



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
5. April 2006

...

4 Ni 61/04 (EU)  
hinzuverbunden  
4 Ni 41/05 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent EP 0 929 884**  
**(DE 597 00 636)**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. April 2006 unter Mitwirkung ...

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent EP 0 929 884 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils 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 0 929 884 (Streitpatent), das am 7. Oktober 1997 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der deutschen Patentanmeldung DE 196 42 063 vom 7. Oktober 1996 und des deutschen Patents DE 196 45 368 vom 23. Oktober 1996 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlicht, wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 597 00 636 geführt und umfasst in der erteilten Fassung 21 Ansprüche, die insgesamt angegriffen sind. Die Ansprüche 1 und 2 lauten wie folgt:

1. Verfahren zur Übertragung von Daten von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, die Teil eines leitungsvermittelten Netzes sind oder Zugang zu einem leitungsvermittelten Netz haben, wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:
  - a) Aufbau einer Verbindung über das leitungsvermittelte Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes,
  - b) leitungsvermittelter Übertragung der Daten vom ersten Switch zum Zugangspunkt des paketvermittelten Netzes,
  - c) Paketierung der Daten, sofern diese noch nicht als Datenpakete vorliegen, und paketvermittelter Übertragung der Datenpakete über das paketvermittelte Netz vom Zugangspunkt zum zweiten Switch,
  - d) wiederholtes Prüfen, ob ein durch den Nutzer eines Endgerätes oder ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine leitungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,

- e) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung vom ersten Switch zum zweiten Switch über das leitungsvermittelte Netz bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,
  - f) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung während der bestehenden Verbindung und Übertragen der Daten zum zweiten Switch.
2. Verfahren zur Übertragung von Daten von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:
- a) Paketierung der Daten im ersten Switch, sofern die Daten noch nicht als Datenpakete vorliegen,
  - b) paketvermittelter Übertragung der Datenpakete über das paketvermittelte Netz zum zweiten Switch,
  - c) wiederholtes Prüfen, ob ein durch den Nutzer eines Endgerätes oder ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine leitungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,
  - d) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung über das leitungsvermittelte Netz zum zweiten Switch bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,
  - e) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung während der bestehenden Verbindung und Übertragen der Daten zum zweiten Switch.

Wegen der übrigen, auf die Ansprüche 1 und 2 unmittelbar oder mittelbar zurück bezogenen Ansprüche 3 bis 21 der erteilten Fassung wird auf die Streitpatentschrift EP 0 929 884 B1 Bezug genommen.

Die Beklagte hat das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren gegenüber der erteilten Fassung nurmehr eingeschränkt im Umfang der Ansprüche 1 bis 16 verteidigt.

Mit der Nichtigkeitsklage machen die Klägerinnen geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei auch in der eingeschränkt verteidigten Fassung nicht neu und beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Zur Stützung ihres Vorbringens verweisen die Klägerinnen insbesondere auf folgende schriftliche Beschreibungen, wobei zunächst die Bezifferung der Klägerin zu 1 (NK mit laufender Nummer), gegebenenfalls die Bezeichnung der Klägerin zu 2 in Klammern und sodann die Bezifferung der Klägerin zu 2 (K mit laufender Nummer) zugrunde gelegt wird:

**NK7** WO 95/31060 A1

**NK8** WO 95/25407 A1

**NK9** EP 0 732 835 A2

**NK10** US 4 903 260

**NK11** Low C. et al.: „WEBIN - an Architecture for Fast Deployment of In-Based Personal Services“, Workshop Record Intelligent Network, Freedom and Flexibility: Realizing the Promise of Intelligent Network Services, 21. April 1996, S. 1-12

**NK12** Rabbage R. et al.: „Internet Phone - Changing the Telephony Paradigm?“, in: BT Technology Journal, Bd. 15, Nr. 2, April 1997, S. 145-157

**NK13** WO 90/12466 A1 (**K5** der Klägerin 2)

**NK14** US 5 347 516 (**K4** der Klägerin 2)

**NK15** Draft ITU-T Recommendation H. 323, 28. Mai 1996, S. 1-75

**NK16** Nakamura Y. et al.: „On a Hybrid Network System of Circuit Switching and Packet Switching“, in: The Transactions of the IECE of Japan, Vol. E 65, No. 6, S. 679-686

**NK17** GB 2 238 154 A

- NK20** Standards aus ITU I-Serie
- NK22** Pressemitteilung der Firma Lucent Technologies v. 17. September 1996  
(<http://www.lucent.com/press/0996/960917.bcb.html>)
- NK23** JP 3-235555 mit englischer Übersetzung (**NK23a**)
- NK24** JP 7-154426 mit englischer Übersetzung (**NK24a**)
- NK25** JP 57-159153 mit englischer Übersetzung (**NK25a**)
- NK26** Ausdruck aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia zum Begriff „Point of Presence“
- NK27** Ausdruck aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia zum Begriff „Einwahlknoten“
- NK28** Kopie „Das Mailbox-Jahrbuch ´86“ v. W. Spindler, Titelblatt-S. 127
- NK29** Auszug aus „Computernetzwerke“, A. Tanenbaum, S. 54-59
- NK30** Erich Stein, Auszug aus „Taschenbuch Rechnernetze und Internet“, 2. Aufl., S. 22-27
- NK31** Pressemitteilung der Klägerin zu 1 v. 20. November 1995  
([http://newsroom.cisco.com/dlls/1995/prod\\_112095c.html](http://newsroom.cisco.com/dlls/1995/prod_112095c.html))
- NK32** L. Blumenhofer, Der sichere Einstieg in die Datenfernübertragung, 1990, S. 80-91
- NK33** „Support of Packet Mode Terminal Equipment by an ISDN“, ITU-T Recommendation X.31, 11/1995
- NK34** „Zugang zu X.25-Netzen über Euro-ISDN mittels X.31“, Stand Dezember 1995
- NK36** M. Listani, F. Villani: „An X.25-compatible protocol for packet voice communications“, computer communications, Vol. 6, No. 1, Februar 1983
- K2** TAXI-System, User Manual Version 2.0, Dezember 1995  
(Englische Version)
- K3** IDB-64/2, ISDN Dial Backup, Benutzerhandbuch, Software Release 4.11, März 1996

