



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
13. Januar 2010

...

5 Ni 32/09

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent 199 58 777

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 13. Januar 2010 durch die Vorsitzende Richterin Schuster, die Richterin Püschel sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Kleinschmidt

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 199 58 777 wird 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 eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 199 58 777 (Streitpatent), das am 7. Dezember 1999 angemeldet worden ist und ein mobiles Telekommunikationsendgerät betrifft.

Das Streitpatent umfasst 11 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

- „1. Mobiles Telekommunikationsendgerät (1) mit einer Empfangsvorrichtung (5) zum Empfang von Nachrichten aus einem Telekommunikationsnetz (10) in einem Empfangsbetriebsmodus, wobei ein Abfragebetriebsmodus am mobilen Telekommunikationsendgerät (1) einstellbar ist, in dem eine Steuerung (15) für den Fall, dass der Empfangsbetriebsmodus abgeschaltet ist, zu mindestens einer ersten vorgegebenen Zeit den Empfangsbetriebsmodus aktiviert, und wobei die Steuerung (15) prüft, ob innerhalb einer zweiten

vorgegebenen Zeit nach der Aktivierung des Empfangsbetriebsmodus Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz (10) für das mobile Telekommunikationsendgerät (1) vorliegende Nachricht in der Empfangsvorrichtung (5) empfangen wurde, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Herunterladen einer anstehenden und erkannten Nachricht zu einem vorgegebenen späteren Zeitpunkt erfolgt.“

Wegen der auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift DE 199 58 777 B4 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Sie beruft sich hierzu auf folgende Unterlagen:

- | | |
|-------------|---|
| Anlage K4: | PCT-Offenlegungsschrift WO 95/29568 A1
(„ERICSSON“) |
| Anlage K5: | US-Patent 5,448,759 A („MOTOROLA I“) |
| Anlage K6: | US-Patent 5,673,256 A („MOTOROLA II“) |
| Anlage K7: | 3GPP-Dokument: Technische Spezifikation 3G TS
22.140, Version 0.1.0 „3rd Generation Partnership
Project; Technical Specification Group Services
and System Aspects; Service aspects; Stage 1;
Multimedia Messaging Service“ |
| Anlage K7a: | Auszüge aus dem Verzeichnis des öffentlichen
FTP-Servers betreffend u. a. die Spezifikation
nach Anlage K7 als Veröffentlichungsnachweis |
| Anlage K8: | 3GPP-Dokument: Technische Spezifikation 3G TS
23.140, Version 0.1.0 (1999-10) „3rd Generation |

- Partnership Project; Technical Specification Group
Terminals; Multimedia Messaging Service (MMS);
Functional description; Stage 2“
- Anlage K8a: Veröffentlichungsnachweis zu Anlage K8
- Anlage K9: 3GPP-Dokument: Technische Spezifikation 3G TS
25.304, Version 3.0.0 (1999-10) „3rd Generation
Partnership Project; Technical Specification Group
Radio Access Network; UE Procedures in Idle
Mode“
- Anlage K9a: Veröffentlichungsnachweis zu Anlage K9
- Anlage K10: Europäische Patentanmeldung EP 0 782 359 A2
(„NOKIA“)
- Anlage K11: Britische Patentanmeldung GB 2 244 409 A
(„TSCR“)
- Anlage K12: Britische Patentanmeldung GB 2 309 138 A
(„NEC“)
- Anlage K13: Europäische Patentanmeldung EP 0 854 655 A2
(„MOTOROLA III“)
- Anlage K16: ETSI-Dokument: Recommendation GSM 03.13
Version 3.0.1 - Discontinuous Reception (DRX) in
the GSM System
- Anlage K16a: Deutsche Übersetzung der Anlage K16
- Anlage K17: PCT-Offenlegungsschrift WO 99/61966 A2
- Anlage K18: Jarkko Sevanto, „Multimedia Messaging Service
for GPRS and UMTS“ in Konferenzband „1999
IEEE Wireless Communications and Networking
Conference“
- Anlagen K18a, b: Nachweis für Publikationsdatum für Anlage K18
- Anlagen K20, K20a: 3GPP-Dokument: Draft Meeting Report
T2#6/SMG4 (v 0.4 (1999-10); Meeting vom 4.-6.
Oktober 1999, Kyongju, Korea)

- Anlage K21: ETSI-Richtlinie zu Rechten des Geistigen Eigentums vom 22. November 2000
- Anlagen K23, K23a: 3GPP-Dokument: Report Version 1 TSG_SA_WG1#4 99-4 Plenary Meeting (Meeting vom 7.-9. Juli 1999, Quebec, Kanada)
- Anlage K24: ETSI-Direktiven vom Dezember 1997 (Auszug)
- Anlagen K26, K27: Auszüge aus dem Verzeichnis des öffentlichen FTP-Servers betreffend die Spezifikationen 23.140 (Anlage K8) und 25.304 (Anlage K9)
- Anlage K28: 3GPP-Dokument: Meeting Report T2#7/SMG4 (v 1.0 (2000-02); Meeting vom 22.-26. November 1999, Ystad, Schweden)
- Anlage K29: 3GPP-Dokument: Technische Spezifikation 3G TS 23.140, Version 0.2.0 (1999-11) „3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Terminals; Multimedia Messaging Service (MMS); Functional description; Stage 2“
- Anlage K30: Auszüge aus dem Verzeichnis des öffentlichen FTP-Servers betreffend u. a. die Spezifikation nach Anlage K29
- Anlage K35: ETSI-Dokument: Technische Spezifikation TS 100 901 V7.2.0 „Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Technical realization of the Short Message Service (SMS); Point-to-Point (PP) (GSM 03.40 version 7.2.0 Release 1998)“ (Auszug)
- Anlage K36: 3GPP-Dokument 3GPP/PCG#1(99)23: Draft summary minutes, decisions and actions from 1st 3GPP PCG Meeting, Fort Lauderdale, US, 01-04 March 1999 (Seite 10 Decision PCG1/12: Access to the 3GPP web site to remain open.)

- Anlagen K37a, b, c: Nachweise für Erstellungsdatum der Dokumente betreffend die Spezifikationen 22.140 0.1.0 (Anlage K7), 23.140 0.2.0 (Anlage K29), 23.140 0.1.0 (Anlage K8)
- Anlage K38: 3GPP-Dokument TSGT2#4(99)507: „Basic Multimedia Messaging functionality for an initial release“ (Source: Bosch)
- Anlage K38a: 3GPP-Dokument: Meeting Report T2#4/SMG4 (v 1.0 (1999-09); Meeting vom 14.-16. Juni 1999, Miami, US; Seite 33, Seite 35 unter 2.3.2: Veröffentlichungsnachweis zu Anlage K38)
- Anlage K38b: Auszüge aus dem Verzeichnis des öffentlichen FTP-Servers betreffend u. a. das Dokument nach Anlage K38.

Die Klägerin legt zudem u. a. Unterlagen aus dem Erteilungsverfahren des Streitpatents, aus dem Einspruchsverfahren des parallelen europäischen Patents 1 238 548 sowie aus dem parallelen Verletzungsverfahren vor dem LG Mannheim vor und bietet zur Veröffentlichungspraxis von Dokumenten auf dem FTP-Server der 3GPP zusätzlich Zeugenbeweis an. Zur Frage der öffentlichen Zugänglichkeit der im Rahmen von 3GPP- bzw. ETSI-Meetings behandelten Dokumente verweist sie des Weiteren auf das Urteil des Senats in dem Nichtigkeitsverfahren 5 Ni 31/09 (EU) vom 20. Oktober 2009.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 199 58 777 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den Patentansprüchen nach den Hilfsanträgen 1 bis 5 gemäß den Schriftsätzen vom 15. Dezember 2009 und 11. Januar 2010 - in dieser Reihenfolge.

Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 1 lauten wie folgt:

- „1. Mobiles Telekommunikationsendgerät (1) mit einer Empfangsvorrichtung (5) zum Empfang von Nachrichten unterschiedlicher Nachrichtentypen aus einem Telekommunikationsnetz (10) in einem Empfangsbetriebsmodus, wobei ein Abfragebetriebsmodus am mobilen Telekommunikationsendgerät (1) einstellbar ist, in dem eine Steuerung (15) für den Fall, dass der Empfangsbetriebsmodus abgeschaltet ist, zu mindestens einer ersten vorgegebenen Zeit den Empfangsbetriebsmodus aktiviert, und wobei die Steuerung (15) prüft, ob innerhalb einer zweiten vorgegebenen Zeit nach der Aktivierung des Empfangsbetriebsmodus Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz (10) für das mobile Telekommunikationsendgerät (1) vorliegende Nachricht in der Empfangsvorrichtung (5) empfangen wurde, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Steuerung (15) für den Fall, in dem sie den Empfang von Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz (10) für das mobile Telekommunikationsendgerät (1) vorliegende Nachricht detektiert, eine Auswertung der mindestens einen Nachricht einleitet, wobei die Art der Auswertung in Abhängigkeit des Nachrichtentyps über eine Eingabeinheit (20) des mobilen Telekommunikationsendgerätes (1) vorgebar ist, und dass das Herunterladen einer anstehenden und erkannten Nachricht zu einem vorgegebenen späteren Zeitpunkt erfolgt.
2. Mobiles Telekommunikationsendgerät (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (15) den Empfangsbe-

triebsmodus frühestens nach einer dritten vorgegebenen Zeit von der Aktivierung des Empfangsbetriebsmodus an wieder abschaltet.

3. Mobiles Telekommunikationsendgerät (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswertung der mindestens einen Nachricht eine akustische und/oder optische Signalisierung an einer Wiedergabevorrichtung (25) des mobilen Telekommunikationsendgerätes (1) umfasst.
4. Mobiles Telekommunikationsendgerät (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (15) die Signalisierung über das Abschalten des Empfangsbetriebsmodus hinaus aufrechterhält.
5. Mobiles Telekommunikationsendgerät (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (15) bei der Auswertung der mindestens einen Nachricht über eine Sendevorrichtung (30) des mobilen Telekommunikationsendgerätes (1) eine Verbindung zum Telekommunikationsnetz (10), insbesondere zu einer vierten vorgegebenen Zeit, aufbaut, um die mindestens eine Nachricht aus dem Telekommunikationsnetz (10) in das mobile Telekommunikationsendgerät (1) zu laden.
6. Mobiles Telekommunikationsendgerät (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (15) im Abfragebetriebsmodus die mindestens eine erste vorgegebene Zeit zur Aktivierung des Empfangsbetriebsmodus in Abhängigkeit der gerade vorliegenden Kapazität eines Akkumulators (35) des mobilen Telekommunikationsendgerätes (1) vorgibt.

7. Mobiles Telekommunikationsendgerät (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (15) im Abfragebetriebsmodus den Empfangsbetriebsmodus in regelmäßigen Zeitabständen aktiviert.
8. Mobiles Telekommunikationsendgerät (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (15) im Abfragebetriebsmodus die mindestens eine erste vorgegebene Zeit zur Aktivierung des Empfangsbetriebsmodus in Abhängigkeit der im zuletzt eingestellten Empfangsbetriebsmodus erzielten Erreichbarkeit des mobilen Telekommunikationsendgerätes (1) im Telekommunikationsnetz (10) vorgibt.“

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2:

- „1. Mobiles Telekommunikationsendgerät (1) mit einer Empfangsvorrichtung (5) zum Empfang von Nachrichten unterschiedlicher Nachrichtentypen aus einem Telekommunikationsnetz (10) in einem Empfangsbetriebsmodus, wobei ein Abfragebetriebsmodus am mobilen Telekommunikationsendgerät (1) einstellbar ist, in dem eine Steuerung (15) für den Fall, dass der Empfangsbetriebsmodus abgeschaltet ist, zu mindestens einer ersten vorgegebenen Zeit den Empfangsbetriebsmodus aktiviert, und wobei die Steuerung (15) prüft, ob innerhalb einer zweiten vorgegebenen Zeit nach der Aktivierung des Empfangsbetriebsmodus Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz (10) für das mobile Telekommunikationsendgerät (1) vorliegende Nachricht in der Empfangsvorrichtung (5) empfangen wurde, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Steuerung (15) für den Fall, in dem sie den Empfang von Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz (10) für das mobile Telekommunikationsendgerät (1) vorliegende Nachricht detektiert, eine Auswertung der

mindestens einen Nachricht einleitet, wobei abhängig vom Nachrichtentyp eine Verbindung über das Telekommunikationsnetz (10) zu einer Zentrale des entsprechenden Nachrichtentyps, in welcher die mindestens eine Nachricht gespeichert ist, aufgebaut wird, die Art der Auswertung in Abhängigkeit des Nachrichtentyps über eine Eingabeeinheit (20) des mobilen Telekommunikationsendgerätes (1) vorgebar ist, und dass das Herunterladen einer anstehenden und erkannten Nachricht zu einem vorgegebenen späteren Zeitpunkt erfolgt.“

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3:

„1. Mobiles Telekommunikationsendgerät (1) mit einer Empfangsvorrichtung (5) zum Empfang von Nachrichten unterschiedlicher Nachrichtentypen aus einem Telekommunikationsnetz (10) in einem Empfangsbetriebsmodus, wobei ein Abfragebetriebsmodus am mobilen Telekommunikationsendgerät (1) einstellbar ist, in dem eine Steuerung (15) für den Fall, dass der Empfangsbetriebsmodus abgeschaltet ist, zu mindestens einer ersten vorgegebenen Zeit den Empfangsbetriebsmodus aktiviert, und wobei die Steuerung (15) prüft, ob innerhalb einer zweiten vorgegebenen Zeit nach der Aktivierung des Empfangsbetriebsmodus Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz (10) für das mobile Telekommunikationsendgerät (1) vorliegende Nachricht in der Empfangsvorrichtung (5) empfangen wurde, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Steuerung (15) für den Fall, in dem sie den Empfang von Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz (10) für das mobile Telekommunikationsendgerät (1) vorliegende Nachricht detektiert, eine Auswertung der mindestens einen Nachricht einleitet, wobei abhängig vom Nachrichtentyp eine Verbindung über das Telekommunikationsnetz (10) zu einer Zentrale des entsprechenden Nachrichtentyps, in welcher

die mindestens eine Nachricht gespeichert ist, aufgebaut wird, wobei Nachrichten unterschiedlicher Nachrichtentypen in unterschiedlichen Zentralen der Nachrichtentypen gespeichert sind, die Art der Auswertung in Abhängigkeit des Nachrichtentyps über eine Eingabeeinheit (20) des mobilen Telekommunikationsendgerätes (1) vorgebar ist, und dass das Herunterladen einer anstehenden und erkannten Nachricht zu einem vorgegebenen späteren Zeitpunkt erfolgt.“

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4:

- „1. Mobiles Telekommunikationsendgerät (1) mit einer Empfangsvorrichtung (5) zum Empfang von Nachrichten unterschiedlicher Nachrichtentypen aus einem Telekommunikationsnetz (10) in einem Empfangsbetriebsmodus, wobei ein Abfragebetriebsmodus am mobilen Telekommunikationsendgerät (1) einstellbar ist, in dem eine Steuerung (15) für den Fall, dass der Empfangsbetriebsmodus abgeschaltet ist, zu mindestens einer ersten vorgegebenen Zeit den Empfangsbetriebsmodus aktiviert, und wobei die Steuerung (15) prüft, ob innerhalb einer zweiten vorgegebenen Zeit nach der Aktivierung des Empfangsbetriebsmodus Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz (10) für das mobile Telekommunikationsendgerät (1) vorliegende Nachricht in der Empfangsvorrichtung (5) empfangen wurde, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Steuerung (15) für den Fall, in dem sie den Empfang von Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz (10) für das mobile Telekommunikationsendgerät (1) vorliegende Nachricht detektiert, eine Auswertung der mindestens einen Nachricht einleitet, wobei abhängig vom Nachrichtentyp eine Verbindung über das Telekommunikationsnetz (10) zu einer Zentrale des entsprechenden Nachrichtentyps, in welcher die mindestens eine Nachricht gespeichert ist, aufgebaut wird, wo-

bei Nachrichten unterschiedlicher Nachrichtentypen in unterschiedlichen Zentralen der Nachrichtentypen gespeichert sind, die Art des Herunterladens der mindestens einen Nachricht in Abhängigkeit des Nachrichtentyps über eine Eingabeeinheit (20) des mobilen Telekommunikationsendgerätes (1) vorgebar ist, und dass das Herunterladen einer anstehenden und erkannten Nachricht zu einem vorgegebenen späteren Zeitpunkt erfolgt.“

