



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

2 Ni 32/11 (EP)

(Aktenzeichen)

Verkündet am

12. April 2012

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 1 258 271

(DE 600 40 621)

2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. April 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl, der Richter Merzbach und Dipl.-Ing. Baumgardt, der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 258 271 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist im europäischen Patentregister als Inhaber des europäischen Patents **EP 1 258 271 B1** eingetragen, das am 22. Oktober 2008 in englischer Sprache veröffentlicht wurde und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 600 40 621 geführt wird. Das Streitpatent geht zurück auf eine PCT-Anmeldung mit der Veröffentlichungsnummer **WO 2001 / 62 358 A1** (in

spanischer Sprache) und nimmt die Priorität einer Voranmeldung in Spanien vom **25. Februar 2000** in Anspruch.

Das Streitpatent umfasst 2 Patentansprüche, die in der Verfahrenssprache Englisch folgenden Wortlaut haben:

1. A system for evaluating contests through the management, reception, evaluation and response of mobile telephone text messages, the system comprising a telephone terminal capable of receiving and transmitting mobile telephone messages **characterised in that** the system further comprises an audiovisual medium reaching a broad sector of the population, a computer containing a data base and a suitable interface to transfer data between the computer and the telephone terminal, and **in that** the computer includes means to:
 - a) receive incoming telephone text messages from mobile telephones through the telephone terminal, such messages being susceptible to contain a specific data code and a message data as an answer to a question set through by the audiovisual medium;
 - b) dispatch and register the incoming telephone messages in the computer data base, and also associated data referring to the telephone number of the message transmitter, date and arrival time and coding and message format;
 - c) check whether the data code and message format contained in every message coincide with a pre-defined condition and whether the sender of the message associated to this data is entitled to a product or prize; and to

- d)** send a reply message through the telephone terminal with a code that depends on the coincidences mentioned on point c).

- 2.** A method for carrying out games, such as a contest, in which a computer is connected to a telephone terminal capable of receiving and transmitting telephone messages, **characterized in that** the method comprises the step of setting questions through an audiovisual medium reaching a broad sector of the population, and the computer has programmed means containing a program through which the following steps are executed:

 - a)** receiving participant incoming telephone text messages through the telephone terminal;

 - b)** dispatching and registering the incoming telephone messages and also associated data referring to the telephone number of message transmitter, date and arrival time and coding and message format, in a computer data base;

 - c)** checking whether the data code and message format contained in every message coincide with a predefined condition and whether the sender of the message associated to this data is entitled to a product or prize; and

 - d)** sending a reply message through the telephone terminal with a code that depends on the coincidences mentioned on point c).

In der deutschen Übersetzung lauten die Ansprüche:

1. System zur Wettbewerbsauswertung durch die Verwaltung, Empfang, Auswertung und Beantwortung von mobiltelefonischen Textnachrichten, wobei das System ein Telefonendgerät umfasst, das mobiltelefonische Nachrichten empfangen und übermitteln kann, **dadurch gekennzeichnet, dass** das System desweiteren ein audiovisuelles Medium, das einen breiten Sektor der Bevölkerung erreicht, einen Computer, der eine Datenbank und eine geeignete Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen dem Computer und dem Telefonendgerät enthält, umfasst, und dass der Computer Mittel beinhaltet zum:
 - a) Empfangen eingehender telefonischer Textnachrichten von Mobiltelefonen durch das Telefonendgerät, wobei derartige Nachrichten eine spezifische Datencodierung und Benachrichtigungsdaten als Antwort auf eine durch das audiovisuelle Medium gestellte Frage enthalten können;
 - b) Versenden und Eintragen der eingehenden telefonischen Nachrichten in der Computerdatenbank, und auch der zugeordneten Daten bezüglich der Telefonnummer des Nachrichtenübermittlers, Datum und Ankunftszeit und Codierung und Nachrichtenformat;
 - c) Überprüfen, ob die in jeder Nachricht enthaltene Datencodierung und das Nachrichtenformat mit einer vorbestimmten Bedingung übereinstimmen, und ob der Versender der dieser Daten zugeordneten Nachricht zu einem Produkt oder Preis berechtigt ist; und zum

- d)** Senden einer Beantwortungsnachricht durch das Telefonendgerät mit einem Code, abhängig von den in Punkt c) erwähnten Übereinstimmungen.
- 2.** Verfahren zum Ausführen von Spielen, wie Wettbewerben, in welchen ein Computer an ein Telefonendgerät angeschlossen ist, das telefonische Nachrichten empfangen und übermitteln kann, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren den Schritt von Fragestellungen durch ein audiovisuelles Medium umfasst, wobei ein breiter Sektor der Bevölkerung erreicht wird, und dass der Computer programmierte Medien hat, die ein Programm enthalten, durch welches die folgenden Schritte ausgeführt werden:
- a)** Empfangen teilnehmender eingehender telefonischer Textnachrichten durch das Telefonendgerät;
 - b)** Versenden und Eintragen in einer Computerdatenbank der eingehenden telefonischen Nachrichten und auch der zugeordneten Daten bezüglich der Telefonnummer des Nachrichtenübermittlers, Datum und Ankunftszeit und Codierung und Nachrichtenformat;
 - c)** Überprüfen, ob die in jeder Nachricht enthaltene Datencodierung und das Nachrichtenformat mit einer vorbestimmten Bedingung übereinstimmen, und ob der Versender der diesen Daten zugeordneten Nachricht zu einem Produkt oder Preis berechtigt ist; und zum
 - d)** Senden einer Beantwortungsnachricht durch das Telefonendgerät mit einem Code, abhängig von den in Punkt c) erwähnten Übereinstimmungen.

Die Klägerin macht die Nichtigkeitsgründe des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 EPÜ in Verbindung mit den Art. 52, 54, 56 EPÜ geltend, insbesondere fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit. Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften und Unterlagen:

D1 WO 99 / 42 964 A1 (aus dem Prüfungsverfahren) = NK12

D3 WO 98 / 56 181 A1 = NK9

D4 DE 44 24 380 A1 = NK11

Ferner verweist sie auf eine teilweise Vorbenutzung der patentierten Gegenstände (im folgenden: **V1**). Dazu legt sie die mit der Klageschrift vom 2. November 2010 sowie dem weiteren Schriftsatz vom 14. Februar 2012 die Unterlagen NK13 bis NK24a vor, einschließlich einer DVD mit einem Ausschnitt einer TV-Sendung von 1999. Zusätzlich bietet sie Zeugenbeweis an.

Die Klägerin beantragt,

das Europäische Patent EP 1 258 271 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise beantragt er, dem Streitpatent die Fassung des mit Schriftsatz vom 17. Februar 2012 vorgelegten Hilfsantrags zu geben.

