



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
20. Oktober 2009

5 Ni 31/09 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 1 138 163**

**(DE 599 11 645)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 20. Oktober 2009 durch die Richterin Schuster sowie die Richter Gutermuth, Dipl.-Phys. Dr. Hartung, Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Kleinschmidt

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 138 163 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist Inhaberin des am 16. Oktober 1999 angemeldeten europäischen Patents 1 138 163 (Streitpatent), dessen Erteilung am 16. Februar 2005 veröffentlicht worden ist. Das Streitpatent nimmt die Priorität der deutschen Patentanmeldung 198 56 440 vom 8. Dezember 1998 in Anspruch. Das in der Verfahrenssprache Deutsch erteilte Streitpatent ist bezeichnet mit "Übertragungsrahmen und Funkeinheit für die Übertragung von Kurznachrichten mit verschiedenen Datenformaten". Es umfasst 9 Patentansprüche, wobei Patentanspruch 1 und die auf ihn rückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 8 einen Übertragungsrahmen betreffen und Patentanspruch 9 ein Telekommunikationsgerät.

Die Patentansprüche 1 und 9 lauten wie folgt:

1. Übertragungsrahmen (1) für die Übertragung von Kurznachrichten (5) in einem Telekommunikationsnetz (10), dadurch gekennzeichnet, das mindestens zwei Datenfelder (15, 20, 25, 30) vorgesehen sind, dass in den Datenfeldern (15, 20, 25, 30) Daten einer Kurznachricht (5) abgelegt sind und dass in einem ersten Datenfeld (15) Daten eines ersten Datenformats und in einem zweiten Datenfeld (20) Daten eines vom ersten Datenformat verschiedenen zweiten Datenformats abgelegt sind, dass in dem ersten Datenfeld (15) eine erste Kennung (35) vorgesehen ist, die den Aufbau der Kurznachricht (5) kennzeichnet, dass die erste Kennung (35) Angaben über die Anzahl der Datenfelder (15, 20, 25, 30) und/oder über die Datenformate in den Datenfeldern (15, 20, 25, 30) und/oder über die Größe der Datenfelder (15, 20, 25, 30) umfasst und dass in mindestens zwei Datenfeldern (15, 20, 25, 30) jeweils eine datenfeldspezifische Kennung (45, 50, 55, 75) vorgesehen ist, die den Aufbau und/oder den Inhalt des entsprechenden Datenfeldes (15, 20, 25, 30) kennzeichnet.
  
9. Telekommunikationsgerät (60, 65, 70) mit einem Übertragungsrahmen (1) für die Übertragung von Kurznachrichten (5) in einem Telekommunikationsnetz (10), dadurch gekennzeichnet, dass das Telekommunikationsgerät Mittel zum Senden und/oder Empfangen eines Übertragungsrahmens enthält, dass in dem Übertragungsrahmen (1) mindestens zwei Datenfelder (15, 20, 25, 30) vorgesehen sind, dass in den Datenfeldern (15, 20, 25, 30) Daten einer Kurznachricht (5) abgelegt sind und dass in einem ersten Datenfeld (15) Daten eines ersten Datenformats und in einem zweiten Datenfeld (20) Daten eines vom ersten Datenformat verschiedenen zweiten Datenfor-

mats abgelegt sind, dass in dem ersten Datenfeld (15) eine erste Kennung (35) vorgesehen ist, die den Aufbau der Kurznachricht (5) kennzeichnet, dass die erste Kennung (35) Angaben über die Anzahl der Datenfelder (15, 20, 25, 30) und/oder über die Datenformate in den Datenfeldern (15, 20, 25, 30) und/oder über die Größe der Datenfelder (15, 20, 25, 30) umfasst und dass in mindestens zwei Datenfeldern (15, 20, 25, 30) jeweils eine datenfeldspezifische Kennung (45, 50, 55, 75) vorgesehen ist, die den Aufbau und/oder den Inhalt des entsprechenden Datenfeldes (15, 20, 25, 30) kennzeichnet.

Wegen der weiter angegriffenen Patentansprüche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 138 163 B1 verwiesen.

Die Klägerin hält den Gegenstand des Streitpatents für nicht patentfähig; er sei weder neu noch beruhe er gegenüber dem Stand der Technik auf erfinderischer Tätigkeit.