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5:

- „1. Mobiles Telekommunikationsendgerät (1) mit einer Empfangsvorrichtung (5) zum Empfang von Nachrichten unterschiedlicher Nachrichtentypen aus einem Telekommunikationsnetz (10) in einem Empfangsbetriebsmodus, wobei ein Abfragebetriebsmodus am mobilen Telekommunikationsendgerät (1) einstellbar ist, in dem eine Steuerung (15) für den Fall, dass der Empfangsbetriebsmodus abgeschaltet ist, zu mindestens einer ersten vorgegebenen Zeit den Empfangsbetriebsmodus aktiviert, und wobei die Steuerung (15) prüft, ob innerhalb einer zweiten vorgegebenen Zeit nach der Aktivierung des Empfangsbetriebsmodus Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz (10) für das mobile Telekommunikationsendgerät (1) vorliegende Nachricht in der Empfangsvorrichtung (5) empfangen wurde, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Steuerung (15) für den Fall, in dem sie den Empfang von Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz (10) für das mobile Telekommunikationsendgerät (1) vorliegende Nachricht detektiert, eine Auswertung der mindestens einen Nachricht einleitet, wobei die Art der Auswertung in Abhängigkeit des Nachrichtentyps über eine Eingabeeinheit (20) des mobilen Telekommunikationsendgerätes (1) vorgebar ist, wobei ein Nachrichtentyp eine Internet-E-Mail-Nachricht ist und die Auswertung einer Internet-E-Mail-Nachricht den Aufbau ei-

ner Verbindung über das Telekommunikationsnetz (10) zu einem Internet-Server, in dem die Internet-E-Mail-Nachricht gespeichert ist, umfasst, und dass das Herunterladen einer anstehenden und erkannten Nachricht zu einem vorgegebenen späteren Zeitpunkt erfolgt.“

An den Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 2 bis 5 schließen sich jeweils dieselben Unteransprüche 2 bis 8 an, wie sie unter Hilfsantrag 1 wiedergegeben sind.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent gegenüber dem Stand der Technik für patentfähig, zumindest in einer der hilfsweise verteidigten beschränkten Fassungen. Sie macht insbesondere geltend, die 3GPP-Dokumente seien nicht vor dem Anmeldetag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich geworden. Für Teilnehmer von Standardisierungsgremien müsse von der berechtigten Erwartung der Verschwiegenheit gegenüber Dritten ausgegangen werden, auch wenn keine ausdrückliche Verschwiegenheitsverpflichtung bestehe. Die vorgelegten Auszüge aus dem Verzeichnis des FTP-Servers belegten zudem nicht zweifelsfrei den Zeitpunkt der freien Verfügbarkeit der 3GPP-Dokumente im Internet. Zur Stützung ihres Vorbringens legt sie u. a. vor:

- Anlage B1: Download-Bereich des FTP-Servers zur Anlage K7
- Anlage B2: Anzeige des 7-Zip-Dateimanagers zur Anlage K8
- Anlage B3: Anzeige des 7-Zip-Dateimanagers zur Anlage K9
- Anlage B4: Indexverzeichnis des FTP-Servers
- Anlage B5: Report der Wayback Machine
- Anlage B14: Internet-Auszug „Types of mobile messaging“.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte an ihrem Hauptantrag festgehalten, zu diesem aber nicht mehr vorgetragen. Das Gericht hat den Parteien in der mündlichen Verhandlung ferner Kopien des im Internet ermittelten Dokuments „3GPP Working Procedures“ vom 4. Dezember 1998 überreicht.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der der in § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und begründet.

I. Zur erteilten Fassung des Streitpatents (Hauptantrag)

1. Das Streitpatent betrifft ein mobiles Telekommunikationsendgerät.

Wie in der Patentschrift zutreffend angegeben, ist in einem nach dem GSM-Standard (Global System for Mobile Communications) ausgebildeten Mobilfunksystem der sogenannte SMS-Kurznachrichtendienst (Short Message Service) bekannt. In Mobilfunksystemen nach anderen Mobilfunkstandards sind weitere Nachrichtenformate, z. B. im UMTS-Standard eine Multimedia-Nachricht (MMS - multimedia message service), verfügbar. Ein Mobiltelefon, das über das Mobilfunknetz erreichbar und im Mobilfunknetz angemeldet ist, befindet sich in einem Empfangsbetriebsmodus, wenn es über eine Empfangsvorrichtung Nachrichten aus dem Mobilfunknetz empfangen kann. Der Empfangsbetrieb erfordert eine gewisse Energiemenge, die bei Mobiltelefonen üblicherweise durch Akkumulatoren (seltener auch Batterien) bereitgestellt wird. Aus der begrenzten Kapazität der Akkumulatoren resultiert eine Begrenzung der Betriebsdauer und damit der Empfangsmöglichkeiten des Mobiltelefons.

Der Empfang von Nachrichten ist auch einer vom Dienstanbieter (provider) vorgegebenen Tarifstruktur unterworfen, so dass der Empfang Kosten verursachen kann, die zu unterschiedlichen Zeiten (Wochentag, Uhrzeit) und an unterschiedlichen Aufenthaltsorten unterschiedlich hoch ausfallen können. Zudem ist der Empfang unter bestimmten Umständen unerwünscht oder störend.

Die Patentschrift verweist vor diesem Hintergrund auf die Druckschriften GB 2 244 409 A (K11 „TSCR“), EP 0 782 359 A2 (K10 „NOKIA“) und GB 2 309 138 A (K12 „NEC“), aus denen Funkkommunikationssysteme bekannt

seien, bei denen die mobilen Endgeräte alternierend aktiviert und deaktiviert würden, d. h. nicht ständig erreichbar seien. Zu Zeiten, in denen das mobile Endgerät nicht erreichbar sei, würden die für das Endgerät bestimmten Nachrichten in einer Basisstation bzw. einer Nachrichtenzentrale gespeichert und bei Erreichbarkeit des Endgerät an dieses übertragen (Absätze [0002] bis [0005] der Patentschrift).

Der Erfindung liegt das technische Problem zu Grunde, bei einem mobilen Endgerät Energie einzusparen und die Betriebsdauer bei Betrieb mit einem Akkumulator zu verlängern, ohne dass dabei auf die Mitteilung über für das mobile Telekommunikationsendgerät im Telekommunikationsnetz vorliegende Nachrichten verzichtet werden muss (Absatz [0006], letzter Satz).

