



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
7. April 2021

6 Ni 21/18 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 1 956 806

(DE 60 2006 048 489)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 7. April 2021 durch die Vorsitzende Richterin Friehe, die Richterin Werner M. A. und die Richter Dipl.-Ing. Müller, Dipl.-Ing. Matter sowie Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt

für Recht erkannt:

- I. Das Europäische Patent 1 956 806 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 956 806 (Streitpatent), das aus der europäischen Patentanmeldung EP 06 819 634.4 hervorgeht. Diese wurde am 20. November 2006 als internationale Anmeldung PCT/EP2006/068684 – unter Beanspruchung einer US-Priorität vom 28. November 2005 angemeldet und in Form der PCT-Veröffentlichung WO 2007/060147 A1 (K3) veröffentlicht.

Das Streitpatent ist in Kraft. Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2006 048 489.5 geführt und trägt die Bezeichnung:

„Method and device for communication channel selection“

(auf Deutsch laut Streitpatentschrift:

„Verfahren und Vorrichtung zur Kommunikationskanalauswahl“)

Es umfasst in der erteilten Fassung vierzehn Patentansprüche, die mit der am 1. März 2018 eingereichten Nichtigkeitsklage in vollem Umfang angegriffen sind.

Die angegriffenen unabhängigen Patentansprüche 1 und 8 lauten nach der Streitpatentschrift:

in der Verfahrenssprache:	auf Deutsch:
<p>1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:</p> <p>sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;</p> <p>retrieving information associated with the title of the second communication terminal;</p> <p>presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);</p> <p>retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; and</p> <p>presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title;</p> <p>wherein once the user starts to type letters, the different usable communication channels are presented for selection.</p>	<p>1. Verfahren zum Initiieren einer Kommunikationsverbindung von einem ersten Kommunikationsendgerät (10) zu einem zweiten Kommunikationsendgerät, umfassend die folgenden Schritte:</p> <p>Detektieren einer Eingabe von Buchstaben durch einen Benutzer in einer Standby-Anzeige in dem ersten Kommunikationsendgerät (10), welche einen Titel für das zweite Kommunikationsendgerät repräsentieren;</p> <p>Abfragen von Information, die mit dem Titel des zweiten Kommunikationsendgeräts assoziiert ist;</p> <p>Darstellen der abgefragten Information auf einer Anzeige des ersten Kommunikationsendgeräts (10);</p> <p>Abfragen von Information, die sich auf auswählbare Kommunikationskanäle bezieht, die für Kommunikation mit dem zweiten Kommunikationsendgerät verwendbar sind; und</p> <p>Darstellen, auf der Anzeige des ersten Kommunikationsendgeräts (10), einer Mehrzahl von auswählbaren Punkten (152-157), die lediglich die verwendbaren Kommunikationskanäle repräsentieren, als Antwort auf ein Detektieren der Eingabe eines Titels;</p> <p>wobei die verschiedenen verwendbaren Kommunikationskanäle am Anfang der Eingabe von Buchstaben durch den Benutzer zur Auswahl dargestellt werden.</p>
<p>8. A communication terminal (10) comprising:</p> <p>a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;</p> <p>a user interface including a display and an input interface;</p> <p>an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;</p> <p>a title memory;</p>	<p>8. Kommunikationsendgerät umfassend:</p> <p>eine Kommunikationssteuervorrichtung (63) umfassend eine Transceivervorrichtung zur Übertragung von Signalen über eine Kommunikationsverbindung;</p> <p>eine Benutzerschnittstelle umfassend eine Anzeige und eine Eingabeschnittstelle;</p> <p>eine Eingabedetektionsvorrichtung (61), die dazu ausgebildet ist, die Eingabe von Buchstaben durch einen Benutzer in einer Standby-Anzeige zu detektieren, die einen Titel für ein zweites Kommunikationsendgerät repräsentieren;</p> <p>einen Titelspeicher;</p> <p>einen Datenabfragemechanismus (65), der dazu ausgebildet ist, Information abzufragen, die mit dem Titel des zweiten Kommunikationsendgeräts assoziiert ist und mit einer Anzeigesteuervorrichtung (62) für die Darstellung der abgefragten Information auf der Anzeige verbunden ist; und</p>