Zur Begründung beruft sich die Klägerin auf folgende Druckschriften:

- Anlage K5: US-Patentschrift 5,802,314
- Anlage K6: Christopher K. Hess et al., "VistaMail: An Integrated Multimedia Mailing System", IEEE MultiMedia 1998, S. 13-23
- Anlage K6a: Veröffentlichungsnachweis zu Anlage K6
- Anlage K7: ETSI-Dokument "Generalised Structure for a Multimedia Messaging Service" (Source: Bosch)
- Anlage K7a: Bericht über das ETSI-Meeting am 2./3. Dezember 1998 in Hannover (Veröffentlichungsnachweis zu Anlage K7)
- Anlage K7b: ETSI-Richtlinie zu Rechten des Geistigen Eigentums vom 22. November 2000

- Anlage K7c: Peter A. Henning, Taschenbuch Multimedia, Fachbuchverlag Leipzig, 3. Auflage 2003, Seiten 102-105, 212-213
- Anlage K10: Spezifikation der "Synchronized Multimedia Integration Language" (SMIL) vom 15. Juni 1998
- Anlage K11: Standard-Entwurf RFC 2045 "Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies" vom November 1996
- Anlage K12: Lisa Rein, "Handling Binary Data in XML Documents" vom 24. Juli 1998 (<http://www.xml.com/pub/a/98/07/binary/binary.html>)
- Anlage K14: RÖLL [Hrsg.], Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, 5. Band, Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg, 1914, Titelblatt und S. 118-121;
- Anlage K17: ETSI DIRECTIVES, Dezember 1997, Inhaltsverzeichnis und S. 38-42;
- Anlage K18: ETSI-Meeting-Dokument Tdoc 98S565 "Multimedia Messaging Service", (Source: Nokia; Meeting vom 10.-14. August 1998, Sophia Antipolis)
- Anlage K18a: Meeting-Report zum Meeting vom 10.-14. August 1998 (Veröffentlichungsnachweis zu Anlage K18)
- Anlage K19: ETSI-Meeting-Dokument multimedia 034/98 "Multimedia Messaging: needs for standardisation" (Source: Nokia; Meeting vom 2. und 3. Dezember 1998, Hannover)
- Anlage K20: Technische Spezifikation TS 100 901 V6.1.0: Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Technical realization of the Short Messaging Service (SMS); Point-to-Point (PP) (GSM 03.40 version 6.1.0), Juli 1998)

- Anlage K21: Standard-Entwurf RFC 1939 "Post Office Protocol 3" vom Mai 1996
- Anlage K22: Andrew S. Tanenbaum, "Computer Networks", 3. Auflage, 1996, Seiten 643-663
- Anlage K24: WAP-WSP-Standard vom 30. April 1998, S. 1-3, 84-91.
- Anlage K27b: WOO, Thomas Y. C.; SABNANI, Krishan K.; MILLER, Scott C.: Providing Internet Services to Mobile Phones. A Case study with Email. In: The Ninth IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 1998, Bd. 1, S. 99-105
- Anlage K28: Standard-Entwurf RFC 2060 "Internet Message Access Protocol - Version 4rev1" vom Dezember 1996.

Die Klägerin legt zudem weitere Unterlagen, u. a. Schriftsätze aus dem parallelen Verletzungsverfahren vor dem LG Mannheim sowie Unterlagen betreffend die Veröffentlichungspraxis auf der Internetplattform xml.com vor und bietet zur Veröffentlichungspraxis ergänzend Zeugenbeweis an. Zur Frage der öffentlichen Zugänglichkeit des Inhalts der Diskussionen von Normungsausschüssen des ETSI legt die Klägerin eine Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (T 202/97 - 3.5.2) als Anlage K23 vor.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 138 163 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit dem Anspruch gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 vom 19. Oktober 2009 - in dieser Reihenfolge.

Diese Ansprüche lauten wie folgt:

Hilfsantrag 1:

Mobilfunkgerät (60, 65), mit einem Übertragungsrahmen (1) für die Übertragung von Kurznachrichten (5) in einem Mobilfunktelekommunikationsnetz (10) zwischen Mobilfunkgeräten (60, 65) über einen Netzbetreiber (70), mit Mitteln zum Erzeugen, Senden und Empfangen solcher Übertragungsrahmen (1), dadurch gekennzeichnet, dass in dem Übertragungsrahmen (1) mindestens zwei Datenfelder (15, 20, 25, 30) vorgesehen sind, dass in den Datenfeldern (15, 20, 25, 30) Daten einer Kurznachricht (5) abgelegt sind und dass in einem ersten Datenfeld (15) Daten eines ersten Datenformats und in einem zweiten Datenfeld (20) Daten eines vom ersten Datenformat verschiedenen zweiten Datenformats abgelegt sind, dass in dem ersten Datenfeld (15) eine erste Kennung (35) vorgesehen ist, die den Aufbau der Kurznachricht (5) kennzeichnet, dass die erste Kennung (35) Angaben über die Anzahl der Datenfelder (15, 20, 25, 30) und/oder über die Datenformate in den Datenfeldern (15, 20, 25, 30) und/oder über die Größe der Datenfelder (15, 20, 25, 30) umfasst und dass in mindestens zwei Datenfeldern (15, 20, 25, 30) jeweils eine datenfeldspezifische Kennung (45, 50, 55, 75) vorgesehen ist, die den Aufbau und/oder den Inhalt des entsprechenden Datenfeldes (15, 20, 25,

30) kennzeichnet, und dass der Übertragungsrahmen (1) so ausgebildet ist, dass das Mobilfunkgerät (60, 65) über Aufbau und/oder Inhalt einer bei dem Netzbetreiber (70) für das Mobilfunkgerät (60, 65) vorliegenden Kurznachricht (5) von dem Netzbetreiber (70) durch Übersenden einer Mitteilung informierbar ist, die beim Netzbetreiber (70) aus der Auswertung datenfeldspezifischer Kennungen (45, 50, 55, 75) des Übertragungsrahmens (1) der Kurznachricht (5) erstellbar ist.

