigung des der wenigstens einen Knopftaste (210) zugeordneten Sensors (510) ausgebildet ist, wobei das Tastentragelement (212) der jeweiligen Knopftaste (210) auf der Unterlage (220) angeordnet ist.

10. Mobilgerät (100) nach Anspruch 9, wobei der Sensor (510) ein höckerartiger Schalter ist.
11. Mobilgerät (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner umfassend ein in dem Körper (110) angeordnetes Anzeigemodul (520), wobei das Anzeigemodul (520) einen von außerhalb des Körpers (110) her sichtbaren Bildschirm besitzt.
12. Mobilgerät (100) nach Anspruch 11, ferner umfassend ein aus einem mineralischen Material gebildetes Fenster (400) sowie ein mit dem Fenster (400) verbundenes Fenstertrag-element (410), welches in Kontakt mit einem Teil (111) des Körpers (110) steht, um eine Ablösung des Fensters (400) von dem Körper (110) zu verhindern, wobei das Fenstertrag-element (410) aus einem anderen Material als das Fenster (400) gebildet ist.
13. Mobilgerät (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner umfassend eine von außerhalb des Körpers (110) her sichtbare Dekorationseinheit (600), wobei die Dekorationseinheit (600) aus einem mineralischen Material gebildet ist, sowie ein mit der Dekorationseinheit (600) verbundenes Dekorationseinheitentragelement (610), welches in Kontakt mit einem Teil (111) des Körpers (110) steht, um eine Ablösung der Dekorationseinheit (600) von dem Körper (110) zu verhindern, wobei das Dekorationseinheitentragelement (610) aus einem anderen Material als die Dekorationseinheit (600) gebildet ist.

Dem Patentbegehren soll die **Aufgabe** zugrunde liegen, ein Mobilgerät mit einer ästhetisch ansprechenden und dekorativen Eingabevorrichtung zu schaffen, die sich einfach herstellen lässt und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen ist (siehe geltende Beschreibung Seite 2 Absatz 1).

II.

Die Beschwerde wurde rechtzeitig eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie hat Erfolg, da das nunmehr geltende Patentbegehren durch den bekannt gewordenen Stand der Technik nicht vorweggenommen oder nahegelegt ist und auch die übrigen Kriterien für eine Patenterteilung erfüllt sind (PatG §§ 1 bis 5, § 34).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Mobilgerät (tragbares Informationsgerät, wie z. B. ein Mobiltelefon o. ä.) mit einer Eingabevorrichtung, und insbesondere den mechanischen Aufbau von deren Eingabetasten. Solche Mobilgeräte sind weit verbreitet, und die Nutzer haben ein besonderes Interesse an einer ästhetisch ansprechenden Gestaltung (Offenlegungsschrift, Absatz [0002]). Die Anmeldung schlägt, insoweit ausgehend von den Merkmalen **(1)** bis **(4)**, ein Maßnahmenpaket für den Aufbau von Eingabetasten („Knopftasten“) vor, bei denen das Tasten-Oberteil aus einem lichtdurchlässigen mineralischen Material wie Edelmetall, Keramik, Glas o. ä. besteht.

Das genannte mineralische Material ist von Natur aus brüchig oder spröde. Daher soll das daraus bestehende Tasten-Oberteil („Tasteneinheit“) dünnlagig auf einem Tastentragelement angeordnet werden, wobei letzteres ebenfalls dünnlagig ist und aus einem nicht-mineralischen, steifen Material besteht (Merkmale **(5.1)**, **(5.2)**, **(5.3)**; **(6.1)**, **(6.2)**, **(6.3)**, **(6.6)**). Dadurch wird die Widerstandsfähigkeit des aufliegenden mineralischen Tasten-Oberteils gegenüber Brechen verbessert (Offenlegungsschrift, Absatz [0062]).

Die Tasteneinheit ragt durch eine in dem Körper des Mobilgerätes gebildete Tastenöffnung nach außen freiliegend hindurch; das an ihrer Rückseite angeordnete, mit ihr verbundene Tastentrageelement soll größer sein als die zugeordnete Tastenöffnung im Gehäuse (Merkmale **(5.5)**, **(6.2)**, **(6.3)**, **(6.4)**, **(6.5)**), um so ein Herausfallen aus dem Gehäuse zu verhindern (Offenlegungsschrift, Absatz [0045] / [0049] „... sodass die Tasteneinheit 211 sicher in dem ersten Körper 110 gehalten wird“).

Um schließlich eine Beschriftung der Taste zu ermöglichen, die bei Benutzung nicht beschädigt wird, soll an der Rückseite des lichtdurchlässigen mineralischen Tasten-Oberteils eine Druckschicht angebracht sein, die das der Taste zugeordnete Zeichen, Symbol oder die Ziffer darstellt; diese(s) ist dann durch das Tasten-Oberteil hindurch sichtbar (Offenlegungsschrift, Absatz [0053] – Merkmale **(5.4)**, **(7.1)**, **(7.2)**, **(7.3)**).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, eine ästhetisch ansprechende und dekorative Eingabevorrichtung für ein Mobilgerät zu schaffen, die sich einfach herstellen lässt und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen ist, ist ein Entwicklungsingenieur der Elektrotechnik, Elektromechanik oder Mechatronik mit Fachhochschul-Ausbildung anzusehen.