Die Patentansprüche 1 und 2 in der Fassung des **Hilfsantrags** lauten (mit markierten Änderungen gegenüber der erteilten Fassung):

1. System zur Wettbewerbsauswertung durch die Verwaltung, Empfang, Auswertung und Beantwortung von mobiltelefonischen Textnachrichten, wobei das System ein Telefonendgerät umfasst, das mobiltelefonische Nachrichten empfangen und übermitteln kann; dadurch gekennzeichnet, dass das System des Weiteren ein audiovisuelles ~~Medium~~ Mittel, insbesondere ein Fernsehsystem, das einen breiten Sektor der Bevölkerung erreicht; einen Computer, der eine Datenbank und eine geeignete Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen dem Computer und dem Telefonendgerät enthält, umfasst, und dass der Computer Mittel beinhaltet zum:
 - a) Empfangen eingehender telefonischer Textnachrichten von Mobiltelefonen durch das Telefonendgerät, wobei derartige Nachrichten eine spezifische Datencodierung und Benachrichtigungsdaten als Antwort auf eine durch das audiovisuelle ~~Medium~~ Mittel gestellte Frage enthalten können;
 - b) ~~Versenden~~ Übermitteln und Eintragen der eingehenden telefonischen Nachrichten in der Computerdatenbank, und auch der zugeordneten Daten bezüglich der Telefonnummer des Nachrichtenübermittlers, Datum und Ankunftszeit und Codierung und Nachrichtenformat;
 - c) Überprüfen, ob die in jeder Nachricht enthaltene Datencodierung und das Nachrichtenformat mit einer vorbestimmten Bedingung übereinstimmen, und ob der Versender der dieser Daten zugeordneten Nachricht zu einem Produkt oder Preis berechtigt ist, und Überprüfen der Länge jeder Nachricht;

- d)** Senden einer Beantwortungsnachricht durch das Telefonendgerät mit einem Code, abhängig der von den in Punkt c) erwähnten Übereinstimmungen abhängt.
- 2.** Verfahren zum Ausführen von Spielen, wie Wettbewerben, in welchen ein Computer an ein Telefonendgerät angeschlossen ist, das mobitelefonische Nachrichten empfangen und übermitteln kann; dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren den Schritt von Fragestellungen durch ein audiovisuelles Medium Mittel umfasst, wobei ein breiter Sektor der Bevölkerung erreicht wird, und der Computer programmierte Medien Mittel hat, die ein Programm enthalten, durch welches die folgenden Schritte ausgeführt werden:
- a)** Empfangen teilnehmender eingehender telefonischer Textnachrichten durch das Telefonendgerät;
- b)** Versenden und Eintragen in einer Computerdatenbank der eingehenden telefonischen Nachrichten und auch der zugeordneten Daten bezüglich der Telefonnummer des Nachrichtenübermittlers, Datum und Ankunftszeit und Codierung und Nachrichtenformat;
- c)** Überprüfen, ob die in jeder Nachricht enthaltene Datencodierung und das Nachrichtenformat mit einer vorbestimmten Bedingung übereinstimmen und ob der Versender der diesen Daten zugeordneten Nachricht zu einem Produkt oder Preis berechtigt ist, und Überprüfen der Länge jeder Nachricht;
- d)** Senden einer Beantwortungsnachricht durch das Telefonendgerät mit einem Code, abhängig der von den in Punkt c) erwähnten Übereinstimmungen abhängt.

Der Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents jedenfalls in der Fassung des Hilfsantrags für schutzfähig. Zur Stützung seiner Argumentation legt er ein Privatgutachten von Prof. Dr.-Ing. C... in D..., vor (Anlage **NB3** zur Eingabe vom 17. Februar 2012).

Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung erstmals geltend gemacht, dass sie den Hilfsantrag für unzulässig halte, weil dem Beklagten die Verfügungsbe-
rechtigung über das Streitpatent fehle. Dazu hat sie zunächst unter Bezug auf einen in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Schriftsatz vom 12. April 2012 und den diesem Schriftsatz beigefügten – und seitens des Beklagten inhaltlich nicht in Zweifel gezogenen – Anlagen zunächst vorgetragen, dass das Streitpatent bereits im Juli 2000 an eine ANIMATIC INFORMATICA S.L. in Alicante, Spanien übertragen worden sei. Nach Erörterung der Frage, ob vor diesem Hintergrund in Bezug auf die Hilfsanträge ein Einverständnis der ANIMATIC INFORMATICA S.L. erforderlich ist, hat die Klägerin mit einem weiteren von ihr im Verlauf der mündlichen Verhandlung eingereichten Schriftsatz vom 12. April 2012 und den diesem Schriftsatz beigefügten Anlagen vorgetragen, dass die ANIMATIC INFORMATICA S.L. ihrerseits ebenfalls nicht mehr über das Streitpatent verfügen könne. Das Streitpatent sei – was seitens des Beklagten nicht bestritten worden ist – im Rahmen der Gründung der Handelsgesellschaft „THINK, SEND & WIN S.L.“ am 17. Juni 2009 von der an der Gründung der Gesellschaft beteiligten ANIMATIC INFORMATICA S.L. als Sacheinlage eingebracht worden.

Ferner beinhalte der Hilfsantrag bei Teilmerkmalen eine im Nichtigkeitsverfahren unzulässige Klarstellung.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig. Soweit der Beklagte ausweislich der seitens der Klägerin mit Schriftsatz vom 12. April 2012 vorgelegten Dokumente bereits zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht mehr Inhaber des Streitpatents war, ist dies unerheblich, da er sowohl zu diesem als auch noch zum jetzigen Zeitpunkt als Patentinhaber im Register eingetragen ist, so dass die Klage nach § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG gegen ihn zu richten war.

Die Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ geltend gemacht wird, ist auch begründet. Das Streitpatent war für nichtig zu erklären, weil es sich sowohl in der erteilten Fassung als auch im Umfang des Hilfsantrags als nicht patentfähig erweist (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 56 EPÜ).

I.

Das Streitpatent betrifft ein System zur Wettbewerbsauswertung, sowie ein Verfahren zum Ausführen von Spielen, wie Wettbewerben.

1. In der Beschreibungseinleitung des Streitpatents ist ausgeführt, dass bekannte Massenmedien wie Fernsehen, Radio oder die Zeitungs- / Zeitschriftenpresse, Preisausschreiben oder Wettbewerbe veranstalten, um Kunden zu gewinnen. Die erteilten Patentansprüche beschränken sich hier auf eine Stellung der Preisfrage über ein „audiovisuelles Medium“. Teilnehmer senden ihre Antwort üblicherweise per Post, per Telefon oder direkt in einer laufenden Veranstaltung z. B. per Video-Zuschaltung. Die Auswertung der Antworten und Vergabe von Preisen wird durch einen Moderator oder eine Jury vorgenommen (siehe Streitpatent Absatz [0007]).

In der Streitpatentschrift ist nicht ausdrücklich angegeben, welches technische Problem dem Streitpatent zugrundeliegt. Aus dem Absatz [0010] „Objective of the invention“ und der Schilderung der mit der Erfindung verbundenen Vorteile lässt sich als **objektive technische Aufgabe** entnehmen, ein Verwaltungs- und Beantwortungssystem für die von zahlreichen Teilnehmern abgegebenen Antworten auf Fragen, die über ein „audiovisuelles Medium“ gestellt werden, zu automatisieren, um ein automatisches und schnelles Management einer großen Menge von Teilnehmerantworten zu ermöglichen.

2. Zur Lösung dieser Aufgabe gibt der Patentanspruch 1 des Streitpatents die Lehre an, ein technisches System umfassend ein „audiovisuelles Medium“ für die Fragestellung sowie ein Telefonendgerät und einen damit verbundenen Computer zu schaffen, das im weiteren durch seine Arbeitsweise charakterisiert ist. Die wesentliche Idee besteht darin, die Antworten als mobiltelefonische Textnachricht (SMS) zu übermitteln, die von dem Telefonendgerät empfangen und an den Computer weitergeleitet wird. Dieser erfasst die empfangene Nachricht und weitere Daten, wie die Telefonnummer des Teilnehmers, Eingangszeit, Nachrichtenformat, in einer Datenbank; er überprüft Codierung und Nachrichtenformat und stellt fest, ob der Teilnehmer für seine Antwort einen Preis erhält. In jedem Fall wird eine Antwort-SMS (ggf.: Gewinn-Nachricht) über das Telefonendgerät an den Teilnehmer gesendet.