<p>a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and</p> <p>the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;</p> <p>characterised in that the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title; wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to present the different usable communication channels for selection.</p>	<p>der Datenabfragemechanismus (65) dazu ausgebildet ist, Information abzufragen, die sich auf auswählbare Kommunikationskanäle bezieht, die für das Kommunizieren mit dem zweiten Kommunikationsendgerät verwendbar sind;</p> <p>dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigesteuervorrichtung (62) dazu ausgebildet ist, eine Mehrzahl von auswählbaren Punkten (152-157) auf der Anzeige darzustellen, die lediglich die verwendbaren Kommunikationskanäle repräsentieren, die auf das Detektieren der Eingabe des Titels ansprechbar sind; wobei die Anzeigesteuervorrichtung (62) dazu ausgebildet ist, am Anfang der Eingabe von Buchstaben durch den Benutzer die verschiedenen verwendbaren Kommunikationskanäle zur Auswahl darzustellen.</p>
--	---

Die ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 bis 7 und 9 bis 14 sind auf die Patentansprüche 1 bzw. 8 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen. Wegen ihres Wortlauts wird auf die Akte verwiesen.

Die Klägerinnen wenden zu dem Streitpatent ein, sein Gegenstand ginge über den Inhalt der europäischen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, und sind darüber hinaus der Ansicht, das Streitpatent sei mangels Patentfähigkeit für nichtig zu erklären. Dies stützen sie unter anderem auf die Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klägervortrag):

Kurzzeichen		Datum
K3	WO 2007/060147 A1	31. Mai 2007
K5	US 6 950 988 B1 („Hawkins“)	27. September 2005
K8	US 2005/0171933 A1 („Stepanich“)	4. August 2005
K14	JP 2005-244468 A („Babasaki“)	8. September 2005
K14a	englische Übersetzung der K14	

K16	EP 1 104 151 A2 („Pirskanen“)	30. Mai 2001
K20a	Kurzanleitung „Getting Started Blackberry Wireless Handheld“	2003

Die Klägerinnen beantragen,

das Europäische Patent 1 956 806 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents nach Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz vom 10. August 2018, Hilfsantrag 2 aus dem Schriftsatz vom 26. November 2020, den Hilfsanträgen 1A und 2A aus dem Schriftsatz vom 7. Januar 2021 und den Hilfsanträgen 3, 3A bis 3D und 4, 4A bis 4D aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 richtet,

wobei die Hilfsanträge in der Reihenfolge ihrer Nummerierung 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A bis 3D, 4 und 4A bis 4D und als geschlossene Anspruchsätze gestellt werden.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung oder wenigstens in einer der verteidigten Fassungen für schutzfähig.

Die jeweiligen unabhängigen Patentansprüche, vormals 1 und 8, nach den Hilfsanträgen, aufgeführt in der beantragten Reihenfolge, haben folgenden Inhalt

(jeweils mit unterstrichenen Hinzufügungen und durchgestrichenen Auslassungen gegenüber den entsprechenden Ansprüchen in der erteilten Fassung nach Hauptantrag):

Die Patentansprüche 1 und 7 nach Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz vom 10. August 2018 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:
 - sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;
 - retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
 - presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);
 - retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; ~~and~~
 - presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title; wherein once the user starts to type letters, the different usable communication channels are presented for selection; and
 - presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons.

- 8.7. A communication terminal (10) comprising:
 - a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;

characterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title; wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to present the different usable communication channels for selection; and wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable items (152-157) as separate icons.

Die Patentansprüche 1 und 7 nach Hilfsantrag 1A aus dem Schriftsatz vom 7. Januar 2021 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:
 - sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;
 - retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
 - presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);
 - retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; ~~and~~
 - presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title; wherein once the user starts to type letters, the different usable communication channels are presented for selection; and
 - presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent.

8.7. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;

characterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title; wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to present the different usable communication channels for selection; and wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent.

