



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
2. Oktober 2013

1 Ni 10/13 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 133 827

(DE 698 36 767)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 2. Oktober 2013 durch die Präsidentin Schmidt sowie die Richter Voit, Dr.-Ing. Scholz, Dipl.-Ing. Müller und Dipl.-Phys. (Univ.) Bieringer

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 133 827 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 1 133 827 (Streitpatent), das am 16. September 1998 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 698 36 767 geführt. Es betrifft ein satellitenbasiertes Personenrufsystem, bei dem die Standortübermittlung blockierbar ist und umfasst sechs Patentansprüche, die vollständig angegriffen sind. Die nebengeordneten Ansprüche 1 und 5 haben in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

- „1. A communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:
 - (i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its location within the system for a time;
 - (ii) callers accessing the system to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) means to provide the location of the pager/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of the pager/call receiver during said time;
 - (iv) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time;
 - (v) the system able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual_authorized callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system.“

- „5. A method for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8) in a communication system, comprising
 - (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the location of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - (ii) giving callers access to the system to be able to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time;

- (iii) providing the location of the pager or call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location of the pager/call receiver during said time;
- (iv) specifying location disclosure feature for said pager to the system, such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized_callers during said time;
- (v) using said location disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the location information of said pager or call receiver (8) to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual_authorized callers during said time that the location of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system.“

In der korrigierten deutschen Übersetzung (als DE 698 36 767 T4 am 5. Juli 2012 vom DPMA veröffentlicht) lauten die Ansprüche wie folgt:

1. Kommunikationssystem zum selektiven Beschränken von Zugang zu den Standortinformationen eines Funkrufempfängers oder Rufempfängers (8), umfassend:
 - (i) einen Funkrufempfänger oder Rufempfänger (8), der fähig ist, periodisch mit satelliten- und/oder erdbasierten Kommunikationsmitteln zu kommunizieren, um seinen Standort innerhalb des Systems für eine Zeit zu ermitteln;
 - (ii) Rufer, die auf das System zugreifen, um den Standort des Funkrufempfängers/Rufempfängers innerhalb des Systems während der Zeit zu empfangen;
 - (iii) Mittel zum Bereitstellen des Standorts des Funkrufempfängers/Rufempfängers an individuelle Rufer, die autorisiert worden sind, die Standortinformationen des Funkrufempfängers/Rufempfängers während der Zeit zu empfangen;

(iv) Mittel zum Aktivieren oder Deaktivieren eines Standortoffenlegungsmerkmals für einen Funkrufempfänger/Rufempfänger, wobei ein derartiges Merkmal verwendet wird, Zugang zu den Standortinformationen des Funkrufempfängers/Rufempfängers den individuellen autorisierten Rufern während der Zeit zu gewähren/verweigern;

(v) wobei das System fähig ist, das Standortoffenlegungsmerkmal des Funkrufempfängers/Rufempfängers zu verwenden, um während der Zeit, in der der Standort des Funkrufempfängers/Rufempfängers periodisch innerhalb des Systems ermittelt wird, einem der individuellen autorisierten Rufer Zugang zu den Standortinformationen des Funkrufempfängers/Rufempfängers zu gewähren, wobei es auch fähig ist, das Standortoffenlegungsmerkmal zu verwenden, um einem weiteren der individuellen autorisierten Rufer den Zugang zu verweigern.

5. Verfahren zum selektiven Beschränken von Zugang zu den Standortinformationen eines Funkrufempfängers oder Rufempfängers (8) in einem Kommunikationssystem, umfassend:
 - (i) periodisches Kommunizieren mit satelliten- und/oder erdbasierten Kommunikationsmitteln, um den Standort eines Funkrufempfängers oder Rufempfängers (8) innerhalb des Systems für eine Zeit zu ermitteln;
 - (ii) Rufern Zugang zu dem System geben, um in der Lage zu sein, den Standort des Funkrufempfängers/Rufempfängers (8) innerhalb des Systems während der Zeit zu empfangen;
 - (iii) Bereitstellen des Standorts des Funkrufempfängers oder Rufempfängers an individuelle Rufer, die autorisiert worden sind, den Standort des Funkrufempfängers/Rufempfängers während der Zeit zu empfangen;

- (iv) Spezifizieren eines Standortoffenlegungsmerkmals für den Funkrufempfänger an dem System, wobei dieses Merkmal verwendet wird, Zugang zu den Standortinformationen des Funkrufempfängers/Rufempfängers den individuellen autorisierten Rufern während der Zeit zu gewähren/verweigern;
- (v) Verwenden des Standortoffenlegungsmerkmals des Funkrufempfängers oder Rufempfängers (8), um während der Zeit, in der der Standort des Funkrufempfängers oder Rufempfängers (8) periodisch innerhalb des Systems ermittelt wird, einem der individuellen autorisierten Rufer Zugang zu den Standortinformationen des Funkrufempfängers oder Rufempfängers (8) zu gewähren, wobei es auch möglich ist, das Standortoffenlegungsmerkmal zu verwenden, um einem weiteren der individuellen autorisierten Rufer den Zugang zu verweigern.

Wegen des Wortlauts der weiteren, auf Anspruch 1 oder Anspruch 5 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 und 6 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 133 827 B1 verwiesen.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus und sei auch infolge fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig. Zur Stützung des Vortrags über die fehlende Patentfähigkeit beruft sich die Klägerin auf folgende Druckschriften und Dokumente:

- | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------|--------|------------|---|
| D1 | WO 98/52379 A1
DE 698 30 709 T2) | (zugehörige | Übers. | D1' | = |
| D2 | WO 95/23478 A1
DE 695 09 755 T2) | (zugehörige | Übers. | D2' | = |
| D3 | US 5 731 785 A | | | | |

D4 Mike Spreitzer and Marvin Theimer, "Providing Location Information in a Ubiquitous Computing Environment", SIGOPS '93/12/93/N.C., USA, ACM 0-89791-632-8/93/0012, Seiten 270-283

NK1 Patentschrift des Streitpatents EP 1 133 827 B1

NK2 Deutsche Übersetzung des Patents DE 698 36 767 T2

NK3 Registerauszug des DPMA

NK4 Merkmalsgliederung des Patentanspruchs 5 des Streitpatents

NK5 Tabelle, welche die Merkmale des Patentanspruchs 5 mit denen der ursprünglich eingereichten Fassung gemäß WO 00/016480 A1 vergleichend gegenüberstellt

NK6 WO 00/016480 A1, Offenlegung der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 1 133 827 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise mit der Maßgabe, dass das Streitpatent die Fassung gemäß dem in der mündlichen Verhandlung überreichten 1. Hilfsantrag (Bl. 342 d. A.) erhält (**1. Hilfsantrag**):

- „1. A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:
 - (i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its location within the system for a time;
 - (ii) callers accessing the system to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) means to authorize a caller by detecting a location disclosure code in a request submitted by the caller when accessing the system;
 - (iv) means to provide the location of the pager/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of the pager/call receiver during said time;
 - (v) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time;
 - (vi) the system able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual_authorized callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system.
2. The system of claim 1, wherein the location of the call receiver or pager (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system.

3. The system of claim 1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, said pager/call receiver (8) further comprising:
connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval.
4. The system of claim 1 also comprising means to authorize a caller to be able to access the location information of said pager or call receiver within the system.
5. A method for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8) in a paging communication system, comprising:
 - (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the location of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - (ii) giving callers access to the system to be able to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) authorizing a caller by detecting a location disclosure code in a request submitted by the caller when accessing the system;
 - (iv) providing the location of the pager or call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location of the pager/call receiver during said time;
 - (v) specifying location disclosure feature for said pager/call receiver to the system, such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized_callers during said time;
 - (vi) using said location disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the location information of said pager or call receiver (8) to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual_authorized callers during said time that the location of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system.

6. The method of claim 5 further comprising disclosing the location of the call receiver or pager (8) in emergency circumstances and when required for operational use by the system.

The feature "the system able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system" of claim 1, and

the feature "using said location disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the location information of said pager or call receiver (8) to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system" of claim 5

are inadmissibly amended and no rights can be derived from these features."

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass das Streitpatent die Fassung gemäß dem in der mündlichen Verhandlung überreichten 2. Hilfsantrag (Bl. 343 d. A.) erhält (**2. Hilfsantrag**),

- „1. A satellite paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:
 - (i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its location within the system for a time;
 - (ii) callers accessing the system to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time;

(iii) means to authorize a caller by detecting a location disclosure code in a request submitted by the caller when accessing the system;

(iv) means to provide the location of the pager/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of the pager/call receiver during said time;

(v) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time;

(vi) the system able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system.