2. Das geltende Patentbegehren ist zulässig. Die nunmehr geltenden Patentansprüche und die überarbeitete Beschreibung bleiben innerhalb des Rahmens der ursprünglichen Offenbarung. Auch andere Mängel liegen nicht vor.

2.1 Alle Merkmale des geltenden Patentbegehrens sind den ursprünglichen Unterlagen „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen. Der neue Hauptanspruch wurde ausgehend vom ursprünglichen Anspruch 1 bzw. - soweit es um die Zulässigkeit geht, das letzte Merkmal „Sensor“ wegzulassen - vom ursprünglichen Anspruch 22 formuliert (Merkmale **(1)** bis **(4)**, **(5.1)**, **(5.3)**, teilweise **(5.5)**, **(6.2)**, teilweise **(6.3)**, **(6.4)**, teilweise **(6.6)**). Die zusätzlichen Merkmale **(5.4)**, **(7.1)**, **(7.2)**

und **(7.3)** entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 9 und 13. Merkmal **(5.5)** stützt sich auf Absatz [0045] der Beschreibung gemäß Offenlegungsschrift. Zu den Merkmalen **(6.1)**, **(6.3)** und **(6.5)** siehe Absatz [0049] bzw. den ursprünglichen Anspruch 11. Auch insbesondere die Figuren 3 und 6 belegen den beanspruchten Aufbau der Knopftaste (210) aus Tasteneinheit (211) und Tastentrageelement (212) mit ihren einzelnen Elementen als ursprünglich offenbart. Dass das Tastentrageelement nach Merkmal **(6.6)** aus einem „steifen“ Material gebildet sein soll, findet sich ursprünglich als Alternative in Absatz [0006].

Das neue Merkmal **(5.2)**, dass auch die Tasteneinheit 211 „dünnlagig“ sein soll, ist in der Beschreibung zwar nicht explizit offenbart, lässt sich aber den Figuren 2 bis 6 deutlich entnehmen. Eine Offenbarung nur in den Zeichnungen ist prinzipiell zulässig (vgl. BGH GRUR 2010, 599 - *Formteil*, sowie Schulte, PatG, 9. Auflage (2013), § 34 Rn. 304 ff.; Busse, PatG, 7. Auflage (2013), § 34 Rn. 245 ff.).

Die Unteransprüche 2 bis 7 und 9 bis 13 unterscheiden sich hauptsächlich in den zusätzlichen Bezugszeichen von entsprechenden ursprünglichen Ansprüchen, wobei die Zuordnung der Bezugszeichen sich jedoch eindeutig aus der Beschreibung ergibt. Ferner wurden zulässige Anpassungen an die geltende Formulierung des Anspruchs 1 vorgenommen. Der neue Unteranspruch 8 geht auf das letzte Merkmal „Sensor“ des ursprünglichen Anspruchs 1 zurück.

2.2 Die Patentansprüche sind geeignet, klar und deutlich anzugeben, was durch sie unter Schutz gestellt werden soll. Die beanspruchte Lehre ist nach Überzeugung des Senats auch ausführbar.

2.3 Die Beschreibung wurde unter Berücksichtigung des entgegengehaltenen Standes der Technik in zulässiger Weise daran angepasst, wobei eine eindeutige Zuordnung von Bezugszeichen zu Begriffen hergestellt wurde und Beschreibungsteile von solchen Ausführungsformen gestrichen wurden, die nicht mehr unter die Patentansprüche fallen.

3. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist durch den bekannt gewordenen Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt.

Folgende Druckschriften haben im Laufe des Verfahrens Berücksichtigung gefunden:

- D1** US 2007 / 35 962 A1
- D2** EP 1 152 443 A2
- D3** EP 1 062 675 B1
- D4** SADAGOPAN, S. "The Wonder That Is The Mobile", 13.06.2003; Im Internet (recherchiert am 15.9.2008):
<http://www.iiitb.ac.in/ss/FE%20NEW/FE%2026a.htm>.
- D5** US 2003 / 98 846 A1
- D6** EP 1 722 292 A2
- D7** EP 1 589 404 A1
- D8** US 6 824 321 B2
- D9** Wikipedia: "Klebeband", Version von 03.03.2007
- D10** US 5 805 125 A
- D11** WO 03 / 30 499 A1
- D12** US 5 234 744 A