Patentanspruch 1 des Streitpatents schlägt dazu ein mobiles Kommunikationsendgerät mit folgenden Merkmalen vor:

1. Das mobile Telekommunikationsendgerät (1) umfasst eine Empfangsvorrichtung (5) zum Empfang von Nachrichten aus einem Telekommunikationsnetz (10) in einem Empfangsbetriebsmodus.
2. Ein Abfragebetriebsmodus ist am mobilen Telekommunikationsendgerät (1) einstellbar.
 - 2.1 In dem Abfragebetriebsmodus aktiviert eine Steuerung (15) für den Fall, dass der Empfangsbetriebsmodus abgeschaltet ist, zu mindestens einer ersten vorgegebenen Zeit den Empfangsbetriebsmodus.
 - 2.2 In dem Abfragebetriebsmodus prüft die Steuerung (15), ob innerhalb einer zweiten vorgegebenen Zeit nach der Aktivierung des Empfangsbetriebsmodus Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz (10) für das mobile Telekommunikationsendgerät (1) vorliegende Nachricht in der Empfangsvorrichtung (5) empfangen wurden.
3. Anstehende und erkannte Nachrichten werden zu einem vorgegebenen späteren Zeitpunkt heruntergeladen.

2. Der Senat erachtet als maßgeblichen Fachmann einen Diplomingenieur mit universitärer Ausbildung in der elektrischen Übertragungstechnik (Informationstechnik, Nachrichtentechnik) und mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Mobilfunktechnik, insbesondere im Bereich GSM und UMTS, und der Schnurlostelefone, z. B. nach dem DECT-Standard. Typischerweise haben sich derartige Fachleute zum Anmeldezeitpunkt mit der Entwicklung von mobilen Kommunikationsendgeräten beschäftigt.

3. Der Senat legt den Patentanspruch 1 auf der Grundlage des Wissens des Fachmanns dahingehend aus, dass von dem Begriff „mobile Kommunikationsendgeräte“ sowohl Geräte, die in den typischen Mobilfunknetzen als Endgeräte zum Einsatz kommen (Mobiltelefone), als auch Schnurlostelefone umfasst sind.

Unter einer „Nachricht“ im Sinne der Patentanspruchs versteht der Senat jegliche Art von Informationen, die für einen Empfänger bestimmt sind. Derartige Nachrichten sind nicht an ein bestimmtes Format gebunden. Beispielsweise kann es sich um Textnachrichten nach dem SMS-Standard, Multimediadateien (Audio, Video), Sprachnachrichten (Voice-Mail) aber auch E-Mail-Nachrichten oder ganze MMS-Container handeln.

Den Begriff „Empfangsbetriebsmodus“ versteht der Senat so, dass das mobile Telekommunikationsendgerät am Telekommunikationsnetz, insbesondere einer Basisstation, angemeldet ist, wenn der Empfangsbetriebsmodus des mobilen Telekommunikationsendgeräts eingeschaltet ist, da anders ein Empfang nicht denkbar erscheint. Umgekehrt besteht keine Verbindung zum Netz, wenn der Empfangsbetriebsmodus abgeschaltet ist (vgl. Merkmal 2.1). Letzteres kann zum Beispiel in einem Stromsparmodes, wie dem sogenannten „idle mode“, oder im „Stand-by-Betrieb“ der Fall sein.

Der „Abfragebetriebsmodus“ zeichnet sich dadurch aus, dass in ihm die Steuerung in der Lage ist, den Empfangsbetriebsmodus zu einem bestimmten Zeitpunkt (ers-

te vorgegebene Zeit gemäß Merkmal 2.1) zu aktivieren, wenn der Empfangsbetriebsmodus nicht aktiv ist.

Abfragebetriebsmodus und Empfangsbetriebsmodus können sowohl nacheinander als auch gleichzeitig aktiv sein. Das Ein- und/oder Ausschalten des Empfangsbetriebsmodus ist dabei nicht zwangsweise mit dem Abfragebetriebsmodus korreliert.

Die Einstellbarkeit des Abfragebetriebsmodus am mobilen Telekommunikationsendgerät (vgl. Merkmal 2) stellt zur Überzeugung des Senats jedoch keine Beschränkung dahingehend dar, wie die Einstellung vorgenommen wird, insbesondere wer sie vornimmt. Dabei kommt zwar möglicherweise vorrangig der Benutzer selbst in Frage, dies ist aber nicht zwingend. So könnte der Abfragebetriebsmodus auch mit Hilfe von Fernsteuersignalen durch das Telekommunikationsnetz (Basisstation) oder durch die werkseitig programmierte Steuerung des Endgeräts eingestellt werden.

Die im Merkmal 2.2 genannten „Informationen“ können beliebiger Art sein. Es kann sich um einfache Ein-/Aus-Signale handeln, aber auch um Text-Nachrichten, wie z. B. eine SMS, die über den Inhalt und Aufbau einer umfangreichen Multimedienachricht (MMS) informiert.

Der Senat legt weiter zu Grunde, dass im Anspruch nicht einschränkend definiert ist, wodurch der im Merkmal 3 genannte „spätere Zeitpunkt“ des Herunterladens der anstehenden und erkannten Nachricht vorgegeben wird. Das Verhalten des Telekommunikationsendgeräts und insbesondere der „spätere Zeitpunkt“ des Herunterladens können nicht nur durch Benutzervorgaben und/oder Werkseinstellungen, sondern auch durch technische Restriktionen, wie das Übertragungsprotokoll, bedingt sein. Das Attribut „späteren“ im Merkmal 3 schränkt den Zeitpunkt lediglich dahingehend ein, dass zunächst erkannt worden sein muss, dass eine Nachricht zum Herunterladen ansteht. Dazu muss die im Merkmal 2.2 vorgesehene „zweite vorgegebene Zeit“ noch nicht abgelaufen sein, denn innerhalb dieser zweiten Zeit können auch mehrere Informationen über vorliegende Nachrichten

empfangen werden. Der Abruf der Nachrichten kann jedoch sogleich nach Erhalt einer Information für eine Nachricht erfolgen - auch dies ist im fachmännischen Verständnis „später“ -, ohne dass die Prüfung auf das Vorliegen von Nachrichten insgesamt abgeschlossen sein muss.

4. Der Gegenstand des so verstandenen Patentanspruchs 1 ist nicht neu (§ 3 PatG). Aus der Druckschrift WO 95/29568 A1 (K4) ist dem Fachmann nämlich ein mobiles Telekommunikationsendgerät mit allen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 bekannt.

Die Druckschrift WO 95/29568 A1 (K4) offenbart ein Verfahren zur Einsparung von Batterieleistung in einem zellularen Mobilfunknetz und offenbart dazu insbesondere ein Verfahren, bei dem das Mobiltelefon in einen Ruhezustand versetzt wird, in dem ein Großteil der Schaltungen des Mobiltelefons für eine vorbestimmte Zeitdauer deaktiviert ist und deshalb keinen oder nur sehr wenig Strom verbraucht. Nach der vorbestimmten Zeit werden die Schaltungen automatisch reaktiviert. Es wechseln sich gewissermaßen zwei Betriebsmodi des Mobiltelefons regelmäßig ab, ein Empfangsmodus und ein Ruhemodus (vgl. Abstract).

Sind die Schaltungen aktiviert, befindet sich das Mobiltelefon, das nichts anderes als ein mobiles Telekommunikationsgerät ist, in einer Empfangsbetriebsart, in der die Empfangsvorrichtung des Mobiltelefons zum Empfang von Nachrichten aus dem Telekommunikationsnetz bereit ist (Merkmal 1).