Gemäß dem nebengeordneten Patentanspruch 2 wird auch ein diese Maßnahmen ausführendes Arbeitsverfahren als Lösung beansprucht, das hier „telefonische Textnachrichten“ im allgemeinen (ohne die Einschränkung auf „mobiltelefonische Textnachrichten“) betrifft.

Die Streitpatentschrift führt aus, durch den Einsatz von SMS sei das System universell für jede Art von Gewinnspiel geeignet und sehr leicht anpassbar und flexibel; auf den Einsatz einer Jury könne verzichtet werden (vgl. Streitpatent Absätze [0008] und [0009]).

3. Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, ein Verwaltungs- und Beantwortungssystem für die von zahlreichen Teilnehmern abgegebenen Antworten auf über ein „audiovisuelles Medium“ gestellte Preisfragen zu automatisieren, sieht der Senat einen Systemingenieur der Nachrichtentechnik oder Informationstechnik mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss an, der mehrjährige Berufserfahrung in der Konzeption von kleineren IT-Systemen besitzt.
4. Zur Vereinfachung der Bezugnahme wird der erteilte Patentanspruch 1 in seiner deutschen Übersetzung mit einer Gliederung angelehnt an die Gliederung der Klägerin versehen:

(M1.0.1) System zur Wettbewerbsauswertung durch die Verwaltung, Empfang, Auswertung und Beantwortung von mobiltelefonischen Textnachrichten,

(M1.0.2) wobei das System ein Telefonendgerät umfasst, das mobiltelefonische Nachrichten empfangen und übermitteln kann,

dadurch gekennzeichnet,

(M1.1.1) dass das System desweiteren ein audiovisuelles Medium, das einen breiten Sektor der Bevölkerung erreicht,

(M1.1.2) einen Computer, der eine Datenbank und eine geeignete Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen dem Computer und dem Telefonendgerät enthält, umfasst,

und dass der Computer Mittel beinhaltet zum:

- (M1.2.1) a) Empfangen eingehender telefonischer Textnachrichten von Mobiltelefonen durch das Telefonendgerät, wobei derartige Nachrichten eine spezifische Datencodierung und Benachrichtigungsdaten als Antwort auf eine durch das audiovisuelle Medium gestellte Frage enthalten können;
- (M1.2.2) b) Versenden und Eintragen der eingehenden telefonischen Nachrichten in der Computerdatenbank, und auch der zugeordneten Daten bezüglich der Telefonnummer des Nachrichtenübermittlers, Datum und Ankunftszeit und Codierung und Nachrichtenformat;
- (M1.2.3) c) Überprüfen, ob die in jeder Nachricht enthaltene Datencodierung und das Nachrichtenformat mit einer vorbestimmten Bedingung übereinstimmen, und ob der Versender der dieser Daten zugeordneten Nachricht zu einem Produkt oder Preis berechtigt ist; und zum
- (M1.2.4) d) Senden einer Beantwortungsnachricht durch das Telefonendgerät mit einem Code, abhängig von den in Punkt c) erwähnten Übereinstimmungen.
5. Die vom Beklagten gemäß **Hilfsantrag** verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 unterscheidet sich davon durch folgende Änderungen (jeweils unterstrichen):
- i) Im Merkmal M1.1.1 wird „audiovisuelles Medium“ durch „audiovisuelles Mittel, insbesondere ein Fernsehsystem“ ersetzt; entsprechend in Merkmal M1.2.1 „audiovisuelles Mittel“ statt „audiovisuelles Medium“.

ii) Im Merkmal M1.2.2 wird der englische Begriff „dispatch“ statt mit „Versenden“ nun mit „Übermitteln“ übersetzt.

iii) Merkmal M1.2.3 wird um eine zusätzliche Maßnahme (letzter Halbsatz) ergänzt:

(M1.2.3*) c) Überprüfen, ob die in jeder Nachricht enthaltene Daten-codierung und das Nachrichtenformat mit einer vorbestimmten Bedingung übereinstimmen und ob der Versender der dieser Daten zugeordneten Nachricht zu einem Produkt oder Preis berechtigt ist, und Überprüfen der Länge jeder Nachricht;

iv) Merkmal M1.2.4 wird in besserer Anpassung an die englische Anspruchsfassung folgendermaßen übersetzt:

(M1.2.4*) d) Senden einer Beantwortungsnachricht durch das Telefonendgerät mit einem Code, der von den in Punkt c) erwähnten Übereinstimmungen abhängt.

6. Einige der beanspruchten Merkmale bedürfen einer näheren Erläuterung. Dabei ist im Zweifel die Anspruchsfassung in der Verfahrenssprache Englisch zugrundezulegen (Art. 70 EPÜ).

6.1 Merkmal M1.1.1

Als Systembestandteil wird ein „audiovisuelles Medium“ oder (im Hilfsantrag) „audiovisuelles Mittel“ beansprucht, mit dem ein „breiter Sektor der Bevölkerung“ erreichbar ist. Was genau dabei alles unter dem Begriff „audiovisuelles Medium“ / „audiovisuelles Mittel“ verstanden werden soll, lässt sich anhand des Streitpatents nicht eindeutig ermitteln, braucht hier aber auch nicht entschieden zu werden. In der Beschreibung des

Streitpatents wie auch in der englischen Übersetzung der Anmeldung (EP 1 258 271 A1) ist der Begriff „audiovisuell“ nicht verwendet, dort findet sich lediglich: „the media, such as television, radio, press and consumer means“ sowie „broadcasting company“ / „broadcasting body“. Unstrittig ist jedenfalls, dass ein Fernsehsystem darunter fällt.

6.2 Merkmal M1.2.1

Die vom System empfangene Textnachricht (SMS) kann anspruchsgemäß eine „spezifische Datencodierung“ und „Benachrichtigungsdaten“ als Antwort auf die gestellte Frage enthalten. Die englischsprachigen Pendant „specific data code“ und „message data“ sind in der Beschreibung nicht weiter erläutert; lediglich am Ende von Absatz [0012] des Streitpatents ist aufgeführt, dass in der Datenbank u.a. „Message data“ und „Coding and message format“ gespeichert werden. Der Fachmann wird hier entnehmen, dass einerseits der Inhalt der Nachricht (als die eigentliche Antwort auf die gestellte Frage), und andererseits die verwendete Kodierung und das Nachrichtenformat von Bedeutung sind. Damit ist „message data“ (= Benachrichtigungsdaten) als der Inhalt der Nachrichten und „specific data code“ als die verwendete Kodierung und das Nachrichtenformat der SMS zu verstehen.

6.3 Merkmal M1.2.2

Hier ist der Begriff „Versenden“ (im Hilfsantrag statt dessen: „Übermitteln“) unklar; der englischsprachige Begriff „dispatch“ kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Der Fachmann fasst den damit beanspruchten Arbeitsschritt im Sinnzusammenhang so auf, dass er die Weiterleitung der empfangenen Daten von dem Telefonendgerät an den Computer beschreiben soll. Für eine besondere, darüber hinausgehende Bedeutung findet sich im Streitpatent keine Grundlage.