Die Patentansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag 2 aus dem Schriftsatz vom 26. November 2020 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:
sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);
retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; ~~and~~
presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title; wherein once the user starts to type letters, the different usable communication channels are presented for selection; and
presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons; and
wherein the different communication channels include any two types within the group of: voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.

8.6. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;

characterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title; wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to present the different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable items (152-157) as separate icons; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of: voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.-

Die Patentansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag 2A aus dem Schriftsatz vom 7. Januar 2021 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;

presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; ~~and~~

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title; wherein once the user starts to type letters, the different usable communication channels are presented for selection; and

presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of: voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.

8.6. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;

characterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title; wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to present the different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of: voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.-

Die Patentansprüche 1 und 8 nach Hilfsantrag 3 aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:
sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);
retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; and
presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title;
wherein once the user starts to type letters, presenting for the title of the second communication terminal starting with those letters the different usable communication channels ~~are presented~~ for selection.

8. A communication terminal (10) comprising:
 - a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;
 - a user interface including a display and an input interface;
 - an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;
 - a title memory;
 - a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and
 - the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;
 - characterised in that
 - the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title;
 - wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to present for the title of the second communication terminal starting with those letters the different usable communication channels for selection.

Die Patentansprüche 1 und 7 nach Hilfsantrag 3A aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:
 - sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);
retrieving information related to selectable communication channels usable for
communication with the second communication terminal; ~~and~~
presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable
items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to
sensing input of a title;
wherein once the user starts to type letters, presenting for the title of the second
communication terminal starting with those letters the different usable communication
channels ~~are presented~~ for selection; ~~and~~
presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons.

8.7. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals
over a communication link;
a user interface including a display and an input interface;
an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby
screen, representing a title for a second communication terminal;
a title memory;
a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the
title of the second communication terminal and connected to a display control device (62)
for presenting the retrieved information on the display and
the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to
selectable communication channels usable for communicating with the second
communication terminal;
characterised in that
the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of
selectable items (152-157) only representing the usable communication channels,
responsive to sensing of input of the title;
wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to
present for the title of the second communication terminal starting with those letters the
different usable communication channels for selection; ~~and~~
wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable
items (152-157) as separate icons.

Die Patentansprüche 1 und 7 nach Hilfsantrag 3B aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:
 - sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;
 - retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
 - presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);
 - retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; ~~and~~
 - presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title;
 - wherein once the user starts to type letters, presenting for the title of the second communication terminal starting with those letters the different usable communication channels ~~are presented~~ for selection; ~~and~~
 - presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent.
- 8.7. A communication terminal (10) comprising:
 - a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;
 - a user interface including a display and an input interface;
 - an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;
 - a title memory;
 - a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and
 - the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;
 - characterised in that
 - the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title;
 - wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to present for the title of the second communication terminal starting with those letters the different usable communication channels for selection; ~~and~~

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent.

Die Patentansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag 3C aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:
 - sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;
 - retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
 - presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);
 - retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal;~~and~~
 - presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title;
 - wherein once the user starts to type letters, presenting for the title of the second communication terminal starting with those letters the different usable communication channels ~~are presented~~ for selection; and
 - presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons; and
 - wherein the different communication channels include any two types within the group of: voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.
- ~~8.6.~~ A communication terminal (10) comprising:
 - a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;
 - a user interface including a display and an input interface;
 - an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;
 - a title memory;
 - a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and
 - the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;

characterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to present for the title of the second communication terminal starting with those letters the different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable items (152-157) as separate icons; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of: voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.-

Die Patentansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag 3D aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;

presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; ~~and~~

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, presenting for the title of the second communication terminal starting with those letters the different usable communication channels ~~are presented~~ for selection; and

presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of: voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.

8-6. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;

characterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to present for the title of the second communication terminal starting with those letters the different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of: voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.-

Die Patentansprüche 1 und 8 nach Hilfsantrag 4 aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:
sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;
retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);
retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; and

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, checking for titles stored in the title memory of the first communication terminal starting with those letters and upon recognition of the title of the second communication terminal presenting the different usable communication channels ~~are presented~~ for selection.

8. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;

characterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the terminal software is configured to check for titles stored in the title memory starting with those letters and upon recognition of the title of the second communication terminal the display control device (62) is configured to present the different usable communication channels for selection.

Die Patentansprüche 1 und 7 nach Hilfsantrag 4A aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;

presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);
retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; ~~and~~

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, checking for titles stored in the title memory of the first communication terminal starting with those letters and upon recognition of the title of the second communication terminal presenting the different usable communication channels ~~are presented~~ for selection; and

presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons.

8.7. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;

characterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the terminal software is configured to check for titles stored in the title memory starting with those letters and upon recognition of the title of the second communication terminal the display control device (62) is configured to present the different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable items (152-157) as separate icons.

Die Patentansprüche 1 und 7 nach Hilfsantrag 4B aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:

sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;

retrieving information associated with the title of the second communication terminal;

presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);

retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; ~~and~~

presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title;

wherein once the user starts to type letters, checking for titles stored in the title memory of the first communication terminal starting with those letters and upon recognition of the title of the second communication terminal presenting the different usable communication channels ~~are presented~~ for selection; and

presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent.

- 8.7. A communication terminal (10) comprising:

a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;

characterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the terminal software is configured to check for titles stored in the title memory starting with those letters and upon recognition of the title of the second communication terminal the display control device (62) is configured to present the different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent.

Die Patentansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag 4C aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:
 - sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;
 - retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
 - presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);
 - retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal;~~and~~
 - presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title;
 - wherein once the user starts to type letters, checking for titles stored in the title memory of the first communication terminal starting with those letters and upon recognition of the title of the second communication terminal presenting the different usable communication channels ~~are presented~~ for selection; and
 - presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons; and
 - wherein the different communication channels include any two types within the group of: voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.

- ~~8.6.~~ A communication terminal (10) comprising:
 - a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;
 - a user interface including a display and an input interface;
 - an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;
 - a title memory;
 - a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;

characterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the terminal software is configured to check for titles stored in the title memory starting with those letters and upon recognition of the title of the second communication terminal the display control device (62) is configured to present the different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable items (152-157) as separate icons; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of: voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.-

Die Patentansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag 4D aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lauten:

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:
 - sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;
 - retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
 - presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10)
 - retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; ~~and~~
 - presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title;
 - wherein once the user starts to type letters, checking for titles stored in the title memory of the first communication terminal starting with those letters and upon recognition of the title of the second communication terminal presenting the different usable communication channels ~~are presented~~ for selection; and
- ~~8.6.~~ A communication terminal (10) comprising:
 - a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;

a user interface including a display and an input interface;

an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;

a title memory;

a data retrieving mechanism (65), configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and

the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;

characterised in that

the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title;

wherein once the user starts to type letters, the terminal software is configured to check for titles stored in the title memory starting with those letters and upon recognition of the title of the second communication terminal the display control device (62) is configured to present the different usable communication channels for selection; and

wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable items (152-157) as separate icons, wherein the separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent; and

wherein the different communication channels include any two types within the group of: voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.-

Die Klägerinnen rügen Verspätung hinsichtlich der Hilfsanträge aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021, halten sowohl den Hauptantrag als auch die Hilfsanträge bereits für unzulässig hinsichtlich einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung und des Schutzbereichs der erteilten Fassung im Falle des Hilfsantrags 4 und im Übrigen jedenfalls für nicht patentfähig.

Der Senat hat am 16. Oktober 2020 einen Hinweis an die Parteien versandt und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

A.

Auf die zulässige Klage ist das Streitpatent für nichtig zu erklären, weil den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 8 nach Hauptantrag und den jeweiligen unabhängigen Patentansprüchen nach allen Hilfsanträgen der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit entgegensteht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, ob die Ansprüche nach Haupt- und Hilfsanträgen über die ursprünglich eingereichte Fassung hinausgehen und somit auf einer unzulässigen Erweiterung beruhen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ) oder den Schutzbereich des erteilten Patents erweitern würden (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. d) EPÜ).