2. The system of claim 1, wherein the location of the call receiver or pager (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system.
3. The system of claim 1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, said pager/call receiver (8) further comprising:
connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval.
4. The system of claim 1 also comprising means to authorize a caller to be able to access the location information of said pager or call receiver within the system.

5. A method for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8) in a satellite paging communication system, comprising:
 - (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the location of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - (ii) giving callers access to the system to be able to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) authorizing a caller by detecting a location disclosure code in a request submitted by the caller when accessing the system;
 - (iv) providing the location of the pager or call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location of the pager/call receiver during said time;
 - (v) specifying location disclosure feature for said pager/call receiver to the system, such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized_callers during said time;
 - (vi) using said location disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the location information of said pager or call receiver (8) to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual_authorized callers during said time that the location of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system.

6. The method of claim 5 further comprising disclosing the location of the call receiver or pager (8) in emergency circumstances and when required for operational use by the system.

The feature “the system able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system“ of claim 1, and

the feature “using said location disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the location information of said pager or call receiver (8) to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual_authorized callers during said time that the location of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system“ of claim 5

are inadmissibly amended and no rights can be derived from these features.“

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass das Streitpatent folgende Fassung erhält (**1. Hilfsantrag [alt] vom 22. Juli 2013 Bl. 261 d. A.**):

- „1. A communication system for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8), including a network for paging the pager/call receiver, the communication system comprising:
 - (i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its global position within the system for a time;
 - (ii) callers accessing the system to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) means to provide the global position of the pager/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the global position information of the pager/call receiver during said time;
 - (iv) means for activating or deactivating a positioning disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time;
 - (v) the system able to use said positioning disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the global position information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said individual authorized

callers during said time that the global position of the pager/call receiver is periodically established within the system.

2. The system of claim 1, wherein the global position of the call receiver or pager (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system.
3. The system of claim 1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, said pager/call receiver (8) further comprising:
connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval.
4. The system of claim 1 also comprising means to authorize a caller to be able to access the global position information of said pager or call receiver within the system.
5. A method for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8) in a communication system including a network for paging the pager/call receiver, comprising:
 - (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the global position of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - (ii) giving callers access to the system to be able to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) providing the global position of the pager or call receiver to individual callers that have been authorized to receive the global position of the pager/call receiver during said time;
 - (iv) specifying a positioning disclosure feature for said pager/call receiver to the system, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time;

(v) using said positioning disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the global position information of said pager or call receiver (8) to one of said individual authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the global position of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system.

6. The method of claim 5 further comprising disclosing the global position of the call receiver or pager (8) in emergency circumstances and when required for operational use by the system.

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass das Streitpatent folgende Fassung erhält **(2. Hilfsantrag [alt] vom 22. Juli 2013 Bl. 262 d. A.):**

- „1. A paging communication system for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8), comprising:
 - (i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its global position within the system for a time;
 - (ii) callers accessing the system to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) means to determine that a caller has submitted a request for the global position information of the pager/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a code required is not detected;
 - (iv) means to provide the global position of the pager/call receiver to callers that have been authorized to request the global position information of the pager/call receiver during said time;
 - (v) means for activating or deactivating a positioning disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time;
 - (vi) the system able to use said positioning disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the global position information of said pager/call receiver to one of said authorized callers

while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager/call receiver is periodically established within the system.

2. The system of claim 1, wherein the global position of the call receiver or pager (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system.
3. The system of claim 1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, said pager/call receiver (8) further comprising:
connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval.
4. A method for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8) in a paging communication system, comprising:
 - (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the global position of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - (ii) giving callers access to the system to be able to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) determining that a caller has submitted a request message for the global position information of the pager/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a code required is not detected;
 - (iv) providing the global position of the pager or call receiver to callers that have been authorized to request the global position of the pager/call receiver during said time;
 - (v) specifying a positioning disclosure feature for said pager/call receiver to the system, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time;

(vi) using said positioning disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the global position information of said pager or call receiver (8) to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system.

5. The method of claim 4 further comprising disclosing the global position of the call receiver or pager (8) in emergency circumstances and when required for operational use by the system.“

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass das Streitpatent folgende Fassung erhält (**3. Hilfsantrag vom 22. Juli 2013 Bl. 263 d. A.**):

- „1. A paging communication system for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8), comprising:
 - (i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its global position within the system for a time;
 - (ii) callers accessing the system to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) means to determine that a caller has submitted a request for the global position information of the pager/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a code required is not detected;
 - (iv) means to provide the global position of the pager/call receiver to callers that have been authorized to request the global position information of the pager/call receiver during said time;
 - (v) means for activating or deactivating a positioning disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time, wherein the global position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the positioning disclosure feature is deactivated;

(vi) the system able to use said positioning disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the global position information of said pager/call receiver to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager/call receiver is periodically established within the system.

2. The system of claim 1, wherein the global position of the call receiver or pager (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system.
3. The system of claim 1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, said pager/call receiver (8) further comprising:
connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval.
4. A method for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8) in a paging communication system, comprising:
 - (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the global position of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - (ii) giving callers access to the system to be able to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) determining that a caller has submitted a request message for the global position information of the pager/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a code required is not detected;
 - (iv) providing the global position of the pager or call receiver to callers that have been authorized to request the global position of the pager/call receiver during said time;
 - (v) specifying a positioning disclosure feature for said pager/call receiver to the system, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to

said authorized callers during said time, wherein the global position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the positioning disclosure feature is deactivated;

(vi) using said positioning disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the global position information of said pager or call receiver (8) to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system.

5. The method of claim 4 further comprising disclosing the global position of the call receiver or pager (8) in emergency circumstances and when required for operational use by the system.“

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass das Streitpatent folgende Fassung erhält (**4. Hilfsantrag vom 22. Juli 2013 BI. 264 d. A.**):

- „1. A paging communication system for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8), comprising:
 - (i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its global position within the system for a time;
 - (ii) callers accessing the system to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) means to determine that a caller has submitted a request for the global position information of the pager/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a code required is not detected;
 - (iv) means to provide the global position of the pager/call receiver to callers that have been authorized to request the global position information of the pager/call receiver during said time;
 - (v) means for activating or deactivating a positioning disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time, wherein the glo-

bal position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the positioning disclosure feature is deactivated;

(vi) the system able to use said positioning disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the global position information of said pager/call receiver to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager/call receiver is periodically established within the system by establishing whether the positioning disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, wherein the global position information is provided to a caller in the case that the positioning disclosure feature is activated for the request received from the caller and wherein the caller is notified with an appropriate message in the case that the positioning disclosure feature is deactivated for the request received from the caller.

2. The system of claim 1, wherein the global position of the call receiver or pager (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system.
3. The system of claim 1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, said pager/call receiver (8) further comprising:
connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval.
4. A method for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8) in a paging communication system, comprising:
 - (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the global position of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - (ii) giving callers access to the system to be able to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;

(iii) determining that a caller has submitted a request message for the global position information of the pager/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a code required is not detected;

(iv) providing the global position of the pager or call receiver to callers that have been authorized to request the global position of the pager/call receiver during said time;

(v) specifying a positioning disclosure feature for said pager/call receiver to the system, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time, wherein the global position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the positioning disclosure feature is deactivated;

(vi) using said positioning disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the global position information of said pager or call receiver (8) to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system by establishing whether the positioning disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, wherein the global position information is provided to a caller in the case that the positioning disclosure feature is activated for the request received from the caller and wherein the caller is notified with an appropriate message in the case that the positioning disclosure feature is deactivated for the request received from the caller.

5. The method of claim 4 further comprising disclosing the global position of the call receiver or pager (8) in emergency circumstances and when required for operational use by the system.“

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass das Streitpatent folgende Fassung erhält (**5. Hilfsantrag vom 22. Juli 2013 Bl. 265 d. A.**):

- „1. A paging communication system for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8), comprising:
 - (i) a control station (6) to effectively control the activities of the paging communication system;
 - (ii) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its global position within the system for a time;
 - (iii) callers accessing the system to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iv) means to determine that a caller has submitted a request for the global position information of the pager/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a code required is not detected;
 - (v) means to provide the global position of the pager/call receiver to callers that have been authorized to request the global position information of the pager/call receiver during said time;
 - (vi) means for activating or deactivating a positioning disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time, wherein the global position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the positioning disclosure feature is deactivated, wherein the positioning disclosure feature is stored in a data library;
 - (vii) the system able to use said positioning disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the global position information of said pager/call receiver to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager/call receiver is periodically established within the system by establishing whether the positioning disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, wherein the global position information is provided to a caller in the case that the positioning disclosure feature is activated for the request received from the caller and wher-

ein the caller is notified with an appropriate message in the case that the positioning disclosure feature is deactivated for the request received from the caller.

2. The system of claim 1, wherein the global position of the call receiver or pager (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system.
3. The system of claim 1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, said pager/call receiver (8) further comprising:
connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval.
4. A method for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8) in a paging communication system having a control station (6) to effectively control the activities of the paging communication system, comprising:
 - (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the global position of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - (ii) giving callers access to the system to be able to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) determining that a caller has submitted a request message for the global position information of the pager/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a code required is not detected;
 - (iv) providing the global position of the pager or call receiver to callers that have been authorized to request the global position of the pager/call receiver during said time;
 - (v) specifying a positioning disclosure feature for said pager/call receiver to the system, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time, wherein the global position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the

positioning disclosure feature is deactivated, wherein the positioning disclosure feature is stored in a data library;

(vi) using said positioning disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the global position information of said pager or call receiver (8) to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system by establishing whether the positioning disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, wherein the global position information is provided to a caller in the case that the positioning disclosure feature is activated for the request received from the caller and wherein the caller is notified with an appropriate message in the case that the positioning disclosure feature is deactivated for the request received from the caller.

5. The method of claim 4 further comprising disclosing the global position of the call receiver or pager (8) in emergency circumstances and when required for operational use by the system.“

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass das Streitpatent folgende Fassung erhält (**6. Hilfsantrag vom 22. Juli 2013 Bl. 266 d. A.**):

- „1. A satellite paging communication system for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8), comprising:
 - (i) a control station (6) to effectively control the activities of the paging communication system;
 - (ii) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its global position within the system for a time;
 - (iii) callers accessing the system to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iv) means to determine that a caller has submitted a request for the global position information of the pager/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a code required is not detected;

(v) means to provide the global position of the pager/call receiver to callers that have been authorized to request the global position information of the pager/call receiver during said time;

(vi) means for activating or deactivating a positioning disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time, wherein the global position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the positioning disclosure feature is deactivated, wherein the positioning disclosure feature is stored in a data library;

(vii) the system able to use said positioning disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the global position information of said pager/call receiver to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager/call receiver is periodically established within the system by establishing whether the positioning disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, wherein the global position information is provided to a caller in the case that the positioning disclosure feature is activated for the request received from the caller and wherein the caller is notified with an appropriate message in the case that the positioning disclosure feature is deactivated for the request received from the caller.

2. The system of claim 1, wherein the global position of the call receiver or pager (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system.
3. The system of claim 1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, said pager/call receiver (8) further comprising:
connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval.

4. A method for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8) in a paging communication system having a control station (6) to effectively control the activities of the satellite paging communication system, comprising:
 - (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the global position of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - (ii) giving callers access to the system to be able to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) determining that a caller has submitted a request message for the global position information of the pager/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a code required is not detected;
 - (iv) providing the global position of the pager or call receiver to callers that have been authorized to request the global position of the pager/call receiver during said time;
 - (v) specifying a positioning disclosure feature for said pager/call receiver to the system, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time, wherein the global position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the positioning disclosure feature is deactivated, wherein the positioning disclosure feature is stored in a data library;
 - (vi) using said positioning disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the global position information of said pager or call receiver (8) to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system by establishing whether the positioning disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, wherein the global position information is provided to a caller in the case that the positioning disclosure feature is activated for the request received from the caller and wherein the caller is notified with an appropriate message in the case that the positioning disclosure feature is deactivated for the request received from the caller.

5. The method of claim 4 further comprising disclosing the global position of the call receiver or pager (8) in emergency circumstances and when required for operational use by the system.“

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass das Streitpatent folgende Fassung erhält (**7. Hilfsantrag vom 22. Juli 2013 Bl. 267 d. A.**):

- „1. A satellite paging communication system for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8), comprising:
 - (i) a control station (6) to effectively control the activities of the paging communication system;
 - (ii) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its global position within the system for a time;
 - (iii) callers accessing the system to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iv) means to determine that a caller has submitted a request for the global position information of the pager/call receiver and to authorize the caller to be able to access the global position information of said pager or call receiver within the system during said time, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a positioning disclosure code required is not detected for the request received from the caller;
 - (v) means to provide the global position of the pager/call receiver to callers that have been authorized to request the global position information of the pager/call receiver during said time;
 - (vi) means for activating or deactivating a positioning disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time, wherein the global position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the positioning disclosure feature is deactivated, wherein the positioning disclosure feature is stored in a data library;
 - (vii) the system able to use said positioning disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the global position information of said pager/call receiver to one of said authorized callers

while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager/call receiver is periodically established within the system by establishing whether the positioning disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, wherein the global position information is provided to a caller in the case that the positioning disclosure feature is activated for the request received from the caller and wherein the caller is notified with an appropriate message in the case that the positioning disclosure feature is deactivated for the request received from the caller.

2. The system of claim 1, wherein the global position of the call receiver or pager (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system.
3. The system of claim 1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, said pager/call receiver (8) further comprising:
connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval.
4. A method for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8) in a paging communication system having a control station (6) to effectively control the activities of the satellite paging communication system, comprising:
 - (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the global position of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - (ii) giving callers access to the system to be able to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) determining that a caller has submitted a request message for the global position information of the pager/call receiver and authorizing the caller to be able to access the global position information of said pager or call receiver within the system during said

time, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a positioning disclosure code required is not detected for the request received from the caller;

(iv) providing the global position of the pager or call receiver to callers that have been authorized to request the global position of the pager/call receiver during said time;

(v) specifying a positioning disclosure feature for said pager/call receiver to the system, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time, wherein the global position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the positioning disclosure feature is deactivated, wherein the positioning disclosure feature is stored in a data library;

(vi) using said positioning disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the global position information of said pager or call receiver (8) to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system by establishing whether the positioning disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, wherein the global position information is provided to a caller in the case that the positioning disclosure feature is activated for the request received from the caller and wherein the caller is notified with an appropriate message in the case that the positioning disclosure feature is deactivated for the request received from the caller.

5. The method of claim 4 further comprising disclosing the global position of the call receiver or pager (8) in emergency circumstances and when required for operational use by the system.“

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass das Streitpatent folgende Fassung erhält (**8. Hilfsantrag vom 22. Juli 2013 Bl. 268 d. A.**):

- „1. A satellite paging communication system for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8), comprising:
 - (i) a control station (6) to effectively control the activities of the paging communication system;
 - (ii) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its global position within the system for a time;
 - (iii) callers accessing the system to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iv) means to determine that a caller has submitted a request for the global position information of the pager/call receiver and to authorize the caller to be able to access the global position information of said pager or call receiver within the system during said time, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a pager/call receiver specific positioning disclosure code required is not detected for the request received from the caller;
 - (v) means to provide the global position of the pager/call receiver to callers that have been authorized to request the global position information of the pager/call receiver during said time;
 - (vi) means for activating or deactivating a positioning disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time, wherein the global position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the positioning disclosure feature is deactivated, wherein the positioning disclosure feature is stored in a data library;
 - (vii) the system able to use said positioning disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the global position information of said pager/call receiver to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager/call receiver is periodically

established within the system by establishing from the data library whether the positioning disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, wherein the global position information is provided to a caller in the case that the positioning disclosure feature is activated for the request received from the caller and wherein the caller is notified with an appropriate message in the case that the positioning disclosure feature is deactivated for the request received from the caller.

2. The system of claim 1, wherein the global position of the call receiver or pager (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system.
3. The system of claim 1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, said pager/call receiver (8) further comprising:
connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval.
4. A method for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8) in a paging communication system having a control station (6) to effectively control the activities of the satellite paging communication system, comprising:
 - (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the global position of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - (ii) giving callers access to the system to be able to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) determining that a caller has submitted a request message for the global position information of the pager/call receiver and authorizing the caller to be able to access the global position information of said pager or call receiver within the system during said time, wherein the caller is notified that the request is not authorized in the case that a pager/call receiver specific positioning dis-

closure code required is not detected for the request received from the caller;

(iv) providing the global position of the pager or call receiver to callers that have been authorized to request the global position of the pager/call receiver during said time;

(v) specifying a positioning disclosure feature for said pager/call receiver to the system, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time, wherein the global position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the positioning disclosure feature is deactivated, wherein the positioning disclosure feature is stored in a data library;

(vi) using said positioning disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the global position information of said pager or call receiver (8) to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system by establishing from the data library whether the positioning disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, wherein the global position information is provided to a caller in the case that the positioning disclosure feature is activated for the request received from the caller and wherein the caller is notified with an appropriate message in the case that the positioning disclosure feature is deactivated for the request received from the caller.

5. The method of claim 4 further comprising disclosing the global position of the call receiver or pager (8) in emergency circumstances and when required for operational use by the system.“

und hilfsweise mit der Maßgabe, dass das Streitpatent folgende Fassung erhält (**9. Hilfsantrag vom 22. Juli 2013 Bl. 269 d. A.**):

- „1. A satellite paging communication system for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8), comprising:
 - (i) a control station (6) to effectively control the activities of the paging communication system;
 - (ii) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its global position within the system for a time;
 - (iii) callers accessing the system to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iv) the control station configured to determine that a caller has submitted a request message for the global position information of the pager/call receiver and to authorize the caller to be able to access the global position information of said pager or call receiver within the system during said time, wherein the caller is immediately notified that the request is not authorized in the case that a pager/call receiver specific positioning disclosure code required is not detected for the request message received from the caller;
 - (v) means to provide the global position of the pager/call receiver to callers that have been authorized to request the global position information of the pager/call receiver during said time;
 - (vi) means for activating or deactivating a positioning disclosure feature for a pager/call receiver by transmitting specific information to the system, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time, wherein the global position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the positioning disclosure feature is deactivated, wherein the positioning disclosure feature and the positioning disclosure code are stored in a data library of the control station;
 - (vii) the control station being able to use said positioning disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the global position information of said pager/call receiver to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized cal-

lers during said time that the global position of the pager/call receiver is periodically established within the system by establishing from the data library whether the positioning disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, wherein the global position information is provided to a caller in the case that the positioning disclosure feature is activated for the request received from the caller and wherein the caller is immediately notified with an appropriate message in the case that the positioning disclosure feature is deactivated for the request received from the caller, wherein the global position of the call receiver or pager (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system.

2. The system of claim 1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, said pager/call receiver (8) further comprising:
connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval.
3. A method for selectively limiting access to the global position information of a pager or call receiver (8) in a paging communication system having a control station (6) to effectively control the activities of the satellite paging communication system, comprising:
 - (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the global position of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - (ii) giving callers access to the system to be able to receive the global position of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) the control station determining that a caller has submitted a request message for the global position information of the pager/call receiver and authorizing the caller to be able to access the global position information of said pager or call receiver within the system during said time, wherein the caller is immediately notified that the request is not authorized in the case that a pa-

ger/call receiver specific positioning disclosure code required is not detected for the request message received from the caller;

(iv) providing the global position of the pager or call receiver to callers that have been authorized to request the global position of the pager/call receiver during said time;

(v) specifying a positioning disclosure feature for said pager/call receiver to the system by transmitting specific information to the system, such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said authorized callers during said time, wherein the global position of the pager/call receiver can be obtained in the case that the positioning disclosure feature is deactivated, wherein the positioning disclosure feature and the positioning disclosure code are stored in a data library of the control Station;

(vi) using said positioning disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the global position information of said pager or call receiver (8) to one of said authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said authorized callers during said time that the global position of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system by establishing from the data library whether the positioning disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, wherein the global position information is provided to a caller in the case that the positioning disclosure feature is activated for the request received from the caller and wherein the caller is immediately notified with an appropriate message in the case that the positioning disclosure feature is deactivated for the request received from the caller, further comprising disclosing the global position of the call receiver or pager (8) in emergency circumstances and when required for operational use by the system.“

Die Beklagte widerspricht dem Vorbringen der Klägerin und stützt ihre Argumentation durch folgende Dokumente:

MFG1 Korrigierte Übersetzung des Streitpatents

MFG2 Merkmalsgliederung der Patentansprüche 5 und 1

MFG3 Erwiderung des Mitanmelders auf den Prüfungsbescheid des Europäischen Patentamtes vom 15. Juli 2005.

Im Übrigen bestreitet sie die unzulässige Erweiterung und die fehlende Patentfähigkeit und hält das Streitpatent wenigstens in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen für bestandsfähig.

Der zunächst ebenfalls in mündlicher Verhandlung übergebene Hilfsantrag (Bl. 341 d. A.) wird nicht mehr aufrechterhalten. Insoweit wird auf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen.

Die Beklagte hatte einen Kostenbegünstigungsantrag gestellt, der mit in der mündlichen Verhandlung verkündetem Beschluss zurück gewiesen wurde. Insoweit wird auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

I.

Die zulässige Klage ist begründet und führt zur Nichtigklärung des Streitpatents. Ausgehend vom Inhalt der ursprünglichen Anmeldung, veröffentlicht mit WO 00/16480 A1 (**NK6**), geht der Gegenstand des Streitpatents sowohl in der erteilten Fassung als auch in jeder hilfsweise verteidigten Fassung über den Inhalt dieser ursprünglichen Anmeldung hinaus, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ.

Die von der Beklagten zu den jeweiligen Fassungen der Patentansprüche 1 und 5 nach Hilfsanträgen 1 und 2 abgegebenen Beschränkungserklärungen (Disclaimer) können dabei den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Patentgegenstands gegenüber der ursprünglichen Anmeldung nicht beseitigen, weil durch die unzulässige Erweiterung an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine im patentrechtlichen Sinne „andere“ (Aliud) gesetzt wurde.

Daher kam es auf den weiteren Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ nicht mehr entscheidungserheblich an.

II.

1. Das in der Verfahrenssprache Englisch abgefasste Streitpatent, umfassend 6 Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 1 und 5 einander nebengeordnet sind, betrifft ausweislich der Bezeichnung ein satellitenbasiertes Personensuchsystem mit Standortübermittlung, wobei die Standortübermittlung blockierbar ist (vgl. **NK1**, Titel).

Laut Beschreibungseinleitung wird als bekannt vorausgesetzt, dass ein Funkrufnetzwerk („paging network“) Nachrichten an einen Teilnehmer weltweit aussenden kann. Ebenfalls als bekannt vorausgesetzt wird, dass ein Teilnehmer vorausgewählte Regionen („global areas pre-selected by the subscriber“) angeben kann, in denen er für ihn bestimmte Nachrichten empfangen möchte, vgl. **NK1**, Absatz [0002].

Gemäß Streitpatent (vgl. Abs. [0002]) bestehe ein Bedarf, dass ein Teilnehmer beim Verlassen einer vorausgewählten Region gewarnt werde, und dass dem Netzwerk die aktuelle Region, in der er sich tatsächlich aufhält, mitgeteilt werde. Voraussetzung dafür sei, dass der Rufempfänger oder Funkrufempfänger seine (globale) Position bestimmen könne.

Die Kosten für den Netzwerkbetreiber würden sich beim Senden in ausgewählte Bereiche gegenüber dem weltweiten Aussenden von Nachrichten verringern (vgl. Streitpatent, Sp. 1, Z. 55 bis Sp. 2, Z. 1). Dazu müssen dem Netzwerk aktuelle Positions- oder Standortdaten des Rufempfängers vorliegen, um gezielt Nachrichten in die aktuelle Aufenthaltsregion des Rufempfängers zu senden.

Gemäß Streitpatent kann es Fälle geben, in denen der Teilnehmer („subscriber“) die Position oder den Standort des Rufempfängers an Rufer preisgeben möchte und andere Fälle, in denen er dieses blockieren möchte (vgl. Streitpatent, Sp. 2, Z. 3-8).

2. Zwar ist eine Aufgabe in der Patentschrift nicht explizit angegeben, jedoch ist aus den Absätzen [0005] bis [0011] entnehmbar, dass das Streitpatent vor diesem Hintergrund als Aufgabe sieht, die (globale) Position oder den Standort eines Rufempfängers preiszugeben oder zu blockieren.