- K6** Auszüge aus „Lexikon für Informatik und Datenverarbeitung“,  
H.-J. Schneider, 2. Aufl. 1986, S. 151, 338-339, 418-419, 482-483
- K8** Malek M.: „Integrated Voice and Data Communications Overview“, in:  
IEEE Communications Magazine, Juni 1988, Vol. 26, No. 6, S. 5-15
- K9** Wacker C.: „Interconnection of LANs using ISDN“, in: Computer Networks  
and ISDN Systems 23, Elsevier Science Publishers, 1991, S. 203-208
- K10a** „Vocaltec introduces the internet phone telephony“, Herzliya, Israel,  
8. März 1996, S. 1-2
- K10b** Ausdruck aus dem Internet (<http://www.thedigest.com/71/71-3.html>) vom  
4. März 2005: „Vocaltec links phones to web“, 2. August 1996
- K11** Installation and ISDN Configuration Guide NetWare MultiProtocol Router for  
ISDN 3.1, AVM GmbH Berlin, Juni 1996
- K12** „Telefonieren auf dem Novell-Netz“, LANline, Februar 1995, S. 44-48
- K13** „LAN und TK-Funktionen wachsen zusammen“, LANline, Juli 1995,  
S. 110-113
- K14** Kötz W.: „Das LAN wird zur Telefonanlage“, ntz Heft 4/1995, S. 45-47
- K15** Schulthess P. et al.: „Realisierung von LAN-Diensten über TK-Anlagen“,  
ntz Heft 12/1992, S. 970-976
- K16** Jenny C., Kümmerle K.: „Distributed Processing Within an Integrated Circuit  
Packet-Switching Node“, IEEE Transactions on Communication, Vol.  
Com-24, No. 10, Oktober 1976, S. 1089-1100
- K17** Coviello G., Lyons R.: „Conceptual Approaches to Switching in Future Mili-  
tary Network“, IEEE Transactions on Communication, Vol. Com-28, No. 9,  
September 1980, S. 1491-1498
- K18** Bhushan B., Opderbeck H.: „The Evolution of Data Switching for PBX's“,  
IEEE Journal on selected areas in Communication, Vol. SAC-3, No. 4, Ju-  
li 1985, S. 569-573
- K19** Kohashi T. et al.: „Integrated-Circuit and Packet Switching Applications to a  
Loop System for Local Area Networks“, IEEE Journal on selected areas in  
Communication, Vol. SAC-3, No. 4, Juli 1985, S. 574-583

- K20** Karol M., Hluchyj M.: „Using a Packet Switch for Circuit-Switched Traffic: A Queuing System with Periodic Input Traffic“, IEEE Transactions on Communication, Vol. 37, No. 6, Juni 1989, S. 623-625
- K21** Stallings W.: „ISDN and Broadband ISDN with Frame Relay and ATM“, Prentice Hall, 3. Aufl. 1995, Deckblatt und S. 108

Die Klägerinnen beantragen,

das europäische Patent EP 0 929 844 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen im Umfang der erteilten Ansprüche 1 bis 16 des Streitpatents abzuweisen (Hauptantrag),

hilfsweise mit der Maßgabe, dass die Patentansprüche 1 und 2 folgende Fassung erhalten und die Ansprüche 3 bis 16 der erteilten Fassung bestehen bleiben (Hilfsantrag 1):

1. Verfahren zur Übertragung von Daten von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, die Teil eines leitungsvermittelten Netzes sind oder Zugang zu einem leitungsvermittelten Netz haben, wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:
  - a) Aufbau einer Verbindung über das leitungsvermittelte Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes, **wobei das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs ist,**



- b) leitungsvermittelter Übertragung der Daten vom ersten Switch zum Zugangspunkt des paketvermittelten Netzes,
  - c) Paketierung der Daten, sofern diese noch nicht als Datenpakete vorliegen, und paketvermittelter Übertragung der Datenpakete über das paketvermittelte Netz vom Zugangspunkt zum zweiten Switch,
  - d) wiederholtes Prüfen, ob ein durch den Nutzer eines Endgerätes oder ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine leitungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,
  - e) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung vom ersten Switch zum zweiten Switch über das leitungsvermittelte Netz bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,
  - f) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung während der bestehenden Verbindung und Übertragen der Daten zum zweiten Switch.
2. Verfahren zur Übertragung von Daten von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, **wobei das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs ist**, wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:
- a) Paketierung der Daten im ersten Switch, sofern die Daten noch nicht als Datenpakete vorliegen,
  - b) paketvermittelter Übertragung der Datenpakete über das paketvermittelte Netz zum zweiten Switch,

- c) wiederholtes Prüfen, ob ein durch den Nutzer eines Endgerätes oder ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine leitungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,
- d) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung über das leitungsvermittelte Netz zum zweiten Switch bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,
- e) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung während der bestehenden Verbindung und Übertragen der Daten zum zweiten Switch.

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass die Ansprüche 1 und 2 folgende Fassung erhalten und die Ansprüche 3 bis 16 in der erteilten Fassung bestehen bleiben (Hilfsantrag 2):

1. Verfahren zur Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung** von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, die Teil eines leitungsvermittelten Netzes sind oder Zugang zu einem leitungsvermittelten Netz haben, wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:
  - a) Aufbau einer Verbindung über das leitungsvermittelte Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes, **wobei das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs ist,**
  - b) leitungsvermitteltes Übertragen der Daten vom ersten Switch zum Zugangspunkt des paketvermittelten Netzes,

- c) Paketierung der Daten, sofern diese noch nicht als Datenpakete vorliegen, und paketvermitteltes Übertragen der Datenpakete über das paketvermittelte Netz vom Zugangspunkt zum zweiten Switch,
  - d) wiederholtes Prüfen, ob ein durch den Nutzer eines Endgerätes oder ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine leitungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,
  - e) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung vom ersten Switch zum zweiten Switch über das leitungsvermittelte Netz bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,
  - f) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung während der bestehenden Verbindung und Übertragen der Daten zum zweiten Switch.
2. Verfahren zur Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung** von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, **wobei das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs ist**, wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:
- a) Paketierung der Daten im ersten Switch, sofern die Daten noch nicht als Datenpakete vorliegen,
  - b) paketvermitteltes Übertragen der Datenpakete über das paketvermittelte Netz zum zweiten Switch,
  - c) wiederholtes Prüfen, ob ein durch den Nutzer eines Endgerätes oder ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine leitungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,

- d) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung über das leitungsvermittelte Netz zum zweiten Switch bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,
- e) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung während der bestehenden Verbindung und Übertragen der Daten zum zweiten Switch.

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass die Ansprüche 1 und 2 folgende Fassung erhalten und die Ansprüche 3 bis 16 in der erteilten Fassung bestehen bleiben (Hilfsantrag 3):

1. Verfahren zur Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung** von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, die Teil eines leitungsvermittelten Netzes sind oder Zugang zu einem leitungsvermittelten Netz haben, wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:
  - a) Aufbau einer Verbindung über das leitungsvermittelte Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes, **wobei das paketvermittelte Netz das Internet ist**,
  - b) leitungsvermitteltes Übertragen der Daten vom ersten Switch zum Zugangspunkt des paketvermittelten Netzes,
  - c) Paketierung der Daten, sofern diese noch nicht als Datenpakete vorliegen, und paketvermitteltes Übertragen der Datenpakete über das paketvermittelte Netz vom Zugangspunkt zum zweiten Switch,

- d) wiederholtes Prüfen, ob ein durch den Nutzer eines Endgerätes oder ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine leitungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,
- e) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung vom ersten Switch zum zweiten Switch über das leitungsvermittelte Netz bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,
- f) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung während der bestehenden Verbindung und Übertragen der Daten zum zweiten Switch.

2. Verfahren zur Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung** von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, **wobei das paketvermittelte Netz das Internet ist**, wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:

- a) Paketierung der Daten im ersten Switch, sofern die Daten noch nicht als Datenpakete vorliegen,
- b) paketvermitteltes Übertragen der Datenpakete über das paketvermittelte Netz zum zweiten Switch,
- c) wiederholtes Prüfen, ob ein durch den Nutzer eines Endgerätes oder ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine leitungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,
- d) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung über das leitungsvermittelte Netz zum zweiten Switch bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,

- e) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung während der bestehenden Verbindung und Übertragen der Daten zum zweiten Switch.

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass die Ansprüche 1 und 2 folgende Fassung erhalten und die Ansprüche 3 bis 16 in der erteilten Fassung bestehen bleiben (Hilfsantrag 4):

1. Verfahren zur Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung** von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, **wobei die Daten zunächst von mindestens einem Telefon zum ersten Switch übertragen werden und dabei**
  - aa) **sofern nur ein Telefon Daten zum ersten Switch überträgt, dieses Telefon die Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugt,**
  - bb) **sofern mehrere Telefone Daten zum ersten Switch übertragen, mindestens eines dieser Telefone die Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugt,****und wobei beide Switches Teil eines leitungsvermittelten Netzes sind oder Zugang zu solchen Netzen haben, wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:**
  - a) **Aufbau einer Verbindung über das leitungsvermittelte Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes, wobei das paketvermittelte Netz das Internet ist,**
  - b) **leitungsvermitteltes Übertragen der Daten vom ersten Switch zum Zugangspunkt des paketvermittelten Netzes,**

- c) Paketierung der Daten, sofern diese noch nicht als Datenpakete vorliegen, und paketvermitteltes Übertragen der Datenpakete über das paketvermittelte Netz vom Zugangspunkt zum zweiten Switch,
  - d) wiederholtes Prüfen, ob ein durch den Nutzer eines Endgerätes oder ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine leitungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,
  - e) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung vom ersten Switch zum zweiten Switch über das leitungsvermittelte Netz bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,
  - f) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung während der bestehenden Verbindung und Übertragen der Daten zum zweiten Switch.
2. Verfahren zur Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung** von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, **wobei die Daten zunächst von mindestens einem Telefon zum ersten Switch übertragen werden, und dabei**
- aa) sofern nur ein Telefon Daten zum ersten Switch überträgt, dieses Telefon die Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugt**
  - bb) sofern mehrere Telefone Daten zum ersten Switch übertragen, mindestens eines dieser Telefone die Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugt,**
- und wobei beide Switches** Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, **und wobei das paket-**

**vermittelte Netz das Internet ist**, wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:

- a) Paketierung der Daten im ersten Switch, sofern die Daten noch nicht als Datenpakete vorliegen,
- b) paketvermitteltes Übertragen der Datenpakete über das paketvermittelte Netz zum zweiten Switch,
- c) wiederholtes Prüfen, ob ein durch den Nutzer eines Endgerätes oder ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine leitungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,
- d) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung über das leitungsvermittelte Netz zum zweiten Switch bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,
- e) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung während der bestehenden Verbindung und Übertragen der Daten zum zweiten Switch.

