

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

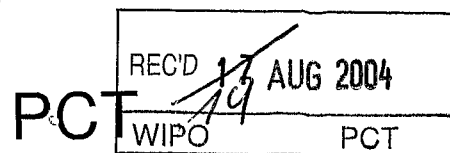
Applicant's or agent's file reference 2003P18104WO	FOR FURTHER ACTION		See item 4 below
International application No. PCT/EP2004/050678	International filing date (<i>day/month/year</i>) 03 May 2004 (03.05.2004)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 27 November 2003 (27.11.2003)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT			

<p>1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).</p> <p>2. This REPORT consists of a total of 8 sheets, including this cover sheet.</p> <p>In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.</p>																								
<p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <table> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. I</td> <td>Basis of the report</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table> <p>4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I	Basis of the report	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. II	Priority	<input type="checkbox"/>	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	<input type="checkbox"/>	Box No. IV	Lack of unity of invention	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. VI	Certain documents cited	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. VII	Certain defects in the international application	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. VIII	Certain observations on the international application
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I	Basis of the report																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. II	Priority																						
<input type="checkbox"/>	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability																						
<input type="checkbox"/>	Box No. IV	Lack of unity of invention																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. VI	Certain documents cited																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. VII	Certain defects in the international application																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. VIII	Certain observations on the international application																						

	Date of issuance of this report 29 May 2006 (29.05.2006)
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Yolaine Cussac
Facsimile No. +41 22 740 14 35	Telephone No. +41 22 338 70 80

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE



An:

siehe Formular PCT/ISA/220

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absenddatum
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
siehe Formular PCT/ISA/220

WEITERES VORGEHEN
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/050678

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
03.05.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
27.11.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
A45F5/02, H04M1/04

Anmelder
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- Feld Nr. II Priorität
- Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Agreda Labrador, A

Tel. +49 89 2399-8263



Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - Sequenzprotokoll
 - Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - in schriftlicher Form
 - in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. II Priorität

1. Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:

- Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(a)).
- Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2. Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43*bis*.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.

3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit Ja: Ansprüche 1-11
 Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit Ja: Ansprüche
 Nein: Ansprüche 1-11

Gewerbliche Anwendbarkeit Ja: Ansprüche: 1-11
 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regeln 43*bis*.1 und 70.10)

und / oder

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regeln 43*bis*.1 und 70.9)

siehe Formular 210

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Entgegenhaltungen

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: WO 00/78011 A (GHASSABIAN FIROOZ) 21. Dezember 2000
- D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2000, Nr. 10, 17. November 2000 & JP 2000 209319 A (FUJII HIROSHI), 28. Juli 2000
- D3: WO 02/19669 A (LEWIS M.; LIGHTWIRE COMM LTD (GB)) 7. März 2002
- D4: WO 02/080503 A (SAYAG ALBAN ; RACHEL PHILIPPE (FR); SAYAG ROLAND (FR)) 10. Oktober 2002
- D5: WO 01/15566 A (MANNIO JYRKI) 8. März 2001

Zu Punkt V.

1. Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung kann aus folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT):
 - 1a. D1 (s. insbes. Abbildungen 21-23; Seite 34, Zeile 8-Seite 41, Zeile 4) offenbart ein Kommunikationsgerät (100) mit einem Gehäuse, das zweischenkelig gebildet ist (Seite 34, Zeile 9-12), wobei die Schenkel (102a, 102b) eine Öffnung bilden (Abb. 22), und bei dem die Schenkel derart miteinander verbunden sind, dass die Öffnung durch die Einwirkung einer Kraft auf zumindest einen Schenkel vergrößerbar ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem aus D1 bekannten Schnurlostelefon lediglich darin, dass die Kraft die zur Vergrößerung der Öffnung erforderlich ist, mit der Öffnung größer wird.

Bei diesem unterscheidenden Merkmal handelt es sich jedoch nur um eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde.

Folglich beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(1) und (3) PCT).