6.4 Merkmal 1.2.3 / M1.2.3*

Dieser Arbeitsschritt ist so zu verstehen, dass einerseits eine formale Prüfung bezüglich der Codierung und des Formats der Textnachricht stattfinden soll, andererseits eine inhaltliche Prüfung der gegebenen Antwort auf Übereinstimmung mit der Lösung der Preisfrage.

Die Ergänzung im Hilfsantrag „Überprüfen der Länge jeder Nachricht“ kann sich nur auf eine einzige Fundstelle (Streitpatent Spalte 3 Zeile 46 / 47: „4. Check the validity of the SMS (length, telephone number, etc.)“) stützen.

Die Ergänzung kann daher nur so ausgelegt werden, dass im Rahmen einer Gültigkeitsprüfung der SMS auch die Länge der Nachricht überprüft wird. Für eine besondere, darüber hinausgehende Bedeutung findet sich im Streitpatent ebenfalls keine Grundlage.

6.5 Merkmal M1.2.4 / M1.2.4*

Die deutschsprachige Fassung des erteilten Patentanspruchs 1 (wie auch des hier gleichlautenden Patentanspruchs 2) ist missverständlich, weil „abhängig von ...“ auch auf das Senden der Beantwortungsnachricht bezogen werden könnte. Die Anspruchsfassung in der Verfahrenssprache Englisch „with a code that depends upon ...“ macht jedoch klar, dass in jedem Fall eine Beantwortungsnachricht gesendet werden soll und sich lediglich der Antwort-Code unterscheidet. Die Formulierung im Hilfsantrag „mit einem Code, der von den in Punkt c) erwähnten Übereinstimmungen abhängt“ trägt dem Rechnung und stellt daher eine angemessenere Übersetzung des Merkmals M1.2.4 dar.

II.

Die durch das Streitpatent geschützten Gegenstände sind nicht bereits grundsätzlich vom Patentschutz ausgeschlossen (Art. 52 EPÜ). Ob jedoch bestimmte Merkmale bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen wären, weil sie Anweisungen darstellen könnten, welche „die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln“ nicht „bestimmen oder zumindest beeinflussen“, kann offen bleiben.

1. Die erforderliche Technizität (Art. 52 Abs. 1 EPÜ) ist zu bejahen. Denn die Vorrichtung und das Verfahren gemäß Streitpatent dienen der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten (Merkmale M1.2.1 bis M1.2.4) in miteinander verbundenen technischen Geräten (Telefonendgerät, Computer) (vgl. BGH BIPMZ 2011, 371 – Webseitenanzeige, Absatz 16).
2. Ein Ausschlussstatbestand im Sinne von Art. 52 Abs. 2 Buchst. c i. V. m. Abs. 3 EPÜ liegt nicht vor. Die unter Schutz gestellte Lehre enthält (auch) Anweisungen, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (BGH, a. a. O. – Webseitenanzeige, Leitsatz a)).

Denn die objektive technische Aufgabe, ein Verwaltungs- und Beantwortungssystem für die von zahlreichen Teilnehmern abgegebenen Antworten auf Fragen, die über ein „audiovisuelles Medium“ gestellt werden, zu automatisieren (s. o. Gliederungspunkt I. 1.), wird u. a. durch die geeignete Ansteuerung eines Telefonendgerätes in Verbindung mit einem Computer, also zumindest teilweise mit technischen Mitteln gelöst.

3. Zu Recht weist die Klägerin darauf hin, dass bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen sind, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen).

Eine ins Detail gehende Prüfung der beanspruchten Merkmale auf dieses Kriterium kann jedoch im vorliegenden Fall unterbleiben, weil der beanspruchte Gegenstand aus anderem Grund (siehe Abschnitt III.) nicht patentfähig ist.

III.

Das Streitpatent war in seiner erteilten Fassung für nichtig zu erklären, weil der jeweilige Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Art. 56 EPÜ). Der Hilfsantrag kann nicht anders beurteilt werden und hat daher keinen Erfolg.

Von besonderer Bedeutung hierfür sind folgende Dokumente:

- D3** WO 98 / 56 181 A1 (= **NK9**)
- NK13** Pleininger, Hans; Drastil Christian: Ramsau ist für den Goldregen gerüstet. In: Wirtschaftsblatt (AT), 5.2.1999, zitiert nach <http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/189915>
- NK14b** Niederschrift des Ausschnitts der 10-Uhr-Sendung „sports xtra Ramsau“ des norwegischen Fernsehsenders TV2 vom 27.2.1999 (gemäß der als **NK14** vorgelegten DVD) in norwegischer Sprache mit beglaubigter Übersetzung
- NK15a** Ausdruck der Videotext-Seiten Nr. 867 vom 27.2. (mit einer Folgeseite, datiert 26.2.) und 868 vom 27.2. (mit zwei Folgeseiten) jeweils mit beglaubigter Übersetzung

NK16 GSM Technical Specification GSM 03.40 Vers. 5.3.0,
Juli 1996: Technical realization of the Short Message
Service (SMS) Point-to-Point (PP)

NK19 WO 98 / 34 422 A2

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist für den Durchschnittsfachmann durch den Stand der Technik nahegelegt.
- 1.1 Aus der Entgegenhaltung **D3** ist für den Fachmann ein technisches System entnehmbar, dass alle Merkmale des Patentanspruchs 1 der erteilten Fassung umfasst, lediglich mit dem Unterschied, dass es nicht explizit als „zur Wettbewerbsauswertung“ eingesetzt beschrieben ist; entsprechend ist in **D3** auch nicht direkt angegeben, dass die Textnachrichten eine „Antwort auf eine durch das audiovisuelle Medium gestellte Frage“ enthalten (Teil von Merkmal M1.2.1), oder dass geprüft wird, ob der Versender „zu einem Produkt oder Preis berechtigt ist“ (Teil von Merkmal M1.2.3).
 - 1.1.1 Druckschrift **D3** beschreibt ein Interaktionssystem, das es TV-Zuschauern ermöglicht, z. B. Filme auszuwählen oder auf deren Wiedergabe Einfluss zu nehmen („wind or rewind“); als mögliche Anwendungsgebiete werden ferner angegeben: „training and shopping“ (siehe Seite 1 letzter Absatz). Für die Kommunikation vom Zuschauer zum Breitband-Service-Provider („uplink“) sind unterschiedliche Möglichkeiten beschrieben: gemäß Figur 5 und Seite 8 Zeile 22 ff. kann ein Mobiltelefon allein (d. h. ohne Zwischenschaltung einer Set-Top-Box o. ä.) als Fernbedienung genutzt werden, mit welchem der Zuschauer zum Steuern der Wiedergabe eine bestimmte Datensequenz (Seite 8 Zeile 24) an den Service-Provider sendet; dies kann mittels einer SMS geschehen (Seite 3 Zeile 15 / 16; claim 6), wobei dann der Zuschauer für das Wählen der richtigen Rufnummer und für die Eingabe der richtigen Datensequenz in die SMS verantwortlich ist (Seite 8 Zeile 27 bis 29).

Auf der Seite des Service-Providers steht sonach gemäß Figur 5 ein System zur Verwaltung, Empfang, Auswertung und Beantwortung (s. u.) von mobiltelefonischen Textnachrichten zur Verfügung, das einerseits ein Telefonendgerät (als Bestandteil der Base Transceiver Station BTS) und andererseits einen Computer (im Interactive Centre IC) umfasst, welcher die per SMS erhaltenen Befehle auswertet, umkodiert und zur Steuerung der TV-Wiedergabe an das Sendezentrum (Distributive Central DC) weiterleitet. Dabei wird der Fachmann erwarten, dass der Computer zur Identifizierung und Auswertung der Befehle eine entsprechende Datenbank aufweist. Somit entnimmt der Fachmann aus **D3** zunächst die Merkmale M1.0.1 (mit der Einschränkung, dass das System hier nicht zur Wettbewerbsauswertung eingesetzt ist), M1.0.2, M1.1.1 und M1.1.2.

Damit die vom Zuschauer gesendete SMS zum Steuern der TV-Wiedergabe oder eines Trainings-Programmes dienen kann, enthält sie Benachrichtigungsdaten in Form der auf Seite 8 Zeile 24 genannten „data sequence“, welche die Steuerinformation übermitteln. Ferner soll die SMS vom Telefonendgerät erkannt und vom Computer ausgewertet werden können, d. h. sie muss in einer spezifischen Datencodierung abgefasst sein; dies schon allein deshalb, weil für die Übermittlung von Kurznachrichten im Mobiltelefonnetz entsprechende Standards bestehen (vgl. beispielsweise **NK16** insbesondere Abschnitt 9 (Page 30 ff.), hier vor allem Kapitel 9.2.2.1 Page 35 / 36). Damit ergibt sich Merkmal M1.2.1 für den Fachmann aus dem Gesamtzusammenhang der **D3**, mit der Einschränkung, dass die Textnachricht nicht ausdrücklich die Antwort auf eine durch das audiovisuelle Medium gestellte Frage enthält.

Weil der Zuschauer mittels solcher Textnachrichten auch kostenpflichtige Aktionen einleiten kann (z. B. Seite 6 Zeile 29 „to order a film“), benötigt der Service-Provider einen Nachweis über die Bestellung des Zuschauers. Daher drängt es sich hier geradezu auf, die auslösende SMS zu protokollieren, d. h. relevante Daten wie etwa die Telefonnummer des Zuschauers, Datum

und Ankunftszeit sowie die Nachricht selbst in einer Datenbank festzuhalten (i.w. Merkmal M1.2.2).

Eine Überprüfung der Codierung und des Nachrichtenformats findet bei SMS aufgrund der einzuhaltenden Standards bereits automatisch in der jeweiligen Empfangsstation statt (sonst könnten die SMS nicht als solche erkannt werden; vgl. die in **NK16** beschriebenen Fehlerbedingungen, z. B. Page 21 System failure / protocol failure, oder Page 27: „if parameters are incorrect ...“). Da erst ein Vergleich des Inhalts der Nachricht mit den vorgegebenen möglichen Befehlen es dem Computer erlaubt, auf die Auswahl des Zuschauers zu reagieren, ergibt sich auch Merkmal M1.2.3 für den Fachmann aus dem Gesamtzusammenhang der **D3**, mit der Einschränkung, dass in **D3** keine Prüfung, ob der Zuschauer zu einem Preis berechtigt ist, erwähnt wird; stattdessen wird der Inhalt der Nachricht daraufhin überprüft, welchen Befehl oder welche Nachricht der Zuschauer übermitteln will.

Das Senden einer Beantwortungsnachricht per SMS (Merkmal M1.2.4) ist in **D3** als Möglichkeit ebenfalls genannt: gemäß Seite 6 Zeile 15 – 17 können interaktive Daten zum Kunden u. a. über den GSM-Service, d. h. als SMS, versendet werden („For transmission of interactive data in downlink to customer, ... GSM's downlink can be utilized“). Dass der Inhalt einer solchen Beantwortungsnachricht von der Überprüfung im vorherigen Schritt abhängen würde, ist zwar nicht ausdrücklich angegeben, aber – z. B. im Falle einer fehlerhaften Steuerinformation – naheliegend, weil dies bei technischen Dialogsystemen üblich ist.

- 1.1.2** Der Beklagte hat dagegen argumentiert und zur Stützung seiner Argumentation auch auf das o. g. Privatgutachten (**NB3**) verwiesen. Seine Ausführungen können jedoch nicht zu einer anderen Beurteilung der **D3** führen.

- a) Der Beklagte macht geltend, dass **D3** zwar eine Versendung von SMS beschreibe, aber nicht zwischen einem Mobilfunkteilnehmer und dem TV-Sender, sondern zwischen zwei Datenverarbeitungsgeräten in einem internen Format, das automatisch erzeugt werde; der Mobilfunkteilnehmer bekomme die SMS nicht zu Gesicht und müsse selbst auch nicht die Einhaltung einer spezifischen Datencodierung oder eines bestimmten Nachrichtenformats beachten. Deshalb könnten nach der Lehre der **D3** auch keine diesbezüglichen Fehler auftreten, auf welche beim Streitpatent extra eine Überprüfung gerichtet sei (in M1.2.3).

Diese Betrachtungsweise stützt sich einseitig auf einzelne in der **D3** offenbarte Ausführungsbeispiele. Die automatische Erzeugung von SMS ist vielmehr nur eine der in **D3** beschriebenen Alternativen. Mit Figur 5 und Seite 8 Zeile 22 ff. lehrt **D3** einen Arbeitsschritt, bei welchem der Zuschauer ausdrücklich eine bestimmte Datensequenz (Seite 8 Zeile 24) direkt an den Service-Provider senden soll, wobei er selbst für die Richtigkeit der Sequenz und der anzuwählenden Telefonnummer verantwortlich ist (Seite 8 Zeile 28 / 29). Dass eine solche von Hand eingegebene Datensequenz in einer SMS auf Fehler geprüft werden sollte, ist für den Fachmann gerade wegen möglicher Fehler bei der Erstellung selbstverständlich. Außerdem ist bereits nicht ersichtlich, dass der Patentanspruch 1 auf ein persönliches, händisches Erstellen der Textnachrichten gerichtet wäre.

- b) Der Beklagte weist ferner darauf hin, dass **D3** (wie auch die ferner von der Klägerin benannten Druckschriften **D1** und **D4**) von einem eng begrenzten Nutzerkreis ausginge und das dafür benötigte technische System jeweils entsprechend klein ausgelegt sei. Auch habe im Jahr 1999 die Nutzung von Textnachrichten (SMS) und Mobiltelefonen noch in den Kinderschuhen gesteckt, d. h. es habe sachliche Gründe gegeben, nur mit geringen Nutzerzahlen zu rechnen. Auf die Verwendung der beschriebenen Systeme für einen prinzipiell unbegrenzten Nutzerkreis, wie es das Streitpatent vorsehe,

finde der Durchschnittsfachmann in den genannten Druckschriften keinen Hinweis.

Der Senat findet jedoch in **D3** bereits keine grundsätzliche Beschränkung der Teilnehmerzahl; auch schon am Prioritätstag der **D3** hatten insbesondere analoge Kabelfernseh- oder Satellitenempfangs-Systeme, auf welche **D3** sich bezieht (Seite 1 Zeile 13 / 14), wie auch Mobiltelefonsysteme ständig wachsende Benutzerzahlen zu verzeichnen, an welche die Service-Provider sich immer wieder angepasst haben. Unabhängig davon ist eine geeignete Verstärkung des in **D3** beschriebenen technischen Systems, wenn mit einer steigenden Teilnehmerzahl zu rechnen war, als übliche fachmännische Maßnahme einzustufen. Es ist nichts erkennbar und wurde auch nicht vorgetragen, was den Fachmann gehindert haben könnte, das System für ein stärkeres SMS-Aufkommen auszulegen.