Die Beklagte, die zunächst 6 Hilfsanträge gestellt hatte, hat in der mündlichen Verhandlung vom 4. April 2006 die ursprünglich gestellten Hilfsanträge 4 und 6 nicht mehr aufrechterhalten. Sie hält das Streitpatent im beschränkt verteidigten Umfang, hilfsweise im Umfang der durch die Hilfsanträge vorgegebenen Beschränkungen, für patentfähig.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die zulässigen Klagen führen zunächst insoweit zum Erfolg, als die Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt und sich in zulässiger Weise selbst beschränkt hat (vgl. BGH GRUR 1956, 409 - Spritzgussmaschine I; BGH GRUR 1960, 542 - Flugzeugbetankung).



Die Klagen sind auch im Übrigen zulässig und begründet und führen zur Nichtigerklärung des verteidigten Streitpatents mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik, denn es konnte weder in der erteilten Fassung nach Hauptantrag noch in den hilfsweise verteidigten Fassungen Bestand haben, weil deren Gegenstände nicht patentfähig sind.

2. Als Fachmann ist ein Entwicklungsingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit Hochschulausbildung anzusehen, mit besonderen Kenntnissen auf dem Gebiet der Datenübertragungstechnik über Netzwerke.

**Zum Hauptantrag:**

3. Die Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag beschreiben - nach Merkmalen gegliedert - jeweils ein Verfahren mit folgenden Merkmalen:

**Patentanspruch 1:**

- 1.1. 1. Verfahren zur Übertragung von Daten von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch,
- 1.2. die Teil eines leitungsvermittelten Netzes sind oder Zugang zu einem leitungsvermittelten Netz haben,
- 1.3. wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:
- 1.4. a) Aufbau einer Verbindung über das leitungsvermittelte Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes,
- 1.5. b) leitungsvermittelter Übertragung der Daten vom ersten Switch zum Zugangspunkt des paketvermittelten Netzes,
- 1.6. c) Paketierung der Daten, sofern diese noch nicht als Datenpakete vorliegen,
- 1.7. und paketvermittelter Übertragung der Datenpakete über das paketvermittelte Netz vom Zugangspunkt zum zweiten Switch,

- 1.8. d) wiederholtes Prüfen, ob ein Steuersignal zum Übergang auf eine leitungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,
  - 1.8.1 ausgelöst durch den Nutzer eines Endgerätes oder ein Netzwerkmanagement,
- 1.9. e) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung vom ersten Switch zum zweiten Switch über das leitungsvermittelte Netz bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,
- 1.10. f) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung während der bestehenden Verbindung
- 1.11. und Übertragen der Daten zum zweiten Switch.

#### Patentanspruch 2:

- 2.1. 2. Verfahren zur Übertragung von Daten von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch,
  - 2.2. die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben,
  - 2.3. wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:
    - 2.4. a) Paketierung der Daten im ersten Switch, sofern die Daten noch nicht als Datenpakete vorliegen,
    - 2.5. b) paketvermitteltes Übertragen der Datenpakete über das paketvermittelte Netz zum zweiten Switch,
    - 2.6. c) wiederholtes Prüfen, ob ein Steuersignal zum Übergang auf eine leitungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,
      - 2.6.1. ausgelöst durch den Nutzer eines Endgerätes oder ein Netzwerkmanagement,
    - 2.7. d) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung über das leitungsvermittelte Netz zum zweiten Switch bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,
    - 2.8. c) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung während der bestehenden Verbindung

2.9. und Übertragen der Daten zum zweiten Switch.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Er ergab sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach der Pressemitteilung NK22 in Verbindung mit seinem, ebenfalls durch den Stand der Technik belegten Fachwissen.

a) Die Pressemitteilung NK22 betrifft ein Verfahren zum Übertragen von Daten von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch (Seite 1 von 2, 1. Absatz des Textkörpers: Internet telephony servers - Switches - zum Routen von Fax -, Voice mail- und Telefon-Daten - Merkmal 1.1), die Teil eines leitungsvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu einem leitungsvermittelten Netz haben (Seite 1 von 2, 6. Absatz des Textkörpers: the server could switch the transmission back to the public network; die Internet telephony server haben somit - neben ihrem Zugang zum Internet - zumindest auch Zugang zu einem leitungsvermittelten Netz, vgl. dazu auch Seite 1 von 2, 2. und 5. Absatz des Textkörpers: Internet oder public networks (traditional telecommunications network) - Merkmal 1.2). Schließlich erfolgt die Übertragung der Daten wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung (Seite 1 von 2, 5. und 6. Absatz des Textkörpers: Eventually, the network management software will be able to transparently route traffic over either Internet or the public network; per Leitungsvermittlung: public network/traditional telecommunications network oder per Paketvermittlung: Internet - Merkmal 1.3).