#### Hilfsantrag 2:

Mobilfunkgerät (60, 65), mit einem Übertragungsrahmen (1) für die Übertragung von Kurznachrichten (5) in einem Mobilfunktelekommunikationsnetz (10) zwischen Mobilfunkgeräten (60, 65) über einen Netzbetreiber (70), mit Mitteln zum Erzeugen, Senden und Empfangen solcher Übertragungsrahmen (1), dadurch gekennzeichnet, dass in dem Übertragungsrahmen (1) mindestens zwei Datenfelder (15, 20, 25, 30) vorgesehen sind, dass in den Datenfeldern (15, 20, 25, 30) Daten einer Kurznachricht (5) abgelegt sind und dass in einem ersten Datenfeld (15) Daten eines ersten Datenformats und in einem zweiten Datenfeld (20) Daten eines vom ersten Datenformat verschiedenen zweiten Datenformats abgelegt sind, dass in dem ersten Datenfeld (15) eine erste Kennung (35) vorgesehen ist, die den Aufbau der Kurznachricht (5) kennzeichnet, dass die erste Kennung (35) Angaben über die Anzahl der Datenfelder (15, 20, 25, 30) und/oder über die Datenformate in den Datenfeldern (15, 20, 25, 30) und/oder über die Größe der Datenfelder (15, 20, 25, 30) umfasst und dass in mindestens zwei Datenfeldern (15, 20, 25, 30) jeweils eine datenfeldspezifische Kennung (45, 50, 55, 75) vorgesehen ist, die den Aufbau und/oder den Inhalt des entsprechenden Datenfeldes (15, 20, 25, 30) kennzeichnet, und dass der Übertragungsrahmen (1) so aus-

gebildet ist, dass das Mobilfunkgerät (60, 65) über Aufbau und/oder Inhalt einer bei dem Netzbetreiber (70) für das Mobilfunkgerät (60, 65) vorliegenden Kurznachricht (5) von dem Netzbetreiber (70) durch Übersenden einer Mitteilung informierbar ist, die entweder beim Netzbetreiber (70) durch Abtrennen des ersten Datenfeldes (15) des Übertragungsrahmens (1) der Kurznachricht (5) erstellbar ist, oder beim Netzbetreiber (70) aus der Auswertung datenfeldspezifischer Kennungen (45, 50, 55, 75) des Übertragungsrahmens (1) der Kurznachricht (5) erstellbar ist.

Die Beklagte hält ihr Patent für schutzfähig. Sie bestreitet, dass die Diskussionen bei ETSI und die dort vorgelegten Dokumente öffentlich zugänglich gewesen seien. Darüber hinaus bestreitet sie die inhaltliche Richtigkeit der von der Klägerin vorgelegten Internetveröffentlichungen. Im Termin vom 10. Juni 2009 hat die Beklagte behauptet, das Dokument K7 habe nicht bei der Tagung vom 2. und 3. Dezember 1998 in Hannover vorgelegen, sondern sei erst später zu den Akten gelangt und in die Liste der Anlage K7a aufgenommen worden. Diese Behauptung hat sie später nicht mehr aufrechterhalten und mit Schriftsatz vom 21. September 2009 die Vorveröffentlichung des Dokuments K7 nicht mehr in Frage gestellt. Die Parteien haben daraufhin auf die von dem Senat zu diesem Punkt angeordnete Zeugenvernehmung verzichtet.

Das LG Mannheim hat die Verletzungsklage der Nichtigkeitsbeklagten mit Urteil vom 5. Dezember 2008 (Anlage K15) abgewiesen.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a i. V. m. Art. 54 Abs. 1 und Art. 56 EPÜ) geltend gemacht wird, ist begründet.