- c) Dem Privatgutachten nach Ansicht des Beklagten ist insbesondere noch zu entnehmen, dass die Passage auf Seite 1 Zeilen 31 bis 34 der **D3** nicht das Senden einer SMS als Antwort auf eine über ein audiovisuelles Medium gestellte Frage beschreiben könne; denn der Absatz sei überschrieben mit „Stand der Technik“; insoweit werde der Fachmann von einer bekannten Steuerung über das Telefon, z. B. über Tonwahltasten ausgehen. Ferner zeige **D3** nicht, dass eine Beantwortungsnachricht abhängig von einer Überprüfung gesendet werde: die entsprechende Passage auf Seite 6 beziehe sich auf das Ziel der **D3**, Breitbanddienste bereitzustellen. Demgegenüber müsse die SMS-Übertragung als schmalbandig angesehen werden, sodass der Fachmann diese nicht darunter verstehen werde. Eine Bereitstellung von Diensten an den Teilnehmer über eine Verbindung mit hoher Datenrate, wie sie die **D3** lehre, könne daher nicht als Beantwortungsnachricht gemäß Merkmal M1.2.4 verstanden werden.

Dem ist der Senat nicht gefolgt.

Der Fachmann wird diese Passage im Gesamt-Zusammenhang der in **D3** beschriebenen und beanspruchten Lehre lesen: Demnach ist „smallband interactivity“ geeignet und ausreichend für die genannten Dienste (Filme vor- oder zurückspulen, einkaufen oder Übungsfragen beantworten). Die in **D3** beschriebene Erfindung will nun eine neue Methode angeben, einen schmalbandigen interaktiven Kanal zur Steuerung von Breitband-Anwendungen zu schaffen (Seite 3 Zeile 2: „creating a narrowband interactive channel“). Hierzu schlägt sie die Verwendung von Mobiltelefonen und SMS vor (**D3** Anspruch 1, Anspruch 6). Somit entnimmt der Fachmann hier als mögliches Anwendungsbeispiel der in **D3** beschriebenen Erfindung, die genannten Dienste für den Fernseher mittels SMS zu steuern.

Dem zweite Argument, eine Bereitstellung von Diensten über eine Verbindung mit hoher Datenrate, wie sie die **D3** lehre, könne nicht als Beantwortungsnachricht gemäß Merkmal M1.2.4 verstanden werden, konnte sich der Senat ebenfalls nicht anschließen. Druckschrift **D3** lehrt nicht nur eine Breitbandverbindung z. B. für TV-Spielfilme, sondern gerade auch einen schmalbandigen interaktiven Kanal (Seite 3 Zeile 2). „Interaktiv“ bedeutet zunächst, dass der Zuschauer SMS zur Steuerung an den Service-Provider sendet („uplink“, Seite 3 Zeile 15); darüber hinaus umfasst der Begriff aber auch Antworten des Service-Providers an den Zuschauer, die sich auf die Steuerbefehle beziehen und nicht den Breitband-Kanal der TV-Signale benötigen („downlink“). Genau dieses ist Gegenstand von **D3** Seite 6 Zeile 15 bis 18 (Übersetzung durch den Senat): „Zur Übertragung interaktiver Daten im Downlink zum Kunden hin können sowohl der Breitbandkanal als auch der GSM-Downlink eingesetzt werden“. D. h. eine der in **D3** beschriebenen Möglichkeiten besteht darin, den GSM-Downlink (und damit: SMS-Textnachrichten) für Antwortdaten des Service-Providers an den Kunden zu benutzen. Dass – etwa im Falle von Fehlbedienungen – ein Bedürfnis dafür besteht, ist offensichtlich.

1.2 Zum Stand der Technik zu rechnen ist ferner die von der Klägerin beschriebene Vorbenutzung **V1**, über die sich auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen folgende Feststellungen treffen lassen:

1.2.1 Wie beispielsweise die Veröffentlichung **NK13** belegt, fand vom 18. bis 28. Februar 1999, also rund ein Jahr vor dem Prioritätstag des Streitpatents, in Ramsau in Österreich eine Nordische Ski-Weltmeisterschaft statt. Das Norwegische Fernsehprogramm TV2 hat darüber aktuell berichtet. Die DVD **NK14** zeigt einen Programmausschnitt vom Morgen des 27. Februar 1999 mit einer Ansage des TV2-Moderators Davy Wathne (deutsche Übersetzung: **NK14b**).

Ferner liegen Ausdrucke der Videotext-Seiten Nr. 867 vom 27.2. mit einer Folgeseite, datiert mit 26.2., und Nr. 868 vom 27.2. mit zwei Folgeseiten, jeweils mit deutscher Übersetzung vor (**NK15a**). Eine Jahresangabe fehlt, aber die zugeordneten Wochentage (Samstag, 27.2.; Freitag, 26.2.) und der eindeutige Bezug auf die Nordische Ski-Weltmeisterschaft erlauben eine Festlegung auf das Jahr 1999.

Der Beklagte hat den älteren Zeitrang und die Zugänglichkeit der Inhalte gemäß **NK14b** und **NK15a** für die Öffentlichkeit auch nicht bestritten.

1.2.2 Im Programmausschnitt weist der Moderator auf eine Quizfrage auf der Videotext-Seite Nr. 222 hin, die von den Zuschauern z. B. per SMS beantwortet werden kann. Jeden Tag werden (implizit: aus den richtigen Antworten) drei Finalisten gezogen, die in der allerletzten Ausgabe der Ramsau-Berichterstattung an der Hauptziehung des Gewinners eines Volkswagen BORA teilnehmen.

1.2.3 Dies wird durch die Videotext-Seite Nr. 867, Seite 1 von 4, bestätigt. Die Folgeseite 2 von 4 gibt eine Anleitung, dass die SMS an die Telefonnummer

mer 1999 zu senden ist, und dass die Antwort auf die Quizfrage in einem bestimmten Format gegeben werden muss, nämlich

2VW BORA <RICHTIGE ANTWORT>

- 1.2.4** Welches technische System der Fernsehsender TV2 zum Empfang und zur Auswertung der Lösungs-SMS einsetzte, und ob die Teilnehmer ihrerseits von TV2 eine Antwort-SMS erhielten, lässt sich den vorgelegten Unterlagen nicht unmittelbar entnehmen. Die Klägerin hat hierzu Zeugenbeweis angeboten.
- 1.3** Die Vorbenutzung gemäß **V1** legt ein System zur Wettbewerbsauswertung mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 für den Fachmann nahe. Dabei kann er sich wegen technischer Details der Systembestandteile auf die Lehre beispielsweise der Druckschrift **D3** stützen.
- 1.3.1** Bereits der Hinweis des Moderators auf die Beantwortung einer Quizfrage auf der Videotext-Seite Nr. 222 durch eine SMS impliziert für den Fachmann ein System zur Wettbewerbsauswertung zumindest durch Verwaltung, Empfang und Auswertung (Feststellung der Finalisten des jeweiligen Tages) von mobiltelefonischen Textnachrichten (M1.0.1 ohne „Beantwortung“), das selbstverständlich ein Telefonendgerät umfassen muss, welches die Nachrichten empfangen und übermitteln kann (M1.0.2). Das System umfasst ein audiovisuelles Medium, das einen breiten Sektor der Bevölkerung erreicht (Fernsehen, Videotext – M1.1.1). Wie die Auswertung erfolgt, ist allerdings nicht offensichtlich.