- 1b. Der Gegenstand des Anspruchs 1 kann auch im wesentlichen aus der Lehre von D2 entnommen werden (Artikel 33(1) und (3) PCT), das auch ein ähnliches Gerät beschreibt (siehe insbesondere Abbildungen 1 und 2; Absätze 1, 7-17).
- 1c. D3 und D4 offenbaren Kopfhörer, die zwischenschlingig gebildet sind (s. D3: Abb. 1-2; D4: Abb. 4-13), in Übereinstimmung mit den meisten Merkmalen des Anspruchs 1. Der Anspruch 1 ist nicht erfinderisch angesichts beider Dokumente.
- 1d. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist sehr breit formuliert. Ein Handy mit einer Gürtelcliphalterung (siehe D5, Abb. 1) ist auch ein Kommunikationsgerät mit einem Gehäuse, das zwischenschlingig gebildet ist, wobei die Schenkel eine Öffnung bilden, und bei dem die Schenkel derart miteinander verbunden sind, dass die Öffnung durch die Einwirkung einer Kraft auf zumindest einen Schenkel vergrößerbar ist. Der Anspruch 1 ist auch nicht erfinderisch gegenüber D5.
2. Die abhängigen Ansprüche 2-11 enthalten keine zusätzlichen Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen des Anspruchs 1 zu einem auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen könnten, weil die in diesen Ansprüchen enthaltenen Merkmale entweder aus den zitierten Dokumenten bekannt sind oder anhand dieser für den Fachmann naheliegen (Ansprüche 2-4, 6-8: siehe z.B. D1, Abb. 21-25; Anspruch 5: siehe D3, Abb. 1 oder D4, Abb. 10) oder allgemein im Stand der Technik bekannte Merkmale betreffen (4-7 und 9-12), die der Fachmann ohnehin berücksichtigt. Die Merkmale fügen daher ebenfalls nichts Erfinderisches (Artikel 33(1) und (3) PCT) hinzu.

Zu Punkt VI: Bestimmte angeführte Unterlagen

Anmelde Nr. Patent Nr.	Veröffentlichungsdatum (Tag/Monat/Jahr)	Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
WO2004/14052	12.02.04	06.08.03	06.08.02

1. Sollte aus irgendwelchen Gründen festgestellt werden, dass die Priorität der vorliegenden Anmeldung (27/10/03) nicht gültig sein sollte, so ist dieses Dokument wegen seiner großen Relevanz bezüglich der Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zusätzlich zu berücksichtigen.

2. Selbst wenn die Priorität der vorliegenden Anmeldung unzweifelhaft gültig ist, kann das Dokument aufgrund der besonderen Erfordernisse in manchen benannten Staaten (z.B., gemäß Artikel 54(3) EPÜ vor dem Europäischen Patentamt und den entsprechenden Staaten) für die Beurteilung der Neuheit in der nationalen/regionalen Phase relevant sein.

Zu Punkt VII.

1. Der unabhängige Anspruch 1 ist nicht in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3(b) PCT abgefaßt. Im vorliegenden Fall erscheint die Zweiteilung jedoch zweckmäßig.
2. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1(a)(ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1-D6 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente selbst angegeben.

Zu Punkt VIII.

1. Der Anspruch 1 versucht seinen Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis zu definieren ("die Kraft, die zur Vergrößerung der Öffnung erforderlich ist, mit der Öffnung größer wird"). Der Anspruch 1 sollte alle Merkmale enthalten, die notwendig sind, um dieses Ergebnis zu erreichen (Artikel 6 PCT; siehe auch PCT Richtlinien C-III-4.7).
2. Aus der Beschreibung auf der Seite 2 geht hervor, dass die folgenden Merkmale für die Definition der Erfindung **wesentlich** sind:

Das Gehäuse dient nicht nur der Aufnahme elektronischer Bauteile, sondern auch der zuverlässigen Befestigung des Gerätes an einem Gürtel oder an einem Bekleidungsstück.

Da der unabhängige Anspruch 1 diese Merkmale nicht enthält, entspricht er nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3(b) PCT, dass jeder unabhängige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muss, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind.