



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 311/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. August 2007

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 102 19 511

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. August 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Bastian, den Richter Eberhard, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, sowie den Richter Dipl.-Ing. Höppler

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I.

Im Einspruch ist fehlende Patentfähigkeit geltend gemacht worden.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit den am 20. August 2007 überreichten Ansprüchen 1 bis 10 (= Hauptantrag), hilfsweise unter Aufnahme der Merkmale des Patentanspruchs 7 des Hauptantrags in die Patentansprüche 1 und 9 des Hauptantrags (= Hilfsantrag 1), weiter hilfsweise gemäß Hilfsantrag 1, aber unter Streichung der auf das Computersystem gerichteten Patentansprüche (Hilfsantrag 2).

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet (Gliederungszeichen a) bis f) hinzugefügt):

- „1. a) Verfahren zur Benachrichtigung eines Empfängers (4) über eine an diesen von einem Absender gesandte elektronische Nachricht (1), wobei
- b) der Empfänger (4) mittels einer weiteren Nachricht (9) über die an ihn gesandte elektronische Nachricht (1) benachrichtigt wird,
- dadurch gekennzeichnet,**
- c) dass beim Erstellen der elektronischen Nachricht (1) durch den Absender zusätzlich zur elektronischen Nachrichten-Adresse des Empfängers eine Telefonnummer angegeben oder ausgewählt wird und
- d) beim Versenden der elektronischen Nachricht (1) durch den Absender die weitere Nachricht (9) an die Telefonnummer gesandt wird, wobei
- e) die weitere Nachricht (9) eine Information zur Identität des Absenders enthält und aus der elektronischen Nachricht (1) gebildet wird, wobei
- f) die weitere Nachricht (9) eine SMS umfasst.“

Der nebengeordnete Patentanspruch 9 gemäß Hauptantrag hat folgende Fassung (Gliederungszeichen a) bis f) hinzugefügt):

- „9. a) Computersystem umfassend mindestens einen Computer,
- b) mit dem eine elektronische Nachricht (1) von einem Absender zu einem Empfänger (4) übermittelt werden kann,
- dadurch gekennzeichnet,
- c) dass dieses eine als Computerprogramm ausgeführte Einrichtung umfasst,
- d) die in der Lage ist, eine in einer elektronischen Nachricht (1) an einer vorgegebenen Stelle enthaltene Telefon-

nummer zu ermitteln und eine weitere Nachricht an diese Telefonnummer zu senden, wobei

- e) die weitere Nachricht (9) eine Information zur Identität des Absenders enthält und aus der elektronischen Nachricht (1) gebildet wird, wobei
- f) die weitere Nachricht (9) eine SMS umfasst.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 umfasst eine Kombination der Patentansprüche 1 und 7 gemäß Hauptantrag und hat somit folgende Fassung (Gliederungszeichen a) bis k) hinzugefügt):

- „1. a) Verfahren zur Benachrichtigung eines Empfängers (4) über eine an diesen von einem Absender gesandte elektronische Nachricht (1), wobei
- b) der Empfänger (4) mittels einer weiteren Nachricht (9) über die an ihn gesandte elektronische Nachricht (1) benachrichtigt wird,
- dadurch gekennzeichnet,**
- c) dass beim Erstellen der elektronischen Nachricht (1) durch den Absender zusätzlich zur elektronischen Nachrichten-Adresse des Empfängers eine Telefonnummer angegeben oder ausgewählt wird und
 - d) beim Versenden der elektronischen Nachricht (1) durch den Absender die weitere Nachricht (9) an die Telefonnummer gesandt wird, wobei
 - e) die weitere Nachricht (9) eine Information zur Identität des Absenders enthält und aus der elektronischen Nachricht (1) gebildet wird, wobei
 - f) die weitere Nachricht (9) eine SMS umfasst und wobei das Verfahren die folgenden Verfahrensschritte umfasst:

- g) - Eingabe der Telefonnummer durch den Absender
- h) - Extraktion der Telefonnummer sowie der Betreffzeile aus dem Text
- i) - Zusammenfügung der Telefonnummer und der Betreffzeile zu einer weiteren Nachricht
- j) - Übermittlung der weiteren Nachricht an einen SMTP Server
- k) - Weiterleitung der weiteren Nachricht an die ermittelte Telefonnummer über einen Mobilfunkprovider.“

Der nebengeordnete Patentanspruch 9 gemäß Hilfsantrag 1 umfasst eine Kombination der Patensprüche 9 und 7 gemäß Hauptantrag und lautet somit (Gliederungszeichen a) bis k) hinzugefügt):

- „9. a) Computersystem umfassend mindestens einen Computer,
b) mit dem eine elektronische Nachricht (1) von einem Absender zu einem Empfänger (4) übermittelt werden kann,
dadurch gekennzeichnet,
c) dass dieses eine als Computerprogramm ausgeführte Einrichtung umfasst,
d) die in der Lage ist, eine in einer elektronischen Nachricht (1) an einer vorgegebenen Stelle enthaltene Telefonnummer zu ermitteln und eine weitere Nachricht an diese Telefonnummer zu senden, wobei
e) die weitere Nachricht (9) eine Information zur Identität des Absenders enthält und aus der elektronischen Nachricht (1) gebildet wird, wobei
f) die weitere Nachricht (9) eine SMS umfasst und wobei das Verfahren die folgenden Verfahrensschritte umfasst:

- g) - Eingabe der Telefonnummer durch den Absender
- h) - Extraktion der Telefonnummer sowie der Betreffzeile aus dem Text
- i) - Zusammenfügung der Telefonnummer und der Betreffzeile zu einer weiteren Nachricht
- j) - Übermittlung der weiteren Nachricht an einen SMTP Server
- k) - Weiterleitung der weiteren Nachricht an die ermittelte Telefonnummer über einen Mobilfunkprovider.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet wie der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, die auf das Computersystem gerichteten Patentansprüche sind nach Hilfsantrag 2 gestrichen.

Als Druckschriften werden u. a. erörtert die bereits im Prüfungsverfahren genannte

5) DE 198 04 276 A1

und weiter die von der Einsprechenden genannte

1) EP 1 148 748 A1.

Die Einsprechende führt aus, der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hauptantrag und gemäß Hilfsanträgen beruhe gegenüber dem genannten Stand der Technik zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Patentinhaberin ist dagegen der Ansicht, die Gegenstände der Patentansprüche 1 wie auch 9 gemäß Hauptantrag und vor allem gemäß dem Hilfsantrag 1 seien neu und beruhten auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die gemäß Streitpatent beanspruchten Verfahren und Computersysteme ermöglichten es, dass der Empfänger einer elektronischen Nachricht mittels einer weiteren SMS-Nachricht

benachrichtigt wird, wobei insbesondere gemäß den Hilfsanträgen für die weitere Nachricht Telefonnummer und Betreffzeile aus dem Text der elektronischen Nachricht extrahiert und zusammengefügt würden zu der weiteren Nachricht. Aus dem Stand der Technik gemäß Druckschrift 5) seien als weitere Nachrichten nur Sprachnachrichten, die dem Empfänger vorgelesen werden, als bekannt entnehmbar und keine SMS-Nachrichten. Die aus der Druckschrift 1) bekannten SMS-Nachrichten würden nicht einen Empfänger über eine an diesen von einem Absender gesandte elektronische Nachricht benachrichtigen, sondern ausschließlich den Empfang einer elektronischen Nachricht anzeigen.

II.

Der Einspruch ist zulässig. Er führt zum Widerruf des Patents. Das Patent ist nicht rechtsbeständig, die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 9 jeweils gemäß Hauptantrag und gemäß Hilfsanträgen sind nach den §§ 1 und 4 PatG nicht patentfähig.

Als Fachmann ist ein Diplomingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik anzusehen mit mehrjähriger Erfahrung auf den Gebieten der Informationstechnik und der Telekommunikation.

Zum Hauptantrag und zum Hilfsantrag 2

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hauptantrag umfasst den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1. Nachdem letzterer - wie die nachfolgenden Ausführungen zum Hilfsantrag 1 zeigen - nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist auch der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag nicht rechtsbeständig. Dasselbe gilt für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2, nachdem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 gleichlautend formuliert ist zum Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1.