Da das in der NK22 beschriebene Verfahren den Datenverkehr wahlweise über das leitungsvermittelte Netz oder das paketvermittelte Netz routet (Seite 1 von 2, 6. Absatz des Textkörpers: transparently route traffic over either Internet or the public network) und die Wahl der Route (des Netzes) abhängt von den Kosten und der Qualität der Übertragung (Seite 1 von 2, 2. und 7. Absatz des Textkörpers: cost savings, cost efficiencies, quality, reliability), sieht sich der Fachmann veranlasst, zu prüfen, ob die vorliegende Wahl des Datenübertragungsweges den Anforderungen nach Kostenersparnis und Übertragungsqualität genügt, oder ob ggf ein Wechsel der Datenübertragung vorzunehmen ist. Einen solchen Wechsel auf

eine leitungsvermittelte Datenübertragung (public network, traditional telecommunications network) während der bestehenden (paketvermittelten) Verbindung (Internet) und daran anschließend ein (leitungsvermitteltes) Übertragen der Daten entnimmt der Fachmann für den Fall einer Überlastung des Internets ebenfalls der NK22, vgl. Seite 1 von 2, 6. Absatz des Textkörpers: If the Internet was too congested, for instance, the server could switch back to the public network - Merkmale 1.10 und 1.11. Nachdem die Wahl der Verbindung - paketvermittelt oder leitungsvermittelt - mittels einer Netzwerkmanagement Software erfolgt (Seite 1 von 2, 6. Absatz des Textkörpers: the network management software will be able to transparently route traffic over either Internet or the public network), setzt der Fachmann ein solches Netzwerkmanagement ein, um wiederholt zu prüfen, ob ein von dem Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine leitungsvermittelte Verbindung vorliegt (Merkmale 1.8, 1.8.1). Für den Fall, dass ein entsprechendes Steuersignal für einen Wechsel auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung vorliegt, sieht der Fachmann zwangsläufig den Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung über das leitungsvermittelte Netz vor, sofern diese noch nicht vorhanden ist (Merkmal 1.9).

Damit sind aus NK22 die Merkmale 1.1 bis 1.3, 1.8, 1.8.1 und 1.9 bis 1.11 des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag als bekannt entnehmbar oder dem Fachmann zumindest nahegelegt.

**b)** Der außerdem von dem Verfahren nach Anspruch 1 geforderte Verbindungsaufbau vom ersten Switch zum paketvermittelten Netz unter Einbeziehung eines Zugangspunktes eines paketvermittelten Netzes und das daran anschließende Übertragen der Datenpakete gemäß den Merkmalen 1.4 bis 1.7 ist dem Fachmann aus seinem Fachwissen heraus geläufig, er richtet den Zugang zu dem in NK22 beschriebenen paketvermittelten Netz (Internet) gemäß den gegebenen und ihm wohlbekanntem Zugangsmöglichkeiten zum Internet ein, wie dies implizit bereits in der NK22 angesprochen ist (vgl. Seite 1 von 2, 5. Absatz des Textkörpers). Als Beleg für das hier zur Anwendung gelangende Fachwissen sei beispielhaft die Abhandlung K8 genannt, die auf Seite 10 in den Figuren 6 und 7 und den zugehö-

rigen Beschreibungsteilen „Integrated Switching“ und „Integrated Access“ Switches beschreibt, die zumindest Zugang haben zu einem leitungsvermittelten Netz. Der Zugang zum paketvermittelten Netz erfolgt durch Aufbau einer Verbindung über ein leitungsvermitteltes Netz und leitungsvermittelter Übertragung der Daten zum Zugangspunkt des paketvermittelten Netzes (Fig. 7, re. Sp. 1. Abs., ACCESS LINE - Merkmale 1.4 und 1.5). Die Daten werden (zwangsläufig) paketiert, sofern diese noch nicht als Datenpakete vorliegen, und anschließend paketvermittelt zu einem zweiten Switch übertragen (S. 10 li. Sp. Abschnitt „Integrated Switching“, 1. Abs. - Merkmale 1.6 und 1.7). Dementsprechend sind dazu ergänzend auch in der NK9, vgl. insbesondere die Figuren 1 bis 10, Switches und Zugangspunkte zu paketvermittelten Netzen beschrieben.

Damit ist der Fachmann bereits ohne erfinderische Überlegungen zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gelangt.

**c)** Der Argumentation der Beklagten, dass in der NK22 ein erster und zweiter Switch und eine Paketiereinrichtung nicht expressis verbis genannt seien, mag zwar beizupflichten sein, jedoch setzt der Fachmann aufgrund seines Fachwissens die genannten Vorrichtungen zur Durchführung des in der NK22 beschriebenen Verfahrens voraus, wie oben unter Abschnitt **4b)** dargelegt wurde.