3.1 Als nächstkommenden Stand der Technik sieht der Senat die Druckschrift **D7** an.

Sie beschreibt z. B. gem. Absatz [0001] für Mobilgeräte Eingabetasten (Knopftasten) aus Glas, siehe insbesondere Figur 8 und Absätze [0025] bis [0030]. Jedoch ist hier der Tastenkörper 12 einstückig ausgebildet, indem er die Tasteneinheit und das Tastentragelement der Anmeldung zu einem einzigen Glaskörper vereint, der zwar im Sinne der Anmeldung „aus einem mineralischen Material“ besteht, aber offensichtlich nicht „dünnlagig“ ausgebildet ist (Merkmale **(5.2)**, **(6.1)** und **(6.6)** fehlen, das „verbunden“ in Merkmal **(6.2)** ist allein durch die einstückige Aus-

bildung realisiert). Eine Beschriftung der Tasten an deren Rückseite im Sinne der Merkmale **(7.1)** und **(7.2)** ist anstelle der beanspruchten bedruckten Schicht durch eine Laser-Markierung (siehe Zusammenfassung: „a plenty of fine cracks“) realisiert, die durch den Tastenkörper hindurch sichtbar ist.

Zwar kannte der Fachmann durchsichtige Tasten mit gedruckten Schichten auf der Rückseite zur Anzeige von Symbolen – vgl. etwa die Druckschrift **D12**, welche einen Tastenaufbau mit einem durchsichtigen Tastenkörper 3 aus Kunststoff („light permeable hard resin“) zeigt, der auf der Rückseite so bedruckt ist (print layer 4), dass Schriftzeichen durch den Tastenkörper hindurch sichtbar sind („The chromatic color character rise to the eyes“), siehe Spalte 5 Zeile 3 bis 12 i. V. m. Spalte 2 Zeile 29 bis 33. Eine entsprechende Modifikation der aus **D7** bekannten Knopftaste aus Glas könnte nahegelegen haben. Damit ist aber der beanspruchte Tastenaufbau noch nicht erreicht.

3.2 Der Stand der Technik liefert keine Anregung in Richtung der aus der Druckschrift **D7** nicht bekannten Merkmale **(5.2)**, **(6.1)** und **(6.6)**.

3.2.1 Von den entgegengehaltenen Druckschriften zeigen nur **D1** und **D6** einen ähnlichen Tastenaufbau (siehe **D1** insbesondere Figur 1, 2 und Absatz [0025] bis [0030]; **D6** insbesondere Figur 1 und Absatz [0017] / [0018]). Jedoch ist in beiden Druckschriften der Tastenkörper (**D1**: 110; **D6**: 50) als einstückig beschrieben, und es ist kein Anlass erkennbar, warum der Fachmann diesen aufteilen sollte in ein Tasten-Oberteil und ein darunter angeordnetes, aus einem anderen Material bestehendes Tastentragelement.

3.2.2 Alle übrigen Druckschriften liegen weiter ab. Ein Tastenaufbau entsprechend den Figuren 4, 5 oder 6 der Anmeldung, wobei der Tastenkörper zweistückig aus einem Tasten-Oberteil und einem darunter angeordneten, aus einem anderen Material bestehenden Tastentragelement aufgebaut ist, und die im Zusammenhang damit beanspruchte „dünnlagige“ Gestaltung beider Bauteile lässt

sich im vorliegenden Stand der Technik nicht nachweisen. Daher kann der Fachmann daraus auch keine solche Anregung erhalten.

3.3 Die Argumentation der Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss geht von Druckschrift **D6** aus, welche einen Tastenkörper aus Kunststoff beschreibt, und sieht es als rein fachmännisches, übliches Handeln an, einen solchen Tastenkörper insbesondere durch Klebtechnik mit einer mineralischen Oberfläche zu versehen. Dem könnte möglicherweise in Teilen gefolgt werden. Allerdings fehlt jede Anregung, warum der Fachmann dies hätte tun sollen - die von der Prüfungsstelle zitierte Druckschrift **D4** enthält lediglich den Hinweis, dass Mobiltelefone mit diamantenbesetzten Tasten („diamond-studded keys“) bekannt waren, ohne eine technische Realisierung zu beschreiben; und „diamantenbesetzt“ bedeutet noch nicht eine dünnlagige Tasteneinheit aus mineralischem Material, denn Diamanten sind eher als recht kleine Einzelstücke bekannt. Durch den erst im Beschwerdeverfahren eingeführten Zusatz „dünnlagig“ für das Tasten-Oberteil und für das Tastentragelement entstehen weitere Unterschiede, die durch den Stand der Technik nicht angeregt werden. Zudem lassen sich dünnlagige Elemente aus mineralischem, daher brüchigem und sprödem Material (vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0010] / [0062]) nicht ohne weiteres als Drucktasten benutzen. Deshalb kann die Argumentation der Prüfungsstelle jedenfalls für die geltende Anspruchsfassung keinen Bestand haben.

4. Der nunmehr geltende Patentanspruch 1 ist sonach gewährbar. Die Unteransprüche 2 bis 13 sind in Verbindung mit Anspruch 1 ebenfalls gewährbar. Nach der von der Anmelderin durchgeführten Anpassung der Beschreibung liegen für eine Patenterteilung geeignete Unterlagen vor.

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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Morawek

Eder

Baumgardt

Hoffmann

Fa