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Die Erfindung betrifft Kommunikationsendgeräte, die in der Lage sind, verschiedene Kommunikationskanäle mit entfernten, durch eine Kommunikationsadresse definierten Teilnehmern zu nutzen und ein Verfahren, eine derartige Kommunikationsverbindung zu einem Teilnehmer zu initiieren. Die Erfindung ermögliche eine vorteilhafte Bedienung für mehr oder weniger häufig genutzte verschiedene Kommunikationsverbindungen mit bestimmten Teilnehmern wie beispielsweise Sprachwahl und Textnachrichten (Absatz 0001).

Zum technischen Hintergrund ist in der Streitpatentschrift erläutert, dass frühere Kommunikationsendgeräte und -verfahren nur für einen einzigen Typ von Kommunikationskanälen bestimmt waren. So wären Mobiltelefone etwa nur zur

Sprachtelefonie ausgebildet gewesen. Mobiltelefone der zweiten Generation wären zudem zur Übertragung kurzer Textnachrichten mittels SMS (Short Message Service) eingerichtet gewesen. Später sei der weiterentwickelte Übertragungsdienst MMS (Multimedia Messaging Service) hinzugekommen (Absatz 0002).

Das Streitpatent stellt fest, dass Mobiltelefone zum Prioritätszeitpunkt mit derartigem Funktionsumfang gleichermaßen für Sprachtelefonie wie zur Übertragung von Textnachrichten verwendet würden, jedoch die Benutzerschnittstellen weiterhin in erster Linie zur Nutzung der Sprachtelefonie ausgebildet seien. Wenn sich das Mobiltelefon in einem Standby-Modus befinde, bedürfe es einiger Navigation, um eine Textnachricht zu initiieren. Während bei Eingabe einer Telefonnummer ein Anruf unmittelbar aufgebaut werden könne, müsse für das Versenden einer Textnachricht erst der entsprechende Kommunikationskanal ausgewählt werden (Absatz 0003).

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Streitpatent die **Aufgabe**, eine effizientere Lösung für das Initiieren eines Kommunikationsvorgangs mit einem Kommunikationsgerät, das über mehrere verschiedene Kommunikationskanäle kommunizieren kann, bereitzustellen (Absatz 0005).

2. Als zuständigen **Fachmann** sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der Konzeption von Kommunikationsendgeräten, der insbesondere die zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents gängigen Benutzerschnittstellen und Bedienfunktionen der üblichen Kommunikationsendgeräte wie Festnetz- und Mobiltelefone, PDAs (Personal Digital Assistants) und PCs (Personal-Computer) kennt.

3. Die Aufgabe soll erfindungsgemäß mit einem Verfahren sowie einem Kommunikationsendgerät nach den einander nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 8 gelöst werden.

4. In der Fassung des **Hauptantrags** können diese wie folgt gegliedert werden:

Anspruch 1

1. A method for initiating a communication link from a first communication terminal (10) to a second communication terminal, comprising the steps of:
 - 1.1 sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal (10), representing a title for the second communication terminal;
 - 1.2 retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
 - 1.3 presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal (10);
 - 1.4 retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; and
 - 1.5 presenting, on the display of the first communication terminal (10), a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title;
 - 1.5.1 wherein once the user starts to type letters, the different usable communication channels are presented for selection.

Anspruch 8

8. A communication terminal (10) comprising:
 - 8.1 a communication controller (63) including a transceiver device for transmitting signals over a communication link;
 - 8.2 a user interface including a display and an input interface;
 - 8.3 an input detection device (61) configured to sense input of letters by a user in a standby screen, representing a title for a second communication terminal;

- 8.4 a title memory;
 - 8.5 a data retrieving mechanism (65),
 - 8.5.1 configured to retrieve information associated with the title of the second communication terminal and connected to a display control device (62) for presenting the retrieved information on the display and
 - 8.5.2 the data retrieving mechanism (65) is configured to retrieve information related to selectable communication channels usable for communicating with the second communication terminal;
- characterised [sic!] in that
- 8.6 the display control device (62) is configured to present, on the display, a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels, responsive to sensing of input of the title;
 - 8.6.1 wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to present the different usable communication channels for selection.