Sind die Schaltungen deaktiviert, befindet sich das Mobiltelefon in einem Ruhemodus, dem sogenannten „pager-only mode“, in dem es weiterhin in der Lage ist, Kurznachrichten (SMS) aus dem Telekommunikationsnetz zu empfangen (Seite 2, letzter Absatz), mithin weiterhin Abfragen an das Telekommunikationsnetz zu richten. Diese Betriebsart, bei der es sich um einen „Abfragebetriebsmodus“ im Sinne des Streitpatents handelt, wird mit Hilfe einer speziellen Steuerung (controller) eingestellt (Seite 4, 1. Absatz; Figur 6A, Bezugszeichen 605; Figur 7, Bezugszeichen 701; Merkmal 2). In diesem Modus werden nach Ablauf der vom Benutzer und werkseitig vorbestimmten Zeit - mithin zu mindestens einer vorgegebenen Zeit -, z. B. nach 10 Minuten (Seite 13, letzter Absatz bis Seite 14, Zeile 2) die inaktiven

Empfangsschaltungen wieder reaktiviert (Seite 4, 1. Absatz; Figur 7, Bezugszeichen 702; Merkmal 2.1). Im reaktivierten Zustand prüft die Steuerung durch Abhören des SPACH-Kanals, ob innerhalb eines bestimmten Zeitraums („SPACH slot“), insbesondere in dem Zeitraum zwischen den Schritten 705 und 706 gemäß der Figur 7, Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz für das mobile Telekommunikationsendgerät bestimmte Nachricht vorliegen, d. h. in der Empfangsvorrichtung empfangen wurden oder nicht (Seite 14 Mitte, Figur 7, Bezugszeichen 705, 706; Merkmal 2.2). Falls die Informationen anzeigen, dass SMS-Nachrichten vorliegen, werden diese anschließend, d. h. später, zu durch den Übertragungsrahmen festgelegten Zeitpunkten zum Mobiltelefon übertragen (Seite 15, Zeilen 2-4, Figur 7, Bezugszeichen 711; Merkmal 3). Die Lehre der Druckschrift K4 offenbart damit neben den Merkmalen des Oberbegriffs (1, 2, 2.1, 2.2) insbesondere auch die vom Merkmal 3 des erteilten Anspruchs umfasste Alternative, dass das Herunterladen der anstehenden Nachricht zu einem durch technische Umstände „vorgegebenen späteren Zeitpunkt“ erfolgt.

Soweit die Beklagte meint, dass es der Lehre der Druckschrift K4 an der bei der streitpatentgemäßen Lehre angelegten Zweistufigkeit des Abrufs der Nachrichten mangle, kann sie damit nicht durchdringen. Denn auch bei der Lehre gemäß der Druckschrift K4 wird zunächst durch Überwachung des SPACH-Kanals festgestellt, ob eine Nachricht für das Endgerät vorliegt. Insofern liefert der SPACH-Kanal zunächst eine Information über die Nachricht. Erst in einem zweiten Schritt wird die eigentliche Nachricht heruntergeladen. Zwar beschreibt die Druckschrift K4 lediglich den Fall ausdrücklich, dass der SPACH-Kanal anzeigt, es läge keine Nachricht für das Endgerät vor, wonach die Steuerung der Basisstation im uplink-Kanal RACH (413) anzeigt, dass es in den Ruhemodus zurückkehrt (power-down registration message 707). Jedoch liest der Fachmann den gegenteiligen Fall unmittelbar mit, dass nämlich auf dem SPACH-Kanal erkannt wird, es lägen Nachrichten vor, die dann auch heruntergeladen werden.

Nachdem eine der vom Anspruchswortlaut umfassten Alternativen bereits aus dem Stand der Technik bekannt ist, kann der Patentanspruch 1 in der erteilten

Fassung nicht als neu gelten. Mit dem nicht patentfähigen Patentanspruch 1 der erteilten Fassung kann das Streitpatent keinen Bestand haben, nachdem auch ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der angegriffenen abhängigen Ansprüche weder geltend gemacht wurde, noch für den Senat ersichtlich ist (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2006 - X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport).

II. Zum Hilfsantrag 1

1. Die im Rahmen des Hilfsantrags 1 verteidigte Fassung der Patentansprüche 1 bis 8 ist zulässig. So ergibt sich insbesondere der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 aus dem erteilten Patentanspruch 1 durch die Aufnahme der Merkmale der erteilten und ursprünglich offenbarten Patentansprüche 4 und 5:

4. Die Steuerung (15) leitet für den Fall, in dem sie den Empfang von Informationen über mindestens eine im Telekommunikationsnetz (10) für das mobile Telekommunikationsendgerät (1) vorliegende Nachricht detektiert, eine Auswertung der mindestens einen Nachricht ein.
5. Die Art der Auswertung ist in Abhängigkeit des Nachrichtentyps über eine Eingabeeinheit (20) des mobilen Telekommunikationsendgerätes (1) vorgebar.

Soweit außerdem im Oberbegriff ergänzt wurde, dass die Empfangsvorrichtung zum Empfang von Nachrichten „unterschiedlicher Nachrichtentypen“ eingerichtet ist, so ist dies eine durch die Erfindungsbeschreibung gedeckte Ergänzung, die sich jedoch angesichts der bekannten Telekommunikationsstandards als Selbstverständlichkeit darstellt.

Mithin tritt zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 hauptsächlich hinzu, dass die Steuerung eine nachrichtentypabhängige Auswertung der mindestens einen Nachricht einleitet. Welcher Art die Auswertung ist und welche Schlussfolge-

rungen aus dem Auswertergebnis gezogen wird, ist im Anspruch nicht angegeben.

Unter Berücksichtigung der Beschreibung in der Patentschrift, hier insbesondere des Absatzes [0027], geht der Senat davon aus, dass der Fachmann die Angabe „Auswertung der mindestens einen Nachricht“ dahingehend versteht, dass die Auswertung nicht wie üblich, als Analyse des Zustandes einer Sache oder eines Verfahrens und Ableitung einer Schlussfolgerung daraus, zu verstehen ist, sondern als die Art und Weise, wie die Nachricht behandelt wird. So ist nämlich in der Erfindungsbeschreibung angegeben, dass eine mögliche Art der Auswertung darin bestehen könne, „dass die Steuerung 15 über die Sendevorrichtung 30 eine Verbindung zum Mobilfunknetz 10 aufbaut, um die mindestens eine Nachricht aus dem Mobilfunknetz 10 in das Mobiltelefon 1 zu laden“ (Absatz [0027], letzter Satz). Dies ist aber keine Auswertung der Nachricht im eigentlichen Sinne, die erst nach dem Herunterladen erfolgen könnte. Damit legt die „Auswertung der mindestens einen Nachricht“ lediglich fest, wie (als Ganzes oder nur in Teilen), auf welchem Übertragungskanal, mit welchem Protokoll und/oder wann die Nachricht heruntergeladen wird. Dass sie überhaupt heruntergeladen wird, ergibt sich aus dem Merkmal 3 zwingend. Vom Wortlaut des Anspruchs sind demzufolge nicht die ansonsten in Betracht kommenden Fälle umfasst, dass die Nachricht lediglich gelöscht oder ignoriert wird.

Der Fachmann versteht auch ohne Weiteres, dass die Entscheidung, wie die Nachricht zu behandeln ist, sich nicht aus der Nachricht selbst, sondern aus der Information über die Nachricht ergibt.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er durch den zu berücksichtigenden Stand der Technik, insbesondere die Druckschrift WO 95/29568 A1 (K4) und das 3GPP-Dokument TSGT2#4(99)507 „Basic Multimedia Messaging functionality for an initial release“ (K38) nahegelegt wurde.

a) Das Dokument K38 ist durch Einstellen auf dem ftp-Server des „3rd Generation Partnership Project (3GPP)“ für den Fachmann offenkundig geworden. Wie sich aus dem von der Klägerin vorgelegten Verzeichnisausdruck des ftp-Servers (Anlage K38b) ergibt, befindet sich das Dokument seit dem 25. August 1999 unverändert („last modified“) auf dem Server. Dieses Datum liegt mehr als drei Monate vor dem Anmeldetag des Streitpatents. Zur Überzeugung des Senats war das Dokument zu dem genannten Zeitpunkt auch für die Öffentlichkeit zugänglich, weil der Server für die Fachöffentlichkeit zugänglich war. Wie sich nämlich aus dem vom Senat beigezogenen Dokument „3GPP Working Procedures“ vom 4. Dezember 1998 ergibt, waren 3GPP-Dokumente grundsätzlich für die Veröffentlichung vorgesehen und unterlagen im weiteren Gebrauch den von den jeweiligen Mitgliedsorganisationen aufgestellten Regeln bezüglich des geistigen Eigentums.