## I. Zum Hauptantrag (erteilte Fassung des Streitpatents)

1. Das Streitpatent beschäftigt sich mit der Übertragung von Kurznachrichten. Nach der Patentbeschreibung dienen die bereits bekannten Dienste zur Übertragung von Kurznachrichten dazu, einem Teilnehmer eines Telekommunikationsnetzes eine Kurznachrichte zu senden, ohne dass vorher eine Telekommunikationsverbindung zu diesem aufgebaut werden muss. Dies sei von besonderem Interesse bei Mobilfunksystemen, da dort Teilnehmer oftmals nicht erreichbar seien. Als Beispiel für einen Kurznachrichtendienst führt die Patentbeschreibung den Short-Message-Service (SMS) nach dem GSM-Standard (Global System for Mobile Communications) an. Eine Übertragung von längeren Texten sei mit Hilfe von verketteten Kurznachrichten möglich. Nach dem GSM-Standard sei jedoch nur eine Textübertragung für die Kurznachrichten vorgesehen, so dass binäre Daten, wie Audiodaten, Bilddaten oder dergleichen bei der Übertragung in das Textformat umgewandelt und nach dem Empfang wieder in das Binärformat zurückgewandelt werden müssten. Diese Zurückwandelung will das Streitpatent vermeiden. Mit dem patentierten Gegenstand lasse sich eine Kurznachrichte, die unterschiedliche Datenarten umfasse, in einem einzigen Übertragungsrahmen übertragen. Somit ließen sich unterschiedliche Medien, wie beispielsweise Textdaten, Audiodaten und Bilddaten auf einfache Weise in eine einzige Kurznachrichte integrieren, so dass eine Multimediakurznachrichte gebildet werden könne (Streitpatentschrift Abs. [0011]). Um dies zu erreichen, schlägt Patentanspruch 1 einen Übertragungsrahmen mit folgenden Merkmalen vor:

- M1.1** Übertragungsrahmen (1) für die Übertragung von Kurznachrichten (5) in einem Telekommunikationsnetz (10), dadurch gekennzeichnet, dass
- M1.2** mindestens zwei Datenfelder (15, 20, 25, 30) vorgesehen sind, dass
- M1.3** in den Datenfeldern (15, 20, 25, 30) Daten einer Kurznachrichte (5) abgelegt sind und dass

- M1.4** in einem ersten Datenfeld (15) Daten eines ersten Datenformats und
- M1.5** in einem zweiten Datenfeld (20) Daten eines vom ersten Datenformat verschiedenen zweiten Datenformats abgelegt sind, dass
- M1.6** in dem ersten Datenfeld (15) eine erste Kennung (35) vorgesehen ist, die den Aufbau der Kurznachricht (5) kennzeichnet, dass
- M1.7** die erste Kennung (35) Angaben über die Anzahl der Datenfelder (15, 20, 25, 30) und/oder über die Datenformate in den Datenfeldern (15, 20, 25, 30) und/oder über die Größe der Datenfelder (15, 20, 25, 30) umfasst und dass
- M1.8** in mindestens zwei Datenfeldern (15, 20, 25, 30) jeweils eine datenfeldspezifische Kennung (45, 50, 55, 75) vorgesehen ist, die den Aufbau und/oder den Inhalt des entsprechenden Datenfeldes (15, 20, 25, 30) kennzeichnet.

Das für den Empfang der Kurznachrichten geeignete Telekommunikationsgerät ist im erteilten Patentanspruch 9 wiedergegeben und umfasst folgende Merkmale:

- M9.1** Telekommunikationsgerät (60, 65, 70), mit einem Übertragungsrahmen (1) für die Übertragung von Kurznachrichten (5) in einem Telekommunikationsnetz (10), dadurch gekennzeichnet, dass
- M9.2** das Telekommunikationsgerät Mittel zum Senden und/oder Empfangen eines Übertragungsrahmens enthält, dass
- M9.3** in dem Übertragungsrahmen (1) mindestens zwei Datenfelder (15, 20, 25, 30) vorgesehen sind, dass
- M9.4** in den Datenfeldern (15, 20, 25, 30) Daten einer Kurznachricht (5) abgelegt sind und dass
- M9.5** in einem ersten Datenfeld (15) Daten eines ersten Datenformats und

- M9.6** in einem zweiten Datenfeld (20) Daten eines vom ersten Datenformat verschiedenen zweiten Datenformats abgelegt sind,
- M9.7** dass in dem ersten Datenfeld (15) eine erste Kennung (35) vorgesehen ist, die den Aufbau der Kurznachricht (5) kennzeichnet, dass
- M9.8** die erste Kennung (35) Angaben über die Anzahl der Datenfelder (15, 20, 25, 30) und/oder über die Datenformate in den Datenfeldern (20, 25, 30) und/oder über die Größe der Datenfelder (15, 20, 25, 30) umfasst und dass
- M9.9** in mindestens zwei Datenfeldern (15, 20, 25, 30) jeweils eine datenfeldspezifische Kennung (45, 50, 55, 75) vorgesehen ist, die den Aufbau und/oder den Inhalt des entsprechenden Datenfeldes (15, 20, 25, 30) kennzeichnet.

2. Der so offenbarte Gegenstand wendet sich seinem sachlichen Inhalt nach an einen Diplomingenieur der digitalen Übertragungstechnik mit abgeschlossener Hochschulausbildung, der schwerpunktmäßig mit der Mobilfunktelekommunikation befasst ist und dem Kenntnisse der wichtigsten, zum Prioritätszeitpunkt gültigen Normungsvorschriften und Standards der im Mobilfunk zur Anwendung kommenden Datenübertragungsverfahren zu unterstellen sind. Hierzu zählen insbesondere die in der Stretpatentschrift zitierten MIME-Standard-Entwürfe RFC 1521, RFC 2045 und RFC 2046 (vgl. Patentschrift [0006]).

3. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem Dokument K7 nicht neu.

Dieses Dokument hat den Teilnehmern des ETSI-Meetings (ETSI = European Telecommunications Standards Institute) vom 2./3. Dezember 1998 in Hannover - nunmehr unstrittig - vorgelegen. Ein bei einer Sitzung des Normenausschusses des ETSI vorliegendes Dokument ist der Öffentlichkeit zugänglich, sofern der Normungsausschuss nicht ausnahmsweise für das Dokument Verschwiegenheit ver-

einbart hat. Aufgabe des Normenausschusses ist es, mit den beteiligten Fachleuten die weitere Entwicklung der Normen zu diskutieren und entsprechende Vorschläge zu erarbeiten, die für die gesamte Branche gelten sollen. Eine Geheimhaltungsverpflichtung in Bezug auf Dokumente, die bei diesen Treffen vorliegen oder diskutiert werden, ist in Anbetracht dieser Zielsetzung regelmäßig nicht anzunehmen (vgl. auch die Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 10. Februar 1999, Az. T 0202/97 - 3.5.2, Anlage K23).

Das Dokument K7 gibt einen Überblick über eine verallgemeinerte Struktur eines Multimedia-Nachrichtendienstes zur Übertragung von SMS, FAX, Speech-, Audio-, Image-, Video-Mails in einem sog. MMC-Container (vgl. Absatz GENERALISED STRUCTURE). Entsprechend der Darstellung in Figur 1 setzt sich die MMS-Struktur, die selbstredend einen Übertragungsrahmen darstellt (**M1.1**), aus einem SMS-Datenfeld und einem MMC-Datenfeld zusammen (**M1.2**), in dem wiederum weitere Datenfelder mit unterschiedlichen Mediendateien, wie Fax-, Sprach-, Bild- und Videodateien (vgl. Fax, Voice, Video usw.), zu einer Kurznachricht zusammengefasst sind (vgl. Abschnitt "GENERALISED STRUCTURE", die ersten beiden Sätze) (**M1.3**). Das Vorhandensein unterschiedlicher Mediendateien impliziert beim fachkundigen Leser selbstverständlich, dass damit auch Dateien vorliegen, die ihrem jeweiligen Inhalt entsprechend in den dafür typischen Dateiformaten strukturiert sind. Die MMS enthält nach fachlicher Lesart demzufolge mehrere Datenfelder, in denen jeweils Dateien unterschiedlichen Datenformats, also mindestens eines ersten und zweiten Datenformats abgelegt sind (**M1.4** und **M1.5**).

Um die Kompatibilität zwischen verschiedenen Empfangsgeräten, wie einfachen Sprechgeräten, PDA usw. sicherzustellen, kann das SMS-Feld, respektive das erste Datenfeld, zusätzlich als Vorspann für das MMC-Feld verwendet werden, in dem dann auch Angaben über den Inhalt des MMC-Feldes, dessen Länge und die Art der enthaltenen Nachrichten- und damit Datenformate enthalten sein können (vgl. Seite 1, beginnend mit letztem Satz bis Seite 2, Zeile 5) (**M1.6** und **1.7**).

Bezüglich der in der MMS eingebundenen Mediendateien gesteht die Beklagte zwar zu, dass damit wohl ein Übertragungsrahmen mit mehreren Datenfeldern mit unterschiedlichem Datenformat vorliegen möge, allerdings sei an keiner Stelle der K7 eine datenfeldspezifische Kennung erwähnt oder ein direkter Hinweis darauf gegeben.

Der Beklagten mag zwar insofern beizupflichten sein, dass in der K7 eine datenfeldspezifische Kennung explizit nicht angegeben ist. Da aber innerhalb der MMS-Struktur auch Dateien fachnotorisch bekannter Formate wie FAX, Image oder Video zur Anwendung kommen, die, wie allgemein bekannt (vgl. hilfsweise auch Ausführungen in der Patentschrift zum MIME-Standard, insb. Spalte 2, Z. 21 bis 24), eine das Datenformat spezifizierende Kennung aufweisen, die sich üblicherweise in der Datei-Extension wieder findet, bedarf nach Überzeugung des Senats die Existenz einer datenfeldspezifischen Kennung aus der Sicht des Fachmanns keiner besonderen Offenbarung (BGH, GRUR 2009, 382-388 - Olanzapin). Folglich ist den unter einer MMS-Kurznachricht zusammengefassten Datenfeldern, jeweils eine datenfeldspezifische Kennung, welche den Inhalt des entsprechenden Datenfelds kennzeichnet, als systemimmanent zuzuordnen (**M1.8**).