5. Der vorstehend definierte zuständige Fachmann versteht die Gegenstände dieser Ansprüche sowie deren Merkmale und Begriffe wie folgt:

a) communication terminal

Ein *Kommunikationsendgerät* gemäß Streitpatentschrift ist nicht auf mobile bzw. portable und kabellose Geräte, wie die beispielhaft in der Figur 1 dargestellten Mobiltelefone, Smartphones, Organizer, PDAs, fahrzeuggebundene Funkgeräte oder Laptops mit WLAN-Verbindung beschränkt, sondern umfasst auch stationäre und kabelgebundene Kommunikationsendgeräte. Dabei ist das erste Kommunikationsendgerät in der Lage, über mindestens zwei verschiedene Arten von Kommunikationskanälen zu kommunizieren (Absatz 0015).

b) address ... title

Der Fachmann versteht unter Titel („title“) im Sinne des Streitpatents jede Bezeichnung des zweiten Kommunikationsendgeräts, welche diesem in eindeutiger Weise zugeordnet ist, in einem sog. Titelspeicher abgespeichert werden kann, beispielsweise dem Namen eines Kontakts bzw. einer Kontaktperson entspricht und der insbesondere durch Eingabe von Buchstaben („letters“) durch einen Benutzer in dem ersten Kommunikationsendgerät auffindbar ist. Nach Überzeugung des Senats ist eine geeignete Übersetzung von „title“ auch der Begriff „Adresse“, der im Folgenden synonym zu Titel verwendet wird. Der Fachmann liest mit, dass die Kommunikation mit dem zu kontaktierenden Nutzer über eines von mehreren unterschiedlichen zweiten Kommunikationsendgeräten stattfinden könnte.

c) standby screen

Allgemein wird unter einem *Standby*-Betrieb (*stand-by mode*, auch als *idle mode* bezeichnet) der Zustand eines technischen Gerätes verstanden, in dem die eigentliche Nutzfunktion temporär deaktiviert ist, aber jederzeit und ohne Vorbereitungen bzw. nennenswerte Wartezeit wieder aktiviert werden kann. Für das Halten dieses Zustands liegt in der Regel ein bestimmter, gegenüber dem Normalbetrieb reduzierter Energieverbrauch vor. Bei einem Mobiltelefon versteht der Fachmann daher unter dem Standby-Betrieb einen Zustand, bei dem das Mobiltelefon zwar eingeschaltet und im Netzwerk registriert ist, der Nutzer jedoch keine aktive Kommunikationsverbindung betreibt, also insbesondere weder telefoniert noch eine andere Funktion des Mobiltelefons nutzt (Absatz 0003). Da in diesem Betriebszustand das Mobiltelefon nur gelegentlich senden bzw. empfangen muss, ist der Energieverbrauch im Vergleich zum Normalbetrieb erheblich reduziert.

Da darüber hinausgehend im Streitpatent keine positive Definition einer Standby-Anzeige angegeben wird, erkennt der Fachmann, dass ein initialer Zustand des Kommunikationsgerätes gemeint ist, in dem direkt Eingaben getätigt und detektiert werden können, ohne dass dafür zuvor ein Menü geöffnet werden muss;

insbesondere soll weder ein Kontakt noch ein Kommunikationskanal ausgewählt sein.

d) selectable items; separate icons

Die Mehrzahl von *auswählbaren Punkten* („items (152-157)“) auf der Anzeige des ersten Kommunikationsendgeräts repräsentieren die verwendbaren Kommunikationskanäle, vgl. insbesondere Figur 1. Dies erfolgt bei den Ausführungsbeispielen des Streitpatents als separate Textteile oder, bevorzugt und bei den nebengeordneten Ansprüchen nach den Hilfsanträgen 1, 1A, 2, 2A, 3A bis 3D und 4A bis 4D beansprucht, als *einzelne* oder *individuelle Icons bzw. Symbole oder Piktogramme* (Absatz 0019: „individual icons“), die grafisch einen Bezug zu den damit assoziierten Kommunikationskanälen herstellen. Als weitere alternative Darstellung wird genannt, alle auswählbaren Punkte in Klartext, beispielsweise in Spalten, zu präsentieren (Absatz 0023). Die Hervorhebung der voreingestellten oder *ausgewählten* „items“ durch „highlighten“, Einrahmen, Vergrößern oder alleinige Darstellung wird im Streitpatent beschrieben, jedoch nicht in den Patentansprüchen genannt.