Es werden telefonische Textnachrichten von Mobiltelefonen durch das Telefonendgerät empfangen, welche Benachrichtigungsdaten (Lösung) als Antwort auf die durch das audiovisuelle Medium gestellte Frage enthalten. Die Vorgaben für die Antwort auf der Videotextseite Nr. 867 (2 von 4) machen deutlich, dass die jeweilige Textnachricht in einem bestimmten Nach-

richtenformat gesendet werden muss; dazu gehört, allein schon wegen der Verwendung von SMS im GSM-System, ganz automatisch eine spezifische Datencodierung (M1.2.1).

- 1.3.2** Die bis hierher noch fehlenden Merkmale, welche das zugrundeliegende technische System (M1.1.2) und dessen konkrete Arbeitweise (M1.2.2, M1.2.3, M1.2.4) beschreiben, hätte der Fachmann nach Überzeugung des Senats aufgrund seines Fachwissens und den detaillierten Angaben in der **D3** ergänzt. Denn er musste erwarten, dass zur Auswertung der Teilnehmer-SMS ein technisches System mit einem Computer zum Einsatz kam, wie es beispielsweise in **D3** beschrieben ist.

Der Beklagte hat zwar die Auffassung vertreten, dass sich aus den Unterlagen zur Vorbenutzung **V1** keine Verwendung eines Computers mit einem Telefonendgerät ergebe. Die Auswertung könne ohne weiteres manuell stattgefunden haben. So wie es üblich gewesen sei, Antwort-Postkarten zu sammeln und von einer Jury eine davon ziehen zu lassen, könne auch hier verfahren worden sein. Gerade die Erläuterung auf Videotext-Seite Nr. 867 (2 von 4), dass die Hauptziehung im Rahmen der letzten Rundfunksendung stattfindet, weise auf eine manuelle Ziehung des Gewinners hin.

Auf diese grundsätzlich bestehende Möglichkeit kommt es aber nicht an. Dem Fachmann war klar, dass angesichts der Popularität der Ski-Weltmeisterschaft in Norwegen, des attraktiven Gewinns und der Reichweite des TV-Senders mit einer größeren Menge von eingehenden SMS-Antworten zu rechnen war. Parallel dazu war bei TV2 auch eine Antwort-Abgabe über Internet vorgesehen (Videotext-Seite Nr. 867, 2 von 4: www.tv2.no/skivm). Diese alle auszudrucken, um dann relevante Daten wie zumindest Absender-Telefonnummer bzw. Internet-Adresse und Eingangszeit (es gab ja täglich unterschiedliche Quizfragen auf Seite Nr. 222, siehe Videotext-Seite Nr. 867, 1 von 4) zur Dokumentation von Hand wieder einzutippen, wäre dem Fachmann widersinnig erschienen, weil entsprechende

Daten bereits in einem für eine Computerauswertung geeigneten Datenformat vorlagen. Ein deutlicher Hinweis auf eine automatische Auswertung ist auch das vorgegebene Antwortformat „2VW BORA <RICHTIGE ANTWORT>“, das bei einer manuellen Auswertung nicht erforderlich wäre.

Nachdem ein geeignetes technisches System zur Auswertung von eingehenden SMS beispielsweise gemäß Druckschrift **D3** zum Zeitpunkt der Nordischen Ski-WM bereits bekannt war, hätte der Fachmann ganz selbstverständlich erwartet, dass TV2, schon zur Vermeidung des Medienbruchs, zur Auswertung der Antworten ein solches System einsetzte.

Soweit die einzelnen beanspruchten Maßnahmen sich beim Einsatz eines Computers nicht schon zwangsläufig ergeben (wie z. B. der Einsatz einer Datenbank gemäß M1.1.2, oder ein automatischer Vergleich der Antwort gemäß einem Teil von M1.2.3), konnte der Fachmann konkrete Anregungen für alle einzelnen Merkmale in **D3** finden (s. o. Gliederungspunkt **1.1.1**).

- 1.3.3** So ist aus **D3** bereits bekannt, SMS für Interaktivität in beiden Richtungen einzusetzen (s. o. Gliederungspunkte **1.1.1** und **1.1.2 c**). Dass der Einsender einer Lösung gern und möglichst schnell eine Bestätigung für seine Lösung erhalten möchte, liegt auf der Hand. Das in **D3** beschriebene technische System bietet diese Möglichkeit. Die Abwägung, ob der Quiz-Veranstalter eine Antwort-SMS vorsieht oder nicht, kann allenfalls als fachmännisches Handeln bewertet werden, wenn nicht sogar wirtschaftliche oder ganz andere Gründe den Ausschlag geben. Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit lässt sich damit nicht begründen.

Auf den von der Klägerin angebotenen Zeugenbeweis, dass die Wettbewerbsteilnehmer von TV2 tatsächlich eine Antwort-SMS erhalten hätten, ob ihre Lösung richtig oder falsch war (Replik vom 14.2.2012, Seite 23), kommt es nicht mehr an.

- 1.3.4** Der Beklagte hat eingewendet, dass es keine Veranlassung für den Fachmann gegeben habe, die Maßnahmen der Vorbenutzung gemäß **V1** und der Druckschrift **D3** miteinander zu kombinieren.

Dem ist entgegenzuhalten, dass hier nicht eine „Kombination“ von zwei bestimmten vorbeschriebenen technischen Lehren zur beanspruchten Lehre führt. Vielmehr wird sich der Fachmann fragen, auf welche Weise die Auswertung der Antwort-Textnachrichten beim norwegischen Sender TV2 wohl erfolgt. Einzelne offensichtliche Aspekte des dort eingesetzten Verfahrens wie das Vorschreiben eines Lösungsformats, das parallele Anbieten der Einsendung von Lösungen über das Internet und die zu erwartende Menge von Antworten lassen den Fachmann ganz selbstverständlich erwarten, dass ein Computer mit Datenbank zur Auswertung eingesetzt wird. Die einzelnen Details der Auswertung ergeben sich daraus dann zwangsläufig. Die eigentliche Leistung des Streitpatents sieht der Senat darin, dass zur Automatisierung der Bearbeitung von Lösungsantworten der Einsatz von mobiltelefonischen Textnachrichten (SMS) vorgeschlagen wird (vgl. oben Gliederungspunkt **I.1.** / **I.2.**: „objektive technische Aufgabe“ und wesentliche Lösungsidee). Gerade diese Maßnahme, mobiltelefonische Textnachrichten zu verwenden, ist jedoch aus der Vorbenutzung gemäß **V1** vorbekannt.

- 2.** Der erteilte nebengeordnete Patentanspruch 2, der auf ein entsprechendes „Verfahren zum Ausführen von Spielen, wie Wettbewerben“ gerichtet ist, hat ebenfalls keinen Bestand.

Er kann nicht anders als der erteilte Patentanspruch 1 beurteilt werden. Denn von ihrem sachlichen Inhalt her unterscheiden sich die beiden Patentansprüche nur geringfügig (siehe z. B. „telefonische Textnachrichten“ in Anspruch 2, „Textnachrichten von Mobiltelefonen“ in Anspruch 1), so dass mit derselben Argumentation wie beim Patentanspruch 1 ein diesem entsprechendes Arbeitsverfahren für den Durchschnittsfachmann naheliegend ist.