Die Beklagte hat weiter ausgeführt, das in NK22 pauschal beschriebene Vorgehen, insbesondere das dort genannte „Zurückswitchen“ der Übertragung auf ein Telekommunikationsnetzwerk (vgl. NK22, Seite 1 von 2, 6. Absatz des Textkörpers: the server could switch the transmission back to the public network) könne den Fachmann nicht veranlassen zu einem Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung während einer bestehenden Verbindung gemäß Merkmal 1.10 des Anspruchs 1. Es werde insbesondere nicht deutlich, wie das Wechseln konkret durchgeführt werde und ob das Wechseln während einer bestehenden Verbindung geschehe. Auch werde nach der NK22 die Art der Datenübertragung bereits vor dem Beginn einer Datenübertragung festgelegt. Nun mag zwar die NK22 dem Wortlaut nach nur pauschal ein (Zurück-) Wechseln der (paketvermittelten In-

ternet-) Datenübertragung auf eine leitungsvermittelte Datenübertragung beschreiben. Dieses Wechseln geschieht jedoch während der bestehenden (paketvermittelten) Verbindung, weil eine Überlastung des Internets (und damit der bestehenden paketvermittelten Verbindung) das Wechseln gemäß NK22 auslöst, mithin ein Wechseln während der solcherart bestehenden Verbindung erfolgt. Mehr fordert jedoch auch der Anspruch 1 des Streitpatents in seinem Merkmal 1.10 nicht. Ob und wie die Art der Datenübertragung vor deren Beginn möglicherweise festgelegt wird, spielt für das Wechseln während der Verbindung keine Rolle.

Selbst wenn jedoch Merkmal 1.10 weitere Einzelheiten zum Vorgang des Wechselns aufzeigen würde, könnten diese das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit ebenfalls nicht begründen. Der Fachmann kennt zu einem solchen Vorgang des Wechselns von einer paketvermittelten auf eine leitungsvermittelte Verbindung - und auch umgekehrt - verschiedene Vorgehensweisen und diese auch in ihren Details. Als Beleg für dieses Fachwissen wären aus dem Stand der Technik ergänzend zur K8 oder auch K9 zu zitieren u. a. die japanische Druckschrift NK25, hier die Figuren 3, 4, 7 und 8 und die zugehörigen Beschreibungsteile, aber auch die mit ISDN befassten Druckschriften NK13 und NK14. Die letztgenannten Druckschriften belegen außerdem - wie auch die K8 und K9 - einmal mehr das Fachwissen des Fachmannes betreffs der Begriffe erster und zweiter Switch, Zugangspunkt, Leitungs- und Paketvermittlung, Verbindungen allgemein.

**5.** Das Verfahren gemäß dem nebengeordneten Patentanspruch 2 nach Hauptantrag ist mangels erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik nach NK22 ebenfalls nicht patentfähig.

**a)** Anspruch 2 nach Hauptantrag unterscheidet sich vom Verfahren nach Anspruch 1 zunächst dadurch, dass gemäß Merkmal 2.2 der erste und der zweite Switch sowohl Teil eines leitungsvermittelten als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben. Infolgedessen fehlen im Verfahren gemäß Anspruch 2 die Verfahrensschritte a) und b) nach den Merkmalen 1.4 und 1.5 des Anspruchs 1. In einem ersten Verfahrensschritt a) des Anspruchs 2

(Merkmal 2.4) werden die Daten im ersten Switch paketiert, sofern die Daten noch nicht als Datenpakete vorliegen, und in einem zweiten Schritt b) werden die Datenpakete paketvermittelt über das paketvermittelte Netz zum zweiten Switch übertragen (Merkmal 2.5). Dem Verfahrensschritt b) des Anspruchs 2 schließen sich die Schritte c) bis e) (Merkmale 2.6 bis 2.9) wortgleich zu den Verfahrensschritten d) bis f) nach Anspruch 1 (Merkmale 1.8 bis 1.11) an.

**b)** Die zu den Merkmalen 1.1 bis 1.3, 1.8, 1.8.1 und 1.9 bis 1.11 des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag unter Abschnitt **4a)** dargelegten Ausführungen gelten in gleicher Weise für die dazu korrespondierenden Merkmale 2.1 bis 2.3 und 2.6, 2.6.1 und 2.7 bis 2.9 des Verfahrens nach Anspruch 2.

Nachdem gemäß dem Verfahren nach Anspruch 2 der erste und der zweite Switch sowohl Teil eines leitungsvermittelten als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben (Merkmal 2.2), wird von dem Verfahren nach Anspruch 2 ein Zugangspunkt zu einem paketvermittelten Netz und ein leitungsvermitteltes Übertragen der Daten vom ersten Switch zu diesem Zugangspunkt nicht gefordert. Der Fachmann liest die aus der NK22 als bekannt entnehmbaren Server auf den ersten und zweiten Switch nach Anspruch 2. Eine Paketierung der Daten, sofern die Daten noch nicht als Datenpakete vorliegen, sieht der Fachmann selbstverständlich vor, um diese Daten dann paketvermittelt übertragen zu können (Merkmale 2.4 und 2.5), vgl. dazu die Ausführungen unter Abschnitt **4b)**.

Damit ist der Fachmann ohne erfinderische Überlegungen zum Gegenstand des Patentanspruchs 2 nach Hauptantrag gelangt.

**c)** Zur Argumentation der Beklagten wird auf die Ausführungen unter **4c)** verwiesen, die entsprechend auch für den Gegenstand des Patentanspruchs 2 nach Hauptantrag gelten.

**Zum Hilfsantrag 1:**

6. Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 1 beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

a) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 - und korrespondierend dazu Anspruch 2 - unterscheiden sich inhaltlich von Anspruch 1 resp. dem Anspruch 2 nach Hauptantrag dadurch, dass die Merkmale 1.4 resp. 2.2 jeweils folgendermaßen lauten (Änderungen hervorgehoben):

**Patentanspruch 1:**

1.4. a) Aufbau einer Verbindung über das leitungsvermittelte Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes, **wobei das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs ist,**

**Patentanspruch 2:**

2.2. die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, **wobei das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs ist,**

b) Wie oben zum Hauptantrag erörtert - vgl. die Abschnitte **4a)** bis **4c)** und **5a)** bis **5c)** -, handelt es sich bei dem in NK22 (vgl. Seite 1 von 2, Titel und insbesondere den 1. Absatz des Textkörpers) beschriebenen paketvermittelten Netz um das Internet, somit nicht um den X.25-Teil eines ISDNs. Auch die in den als Beleg für das Fachwissen angezogenen Schriften K8, NK9 und NK25 genannten paketvermittelten Netze sind nicht auf den X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs beschränkt. Das in den Ansprüchen 1 und 2 aufgenommene Merkmal „wobei das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs ist“ kann des-



halb die Patentfähigkeit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 1 nicht begründen.