Auf die Existenz einer datenfeldspezifischen Kennung schließt der Fachmann nicht zuletzt auch aus den in der K7 aufgezeigten Möglichkeit des Nutzers, anhand mitübertragener Informationen zu entscheiden, welche Teile der MMS er zur Ansicht herunterladen will (vgl. Seite 2, erster Absatz, Zeilen 5 bis 7). Im Hinblick auf eine technische Realisierung ist dem Fachmann durchaus bewusst, dass diese Teile nicht nur in einem abgeschlossenen Datenformat vorliegen müssen, sondern auch eine den direkten Zugriff erlaubende Kennung bereithalten müssen.

4. Der unabhängige Patentanspruch 9 geht hinsichtlich der Merkmale den Übertragungsrahmen betreffend konform zum Patentanspruch 1 und unterscheidet sich von diesem nur durch das Merkmal **M9.2**, dass "das Telekommunikationsgerät Mittel zum Senden und/oder Empfangen eines Übertragungsrahmens enthält". Letztere sind für ein funktionsfähiges Telekommunikationsgerät, nicht zuletzt auch

für die in der K7 zitierten Endgeräte (Sprechendgeräte, PDA) als selbstverständlich vorauszusetzen.

Bezüglich der verbleibenden Merkmale gelten die unter 3. gemachten Ausführungen.

Damit ist auch der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 9 durch K7 vorweggenommen.

Mit den nicht patentfähigen Patentansprüchen 1 und 9 kann das Streitpatent in der erteilten Fassung keinen Bestand haben.

## II. Zu den Hilfsanträgen

### 1. Zum Hilfsantrag 1

Der einzige Patentanspruch nach Hilfsantrag 1 umfasst die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 9 nach Hauptantrag. Der Patentanspruch gliedert sich in folgende Merkmale (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 9 gemäß Hauptantrag unterstrichen):

**M<sub>H1</sub>1** Telekommunikationsgerät-Mobilfunkgerät (60, 65, 70), mit einem Übertragungsrahmen (1) für die Übertragung von Kurznachrichten (5) in einem Mobilfunktelekommunikationsnetz (10) zwischen Mobilfunkgeräten (60, 65) über einen Netzbetreiber (70).

**M<sub>H1</sub>2** mit Mitteln zum Erzeugen, Senden und Empfangen solcher Übertragungsrahmen (1),  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Telekommunikationsgerät Mittel zum Senden und/oder Empfangen eines Übertragungsrahmens enthält, dass

- M<sub>H13</sub>** in dem Übertragungsrahmen (1) mindestens zwei Datenfelder (15, 20, 25, 30) vorgesehen sind,
- M<sub>H14</sub>** dass in den Datenfeldern (15, 20, 25, 30) Daten einer Kurznachricht (5) abgelegt sind und dass
- M<sub>H15</sub>** in einem ersten Datenfeld (15) Daten eines ersten Datenformats und
- M<sub>H16</sub>** in einem zweiten Datenfeld (20) Daten eines vom ersten Datenformat verschiedenen zweiten Datenformats abgelegt sind, dass
- M<sub>H17</sub>** in dem ersten Datenfeld (15) eine erste Kennung (35) vorgesehen ist, die den Aufbau der Kurznachricht (5) kennzeichnet, dass
- M<sub>H18</sub>** die erste Kennung (35) Angaben über die Anzahl der Datenfelder (15, 20, 25, 30) und/oder über die Datenformate in den Datenfeldern (15, 20, 25, 30) und/oder über die Größe der Datenfelder (15, 20, 25, 30) umfasst und dass
- M<sub>H19</sub>** in mindestens zwei Datenfeldern (15, 20, 25, 30) jeweils eine datenfeldspezifische Kennung (45, 50, 55, 75) vorgesehen ist, die den Aufbau und/oder den Inhalt des entsprechenden Datenfeldes (15, 20, 25, 30) kennzeichnet,
- M<sub>H10</sub>** und dass der Übertragungsrahmen (1) so ausgebildet ist, dass das Mobilfunkgerät (60, 65) über Aufbau und/oder Inhalt einer bei dem Netzbetreiber (70) für das Mobilfunkgerät (60, 65) vorliegenden Kurznachricht (5) von dem Netzbetreiber (70) durch Übersenden einer Mitteilung informierbar ist, die beim Netzbetreiber (70) aus der Auswertung datenfeldspezifischer Kennungen (45, 50, 55, 75) des Übertragungsrahmens (1) der Kurznachricht (5) erstellbar ist.

1.1 Die Beklagte hat ihr Verständnis des Begriffs "Netzbetreibers" im Patentanspruch nach Hilfsantrag 1 zunächst unter Hinweis auf die Patentschrift dahingehend erläutert, dass bei fachgerechter Auslegung der mit einem Netzbetreiber verbundenen Funktionalitäten (vgl. Patentschrift [0031]) unter dem Begriff "Netzbetreiber" die Funktionalität eines Gerätes zu verstehen sei.