3. Als maßgeblichen Fachmann legt der Senat einen Ingenieur der Nachrichtentechnik mit Kenntnissen auf dem Gebiet mobiler Kommunikationssysteme und einigen Jahren Berufserfahrung mit der Übertragung von Daten und deren nutzerspezifische Verwaltung bei Pagern und Rufempfängern zugrunde.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 geht sowohl in der erteilten Fassung (Hauptantrag) als auch in den hilfsweise nach Hilfsanträgen 1 [alt], 2 [alt] und 3 bis 9 (jeweils vom 22. Juli 2013) verteidigten Fassungen über den Inhalt der Patentanmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich beim Europäischen Patentamt eingereicht worden ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ). Nachdem durch die unzulässige Erweiterung an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine im patentrechtlichen Sinne „andere“ (Aliud) gesetzt wurde, kann die unzulässige Erweiterung durch die von der Beklagten zu den jeweiligen Fassungen des Patentanspruchs 1 nach in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträgen 1 und 2 abgegebenen Beschränkungserklärungen (Disclaimer) nicht beseitigt werden (BPatGE 49, 84 -103 – Sektionaltorblatt; EPA Entscheidung vom 2. Februar 1994 – G 1/93 – Beschränkendes Merkmal m. w. N.).

Dies gilt für die jeweiligen Patentansprüche 2 bis 6 entsprechend.

Zum Hauptantrag

5. Mit dem erteilten Patentanspruch 1 wird ein Kommunikationssystem zum selektiven Beschränken von Standortinformation beansprucht, das sich in folgende Merkmale gliedern lässt (kursiv in verkleinerter Schrift die korrigierte deutsche Übersetzung gemäß **MFG1**, welche als DE 698 36 767 T4 am 5. Juli 2012 vom DPMA veröffentlicht worden ist; Gliederungszeichen **M0** bis **M5** hinzugefügt):

M0 A communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

Kommunikationssystem zum selektiven Beschränken von Zugang zu den Standortinformationen eines Funkrufempfängers oder Rufempfängers (8), umfassend:

M1 (i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its location within the system for a time;

(i) einen Funkrufempfänger oder Rufempfänger (8), der fähig ist, periodisch mit satelliten- und/oder erdbasierten Kommunikationsmitteln zu kommunizieren, um seinen Standort innerhalb des Systems für eine Zeit zu ermitteln;

M2 (ii) callers accessing the system to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time;

(ii) Rufer, die auf das System zugreifen, um den Standort des Funkrufempfängers/Rufempfängers innerhalb des Systems während der Zeit zu empfangen;

M3 (iii) means to provide the location of the pager/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of the pager/call receiver during said time;
(iii) Mittel zum Bereitstellen des Standorts des Funkrufempfängers/Rufempfängers an individuelle Rufer, die autorisiert worden sind, die Standortinformationen des Funkrufempfängers/Rufempfängers während der Zeit zu empfangen;

M4 (iv) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver,
(iv) Mittel zum Aktivieren oder Deaktivieren eines Standortoffenlegungsmerkmals für einen Funkrufempfänger/Rufempfänger,

M4.1 such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time;
wobei ein derartiges Merkmal verwendet wird, Zugang zu den Standortinformationen des Funkrufempfängers/Rufempfängers den individuellen autorisierten Rufern während der Zeit zu gewähren/verweigern;

M5 (v) the system able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual_authorized callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system.

(v) wobei das System fähig ist, das Standortoffenlegungsmerkmal des Funkrufempfängers/Rufempfängers zu verwenden, um während der Zeit, in der der Standort des Funkrufempfängers/Rufempfängers periodisch innerhalb des Systems ermittelt wird, einem der individuellen autorisierten Rufer Zugang zu den Standortinformationen des Funkrufempfängers/Rufempfängers zu gewähren, wobei es auch fähig ist, das Standortoffenlegungsmerkmal zu verwenden, um einem weiteren der individuellen autorisierten Rufers den Zugang zu verweigern.

6. Ausgehend von dem Fach- und Erfahrungswissen des zuständigen Fachmanns (siehe Ziffer 3.) legt der Senat der erteilten Anspruchsfassung und den darin enthaltenen Begriffen folgendes Verständnis zugrunde:

Das beanspruchte Kommunikationssystem soll den Zugang zu Standortinformationen eines Funkrufempfängers oder eines Rufempfängers selektiv beschränken (Merkmal **M0**).

Den beanspruchten Rufempfänger („call receiver“) im Kontext mit dem allgemeinen Kommunikationssystem (Merkmal **M1**) versteht der Fachmann als ein beliebiges Empfangsgerät, welches Nachrichten für einen Angerufenen empfängt, dazu zählen auch Funkgeräte sowie mobile Telefone.

Der Fachmann entnimmt dem Patentanspruch 1 ein Kommunikationssystem, welches fünf Hauptkomponenten aufweist, nämlich

- einen Funkrufempfänger („pager“) oder einen Rufempfänger („call receiver“), vgl. Merkmal **M1**,
- mehrere Anrufer, welche auf das Kommunikationssystem zugreifen, vgl. Merkmal **M2**,
- Mittel zum Bereitstellen einer Standortinformation des Funkrufempfängers oder Rufempfängers (**M3**),
- Mittel, um den Zugriff auf die Standortinformation ein- oder auszuschalten (**M4**) und
- die Fähigkeit mit Mitteln des Merkmals **M4**, den Zugriff auf die Standortinformation für einen Anrufer zuzulassen, während der Zugriff für einen anderen Anrufer verweigert wird (**M5**).

Der Fachmann impliziert, dass der Pager oder der Rufempfänger geeignet ist, Nachrichten von Anrufern zu empfangen, die durch Satelliten, erdbasierte Kommunikationsmittel oder beides übertragen werden. Entsprechend dem Merkmal **M1** ermitteln der Funkrufempfänger oder der Rufempfänger den eigenen Standort ("to establish its location") durch regelmäßige Kommunikation mit den Satelliten oder den erdbasierten Kommunikationsmitteln (oder beiden). Die Beschreibung nennt zur Positionsbestimmung beispielsweise GPS (Global Positioning System), vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0020]. Das beanspruchte Merkmal **M1** umfasst nach Auffassung des Senats aber auch die Positionsbestimmung mit Hilfe erdgebundener Sendegeräte (z. B. Funkmasten, WLAN-Router).

Das Merkmal **M2** versteht der Fachmann im Kontext mit dem Merkmal **M3** dahingehend, dass Anrufer Zugang zum System haben um eine Standortinformation anfragen (=Standortanfrage) zu können.

Dem Merkmal **M3** entnimmt der Fachmann, dass einzelne Anrufer autorisiert sind, um die Standortinformation zu empfangen, welche von Mitteln des Kommunikationssystems bereitgestellt wird.

Nicht spezifiziert ist, wo die Mittel zum Bereitstellen lokalisiert sind, und wie die ermittelte Standortinformation an die Mittel zum Bereitstellen übermittelt wird. Das Ausführungsbeispiel beschreibt einen Two-Way-Pager (vgl. **NK1**, Fig. 2 mit Beschreibung) und alternativ eine Festnetztelefonverbindung, über die der Angerufene seine Standortdaten an das Netzwerk mitteilen kann (vgl. **NK1**, Sp. 9, Z. 25-27). Dem Fachmann ist im Kontext mit Funkrufempfängern („pager“), die Übermittlung mittels Festnetztelefon durch Wählen einer spezifischen Telefonnummer (auch über Netzwerkcomputer mit bekanntem Standort) als allgemein üblich bekannt.

Das „location disclosure feature“ (dt. Standortoffenlegungsmerkmal) des Merkmals **M4** wird nach Auffassung des Senats mit den Merkmalen **M4.1** und **M5** definiert, als ein Merkmal („feature“), das den Zugriff auf die Standortinformation des Funkrufempfängers („pager“) oder Rufempfängers („call receiver“) ein- oder ausschalten kann („allow/deny access“). Das Ein- oder Ausschalten soll nach Merkmal **M3** für autorisierte Rufer erfolgen. Gemäß Merkmal **M5** soll das System mittels des Standortoffenlegungsmerkmals den Zugriff auf die Standortinformation (des Rufempfängers) für einen (autorisierten) Anrufer erlauben und für einen anderen (autorisierten) Anrufer verweigern („[...] to allow access to the location information [...] to one of said individual_authorized callers while also being able [...] to deny access to another of said individual authorized callers [...]).“).

Das beanspruchte „location disclosure feature“ des Merkmals **M4** kann somit in Verbindung mit Merkmal **M5** nur als ein individuelles, ruferspezifisches Erlauben oder Verweigern der Standortinformation ausgelegt werden.