e) communication channels

Im Ausführungsbeispiel der Figur 1 sowie in Absatz 0023 werden, durch auswählbare „items“ repräsentiert, als Beispiele für Kommunikationskanäle gezeigt: Telefongespräche 152, Textnachrichten (SMS) 153, Videogespräche 154, Sofortnachrichtendienste (instant messaging, IM) 155, E-Mail 156 und MMS (Multimedia Messaging Service) 157.

Somit weicht das Streitpatent im Verständnis des Begriffs „Kommunikationskanal“ von der einschlägigen Fachsprache ab, wonach Kommunikationskanäle die in einem Kommunikationsstandard (z. B. GSM, UMTS, WLAN, Bluetooth, SMS, MMS) jeweils definierten logischen und/oder physikalischen Kanäle sind.

Ausgehend von dem vorstehend dargelegten Verständnis des Begriffs Kommunikationskanal liest der Fachmann die Aussagen „selectable communication channels“ (Merkmal 1.4) sowie „presenting, ... a plurality of selectable items (152-157) only representing the usable communication channels“ (Merkmal 1.5) als die Dienste, die zur Kommunikation mit (wenigstens) einem zweiten Kommunikationsendgerät (eines bestimmten Nutzers) ausgewählt bzw. tatsächlich genutzt werden können.

Weiter verwendet das Streitpatent auch den Terminus „types of communication channels“ und fordert, dass das Kommunikationsendgerät in der Lage sein muss, über mindestens zwei verschiedene Arten („types“) von Kommunikationskanälen zu kommunizieren (Absatz 0015).

Gemäß den erteilten Ansprüchen 5 und 12 und den nebengeordneten Ansprüchen der Hilfsanträge 2, 2A, 3C, 3D, 4C und 4D sollen „die verschiedenen Kommunikationskanäle zwei Typen der Gruppe: Sprachanruf, Videoanruf, Textnachrichten, Bildnachrichten und E-Mail umfassen“ und Absatz 0035 definiert: „different *types of communication channels* are frequently used for communicating from the same terminal, and a typical scenario is a mobile phone used for *both* voice calls and for SMS and MMS.“

Nach Erkenntnis des Senats geht es dem Streitpatent darum, auch andere Kommunikationsformen in Abgrenzung zum klassischen „Telefonanruf“ direkt zur Auswahl anzuzeigen, die andernfalls vom Nutzer extra über jeweils spezifische Applikationen (z. B. E-Mail-Client, SMS/MMS-Programm) gestartet werden müssten. Dabei werden die Begriffe der „verschiedenen Kommunikationskanäle“ und der „verschiedenen Typen von Kommunikationskanälen“ weitestgehend synonym verwendet werden, lediglich im Hinblick auf den Typ „Textnachrichten“ („text messaging“) erfolgt eine weitere Unterteilung in die spezifischen Kommunikationskanäle „SMS“ („text message“) und „IM“ („instant messaging“).