Davon ausgehend ist der Senat nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung davon überzeugt, dass unter dem Begriff "Netzbetreiber" (wohl) die Vermittlungsstelle des Netzbetreibers zu subsumieren ist. Diese Auslegung findet ihre Stütze auch in den realen Gegebenheiten der zum Prioritätszeitpunkt in Betrieb befindlichen Mobilfunknetze, bei denen der Austausch von Informationen zwischen den Mobilfunkgeräten stets über eine Vermittlungsstelle des Netzbetreibers abgewickelt wurde.

Der Netzbetreiber, respektive die Vermittlungsstelle ist, wie das Mobilfunkgerät, zwar eine unverzichtbare Komponente für die Kommunikation in einem Mobilfunknetz, die aber, bis auf eine für den Signalaustausch gemeinsam genutzte Funktionsschnittstelle, keinerlei gegenständliche oder verfahrenstechnische Gemeinsamkeiten mit einem Mobilfunkgerät aufweist. Schon *expressis verbis* nimmt die Vermittlungsstelle vollkommen andere Funktionen wahr als das Mobilfunkgerät. Für den Fachmann liegt es daher auf der Hand, dass die in einer Vermittlungsstelle angesiedelten Verarbeitungsabläufe für die gegenständliche Ausgestaltung eines Mobilfunkgeräts mit Sende- und Empfangseinrichtungen vollkommen unbedeutend sind.

Unter diesem technischen Aspekt ist auch der Merkmalsblock **M<sub>H1</sub>10** zu sehen, der sich mit der Auswertung der datenfeldspezifischen Kennungen und der Erstellung einer daraus abgeleiteten Mitteilung beim Netzbetreiber, also in der Vermittlungsstelle auseinandersetzt. Diese an das Mobilfunkgerät übertragene Mitteilung kann, da sie ihrer Datenstruktur nach ohnehin unter den vom Mobilfunkgerät verarbeitbaren Übertragungsrahmen fällt, von den Empfangsmitteln des Mobilfunkgeräts empfangen und weiterverarbeitet werden. Die in der Vermittlungsstelle ablauf-

fenden Vorgänge erfordern mithin keine weitere gegenständliche oder verfahrenstechnische Ausgestaltung des Mobilfunkgeräts und sind dem Patentanspruch nach Hilfsantrag 1 darüber hinaus auch nicht entnehmbar.

Ausgehend davon gelangt der Senat zu der Überzeugung, dass der Merkmalsblock **M<sub>H1</sub>10** nur Merkmale vermittelt, die zu dem erfindungsgemäßen Problem der gegenständlichen Ausbildung eines Mobilfunkgeräts keinen Beitrag leisten, sondern sich mit einer anderen, außerhalb des unter Schutz zu stellenden Mobilfunkgeräts ablaufenden Funktionalität befasst.

Der Merkmalsblock **M<sub>H1</sub>10** ist demnach im Sinne des § 10 PatG als nichtwesentliches Element der streitgegenständlichen Erfindung anzusehen, da er zu dem erfindungsgemäßen Mobilfunkgerät nach dem Streitpatent offensichtlich nichts beiträgt (BGHZ 171, 167-180, Pipettensystem).

Damit reduziert sich der für die Beurteilung der Patentfähigkeit maßgebende Teil des Patentanspruchs nach Hilfsantrag 1 auf die Merkmale **M<sub>H1</sub>1** bis **M<sub>H1</sub>9**, die sachlich den Merkmalen **M9.1** bis **M9.9** des Patentanspruchs 9 nach Hauptantrag entsprechen. Es gelten mithin die Ausführungen unter I.4.

**1.2** Unabhängig davon werden die im Merkmalsblock **M<sub>H1</sub>10** wiedergegebenen funktionalen Abläufe auch durch den Offenbarungsgehalt der K7 getragen. Dort wird ein Szenarium beschrieben, bei dem die vom Urheber abgeschickte MMS im Netzwerk, nach fachlicher Lesart dem Netzwerkbetreiber bzw. der Vermittlungsstelle, gespeichert wird (vgl. S. 2, erster Absatz, Zeile 3). Damit der Empfänger entscheiden kann, welche Teile der MMS er zur Ansicht von der Vermittlungsstation herunter laden, speichern oder löschen will (vgl. S. 2, erster Absatz, letzter Satz), werden datenfeldspezifische Informationen über Nachrichtentypen, Länge usw. im MMS-Präfix für einen allgemein gültigen Mitteilungsmechanismus zusammengestellt und an die Teilnehmerstation übermittelt (vgl. S. 2, erster Absatz, Zeilen 3 bis 5). Bereits aus diesem Vorgang schließt der Fachmann, dass der Übertragungsrahmen der MMS so ausgebildet ist, dass aus ihm im Bedarfsfall mit

Hilfe der datenfeldspezifischen Kennungen der in der MMS enthaltenen Einzelnachrichten eine Mitteilung erstellbar ist, die an die Empfängerstation übermittelt werden kann und den Empfänger über Aufbau und/oder Inhalt informiert. Da der Netzbetreiber davon ausgehen muss, dass die Nutzer, wie in der K7 bereits angesprochen, Empfangsgeräte unterschiedlichen Standards verwenden, wird er im Hinblick auf eine universelle Weiterleitung von Kurznachrichten die Auswertung der datenfeldspezifischen Kennungen und die Erstellung der daraus resultierenden Mitteilung an den Empfänger in den Bereich der Vermittlungsstation legen, da diese aufgrund der unmittelbaren Kommunikation mit der Empfängerstation über deren Standard informiert sein muss.