**Zum Hilfsantrag 2:**

7. Auch die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 2 beruhen ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

a) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 - und korrespondierend dazu der Anspruch 2 - unterscheiden sich inhaltlich von Anspruch 1 resp. dem Anspruch 2 nach Hauptantrag dadurch, dass die Merkmale 1.1 und 1.4 resp. 2.1 und 2.2 jeweils folgendermaßen lauten (Änderungen hervorgehoben):

**Patentanspruch 1:**

- 1.1. 1. Verfahren zur Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung** von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch,
- 1.4. a) Aufbau einer Verbindung über das leitungsvermittelte Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes, **wobei das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs ist,**

**Patentanspruch 2:**

- 2.1. 2. Verfahren zur Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung** von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch,
- 2.2. die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, **wobei das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs ist,**

**b)** Auch zu den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 2 gelten die zu Ansprüchen 1 und 2 nach Hauptantrag unter den Abschnitten **4a)** bis **4c** und **5a** bis **5c)** dargelegten Ausführungen in gleicher Weise.

Wie oben zum Hauptantrag erörtert - vgl. die vorgenannten Abschnitte -, werden bei dem aus der NK22 als bekannt entnehmbaren Verfahren zur Übertragung von Daten ebenfalls Daten einer Telefonie-Anwendung übertragen (Seite 1 von 2, 1. Absatz des Textkörpers: Internet telephony servers ... to route (their) faxes, voice mail and phone calls over the Internet). Auch bei den in der als Beleg für das Fachwissen angezogenen Schrift K8 genannten Datenübertragungen werden Daten einer Telefonie-Anwendung übertragen (vgl. K8 S 10 Telefondarstellungen in den Fig. 6 und 7). Auch die mit ISDN-Systemen befassten Druckschriften NK13 und NK14 weisen den Fachmann, schon allein aus der Definition des ISDN heraus, auf eine Übertragung von Daten einer Telefonie-Anwendung hin. Somit kann das in den Ansprüchen 1 und 2 aufgenommene Merkmal „Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung**“ die Patentfähigkeit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nicht begründen.

Das des weiteren in den Ansprüchen 1 und 2 aufgenommene Merkmal „wobei das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs ist“ kann, wie zu den Ansprüchen 1 und 2 nach Hilfsantrag 1 unter den Abschnitten **6a)** und **6b)** ausgeführt, die Patentfähigkeit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 2 ebenfalls nicht stützen.

### **Zum Hilfsantrag 3:**

**8.** Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 3 beruhen ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

a) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 - und korrespondierend dazu der Anspruch 2 - unterscheiden sich inhaltlich von Anspruch 1 resp. dem Anspruch 2 nach Hauptantrag dadurch, dass die Merkmale 1.1 und 1.4 resp. 2.1 und 2.2 jeweils folgendermaßen lauten (Änderungen hervorgehoben):

Patentanspruch 1:

- 1.1. 1. Verfahren zur Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung** von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch,
- 1.4. a) Aufbau einer Verbindung über das leitungsvermittelte Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes, **wobei das paketvermittelte Netz das Internet ist,**

Patentanspruch 2:

- 2.1. 2. Verfahren zur Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung** von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch,
- 2.2. die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, **wobei das paketvermittelte Netz das Internet ist,**

b) Zu den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 3 gelten zunächst ebenfalls die zu Ansprüchen 1 und 2 nach Hauptantrag unter den Abschnitten **4a)** bis **4c)** und **5a)** bis **5c)** dargelegten Ausführungen.

Wie vorstehend zum Hilfsantrag 2 erörtert - vgl. dazu die Abschnitte **7a)** und **7b)** -, werden insbesondere bei dem aus der NK22 als bekannt entnehmbaren Verfahren zur Übertragung von Daten ebenfalls Daten einer Telefonie-Anwendung übertragen (Seite 1 von 2, 1. Absatz des Textkörpers: Internet telephony servers ... to route (their) faxes, voice mail and phone calls over the Internet). Gleiches gilt für die aus den beispielhaft als Beleg für das Fachwissen angezogenen Schriften K8,

NK13, NK14 als bekannt entnehmbaren Datenübertragungen. Somit kann das in den Ansprüchen 1 und 2 aufgenommene Merkmal „Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung**“ die Patentfähigkeit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 3 nicht stützen.

Wie ebenfalls bereits zum Hauptantrag erörtert - vgl. die Abschnitte **4a)** bis **4c)** und **5a)** bis **5c)** -, handelt es sich bei dem in NK22 beschriebenen paketvermittelten Netz um das Internet (vgl. Seite 1 von 2, Titel und insbesondere den 1. Absatz des Textkörpers). Das in den Ansprüchen 1 und 2 aufgenommene Merkmal „wobei das paketvermittelte Netz das Internet ist“ kann deshalb die Patentfähigkeit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 3 ebenfalls nicht begründen.