7. Die ursprünglichen Anmeldeunterlagen weisen den Begriff „location disclosure feature“ (dt. Standortoffenlegungsmerkmal) nicht auf. Stattdessen entnimmt der Fachmann aus den ursprünglichen am Anmeldetag eingereichten Unterlagen (**NK6**) hinsichtlich eines Positionsoffenlegungsmerkmals („positioning disclosure feature“) Folgendes eindeutig und unmittelbar:

Das Positionsoffenlegungsmerkmal („positioning disclosure feature“) wird in der ursprünglichen Anmeldung an insgesamt sechs Textstellen der Beschreibung (vgl. **NK6**, die beiden Absätze von Seite 5, Zeile 25 bis Seite 6, Zeile 22; vgl. **NK6**, Seite 11, Zeile 6) und einmal im ursprünglichen Patentanspruch 11 verwendet. Der Fachmann entnimmt daraus folgende Eigenschaften für das Positionsoffenlegungsmerkmal:

1. Das Positionsoffenlegungsmerkmal ist in einer Datenbank hinterlegt und spezifisch für einen „call receiver“ oder „pager“ (vgl. **NK6**, Seite 5, Zeilen 26 bis 28, „[...] if the positioning disclosure feature for that call receiver or pager has not been blocked by the subscriber.“).
2. Es kann deaktiviert werden mit der Folge, dass die Positionsinformation nicht preisgegeben wird (vgl. **NK6**, Seite 6, Zeilen 4 bis 5). Dort heißt es: „blocked for any call“, was nach Auffassung des Senats nur bedeuten kann, dass es für alle Anrufe blockiert ist.
3. Es kann aktiviert sein mit der Folge, dass die Koordinaten des Rufempfängers („call receivers“) aus der Kontrollstation („control station“) abgerufen und versendet werden (vgl. **NK6**, Seite 6, Zeilen 7 bis 8).
4. Es kann durch den Teilnehmer zu jeder Zeit vom Rufempfänger („call receiver“) oder jedem geeigneten terrestrischen Endgerät („any relevant terrestrial communication device“) aus aktiviert oder deaktiviert werden (vgl. **NK6**, Seite 11, Zeilen 5 bis 6).

Die beiden anderen Textstellen (vgl. **NK6**, Seite 6, Zeilen 17 und 19) beschreiben, wie die Bodenkontrollstation („control station“) auf eine Nachricht („message“) - mit Standortanfrage, vgl. **NK6**, Seite 6, Zeile 12 - reagiert, wenn das Positionsoffenlegungsmerkmal („position disclosure feature“) deaktiviert („blocked“) oder aktiviert („active“) ist.

Aus dem ursprünglichen Patentanspruch 11 entnimmt der Fachmann, dass das Positionsoffenlegungsmerkmal („position disclosure feature“) aktiviert oder deaktiviert werden kann, indem eine spezifische Information an das Netzwerk gesendet wird. Nach Auffassung des Senats geht dies nicht über das hinaus, was der Fachmann aus der Beschreibung, Seite 11, Zeilen 5 bis 7, entnimmt.

In der Zusammenschau lässt dies nach Auffassung des Senats nur die Auslegung zu, dass einem Rufempfänger („call receiver“) genau ein Positionsoffenlegungsmerkmal („position disclosure feature“) zugeordnet ist und dass dieses genau einen von zwei Zuständen einnehmen kann, entweder aktiviert oder deaktiviert. Das Positionsoffenlegungsmerkmal wirkt nach Auffassung des Senats in der Art eines Hauptschalters, der die Preisgabe der aktuellen Position des Rufempfängers („call receiver“) grundsätzlich zulässt oder unterbindet, selbst dann, wenn in einer Standortanfrage ein Kode („position disclosure code“) detektiert worden ist.

In der mündlichen Verhandlung vertritt die Beklagte die Auffassung, dass mit dem Merkmal **M5** mehrere Standortoffenlegungsmerkmale beansprucht wären, wobei einige aktiviert wären und andere deaktiviert wären, so dass der Zugriff auf die Standortinformation für Anrufer mit aktiviertem Standortoffenlegungsmerkmal erlaubt würde und für Anrufer mit deaktiviertem Standortoffenlegungsmerkmal verweigert würde. Nach Überzeugung des Senats ist diese Interpretation weder aus der Patentschrift noch aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnehmbar.

Dass die Interpretation der Beklagten, wonach für jeden Anruf ein ruferspezifisches, individuell gesetztes Standortoffenlegungsmerkmal abgefragt würde, nicht greifen kann, geht auch aus **NK6**, Seite 5, Zeile 34 bis Seite 6, Zeile 2 hervor. Denn in einer Notfallsituation („emergency circumstance“) wird die Positionsinformation offengelegt, indem die Benutzereinstellung vom Netzwerk überschrieben wird. Auch dies schließt nach Auffassung des Senats, ein ruferspezifisches Standortoffenlegungsmerkmal aus, da nur das eine Positionsoffenlegungsmerkmal des Funkrufempfängers oder des Rufempfängers überschrieben wird.

Die Beklagte weist in der mündlichen Verhandlung auf den zweiten Teil des ursprünglichen Patentanspruchs 11 hin, wonach das Netzwerk das Blockieren des Aufenthaltsorts („global location“) des Rufempfängers für keinen, bestimmte oder alle Nutzer einschalten kann („*that will enable the blocking, of none, certain or all users to the global location of the call receiver*“). Nach Auffassung des Senats bezieht sich dies jedoch weder auf das Standortoffenlegungsmerkmal noch das Positionsoffenlegungsmerkmal, sondern auf das Netzwerk. Denn unter Nutzer („user“) wird in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen durchgängig der Teilnehmer verstanden, in dessen Besitz sich der Rufempfänger („call receiver“) befindet (vgl. hierzu Seite 1, Zeilen 26 bis 27: „[...] *user or subscriber in possession of the call receiver* [...]“; vgl. Seite 11, Zeilen 12 bis 16), im Unterschied zum Anrufer (caller), der die Positionsdaten anfragt. Dieses Teilmerkmal offenbart, dass jedem Rufempfänger ein eigenes Positionsoffenlegungsmerkmal zugeordnet ist, wodurch jeder Teilnehmer für seinen Rufempfänger entscheiden kann, ob er das Positionsoffenlegungsmerkmal setzt oder nicht.

Somit ergibt sich nach Auffassung des Senats ein erster Zustand, bei dem niemand die Positionsinformation erhält, genau dann, wenn das Positionsoffenlegungsmerkmal deaktiv ist, und der zweite Zustand, bei dem jeder Anruf, bei dem der Kode detektiert wird, die Positionsinformation erhält, genau dann, wenn das Positionsoffenlegungsmerkmal aktiv ist. Ein dritter Zustand kann durch das Positionsoffenlegungsmerkmal nicht geschaltet werden.

Insbesondere kann das Positionsoffenlegungsmerkmal nicht dazu genutzt werden, einzelnen Anrufern die Standortinformation zu geben und anderen einzelnen Anrufern die Standortinformation zu verweigern.

8. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 mit dem ruferspezifischen Standortoffenlegungsmerkmal ist also in der ursprünglichen Anmeldung nicht als zur Erfindung zugehörig offenbart und geht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Somit liegt der Nichtigkeitsgrund nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ vor.

Selbst wenn der Fachmann zwischen „position“ und „location“ keinen technischen Unterschied sähe, wie die Beklagte schriftsätzlich darlegt (vgl. Replik vom 4. Mai 2012, Rdn. 41), und was die Klägerin bestreitet, so bestehen doch grundlegende technische Unterschiede zwischen dem, was als Positionsoffenlegungsmerkmal ursprünglich offenbart war und dem Standortoffenlegungsmerkmal gemäß **M4** bis **M5** erteilter Fassung, die über die reinen Begrifflichkeiten hinausgehen.

Das individuell, ruferspezifische Standortoffenlegungsmerkmal des erteilten Patentgegenstands (siehe Ziffer **6.**) ist ein anderes als das nach Art eines Hauptschalters wirkende Positionsoffenlegungsmerkmal des ursprünglichen Anmeldegegenstands (siehe Ziffer **7.**). Der Patentgegenstand betrifft somit nicht nur eine reine Erweiterung im Sinne einer unzulässigen Verallgemeinerung, sondern eine zum ursprünglich Offenbarten disjunkte technische Lehre. Damit stellt der Patentgegenstand gegenüber dem Anmeldegegenstand im Sinne der Rechtsprechung ein Aliud dar, dem zugleich die Offenbarung in den Anmeldeunterlagen fehlt.

