

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A)  Veröffentlichung im AB1.  
(B)  An Vorsitzende und Mitglieder  
(C)  An Vorsitzende

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 28. Juli 1999

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0057/98 - 3.5.1

**Anmeldenummer:** 92112526.6

**Veröffentlichungsnummer:** 0526802

**IPC:** H04M 1/72

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Funktelefon

**Patentinhaber:**  
Alcatel SEL Aktiengesellschaft

**Einsprechender:**  
-

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 56

**Schlagwort:**  
"Erfinderische Tätigkeit (ja)"  
"Vorurteil"

**Zitierte Entscheidungen:**  
-

**Orientierungssatz:**  
-



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0057/98 - 3.5.1

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1  
vom 28. Juli 1999

**Beschwerdeführer:** Alcatel SEL Aktiengesellschaft  
Lorenzstraße 10  
D-70435 Stuttgart (DE)

**Vertreter:** Knecht, Ulrich Karl, Dipl.-Ing.  
Alcatel  
Intellectual Property Department, Stuttgart  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am  
18. August 1997 zur Post gegeben wurde und  
mit der die europäische Patentanmeldung  
Nr. 92 112 526.6 aufgrund des Artikels  
97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P. K. J. van den Berg  
**Mitglieder:** R. Randes  
V. di Cerbo

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die vorliegende europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wurde.

Anspruch 1 gemäß des vor der Prüfungsabteilung eingereichten Hauptantrags (eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 13. März 1997), lautet wie folgt:

"Als Handgerät ausgebildetes Funktelefon mit einem Handapparat-Gehäuse (1), das mit einer Wähltastatur (4) und hinter Schalldurchlässen (9,10) eingesetzten elektroakustischen Wandlern (2,3) ausgerüstet ist,

dadurch gekennzeichnet, daß eine Videoaufnahme-einrichtung (7) und eine Videowiedergabeeinrichtung (6) innerhalb des Handapparat-Gehäuses (1) angeordnet sind, und daß die Videoaufnahme-einrichtung (7), die Videowiedergabeeinrichtung (6) und die Schalldurchlässe (9,10) in der Vorderseite des Handapparat-Gehäuses angeordnet sind".

- II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 des Hauptantrags, sowie nach den abhängigen Ansprüchen 2 bis 5 des Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Auch wurde den Hilfsanträgen 1 und 2 nicht stattgegeben.

Die Prüfungsabteilung stützte sich auf folgende Entgegenhaltungen:

- D1 = PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 11, Nr. 292  
(E-543), 19.09.1987, und JP-A-62 091 045
- D2 = PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 13, Nr. 433  
(E-824), 27.09.1989, und JP-A-11 60 286
- D3 = PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 15, Nr. 200  
(E-1070), 22.05.1991, und JP-A-30 53 785
- D4 = DE-A-3 828 485
- D5 = TELENORMA NACHRICHTEN, Nr. 93, 1989, Frankfurt,  
DE, Seiten 52 und 53, XP74929, Kummerow und  
Meurer: " Bildtelefon - ein Kommunikationsdienst  
im ISDN ab 1991"

Hinsichtlich Anspruch 1 stützte die Prüfungsabteilung ihre Argumentation auf die Entgegenhaltungen D1 und D2. Bei einem alternativen Argumentationsweg ging sie auf keine der genannten Entgegenhaltungen ein, wobei sie jedoch wiederum zu dem Schluß kam, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

- III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 20. Oktober 1997 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung ist am 20. Dezember 1997 eingegangen.
- IV. In einer Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, hat die Kammer ihre vorläufige Beurteilung, daß der Entscheidung der Prüfungsabteilung unter den Entscheidungsgründen, Punkt 2.4, Seiten 8 und 9 ("alternativer Argumentationsweg" - siehe unter II oben) zuzustimmen sei, zum Ausdruck gebracht. Unter diesem Punkt war die Prüfungsabteilung von einem bekannten als Handgerät ausgebildeten Funktelefon ausgegangen und hatte sich

dabei nicht auf die genannten Entgegenhaltungen bezogen.