Der Gegenstand des Patentanspruches 9 gemäß Hauptantrag umfasst den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruches 9 gemäß Hilfsantrag 1. Gemäß Hilfsantrag 2 sind die auf das Computersystem gerichteten Patentansprüche gestrichen.

Zum Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, er ist dem Fachmann durch die Druckschrift 5) in Verbindung mit seinem Fachwissen und Fachkönnen nahegelegt.

Aus der Druckschrift 5) ist ein Verfahren mit den Merkmalen im Oberbegriff des Patentanspruches 1 nach Hilfsantrag 1 als bekannt entnehmbar (Sp. 1 Z. 64 bis Sp. 2 Z. 26 i. V. m. Sp. 3 Z. 53 - 59 - Merkmale a) und b)). Gemäß dem bekannten Verfahren wird beim Erstellen der elektronischen Nachricht (e-mail) durch den Absender zusätzlich zur elektronischen Nachrichten-Adresse des Empfängers eine Telefonnummer angegeben resp. eingegeben (oder ausgewählt), vgl. 5) Sp. 2 Z. 16 - 20 - Merkmale c) und g). Beim Versenden der elektronischen Nachricht durch den Absender wird die weitere Nachricht (gemäß 5): Sprachnachricht) an die Telefonnummer gesandt (vgl. 5) Sp. 2 Z. 20 - 26 i. V. m. Sp. 3 Z. 53 - 59 - Merkmal d)). Die weitere Nachricht enthält eine Information zur Identität des Absenders und wird aus der elektronischen Nachricht gebildet (gemäß 5): in Sprachnachricht konvertierte e-mail mit Angabe der Absender-Identität: Sp. 1 Z. 67 - 68, Sp. 3 Z. 28 - 33 - Merkmal e)).

Aus der Druckschrift 5) sind dem Fachmann außer Sprachnachrichten auch andere Möglichkeiten für eine weitere Nachricht zur Benachrichtigung eines Empfängers über eine an diesen gesandte elektronische Nachricht bekannt, u. a. auch SMS-Nachrichten, die über Mobilfunkprovider weitergegeben werden, vgl. 5) Sp. 4 Z. 27 - 34 und bspw. Sp. 4 Z. 16 - 20. Aus seinem Fachwissen heraus (vgl. zusätzlich als Beleg für dieses Fachwissen z. B. die Druckschrift 1), Sp. 1 Z. 13 - 32 i. V. m. Sp. 9 Z. 26 - 31) weiß der Fachmann, dass SMS-Nachrichten besonders

geeignet sind zur Weiterleitung von Nachrichten und über einen Mobilfunkprovider weitergeleitet werden können. Veranlasst durch dieses Wissen wählt der Fachmann als weitere Nachricht zur Benachrichtigung des Empfängers eine SMS, deren Weiterleitung an die ermittelte Telefonnummer dann auch über einen Mobilfunkprovider erfolgt (Merkmale f) und k)).

Die Eingabe des Textes der elektronischen Nachricht wie auch der Telefonnummer(n) zur Übertragung der weiteren Nachricht erfolgt nach Druckschrift 5) mittels Eingabemaske (Sp. 2 Z. 16 - 20, Sp. 2 Z. 67 bis Sp. 3 Z. 2) oder über ein beliebiges e-mail-Programm (Sp. 5 Z. 40 - 46). Zur Weiterleitung der weiteren Nachricht über den bspw. Mobilfunkprovider und Anwahl des Empfängers wird insbesondere bei der zuletzt angegebenen Art der Eingabe die eingegebene Telefonnummer aus dem (Eingabe-)Text extrahiert und zur Bildung einer (e-mail-) Adresse für die weitere Nachricht benutzt (vgl. 5) Sp. 5 Z. 49 bis Sp. 6 Z. 2). Letzteres Vorgehen wählt der Fachmann auch bei Verwendung einer SMS als weitere Nachricht, zudem bietet es sich dem Fachmann an, als Text für die weitere Nachricht („short“ message) einen möglichst kurzen und dennoch aussagekräftigen Text zu wählen, wie er sich bspw. in der Betreffzeile oder dem Header der elektronischen Nachricht findet (Merkmale h) und i), vgl. ergänzend dazu wiederum Druckschrift 1) Sp. 7 Z. 54 - 57, Sp. 8 Z. 17 - 21 und Z. 43 - 50).