Die im Rahmen von 3GPP erarbeiteten Dokumente müssen spätestens mit ihrem Einstellen auf den ftp-Server des Projekts als der Öffentlichkeit zugänglich angesehen werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt nur in Betracht, wenn die zuständigen Gremien ausnahmsweise für ein Dokument Verschwiegenheit vereinbart bzw. festgelegt haben. Aufgabe des Projektes war es nämlich, mit den beteiligten Fachleuten die weitere Entwicklung auf dem Gebiet der Mobilfunktechnik zu diskutieren und entsprechende Vorschläge zu erarbeiten, die für die gesamte Branche - und zwar weltweit - gelten sollen. Eine Geheimhaltungsverpflichtung in Bezug auf Dokumente, die bei der Projektarbeit entstanden, ist in Anbetracht dieser Zielsetzung regelmäßig nicht anzunehmen. Insoweit ist die hier in Rede stehende Situation vergleichbar mit den Grundsätzen, die im Rahmen des „European Telecommunications Standards Institute“ (ETSI) Anwendung finden (vgl. auch EPA, Entscheidung der Beschwerdekammer 3.5.2 vom 10. Februar 1999 - T 202/97 - 3.5.2, im Internet abrufbar unter www.epo.org, Entscheidungsgründe 2.2.1.1 und Sen.Urt. vom 20. Oktober 2009 - 5 Ni 31/09 (EU), im Internet abrufbar unter www.bpatg.de, Entscheidungsgründe I.3).

Selbst wenn man zugunsten der Beklagten annehmen würde, dass der Server - anders als jedenfalls gegenwärtig - zum Anmeldezeitpunkt nur für Mitglieder des

„3rd Generation Partnership Project (3GPP)“ zugänglich gewesen sein sollte, so führt dies zu keiner anderen Beurteilung hinsichtlich der öffentlichen Zugänglichkeit. Das Projekt stand nämlich jedermann zur Mitarbeit offen, entweder im Rahmen der Zugehörigkeit zu einem sogenannten Partner oder als Individualmitglied. Zu den Partnern gehörte unter anderem das „European Telecommunications Standards Institute“ (ETSI), das wiederum jedermann zur Mitgliedschaft offenstand, so dass der Senat davon ausgeht, dass praktisch jeder interessierte Fachmann und jedes interessierte Unternehmen an der Arbeit des Projekts 3GPP teilnehmen konnte und so Zugang zu den 3GPP-Dokumenten erlangen konnte, selbst wenn dieser auf die Projektmitglieder begrenzt wäre.

Hinzu kommt, dass die breite internationale Beteiligung an dem „3rd Generation Partnership Project (3GPP)“ dafür spricht, dass der Personenkreis, denen die Projektdokumente zugänglich waren, praktisch unbegrenzt war. Eine ausdrückliche Geheimhaltungsverpflichtung über den Inhalt der den Mitgliedern des Projekts durch Serveraufruf zur Kenntnis gelangten Dokumente im Allgemeinen und über den Inhalt des Dokuments K38 im Besonderen ist weder ersichtlich noch von der Beklagten nachgewiesen.

Der Einwand der Beklagten, dass für die Teilnehmer von Standardisierungsgremien von der berechtigten Erwartung der Verschwiegenheit gegenüber Dritten ausgegangen werden müsse, auch wenn keine ausdrückliche Verschwiegenheitsverpflichtung bestünde, führt zu keiner anderen Beurteilung. Eine solche implizite Verschwiegenheitsverpflichtung würde dem oben genannten Ziel der Standardisierung geradezu widersprechen und kann deshalb nach Überzeugung des Senats nicht angenommen werden.

Angesichts der Verfügbarkeit des Dokuments auf dem ftp-Server kann dahinstehen, ob das Dokument auch schon auf dem vom 14. bis 16 Juni 1999 in Miami, USA, abgehaltenen Arbeitsgruppentreffen (Technical Specification Group Terminals (TSG-T); Working Group 2 Mobile Terminal Services and Capabilities) vorgelegen hat und besprochen wurde, wie die Klägerin unter Verweis auf den zugehö-

rigen „Meeting Report T2#4SMG4“ (Dokument K38a) geltend macht, und ob die Behandlung des Dokuments auf dem Arbeitsgruppentreffen zur Offenkundigkeit für den Fachmann geführt hat.

b) In dem 3GPP-Dokument TSGT2#4(99)507 „Basic Multimedia Messaging functionality for an initial release“ (K38) wird eine einheitliche Methode zur Übermittlung von Nachrichten aller Medientypen („a unique message content delivery mechanism for all types of media“) vorgeschlagen, bei der beim Eintreffen einer Nachricht auf einem Server im angeschlossenen Multimedia-Service-Center (MM-SC) zunächst ein Inhaltsverzeichnis und weitere ergänzende Informationen über die Nachricht, wie die Größe der Nachricht, der Medientyp, die notwendigen Ressourcen etc. aus der Nachricht abgeleitet werden („If a message arrives at the server (1) a table of content of this message together with several supplementary information (e. g. size, type, necessary resources, etc.) is derived by the MM-SC (2) ...“). Die extrahierten Informationen über die Nachricht werden anschließend in Form einer Kurznachricht (sogenannte „initial SMS“) an den vorgesehenen Empfänger (sogenannter „MM-terminator“) übertragen („... and sent as an initial SMS to the MM-terminator (3).“). Auf der Basis der mit der „initial SMS“ erhaltenen Informationen über die Nachricht legt das Endgerät die nachfolgenden Verfahrensschritte fest („Based on the information of this initial SMS the MM-terminator initiate subsequent actions ...“). Für den Fachmann ist selbstverständlich, dass diese Festlegung nicht durch das Endgerät als Ganzes, sondern durch die in ihm enthaltene Steuerung erfolgt. Im Ergebnis der Auswertung der „initial SMS“, wobei offensichtlich die Möglichkeit besteht, alle in der „initial SMS“ enthaltenen Informationen, insbesondere also auch die Angabe über den Nachrichtentyp, auszuwerten, werden entweder den nachfolgenden Verfahrensschritten entsprechende Befehle in Form einer Kurznachricht (sogenannte „command SMS“) zurück an das Multimedia-Service-Center übermittelt, um die Nachricht beispielsweise an andere Empfänger weiterzuleiten oder die Nachricht zu löschen („... e. g. send a ‚command-SMS‘ back to the MM-SC (5) for message forwarding, deletion, etc. ...“), oder der Empfänger stellt eine Datenverbindung zu dem entsprechenden Nachrichtenserver her, um die Nachricht herunterzuladen („... establish a data connec-

tion to the message server for message data download (4).“). Alternativ kann die Datenverbindung für das Herunterladen der Nachricht auch auf der Basis der „command SMS“ von dem Multimedia-Service-Center hergestellt werden („Based on the ‚command-SMS‘ it is also possible that the server initiate the data connection.“).

Damit lehrt das 3GPP-Dokument K38 aber, dass die Steuerung Schritte einleitet, die die Behandlung der Nachricht (Löschen, Weiterleiten, Herunterladen) betreffen, was in den Worten des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 dem Einleiten einer Auswertung der Nachricht entspricht (Merkmal 4), wobei die Steuerung dabei unter anderem den Nachrichtentyp berücksichtigen kann. Der Fachmann entnimmt dem 3GPP-Dokument K38 insoweit auch die Anregung, die Steuerung so einzurichten, dass sie in der Lage ist, bei der Festlegung der nachfolgenden Verfahrensschritte den Nachrichtentyp zu berücksichtigen, was nichts anderes ist, als die streitpatentgemäße Vorgabe der „Art der Auswertung“ in Abhängigkeit vom Nachrichtentyp (Merkmal 5_{teilweise}). Wie die Einrichtung der Steuerung praktisch erfolgt, ist letztendlich in das Belieben des Fachmanns gestellt. Eine der gängigen Methoden, die der Fachmann auch ohne Weiteres in Betracht zieht, ist jedenfalls die Vorgabe über die Eingabeeinheit des Endgeräts (Merkmal 5_{Rest}). Alternativ kämen gleichrangig eine herstellerseitige Programmierung der Steuerung, eine Konfigurierung über Fernsteuerungsbefehle oder andere Methoden in Betracht.