- V. Am 28. Juli 1999 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Die Beschwerdeführerin trug vor, daß der Gegenstand des zurückgewiesenen Anspruchs 1 gegenüber den Gegenständen der Entgegenhaltungen D1 und D2 und auch mit Bezug auf die alternative Argumentation der Prüfungsabteilung eine erfinderische Tätigkeit aufweise.
- VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des zurückgewiesenen Hauptantrags zu erteilen (einziger Antrag).

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu, weil keine der Entgegenhaltungen ein als Handgerät ausgebildetes Funktelefon mit einer Videoaufnahmeeinrichtung und einer Videowiedergabeeinrichtung nach dem Anspruch offenbart.

Die Kammer ist auch der Meinung, daß keiner der Entgegenhaltungen D1 - D5, einzeln oder in Kombination miteinander, eine Lehre zu entnehmen sei, aufgrund derer der Fachmann zu einem Funktelefon des Anspruchs 1 gelangen würde. Die genannten Entgegenhaltungen D1 - D5 weisen Bildtelefone auf, die alle aus mehreren selbstständigen Geräteteilen (Gehäusen) bestehen.

Nach D1 sind die elektroakustischen Wandler wie üblich

in einem Telefonhörer montiert. Eine Wähltastatur 13 und eine Videoaufnahmeeinrichtung (Kamera 33) sind in einem Fernsprech-Standapparatgehäuse und die Videowiedergabeeinrichtungen (Bildschirme 31 und 32) auf diesem Gehäuse montiert.

D2 lehrt den Fachmann, wie auch von der Beschwerdeführerin geltend gemacht wurde, daß die "moving section 100" durch ihre Abtrennung und die Funkanbindung frei beweglich ist. D2 lehrt den Fachmann jedoch nicht, daß der Teilnehmer die "moving section 100" während des Bestehens einer Kommunikationsverbindung zu tragen habe und sie dabei in Händen zu halten habe. Nach Ansicht der Kammer ähnelt diese "moving section 100" wahrscheinlich dem "normalen" Bildtelefongerät gemäß D1, wobei sie aus einem Hörerteil und einem Standapparatgehäuse besteht. Es scheint nämlich, daß die "moving section 100" in D2 völlig mit der Baugruppe 10 in D1 verglichen werden kann, wobei die Baugruppe aber wie oben ausgeführt, aus einem Standapparatgehäuse mit separatem Hörer besteht. Jedenfalls können aus D2 keine Hinweise entnommen werden, die andeuten würden, daß alle Komponenten der "moving section 100" in einem als Handgerät ausgebildeten Hörer eingebaut werden könnten.

Aus D3 ist ein konventionelles Telefongerät 1 zu entnehmen, welches auf einem Gehäuse 2 angeordnet ist, und mit welchem offenbar eine Verbindung zu einer in der Art eines Laptop ausgebildeten Vorrichtung hergestellt ist. Eine Übereinstimmung mit dem Gegenstand der Erfindung kann nicht festgestellt werden.

D4 weist ein Bildfernprechgerät mit einem separaten Gehäuse G auf, worin eine herausnehmbare Videokamera VK

befestigt ist. Die Kamera kann herumgetragen und beliebig gerichtet werden, wobei Gegenstände in beliebiger Entfernung vom Bildfernsehgerät aufgenommen werden können. Ein Hörer (Handgerät) ist in diesem Dokument überhaupt nicht gezeigt worden.