Darüber hinaus geht der erteilte Patentanspruch 1 auch in folgenden Merkmalen über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus:

- Der ursprünglich offenbarte Gegenstand betrifft ein satellitenbasiertes Personenrufsystem („satellite paging communication system“; **NK6**), während der erteilte Gegenstand auch andere Kommunikationssysteme umfasst (z. B. rein terrestrische Mobilfunknetze);
- der ursprünglich offenbarte Gegenstand weist Bodenkontrollstationen („ground control stations“) als Teil des ursprünglich offenbarten Personenrufsystems auf, um Informationen des Personenrufsystems zu verarbeiten und Aktionen zu steuern (vgl. **NK6**), während der erteilte Gegenstand auch Netzwerke betrifft, die keine Bodenkontrollstationen aufweisen;

- der ursprüngliche offenbarte Gegenstand weist autorisierte Anfragen auf (vgl. **NK6**, S. 5 Z. 30-32), während der erteilte Gegenstand individuelle, autorisierte Anrufer betrifft.

Der erteilte Patentanspruch umfasst ein Kommunikationssystem, welches weder einen Satelliten noch ein Paging-Netzwerk mit Bodenkonzentrationsstation benötigt. Zwar umfasst der erteilte Patentanspruch auch eine Alternative, bei der ein „pager“ verwendet wird (vgl. erste „oder“-Alternative des Merkmals **M1**) und bei dem ein Satellit zur Ortbestimmung verwendet wird (vgl. zweite „oder“-Alternative des Merkmals **M1**), jedoch wäre eine Auslegung allein auf diesen mitbeanspruchten Fall unter dem Wortlaut des Patentanspruchs nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht zulässig, wonach die Prüfung der Patentfähigkeit regelmäßig eine Auslegung des Patentanspruchs erfordere, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen seien. Dem Patentanspruch dürfe dabei nicht deshalb ein bestimmter Sinngehalt beigelegt werden, weil sein Gegenstand andernfalls gegenüber den Ursprungsunterlagen unzulässig erweitert wäre (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 – X ZR 117/11 - Polymerschaum).

Der Senat erkennt in dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 keine Beschränkung auf das ursprünglich offenbarte „satellite paging communication system“, welches zumindest einen Satelliten und ein Paging-Netzwerk aufweist, sondern eine Erweiterung auf ein Kommunikationssystem allgemeiner Art, das nicht auf Personenrufsysteme beschränkt ist.

9. Mit dem erteilten Patentanspruch 5 wird ein Kommunikationssystem zum selektiven Beschränken von Standortinformation vorgeschlagen, dessen Merkmale (i) – (v) in ihrem Sinngehalt den Merkmalen **M1** – **M5** des Anspruchs 1 entsprechen.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 5 mit dem ruferspezifischen Standortoffenlegungsmerkmal ist deshalb aus den in Ziffer **7** genannten Gründen in der ursprünglichen Anmeldung nicht als zur Erfindung zugehörig offenbart und geht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Somit liegt der Nichtigkeitsgrund nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ vor.

Das individuelle, ruferspezifische Standortoffenlegungsmerkmal des erteilten Patentanspruchs 5 ist ein anderes als das nach Art eines Hauptschalters wirkende Positionsoffenlegungsmerkmal des ursprünglichen Anmeldegegenstands (siehe Ziffer **7**). Der Gegenstand des Patentanspruchs 5 betrifft somit nicht nur eine reine Erweiterung im Sinne einer unzulässigen Verallgemeinerung, sondern eine zum ursprünglich Offenbarten disjunkte technische Lehre. Damit stellt der Patentgegenstand gegenüber dem Anmeldegegenstand im Sinne der Rechtsprechung ein Aliud dar, dem zugleich die Offenbarung in den Anmeldeunterlagen fehlt.

10. Die Gegenstände der Unteransprüche 2 bis 4 und 6, die direkt auf den Patentanspruch 1 bzw. Patentanspruch 5 rückbezogen sind weisen ebenfalls im direkten Rückbezug das Standortoffenlegungsmerkmal entsprechend den Merkmalen **M4** bis **M5** bzw. (iv) bis (v) des Patentanspruchs 5 auf und gehen daher ebenfalls über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Auch für die Unteransprüche 2 bis 4 und 6 liegt somit der Nichtigkeitsgrund nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ vor.

Zum Hilfsantrag 1:

11. Die Patentansprüche 1 und 5 des Hilfsantrags 1 lassen sich wie folgt gliedern, wobei gegenüber den erteilten Patentansprüchen 1 und 5 hinzugefügte Merkmale durch Unterstreichung hervorgehoben wurden und sachlich identische Merkmale identische Gliederungszeichen haben:

- M0_{h1}** 1. A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:
- M1** a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its location within the system for a time;
- M2** (ii) callers accessing the system to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time;
- M3_{h1}** (iii) means to authorize a caller by detecting a location disclosure code in a request submitted by the caller when accessing the system;
- M3** (iv) means to provide the location of the pager/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of the pager/call receiver during said time;
- M4** (v) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver,
- M4.1** such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time;
- M5** (vi) the system able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said

location disclosure feature to deny access to another of said individual_authorized callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system.

- N0_{h1}** 5. A method for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8) in a paging communication system, comprising:
 - N1** (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the location of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - N2** (ii) giving callers access to the system to be able to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time;
 - N3_{h1}** (iii) authorizing a caller by detecting a location disclosure code in a request submitted by the caller when accessing the system;
 - N3** (iv) providing the location of the pager or call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location of the pager/call receiver during said time;
 - N4_{h1}** (v) specifying location disclosure feature for said pager/call receiver to the system,
 - N4.1** such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized_callers during said time;

N5 (vi) using said location disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the location information of said pager or call receiver (8) to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual_authorized callers during said time that the location of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system.

Dis1 The feature “the system able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system“ of claim 1, and

Dis5 the feature “using said location disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the location information of said pager or call receiver (8) to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system“ of claim 5

DisNo are inadmissibly amended and no rights can be derived from these features.

In der mündlichen Verhandlung vertritt die Klägerin die Auffassung, dass sich die Gegenstände des jeweiligen Patentanspruchs 1 gemäß Streitpatent und Hilfsantrag 1 gegenseitig ausschließen würden und mit dem Disclaimer zu Merkmal **M5** nicht eine Konkretisierung, sondern ein Aliud entstanden sei.

Die Beklagte tritt dem entgegen mit der Auffassung, dass das Merkmal **M5** eine Vielzahl an Standortofflegungsmerkmalen („location disclosure feature“) beanspruche, und daher das eine Standortofflegungsmerkmal des Merkmals **M4** eine Einschränkung bedeute. Der Senat kann eine Vielzahl von Standortofflegungsmerkmalen weder aus dem Merkmal **M5** noch aus der Beschreibung entnehmen, vielmehr weist ein Funkrufempfänger („pager“) oder Rufempfänger („call receiver“) genau ein Standortofflegungsmerkmal bzw. Positionsoffenlegungsmerkmal auf (siehe auch Ziffer 7.).

Durch den Disclaimer **Dis1** und **Dis5**, der dem beanspruchten Gegenstand das Merkmal **M5** und somit das ruferspezifische Standortofflegungsmerkmal nimmt, entsteht ein anderer Gegenstand („aliud“), der den erteilten Gegenstand nicht beschränkt, sondern einen gänzlich anderen Inhalt hat. Das Standortofflegungsmerkmal des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 betrifft nunmehr ein Erlauben oder Verweigern für einzeln autorisierten Anrufer, wobei diese durch einen Kode (hinzugefügtes Merkmal **M3_{h1}**) autorisiert sein sollen. Dieses Standortofflegungsmerkmal bietet nach Erkenntnis des Senats, einen ersten Zustand, bei dem niemand (auch nicht die autorisierten Anrufer) die Standortinformation erhält, genau dann, wenn das Standortofflegungsmerkmal deaktiv ist, und einen zweiten Zustand, bei dem jeder Anruf, bei dem der Kode detektiert wird (was gemäß Merkmal **M3_{h1}** autorisierte Anrufer betrifft), die Standortinformation erhält, genau dann, wenn das Standortofflegungsmerkmal aktiv ist. Ein dritter Zustand kann durch dieses Standortofflegungsmerkmal nicht geschaltet werden. Im Kontext mit Merkmal **M4** gibt es dieses Standortofflegungsmerkmal genau einmal für einen Funkrufempfänger („pager“) oder Rufempfänger („call receiver“). Nach Art eines Hauptschalters wird damit der Zugriff auf die Standortinformation für alle Anrufer

gesperrt oder entsprechend etwaiger weiterer Bedingungen (Kode und Standort-anfrage) freigegeben.

Bei dem Standortoffenlegungsmerkmal gemäß erteiltem Patentanspruch 1 und bei dem Standortoffenlegungsmerkmal gemäß Hilfsantrag 1 handelt es sich um zwei disjunkte technische Lehren.