Soweit die Beklagte einwendet, dass das 3GPP-Dokument sich ausschließlich mit Nachrichten eines Nachrichtentyps, nämlich sogenannten Multimedia-Nachrichten beschäftige und schon aus diesem Grunde keine Relevanz für den Streitgegenstand habe, verkennt sie, dass das Dokument ausdrücklich auf die Übermittlung von Nachrichten unterschiedlichen Typs abstellt, wie die Angaben „a unique message content delivery mechanism for all types of media“ in der Einleitung des Dokuments belegt. Zudem wird in dem Multimedia-Service-Center gerade auch der Medientyp einer Nachricht ermittelt, um ihn an den Empfänger zu kommunizieren. Dies wäre völlig entbehrlich, wenn sich das Dokument nur auf einen Dokumententyp beziehen würde. Weiter ist in dem Dokument angesprochen, dass die Nach-

richten von unterschiedlich positionierten Absendern stammen können, einerseits von Absendern aus dem mobilen Netzwerk selbst, andererseits von Absendern aus dem Internet. Naturgemäß sind die Nachrichten dieser verschiedenen Absender auch vom Typ her verschieden, so können z. B. netzinterne Voice-Mails und Internet-E-Mails verarbeitet werden.

c) Die in dem 3GPP-Dokument K38 vorgeschlagene Art und Weise der Übermittlung von Nachrichten von einem Server an einen Empfänger und damit die Merkmale 4 und 5 bei einem aus der Druckschrift K4 bekannten Endgerät vorzusehen, ist auch veranlasst. Einerseits handelt es sich bei dem Dokument K38 ja gerade um einen Vorschlag, um im Rahmen des UMTS-Standards eine Abwärtskompatibilität zum GSM-System zu gewährleisten („... to keep SMS as it is today in GSM mainly unchanged for compatibility and easy implementation within 3G systems.“). Andererseits stellt der Vorschlag eine Basisfunktionalität in den Mittelpunkt, um unterschiedliche Medientypen (Nachrichtentypen) im Rahmen des Multimedia-Ansatzes von UMTS behandeln zu können („This paper proposes to reduce the Multimedia Messaging Service to provide initially only a unique access mechanism across different media types. ... Based upon SMS techniques the proposed access mechanism provides the potential of a broad basic level of compatibility over a wide range of terminal capabilities.“).

Es lag für den Fachmann folglich zum Anmeldezeitpunkt nahe, die aus dem 3GPP-Dokument K38 bekannte nachrichtentypabhängige „Auswertung“ der Nachricht bei dem aus der Druckschrift WO 95/29568 A1 (K4) bekannten mobilen Telekommunikationsendgerät vorzusehen und so zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 zu gelangen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht deshalb nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Mit dem nicht patentfähigen Anspruch 1 fallen auch die Unteransprüche gemäß Hilfsantrag 1, die keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt aufweisen.

III. Zum Hilfsantrag 2

1. Die im Rahmen des Hilfsantrags 2 verteidigte Fassung der Patentansprüche 1 bis 8 ist zulässig. So ergibt sich insbesondere der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 aus dem erteilten Patentanspruch 1 durch die Aufnahme der Merkmale der erteilten und ursprünglich offenbarten Patentansprüche 4 und 5 (Merkmale 4 und 5 wie beim Hilfsantrag 1) und die Aufnahme des aus der Beschreibung extrahierten Merkmals:

6. Abhängig vom Nachrichtentyp wird eine Verbindung über das Telekommunikationsnetz (10) zu einer Zentrale des entsprechenden Nachrichtentyps, in welcher die mindestens eine Nachricht gespeichert ist, aufgebaut.

Zur Offenbarung beruft sich die Beklagte auf Absatz [0039] der Patentschrift. Dieser Absatz beschreibt im Detail, wie und von wo die Nachricht gemäß dem Merkmal 3 heruntergeladen wird. Der Senat legt das Merkmal 6 angesichts dessen dahingehend aus, dass die Verbindung zu der jeweiligen Zentrale zum Zwecke des Herunterladens erfolgt und nicht etwa zur Inhaltsanalyse.

Soweit wiederum im Oberbegriff ergänzt wurde, dass die Empfangsvorrichtung zum Empfang von Nachrichten „unterschiedlicher Nachrichtentypen“ eingerichtet ist, so ist dies - wie im Falle des Hilfsantrags 1 - eine durch die Erfindungsbeschreibung gedeckte Ergänzung, die sich jedoch angesichts der bekannten Telekommunikationsstandards als Selbstverständlichkeit darstellt.

2. Gegenüber dem - nicht patentfähigen - Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 durch die Aufnahme des Merkmals 6.

Dieses Merkmal ergänzend vorzusehen, wird jedoch auch schon durch das 3GPP-Dokument K38 angeregt. In dem Dokument ist vorbeschrieben, dass der Empfän-

ger (das Endgerät, „MM-terminal“) eine Datenverbindung zu dem Nachrichtenserver herstellt, um die Nachricht herunterzuladen („... establish a data connection to the message server for message data download (4).“). Der Nachrichtenserver ist selbstverständlich derjenige, auf dem die Nachricht gespeichert ist (Merkmal 6_{teilweise}). Dass Nachrichten unterschiedlichen Nachrichtentyps auf verschiedenen Servern gespeichert werden, ist in der Figur 1 des 3GPP-Dokuments K38 durch die Darstellung mehrerer Server (Server 1, Server 2, ...) zwar nur angedeutet, ist dem Fachmann im Umfeld der UMTS-Technik jedoch bekannt (Merkmal 6_{Rest}). Dies belegen beispielsweise die Angaben in der funktionellen Beschreibung des Multimedia-Nachrichtendienstes für UMTS gemäß dem 3GPP-Dokument „3G TS 23.140 version 0.2.0“ (K29), insbesondere die Figur 3 mit den getrennten Servern für E-Mails (MMS-Server #1) und Fax-Nachrichten (MMS-Server #2) sowie weitere Nachrichten-Server (... , MMS-Server #N) sowie Abschnitt 6.2. Der Fachmann versteht demzufolge die zeichnerische Darstellung in 3GPP-Dokument K38 dahingehend, dass mit den unterschiedlichen Servern auch unterschiedliche darauf gespeicherte Nachrichtentypen gemeint sind oder zumindest gemeint sein können.

Die getrennten Server in den Merkmalen des Endgerätes zu berücksichtigen und deshalb beim - nicht patentfähigen - Gegenstand des Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 den Aufbau der Verbindung zum Herunterladen der Nachrichten so zu implementieren, dass die Verbindung jeweils zu der Zentrale des entsprechenden Nachrichtentyps der abzurufenden Nachricht aufgebaut wird, kann unter diesen Umständen nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden.

Mit dem nicht patentfähigen Anspruch 1 fallen wiederum auch die Unteransprüche gemäß Hilfsantrag 2, die keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt aufweisen.

IV. Zum Hilfsantrag 3

1. Die im Rahmen des Hilfsantrags 3 verteidigte Fassung der Patentansprüche 1 bis 8 ist zulässig. Insbesondere der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 ergibt sich aus dem erteilten Patentanspruch 1 durch die Aufnahme der Merkmale der erteilten und ursprünglich offenbarten Patentansprüche 4 und 5 (Merkmale 4 und 5 wie beim Hilfsantrag 1) und die Aufnahme von aus der Beschreibung extrahierten Merkmalen. Dies sind einerseits das Merkmal 6 wie beim Hilfsantrag 2 und andererseits das Merkmal:

7. Nachrichten unterschiedlicher Nachrichtentypen sind in unterschiedlichen Zentralen der Nachrichtentypen gespeichert,

was sich aus dem Absatz [0039] der Patentschrift ableiten lässt.