Der Entgegenhaltung D5 ist ein Bildtelefon-Gerätesatz zu entnehmen, welcher aus drei Teilen besteht, d. h. aus Bild- und Sprachendgeräten sowie aus einem Video-Codec, der aus komplexen und leistungsfähigen Codier- und Decodiereinrichtungen besteht. Das Sprachendgerät besteht aus einem Standapparat mit einem losen Hörer (d. h. als Handgerät ausgeformt). D5 ist die einzige Entgegenhaltung, die eine Verkleinerung des Bildtelefons diskutiert. Es wird angegeben, daß "beim Video-Codec Baugröße und Kosten noch erheblich reduziert werden [müssen]". Nach der Entgegenhaltung D5 ist das unmittelbare Ziel (offenbar bis 1991 - Prioritätsjahr der vorliegenden Patentanmeldung) "den Codec im Bildterminal selbst bzw. in dessen Fuß unterzubringen". Somit scheint dieses Ziel offenbar weit entfernt von einem Einbau von allen Komponenten in einem Hörer zu sein. Obwohl am Ende der Entgegenhaltung (Seite 53, letzte Spalte) angegeben wird, daß es längerfristig möglich sein wird, jeden der gezeigten Funktionsblöcke des Video-Codecs (Figur, Seite 52) durch einen einzigen integrierten Schaltkreis zu ersetzen, kann aus der Entgegenhaltung nicht der Schluß gezogen werden, daß sie in die Richtung der Erfindung zeigen würde.

Somit ist den Entgegenhaltungen D1-D5 keine Lehre zu entnehmen, die den Fachmann zum Gegenstand des Anspruchs 1 führen würde. Die Kammer kann deshalb den Ausführungen der Prüfungsabteilung bezüglich der

erfinderischen Tätigkeit mit Rücksicht auf die Entgegenhaltungen D2 und D1 nicht beipflichten.

3. In diesem Zusammenhang muß auch festgestellt werden, daß keine von den im Prüfungsverfahren genannten Entgegenhaltungen ein als Handgerät ausgebildetes Funktelefon aufweist. Es ist wohl deshalb auch nicht erstaunlich, daß keine Angaben oder Andeutungen zu finden sind, die sich mit einer Umgestaltung oder Entwicklung eines solchen Funktelefons beschäftigen.

Die Prüfungsabteilung ist aber auch einem alternativen Argumentationsweg gefolgt, wobei sie auf keine Entgegenhaltungen zurückgegriffen hat. Es wird von einem als Handgerät ausgebildetem Funktelefon mit einem Handapparat-Gehäuse ausgegangen, wobei behauptet wird: "der bekannten Idee den Anwendungsbereich eines Funktelefons um einen Videoteil zu erweitern, würde der Fachmann keine separate Komponenten für Funkteil und Videoteil vorsehen, sondern zwecks guter und einfacher Handlichkeit der Gesamtanlage als auch wegen Aufwandsüberlegungen die Integration der vorgenannten Komponenten in ein gemeinsames Gehäuse vorantreiben".

Es scheint aber nicht selbstverständlich, daß der Fachmann tatsächlich diesen Weg gewählt hätte. Die Kammer interpretiert Anspruch 1 so, daß das "als **Handgerät** ausgebildete Funktelefon mit einem **Handapparat-Gehäuse**" so konstruiert ist, daß während eines Gesprächs, d. h. bei mündlicher und bildlicher Kommunikation, das Telefon von der Hand des Benutzers gehalten werden kann. Es wurde aber oben (unter 2) festgestellt, daß jedenfalls keine von den genannten Schriftstellen dem Fachmann eine Anregung geben kann,

alle Komponenten in ein solches Handapparat-Gehäuse nach Anspruch 1 einzubauen. Wie von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer auch ausgeführt wurde, habe man seit 100 Jahren bei einem Telefongespräch immer den Hörer am Ohr gehalten. Während dieser vergangenen Zeit sei es eigentlich undenkbar gewesen, das Gerät im Normalfall anders zu handhaben. Der Kammer scheint diese Beschreibung zutreffend zu sein. Auf den ersten Blick scheint es deshalb nicht besonders sinnvoll zu sein, eine Kamera und Bildschirm in den Hörer einzubauen, weil diese ja dann gegen das Ohr oder Kinn des Sprechenden gerichtet werden.

Um zu der Erfindung zu gelangen, muß der Fachmann also zuerst die Vorstellung überwinden, daß ein als Handgerät ausgebildetes Funktelefon (wie ein konventionaler Hörer) normalerweise am Ohr gehalten werden muß. Die Überwindungshürde muß besonders bei einem als Handgerät ausgeformten Mobiltelefon groß sein, weil dieses oft in einer Umwelt (in der Straße, in einem Café, im Zug usw.) benutzt wird, die von Störungen gekennzeichnet ist, und dabei, unbedingt am Ohr gehalten werden muß.