3. Das Streitpatent ist auch in der Fassung des Hilfsantrags nicht patentfähig.

3.1 Der Zulässigkeit der mit dem Hilfsantrag verfolgten eingeschränkten Verteidigung steht allerdings entgegen der Auffassung der Klägerin nicht entgegen, dass die Beklagte zwar weiterhin prozessführungsbefugt ist, aber nicht festgestellt werden kann, dass sie auch sachbefugt und damit zu Verfügungen über das Patent berechtigt ist. An der Befugnis des zwar prozessual legitimized, aber nicht materiell berechtigten Beklagten, im Patentnichtigkeitsverfahren durch beschränkte Verteidigung zu verfügen, sind Zweifel geäußert worden (vgl. Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. Rdnr. 226). Der Bundesgerichtshof (GRUR 2009, 42 - Multiplexsystem) hat bisher offengelassen, ob insoweit die Rechtslage nicht anders zu beurteilen ist als beim (Teil-)Verzicht auf das Patent, der für seine Wirksamkeit als Verfügung über das Patent voraussetzt, dass der Verfügende sachbefugt ist (vgl. Schwendy in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003 Rdn. 15 zu § 20; Schulte, PatG, 8. Aufl. 2005 Rdn. 11/12 zu § 20). Seitens des Senats bestehen an der Zulässigkeit einer mit Hilfsantrag verfolgten eingeschränkten Verteidigung durch den lediglich nach § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG prozessual legitimized, aber nicht materiell berechtigten Beklagten jedenfalls insoweit keine Zweifel, als die eingeschränkte Verteidigung hilfsweise für den Fall erfolgt, dass das Streitpatent im angegriffenen Umfang in der erteilten Fassung keinen Bestand hat, wie es vorliegend der Fall ist.

Die vorgenommene Einschränkung steht in diesem Fall unter der Bedingung, dass das mit dem Hauptantrag verfolgte Ziel eines Erhalts des Streitpatents in erteilter Fassung nicht erreicht werden kann. Erweist sich aber das Streitpatent in erteilter Fassung als nicht rechtsbeständig, ist mit einer hilfsweise vorgenommenen Einschränkung durch den prozessual legitimized Nichtigkeitsbeklagten – im Gegensatz zu einer mit Hauptantrag vorgenommenen Selbstbeschränkung – keine Verfügung über das Streitpatent in der erteilter Fassung verbunden. Es wäre nach Auffassung des Senats auch widersinnig, dem nach § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG prozessual legiti-

mierten, jedoch nicht materiell berechtigten Beklagten eine dem Erhalt des Patents dienende Selbstbeschränkung im Rahmen eines Hilfsantrags zu untersagen, wenn ansonsten die Vollvernichtung des Patents droht. Auch wenn dem lediglich prozessual legitimierten Nichtigkeitsbeklagten danach keine mit einer Verfügung über das Streitpatent verbundene Selbstbeschränkung als Hauptantrag möglich ist, so ist ihm aber erlaubt, einer drohenden Vollvernichtung des Streitpatents durch eine im Rahmen eines Hilfsantrags vorgenommene eingeschränkte Verteidigung des Patents entgegenzutreten, um zumindest einen Teilerhalt des Streitpatents zu sichern. Dies gilt um so mehr, als der lediglich prozessual legitimierte Beklagte regelmäßig gegenüber dem materiell berechtigten Inhaber des Streitpatents verpflichtet sein dürfte, den Erhalt des Streitpatents zu gewährleisten, z. B. im Rahmen nachvertraglicher Pflichten bei einer rechtsgeschäftlichen Übertragung des Streitpatents. Die nach § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG vorliegende prozessuale Legitimation des Nichtigkeitsbeklagten reicht daher nach Auffassung des Senats jedenfalls für eine im Rahmen eines Hilfsantrags verfolgte eingeschränkte Verteidigung des Streitpatents aus.

3.2 Der jeweilige Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag beruht aber ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3.2.1 Der wesentliche Unterschied des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag besteht in der Einschränkung in Merkmal M1.2.3*, dass bei der Überprüfung, ob Datencodierung und Nachrichtenformat mit einer vorbestimmten Bedingung übereinstimmen, und ob der Versender der Nachricht zu einem Produkt oder Preis berechtigt ist, zusätzlich noch die Länge jeder Nachricht überprüft wird.

Der Beklagte hat ausgeführt, dass durch diese Maßnahme eine einfache und schnelle Aussortierung inhaltlich falscher Antworten möglich werde, was vor allem bei großen Mengen von eintreffenden Antworten einen erheblichen Vorteil darstelle.

3.2.2 Mit dieser zusätzlichen Maßnahme lässt sich das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit jedoch nicht begründen.

Denn die zusätzlich beanspruchte Längenprüfung eingehender Textnachrichten betrifft ausschließlich eine Verbesserung bei der (Aus-) Sortierung von Datensätzen. Für eine solche Teil-Problemstellung wäre ein berufserfahrener Programmierer heranzuziehen, dem die verschiedenen Möglichkeiten zum Vergleich und zum Sortieren von Datensätzen vertraut sind. Eine „Längenprüfung“ gehört hier zu den einfachen, allseits bekannten fachmännischen Maßnahmen (siehe z. B. die im SMS-Datenformat bereits vorgesehene Längenangabe gemäß **NK16** Page 55 – 57, oder **NK19** Seite 15 Absatz 4, Seite 20 „PART option“), die keine erfinderische Tätigkeit erfordert.

Deshalb kann dahingestellt bleiben, ob eine Längenprüfung zum Aussortieren inhaltlich falscher Antworten ursprünglich offenbart ist. Wie oben dargestellt (Abschnitt I. Gliederungspunkt **6.4**), ist die Längenprüfung im Streitpatent nur kurz als Beispiel für eine Gültigkeitsprüfung der SMS beschrieben; dies wird der Fachmann eher mit einer grundsätzlichen Prüfung des Nachrichtenformats, wie es bereits Bestandteil des Merkmals M1.2.3 in der erteilten Fassung ist, in Verbindung bringen.

Ebenfalls kann dahinstehen, ob es sich bei einer möglicherweise geschickteren Programmierung zum Aussortieren von Datensätzen überhaupt um eine Maßnahme handelt, die die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmt oder zumindest beeinflusst (BGH, a.a.O. – Wiedergabe topografischer Informationen), oder ob vielmehr eine zusätzliche Längenprüfung „über die außertechnischen Vorgänge der Sammlung, Speicherung, Auswertung und Verwendung von Daten“ (BGH BIPMZ 2009, 183 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten) nicht hinausgeht.

3.2.3 Für den Patentanspruch 2 des Hilfsantrags gilt dasselbe (vgl. oben Gliederungspunkt 2.). Auch dessen Gegenstand beruht nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit.

3.3 Ob – wie die Klägerin geltend macht – die mit dem Hilfsantrag zusätzlich zu der genannten Einschränkung vorgenommene Klarstellung von missverständlichen Übersetzungen unzulässig ist, kann dahingestellt bleiben, weil der Hilfsantrag bereits aus den dargelegten Gründen nicht patentfähig ist.

IV.

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

Sredl

Merzbach

Baumgardt

Dr. Forkel

Wickborn

Hu