Ein solches Standortoffenlegungsmerkmal kann nicht als Konkretisierung des ruferspezifischen Standortoffenlegungsmerkmals des erteilten Patentanspruchs 1 verstanden werden und kann diesen daher auch nicht einschränken. Der Patentanspruch des Hilfsantrags 1 beansprucht also einen anderen Gegenstand („aliud“) als der erteilte Patentanspruch und lässt sich nicht als konkretisierter Fall des Gegenstandes des erteilten Patentanspruchs 1 verstehen.

Der Hilfsantrag 1 ist trotz des Disclaimers zur Selbstbeschränkung des Streitpatents nicht zulässig, da damit der Schutzbereich des Patents entgegen der Bestimmung nach Art. 123 Abs. 3 EPÜ erweitert würde.

Im gleichen Sinn hat der 2. Senat des Bundespatentgerichts entschieden, dass der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Patentgegenstands gegenüber der ursprünglichen Anmeldung (Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ, §§ 21 Abs. 1 Nr. 4, 22 PatG) - wenn dadurch an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine im patentrechtlichen Sinne „andere“ gesetzt wurde - weder durch eine (Wieder-) Aufnahme eines lediglich in den Anmeldungsunterlagen enthaltenen Merkmals in die Anspruchsfassung noch durch einen sogenannten Disclaimer beseitigt werden kann (vgl. Leitsatz 1 zu Sektionaltorblatt in BPatGE 49, 84-103).

Gleiches ergibt sich in analoger Weise für den Gegenstand des Patentanspruchs 5 nach Hilfsantrag 1.

12. Zwar war nicht mehr entscheidungserheblich, ob die geänderten Merkmale **M0_{h1}** und **M3_{h1}** des Patentanspruchs 1 bzw. **N0_{h1}** und **N3_{h1}** des Patentanspruchs 5 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus gingen, jedoch nahm diese Frage im mündlichen Vortrag der Parteien einigen Raum ein. Der Senat ist aber zu der Überzeugung gelangt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 bzw. des Patentanspruchs 5 nach Hilfsantrag 1 nicht mit der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart war, und zwar aus folgenden Gründen:

Das geänderte Merkmal **M0_{h1}** (in analoger Weise das Merkmal **N0_{h1}**) beschränkt durch die Aufnahme des Begriffs „paging“ das allgemeine Kommunikationssystem des erteilten Patentanspruch auf ein Personenrufsystem („paging communication system“). Ein Personenrufsystem ist in dieser Allgemeinheit – ohne Beschränkung auf ein Satellitenkommunikationssystem - für den Fachmann aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht unmittelbar mitlesbar. Daher geht der Patentanspruch 1 (analog Patentanspruch 5) über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

Das hinzugefügte Merkmal **M3_{h1}** (in analoger Weise das Merkmal **N3_{h1}**) ist für den Fachmann aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen so nicht entnehmbar. Zur Autorisierung findet sich nur ein Hinweis in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen, jedoch im Kontext mit der Standortanfrage („request“), vgl. **NK6**, S. 5, Z. 30-32. Der Fachmann entnimmt dem, dass die Autorisierung abhängig von einer Anfrage ist, die einen Kode („special code“; „positioning disclosure code“) enthalten muss. Es wird also die Anfrage auf Autorisierung überprüft und nicht der Anrufer.

Zum Hilfsantrag 2:

13. Die Patentansprüche 1 und 5 des Hilfsantrags 2 unterscheiden sich von denen des Hilfsantrags 1 nur durch die Beschränkung auf Satelliten – Pagingssysteme (Satellite paging systems). Für sie gilt die Beurteilung der Ansprüche nach Hilfsantrag 1.

Zu den Hilfsanträgen 1[alt], 2[alt] und 3 bis 9 (jeweils vom 22. Juli 2013):

14. Der jeweilige Patentanspruch 1 nach den Hilfsanträgen 1[alt], 2[alt] und 3 bis 9 beansprucht jeweils ein ruferspezifisches Standortoffenlegungsmerkmal. Der jeweilige Patentanspruch 1 weist das im Folgenden als **M4_{plus}** gekennzeichnete Merkmal

„means for activating or deactivating a positioning disclosure feature for a pager/call receiver [...*], such a feature used to allow/deny access to the global position information of said pager/call receiver to said [individual] authorized callers during said time;“

auf, wobei gemäß den Hilfsanträgen 2[alt] und 3 bis 9 der Begriff „individual“ gestrichen wurde und gemäß Hilfsantrag 9 an der mit [...*] bezeichneten Stelle das Teilmerkmal „by transmitting specific information to the system“ hinzugefügt wurde.

Der jeweilige Patentanspruch 1 weist das im Folgenden als **M5_{plus}** gekennzeichnete Merkmal

„the system [...*] able to use said positioning disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the global position information of said pager/call receiver to one of said [individual] authorized callers while also being able to use said positioning disclosure feature to deny access to another of said [individual] authorized callers during said time that the global position of the pager/call receiver is periodically established within the system [...].“

auf, wobei gemäß den Hilfsanträgen 2[alt] und 3 bis 9 der Begriff „individual“ gestrichen wurde und gemäß Hilfsantrag 9 an der mit [...] bezeichneten Stelle das Teilmerkmal „system“ durch „control station being“ ersetzt wurde.

Die Merkmale **M4_{plus}** und **M5_{plus}** unterscheiden sich von dem Standortoffenlegungsmerkmal des erteilten Patentanspruchs 1 dadurch, dass ein „positioning disclosure feature“ statt eines „location disclosure feature“ beansprucht wird, welches nun den Zugriff auf die „global position information“ anstelle der „location information“ (Standortinformation) erlaubt oder verweigert. Diese Änderungen spielen für die Beurteilung der Ansprüche hinsichtlich der Frage der unzulässigen Erweiterung, wie sie unter Ziffern **7.** und **8.** erörtert wurde, keine Rolle, so dass die dortige Beurteilung auch für die Hilfsanträge 1[alt], 2[alt] und 3 bis 9 gilt.

Somit gehen die Gegenstände in den hilfsweise verteidigten Fassungen nach Hilfsantrag 1[alt], 2[alt] und 3 bis 9 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Die Hilfsanträge 1[alt], 2[alt] und 3 bis 9 sind daher zur Selbstbeschränkung unzulässig (Art. 123 Abs. 2 und 3 EPÜ).

15. Zum weiteren Vorbringen der Parteien, welches wegen oben ausgeführter Sachlage nicht mehr entscheidungserheblich war, wird ergänzend zum gerichtlichen Hinweis Folgendes ausgeführt:

Die Beklagte führte in der mündlichen Verhandlung in Einzelheiten aus, insbesondere anhand der **NK6**, Figur 3 mit zugehöriger Beschreibung, dass ein zweistufiges Verfahren beansprucht und ursprünglich offenbart sei.

Die Beklagte sieht in der oberen Raute der Figur 3 einen ersten Verfahrensschritt und in der unteren Raute der Figur 3 einen zweiten Verfahrensschritt, wobei sie der oberen Raute die Standortanfrage und die Detektion des Codes zuordnet.

Der Senat erkennt, dass drei Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Standortinformation offengelegt wird.

Der Anrufer muss erstens eine Standortanfrage stellen (vgl. obere Raute der Figur 3; vgl. **NK6**, Seite 6, Zeilen 11 bis 12: „[...] checks if the message includes a request for the call receiver's global position.“) und zweitens muss ein Kode detektiert werden (vgl. Seite 6, Zeilen 13 bis 14: „If [...] position is required and the positioning disclosure code is detected, [...]“). Schließlich muss drittens das Standortoffenlegungsmerkmal aktiviert sein (vgl. Seite 6, Zeilen 5 bis 7 und Figur 3, untere Raute). Nach Auffassung des Senats wird nur in der unteren Raute der Figur 3 abgefragt, ob die Standortinformation offengelegt wird (Seite 6, Zeile 17-23).

Nach Überzeugung des Senats handelt es sich hier um die Abfrage von insgesamt drei Bedingungen in der Kontrollstation („control station“), wobei nur eine Abfrage das Standortoffenlegungsmerkmal betrifft. Ein zweistufiges Verfahren als solches sieht der Senat daher nach wie vor nicht.

16. Inwieweit die weiteren von der Klägerin geltend gemachten Angriffsmittel ebenfalls zur Nichtigkeit führen würden, kann dahinstehen, nachdem das Patent schon wegen des Vorliegens des Nichtigkeitsgrundes gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ für nichtig zu erklären war.

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

Schmidt

Voit

Dr. Scholz

J. Müller

Bieringer

Pü