Zweitens muß er einsehen, daß der Benutzer das Handgerät, vor und entfernt von dem Gesicht halten kann, und drittens, daß der Benutzer trotzdem ein Videobild auf einem kleinen Bildschirm am Handgerät erfassen kann. Zudem ist es der Kammer auch nicht bekannt, daß (am Prioritätstag der vorliegenden Erfindung) in einem anderen technischen Gebiet, d. h. außerhalb des Gebiets von Bildtelefonen, ein Bildschirm so ausgeformt war, daß er von einem Benutzer, während des Betrachtens des Bildes, wie ein Spiegel gehalten werden konnte.

Der Fachmann hat auch zu beachten, daß das Handgerät zwangsweise auf ziemlich großen Abstand zum Benutzer des Telefons gehalten werden muß, da andernfalls keine gleichzeitige Sprechfunkverbindung mit paralleler Bildübertragung möglich wäre. Dabei könnte eine gute Bildübertragung schwierig durchzuführen sein, weil sowohl die Kamera als auch der Bildschirm sich während einer Übertragung etwas bewegen, da das Telefon von der Hand des Benutzers gehalten werden muß. Um eine gute Fernsprechübertragung (bei einem als Handgerät ausgeformten Mobiltelefon) auch bei Störungen des Gesprächs durch die Umwelt (z. B. beim Gespräch in einem Wirtshaus) zu gewährleisten, könnte wegen des großen Abstandes zwischen Benutzer und Gerät die Konstruktion sowohl des Mikrofons als auch des Lautsprechers kompliziert und aufwendig sein.

Unter diesen Umständen kommt die Kammer zu dem Schluß, daß tatsächlich ein Vorurteil in der Fachwelt gegen eine Ausformung eines Funktelefons gemäß dem Anspruch 1 bestand. Am Prioritätstag der Erfindung bestand die weit verbreitete vorgefaßte Meinung in der Fachwelt darin, daß ein Hörer prinzipiell am Ohr gehalten werden mußte, und daß ein als Handgerät ausgebildetes Funktelefon nicht mit einem Bildschirm und Videokamera gemäß Anspruch 1 hergestellt werden konnte.

Die Kammer kommt deshalb zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 für den Fachmann nicht durch den alternativen Argumentationsweg der Prüfungsabteilung nahegelegt wurde (Artikel 56 EPÜ).

4. Die Prüfungsabteilung hat in der Entscheidung den Gegenstand des Anspruchs 1 auch als eine Aneinander-

reihung von Vorrichtungsmerkmalen, die jeweils in ihrer normalen Wirkungsweise verwendet würden, gesehen. Sie ist der Ansicht, daß dieser Gegenstand keine technische Wechselbeziehung zwischen Funktelefon und Videoeinheit fordere, sondern es werde das bloße unabhängige Nebeneinander von Funktelefon und Video in einem Gehäuse beansprucht. Dem kann aber die Kammer nicht beipflichten. Der Hauptanspruch muß in diesem Falle so interpretiert werden, daß eine Erweiterung des üblichen Funktelefons auf den Videobereich durchgeführt wird. Ausgehend von einem als Handgerät ausgebildeten Funktelefon wird gemäß der Erfindung nach Anspruch 1 erreicht, daß zusätzlich zu und gleichzeitig (ggfs. synchron) mit einer mündlichen Übertragung eines Telefongesprächs mittels des erfindungsgemäßen Telefons auch eine Übertragung von Bildern der Gesprächspartner durchgeführt werden kann, d. h. es wird eine technische Wechselbeziehung zwischen Funktelefon und Videoeinheit erreicht.

5. Anspruch 1 erfüllt damit die Voraussetzungen der Patentfähigkeit gemäß Artikel 52 (1) EPÜ. Die auf den Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 sind deshalb auch gewährbar.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen, mit

der Auflage ein Patent gemäß dem Antrag zu erteilen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

P. K. J. van den Berg