Damit sind, zusätzlich zu den Merkmalen **M<sub>H1</sub>1** bis **M<sub>H1</sub>9** (vgl. Ausführungen unter I.4.) auch die mit dem Merkmalsblock **M<sub>H1</sub>10** beschriebenen funktionalen Abläufe durch die K7 dem Fachmann nahegelegt.

Damit erweist sich der einzige Patentanspruch gemäß Hilfsantrag 1, selbst bei voller Berücksichtigung des Merkmalsblocks **M<sub>H1</sub>10**, mangels des Zugrundeliegens einer erfinderischen Tätigkeit als nicht patentfähig.

## 2. Zum Hilfsantrag 2

Der einzige Patentanspruch gemäß Hilfsantrag 2 umfasst die Merkmale **M<sub>H1</sub>1** bis **M<sub>H1</sub>9** des einzigen Patentanspruchs nach Hilfsantrag 1 und unterscheidet sich von diesem durch das Merkmal **M<sub>H2</sub>10** (Änderungen gegenüber **M<sub>H1</sub>10** unterstrichen):

**M<sub>H2</sub>10** und dass der Übertragungsrahmen (1) so ausgebildet ist, dass das Mobilfunkgerät (60, 65) über Aufbau und/oder Inhalt einer bei dem Netzbetreiber (70) für das Mobilfunkgerät (60, 65) vorliegenden Kurznachricht (5) von dem Netzbetreiber (70) durch Übersenden einer Mitteilung informierbar ist, die entweder beim Netzbetreiber durch Abtrennen des ersten Datenfelds des Übertragungsrahmens (1) der

Kurznachricht (5) erstellbar ist oder beim Netzbetreiber (70) aus der Auswertung datenfeldspezifischer Kennungen (45, 50, 55, 75) des Übertragungsrahmens (1) der Kurznachricht (5) erstellbar ist.

**2.1** Der Merkmalsblock **M<sub>H2</sub>10** enthält als weitere Alternative für die Generierung einer Mitteilung durch die Vermittlungsstation, dass die Mitteilung auch durch Abtrennen des ersten Datenfelds des Übertragungsrahmens der Kurznachricht erstellbar ist. Auch diese Funktion ist eindeutig in der Vermittlungsstation und nicht im Mobilfunkgerät angesiedelt.

Die vorstehend unter 1.1 gemachten Ausführungen gelten daher uneingeschränkt auch für den einzigen Patentanspruch gemäß Hilfsantrag 2.

**2.2** Der Gegenstand des Patentanspruchs gemäß Hilfsantrag 2 umfasst in Form der zweiten Alternative des Merkmalsblocks **M<sub>H2</sub>10** den nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhenden Gegenstand des Patentanspruchs gemäß Hilfsantrag 1. Schon aus diesem Grunde kann das Patent mit dem Hilfsantrag 2 nicht erfolgreich verteidigt werden.

Aber auch die erste Alternative des Merkmalsblocks **M<sub>H2</sub>10** ist nicht geeignet, die Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs gemäß Hilfsantrag 2 zu begründen.

Wie auf Seite 2, erster Absatz, der K7 beschrieben, können die für den Empfänger relevanten Informationen über Aufbau und/oder Inhalt der MMS als SMS-Nachricht gesendet werden, so dass auch einfache Stationen informiert werden können (vgl. Seite 2, erster Absatz, Zeilen 5 bis 7). Der Fachmann erkennt darin ohne Weiteres ein erstes Datenfeld, das losgelöst vom MMC an den Empfänger übertragbar ist, der dann anhand der dort enthaltenen Informationen entscheidet, welche Teile der MMS er herunterladen, speichern oder löschen will (vgl. Seite 2, erster Absatz, Zeilen 5 bis 10).

Damit ist auch der einzige Patentanspruch gemäß Hilfsantrag 2, selbst bei voller Berücksichtigung des Merkmalsblocks **M<sub>H2</sub>10**, mangels des Zugrundeliegens einer erfinderischen Tätigkeit nicht patentfähig.

### III.

Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, inwieweit die in die hilfsweise verteidigten Anspruchsfassungen neu mit aufgenommenen Merkmale in den Ursprungsunterlagen als zur Erfindung gehörig offenbart sind und ob dadurch möglicherweise ein Aliud unter Schutz gestellt werden soll.

### IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Schuster

Gutermuth

Dr. Hartung

Gottstein

Kleinschmidt

Pü