Soweit auch hier der Oberbegriff ergänzt wurde, gelten die Ausführungen zu den Hilfsanträgen 1 und 2.

2. Gegenüber dem - nicht patentfähigen - Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 durch die Aufnahme des Merkmals 7.

Dieses Merkmal geht jedoch nicht über das hinaus, was der Fachmann dem 3GPP-Dokument K38 ohnehin entnimmt. Insoweit gelten die Ausführungen unter III auch in Bezug auf den Hilfsantrag 3. Die Speicherung der Nachrichten unterschiedlichen Typs in unterschiedlichen Zentralen war dem Fachmann zum Anmeldezeitpunkt bekannt und ist in dem 3GPP-Dokument K38 jedenfalls implizit offenbart, so dass durch dieses Merkmal die Patentfähigkeit des Anspruchsgegenstandes nicht erreicht wird.

Mit dem nicht patentfähigen Anspruch 1 fallen wiederum auch die Unteransprüche gemäß Hilfsantrag 3, die keinen eigenen erfinderischen Gehalt aufweisen.

V. Zum Hilfsantrag 4

1. Die im Rahmen des Hilfsantrags 4 verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 ergibt sich aus dem erteilten Patentanspruch 1 durch die Aufnahme des Merkmals des erteilten und ursprünglich offenbarten Patentanspruchs 4 (Merkmal 4 wie bei den Hilfsanträgen 1 bis 3), die Aufnahme von aus der Beschreibung extrahierten Merkmalen 5 und 6 wie beim Hilfsantrag 3 und die Aufnahme eines gegenüber dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 5 geänderten Merkmals

5'. Die Art des Herunterladens der mindestens einen Nachricht ist in Abhängigkeit des Nachrichtentyps über eine Eingabeeinheit (20) des mobilen Telekommunikationsendgerätes (1) vorgebar.

An die Stelle der „Art der Auswertung“ der Nachricht ist eine „Art des Herunterladens“ getreten.

2. Für diese Änderung bieten weder die Patentschrift noch die ursprünglichen Unterlagen eine Grundlage. An keiner Stelle in der Unterlagen ist von einer „Art des Herunterladens“ die Rede.

Soweit die Beklagte meint, die „Art des Herunterladens“ sei nur eine Konkretisierung der „Art der Auswertung“ so kann sie hiermit nicht durchdringen.

Hinsichtlich der Arten der Auswertung ist in der Patentschrift angegeben:

„Eine mögliche Art der Auswertung mindestens einer für das Mobiltelefon 1 im Mobilfunknetz 10 vorliegende[n] Nachricht kann dabei darin bestehen, dass die Steuerung 15 über die Sendevorrichtung 30 eine Verbindung zum Mobilfunknetz 10 aufbaut, um die mindestens eine Nachricht aus dem Mobilfunknetz 10 in das Mobiltelefon 1 zu laden.“ (Absatz [0027], letzter Satz)

und

„Eine weitere und einfachere Art der Auswertung kann darin bestehen, eine im Mobilfunknetz 10 für das Mobiltelefon 1 vorliegende Nachricht akustisch und/oder optisch an der Wiedergabevorrichtung 25 zu signalisieren.“ (Absatz [0031], erster Satz)

Unterschiedliche Arten des Herunterladens sind damit aber nicht als zur Erfindung gehörend angegeben, lediglich unterschiedliche Arten der Auswertung. Unterschieden werden kann allenfalls nach der Zeit des Herunterladens, wie das in Absatz [0030] der Patentschrift angegeben ist, wo es im letzten Satz heißt:

„Der beschriebene Ladevorgang kann auch zeitversetzt zum aktivierten Empfangsbetriebsmodus zu einer vierten vorgegebenen Zeit erfolgen, um beispielsweise günstigere Übertragungstarife oder Feldstärkebedingungen für die Übertragung der Nachrichten auszunutzen.“

Unterschiedliche Zeiten des Herunterladens der Nachricht versteht der Fachmann jedoch nicht als unterschiedliche Arten des Herunterladens.

Damit findet der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 keine Stütze in der Offenbarung der Erfindung und ist insoweit nicht zulässig.

Mit dem nicht zulässigen Anspruch 1 fallen wiederum auch die Unteransprüche gemäß Hilfsantrag 4, die keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt aufweisen.

VI. Zum Hilfsantrag 5

1. Die im Rahmen des Hilfsantrags 5 verteidigte Fassung der Patentansprüche 1 bis 8 ist zulässig. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 ergibt sich aus dem erteilten Patentanspruch 1 durch die Aufnahme der Merkmale der erteilten

und ursprünglich offenbarten Patentansprüche 4 und 5 (Merkmale 4 und 5 wie beim Hilfsantrag 1) und die Aufnahme des aus der Beschreibung extrahierten Merkmals:

8. Ein Nachrichtentyp ist eine Internet-E-Mail-Nachricht und die Auswertung einer Internet-E-Mail-Nachricht umfasst den Aufbau einer Verbindung über das Telekommunikationsnetz (10) zu einem Internet-Server, in dem die Internet-E-Mail-Nachricht gespeichert ist.

Das Merkmal 8 ist dem Absatz [0039] der Patentschrift entnommen und berücksichtigt von den dort angegebenen drei Alternativen (Internet-E-Mail-Nachricht, Voice-Mail, andere Nachricht) lediglich einen Fall.

Wegen der Änderung des Merkmals 1 in Bezug auf die „unterschiedlichen Nachrichtentypen“ gilt das zu den anderen Hilfsanträgen Ausgeführte entsprechend.

2. Gegenüber dem - nicht patentfähigen - Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 durch die Aufnahme des Merkmals 8.

Dieses Unterscheidungsmerkmal erschöpft sich jedoch zur Überzeugung des Senats in einem auch von dem 3GPP-Dokument K38 umfassten Anwendungsfall.

Das 3GPP-Dokument K38 bezieht sich nämlich ausdrücklich auch auf Nachrichten vom Typ „Internet-E-Mail-Nachricht“, nachdem in dem Dokument ausgeführt ist, dass das Multimedia-Service-Center (MM-SC) als Reaktion auf die vom Endgerät erhaltene „command SMS“ oder als Reaktion auf die Nichterreichbarkeit des Endgeräts eine Bestätigungsnachricht an den Absender in Form einer E-Mail sendet, wenn die Nachricht von einem Absender aus dem Internet stammt („Based on delivery status or failure of this initial SMS and further on the ‚command SMS‘ initiated by the MM-terminator the MM-SC could generate an acknowledgement

(e. g. SMS if originator is within the mobile Network or E-Mail if originator is within the Internet etc.) to the MM-originator.“).

Im Übrigen offenbart auch das 3GPP-Dokument K29 in Figur 3 und im Abschnitt 6.2, dass dedizierte E-Mail-Server vorgesehen sind, auf denen logischerweise E-Mails gespeichert werden, wobei der Fachmann den Begriff „E-Mail“ zwanglos als „Internet-E-Mail-Nachricht“ versteht.

Damit wird aber auch das Merkmal 8 dem Fachmann durch den Stand der Technik nach der K38 nahegelegt. Die Gesamtlehre des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 5 beruht damit nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Mit dem nicht patentfähigen Anspruch 1 fallen wiederum auch die Unteransprüche gemäß Hilfsantrag 5, die keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt aufweisen.

VII. Inwieweit die anderen von der Klägerin geltend gemachten Tatsachen einen Widerrufgrund bilden, kann dahinstehen, nachdem sich der Gegenstand des Patents unter den Gesichtspunkten der Neuheit bzw. fehlender erfinderischer Tätigkeit gegenüber den Dokumenten K4 und K38 als auch der Zulässigkeit sowohl in der erteilten Fassung als auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen in allem als nicht rechtsbeständig erwiesen hat.

VIII. Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Schuster

Püschel

Dr. Hartung

Gottstein

Kleinschmidt

Ko