Bei der Nutzung eines beliebigen e-mail-Programms zur Eingabe der elektronischen Nachricht und der Telefonnummer für den Empfänger der weiteren Nachricht gemäß Druckschrift 5) erfolgen die genannten Eingaben an einem Endgerät, das zum Versand von elektronischen Nachrichten gemäß SMTP-Protokoll bzw. sonstigen, im Internet eingesetzten Protokollen geeignet ist (vgl. 5) Sp. 5 Z. 40 - 46). Bei der Übermittlung von Nachrichten des Endgeräts an den Netzrechner eines Netzbetreibers (5) Sp. 6 Z. 5 - 8) bietet sich dem Fachmann folglich das genannte SMTP-Protokoll an, d. h., die Übermittlung der weiteren Nachricht erfolgt somit an einen SMTP-Server (Merkmal j), auch hierzu sei ergänzend auf die Druckschrift 1) verwiesen, vgl. Sp. 6 Z. 53 bis Sp. 7 Z. 16.

Damit ist der Fachmann ohne erfinderische Überlegungen zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 resp. Hilfsantrag 2 gelangt.

Die Patentinhaberin hat argumentiert, dass aus dem Stand der Technik gemäß Druckschrift 5) als weitere Nachrichten nur Sprachnachrichten als bekannt entnehmbar seien, die dem Empfänger vorgelesen werden, und keine SMS-Nachrichten. Der Patentinhaberin mag zwar darin beizupflichten sein, dass die in Druckschrift 5) beschriebenen Verfahren vorrangig ausgerichtet sind auf Sprachnachrichten als weitere Nachrichten. Das hält den Fachmann jedoch nicht davon ab, auch andere Möglichkeiten einer Benachrichtigung des Empfängers über eine an diesen von einem Absender gesandte elektronische Nachricht in Betracht zu ziehen, dies vor allem auch deshalb, weil in 5) Erfassung und Versand von alphanumerischen (Text-)Nachrichten aufgezeigt sind, vgl. 5) Sp. 4 Z. 21 - 34.

Auch der weiters vorgebrachte Einwand der Patentinhaberin, dass die aus der Druckschrift 1) bekannten SMS-Nachrichten nicht einen Empfänger über eine an diesen von einem Absender gesandte elektronische Nachricht benachrichtigen würden, sondern ausschließlich den Empfang einer elektronischen Nachricht anzeigen, mag in der Sache zwar richtig sein, kann die Patentfähigkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 aber nicht stützen, weil der Fachmann das hier insbesondere in Betracht kommende Merkmal d) i. V. m. den Merkmalen a) und b) des Anspruchs 1 aus der Druckschrift 5) als bekannt entnimmt.

Bei dieser Sachlage kommt es auf die Patentfähigkeit des Gegenstands des nebengeordneten Patentanspruches 9 gemäß Hilfsantrag 1 - und damit auch des nebengeordneten Patentanspruches 9 gemäß Hauptantrag - nicht mehr an, nachdem die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents nur im Umfang eines Anspruchssatzes begehrt hat, der zumindest einen nicht rechtsbeständigen Patentanspruch (hier: Patentanspruch 1) enthält (BGH Beschl. v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05 - Informationsübermittlungsverfahren II, in Fortführung von BGH Beschl. v. 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicher-

heizgerät). Im Übrigen beruht der Gegenstand der nebengeordneten Patentanspruchs 9 sowohl nach Haupt- wie auch nach Hilfsantrag 1 nach Überzeugung des Senats im Hinblick auf die Druckschrift 5) in Verbindung mit dem Fachwissen und -können des Fachmannes ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Dr. Bastian

Eberhard

Dr. Hartung

Höppler

Pr