#### Zum Hilfsantrag 4:

**9.** Auch die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 4 beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

**a)** Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 - und korrespondierend dazu der Anspruch 2 - unterscheiden sich inhaltlich von Anspruch 1 resp. dem Anspruch 2 nach Hauptantrag dadurch, dass die Merkmale 1.1 bis 1.4 resp. 2.1 bis 2.2 jeweils folgendermaßen lauten (Änderungen hervorgehoben):

#### Patentanspruch 1:

1.1. 1. Verfahren zur Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung** von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, **wobei die Daten zunächst von mindestens einem Telefon zum ersten Switch übertragen werden, und dabei**

- aa) **sofern nur ein Telefon Daten zum ersten Switch überträgt, dieses Telefon die Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugt,**
- bb) **sofern mehrere Telefone Daten zum ersten Switch übertragen, mindestens eines dieser Telefone die Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugt,**
- 1.2. **und wobei beide Switches** Teil eines leitungsvermittelten Netzes sind oder Zugang zu einem leitungsvermittelten Netz haben,
- 1.3. wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:
- 1.4. a) Aufbau einer Verbindung über das leitungsvermittelte Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes, **wobei das paketvermittelte Netz das Internet ist,**

Patentanspruch 2:

- 2.1. 2. Verfahren zur Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung** von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, **wobei die Daten zunächst von mindestens einem Telefon zum ersten Switch übertragen werden, und dabei**
  - aa) **sofern nur ein Telefon Daten zum ersten Switch überträgt, dieses Telefon die Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugt,**
  - bb) **sofern mehrere Telefone Daten zum ersten Switch übertragen, mindestens eines dieser Telefone die Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugt,**
- 2.2. **und wobei beide Switches** Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, **wobei das paketvermittelte Netz das Internet ist,**

**b)** Auch zu den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 4 gelten die zu Ansprüchen 1 und 2 nach Hauptantrag unter den Abschnitten **4a)** bis **4c)** und **5a)** bis **5c)** dargelegten Ausführungen.

Wie außerdem bereits zu den Hilfsanträgen 2 und 3 erörtert - vgl. die Abschnitte **7a)** und **7b)** resp. **8a)** und **8b)** -, werden insbesondere bei dem aus der NK22 als bekannt entnehmbaren Verfahren zur Übertragung von Daten ebenfalls Daten einer Telefonie-Anwendung übertragen (Seite 1 von 2, 1. Absatz des Textkörpers: Internet telephony servers ... to route (their) faxes, voice mail and phone calls over the Internet). Somit kann das in den Ansprüchen 1 und 2 aufgenommene Merkmal „Übertragung von Daten **einer Telefonie-Anwendung**“ die Patentfähigkeit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 4 jedenfalls nicht begründen.

Nachdem - wie bekannt, vgl. den vorstehenden Absatz - Daten einer Telefonie-Anwendung übertragen werden, sieht der Fachmann auch mindestens ein Telefon vor, von dem die Daten zum Netzwerk, insbesondere zum ersten Switch, übertragen werden. Ein solches Vorgehen war dem Fachmann durch sein Fachwissen und -können nahegelegt, und überdies auch durch den Stand der Technik belegt, vgl. z. B. die K8, Seite 10, die Figuren 6 und 7. Weiter war es dem Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents geläufig, dass Telefone die von ihnen erzeugten Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugten, auch das beschrieben in der K8 (vgl. S. 8 re. Sp. 1e. Abs.: the PSTN has been designed and optimized primarily to transport voice signals (i. e., continuous signals - also analoge Daten); und weiter S. 9 li. Sp. 2. Abs.: voice is presented to the network over the access media - übertragen zum ersten Switch - as digital data (i. e., a bit stream - d. h. als nicht paketierte digitale Daten mit z. B. 64 kbits/s). Zumindest ein Telefon für eine solcherart ausgestaltete Datenerzeugung und -übertragung vorzusehen, steht im Belieben des Fachmanns. Die Umformulierung „wobei beide Switches Teil ... sind“ ergibt sich zwangsläufig und bringt im Vergleich zu den entsprechenden Formulierungen nach Hauptantrag sowie den Hilfsanträgen 1 bis 3 keine neuen Gesichtspunkte. Somit kann auch die hier abgehandelte Merk-

malsgesamtheit „... wobei die Daten zunächst von mindestens einem Telefon zum ersten Switch übertragen werden, und dabei

- aa) sofern nur ein Telefon Daten zum ersten Switch überträgt, dieses Telefon die Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugt,
- bb) sofern mehrere Telefone Daten zum ersten Switch übertragen, mindestens eines dieser Telefone die Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugt,

und wobei beide Switches ...“ die Patentfähigkeit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 4 nicht begründen.

Schließlich wurde zu Hilfsantrag 3 - und auch bereits zum Hauptantrag - ausgeführt (vgl. die Abschnitte **8a)** und **8b)** resp. **4a)** bis **4c)** und **5a)** bis **5c)**), dass es sich bei dem in NK22 beschriebenen paketvermittelten Netz um das Internet handelt (vgl. Seite 1 von 2, Titel und insbesondere den 1. Absatz des Textkörpers). Also kann das in den Ansprüchen 1 und 2 vorgesehene Merkmal „wobei das paketvermittelte Netz das Internet ist“ die Patentfähigkeit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 4 auch nicht stützen.

**10.** Mit den Patentansprüchen 1 und 2 jeweils nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 fallen auch die von den Klägerinnen angegriffenen Patentansprüche 3 bis 16, die sich gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 4 jeweils gleichlautend an die jeweiligen Patentansprüche 1 und 2 anschließen.

**11.** 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.

gez.

Unterschriften