Somit sind beispielsweise zwei Telefonate (Sprachanrufe, voice calls) einmal über das Festnetz und einmal über das Mobilfunknetz, weder als Nutzung von zwei verschiedenen *Typen von Kommunikationskanälen* noch als zwei verschiedene *Kommunikationskanäle* im Sinne des Streitpatents zu betrachten. Im Falle von Telefongesprächen einerseits und Textnachrichten wie beispielsweise SMS oder E-Mail andererseits ist dagegen die Zugehörigkeit zu verschiedenen Typen von Kommunikationskanälen offensichtlich.

f) once the user starts to type letters ... usable communication channels are presented

Die Merkmale 1.5 und 1.5.1 bzw. 8.6 und 8.6.1 der erteilten Ansprüche 1 und 8 beschreiben

- a) dass als Antwort auf die Eingabe eines Titels auf der Anzeige des ersten Kommunikationsendgeräts eine Mehrzahl von auswählbaren Punkten dargestellt wird, die lediglich die verwendbaren „usable“ Kommunikationskanäle repräsentieren (Merkmale 1.5 und 8.6), und
- b) diese bereits am Anfang der Eingabe von Buchstaben durch den Benutzer zur Auswahl dargestellt werden sollen (Merkmale 1.5.1 und 8.6.1).

Das **Merkmal b)** ist dem Fachmann z. B. unter den Begriffen „dynamische Adressbuchsuche“ oder „inkrementelle Suche“ bekannt. Dabei wird bereits nach Eingabe des ersten Buchstabens oder der ersten Ziffer (evtl. auch Sonderzeichen) einer Zeichenkette (Such-String) die Menge der mit diesen beginnenden Adressen „herausgefiltert“ und angezeigt. Mit Eingabe jedes weiteren Zeichens verringert sich im Allgemeinen die Anzahl der dazu passenden Adressen, hier aus einem Titelspeicher, bis nach vollständiger Eingabe entweder immer noch mehrere Einträge, kein Eintrag oder im Idealfall ein einzelner Eintrag (eindeutig) gefunden und angezeigt wird. Der Wortlaut der Merkmale 1.5.1 und 8.6.1 umfasst auch die Verwendung einer Kurzwahltaste, mit der durch den Benutzer eine Nummer

eingegeben wird und unmittelbar verschiedene Kommunikationskanäle zur Auswahl dargestellt werden. Eine andere Variante ist das automatische Ausfüllen des Eingabefelds, vergleichbar mit der zum Stand der Technik gehörenden T9-Funktion zur Texteingabe (Absatz 0033).

Gemäß dem **Merkmal a)** sollen als Antwort auf diese Eingabe auf der Anzeige auswählbare Punkte („selectable items“) dargestellt werden, und zwar lediglich diejenigen, welche die für den ermittelten Titel verwendbaren „usable“ Kommunikationskanäle repräsentieren.

Durch den Rückbezug im Merkmal 1.5.1 „**the** different usable communication channels“ auf „the usable communication channels“ im Merkmal 1.5 im erteilten Anspruch 1 (analog in den entsprechenden Merkmalen des korrespondierenden erteilten Anspruchs 8 das Kommunikationsendgerät betreffend sowie den nebengeordneten Verfahrens- und Vorrichtungsansprüchen nach sämtlichen Hilfsanträgen) werden die beiden Merkmale der "dynamischen Anzeige" (b)) und der "verwendbaren Kommunikationskanäle" (a)) derartig miteinander verknüpft, dass die verschiedenen verwendbaren „usable“ Kommunikationskanäle bereits angezeigt werden und auswählbar sind, sobald der Nutzer mit der Eingabe beginnt, d. h. den ersten Buchstaben eingibt.

II. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 8 nach dem Hauptantrag sind möglicherweise unzulässig erweitert, jedenfalls aber nicht patentfähig.

1. Unzulässige Erweiterung

Ob die Aufnahme der Merkmale 1.5.1 bzw. 8.6.1 gegenüber der ursprünglichen Anspruchsfassung in Verbindung mit den Merkmalen 1.5 bzw. 8.6 tatsächlich

jeweils zu einer Kombination führt, die eindeutig aus der Anmeldung hervorgeht, erscheint fraglich.

Denn ein Gegenstand, der eine Kombination dieser zwei Varianten offenbart – dass als Antwort auf die Eingabe eine Mehrzahl von auswählbaren Punkten dargestellt wird, die lediglich die verwendbaren Kommunikationskanäle repräsentieren und diese bereits am Anfang der Eingabe von Buchstaben durch den Benutzer zur Auswahl dargestellt werden – ist den Anmeldeunterlagen an keiner Stelle explizit zu entnehmen.

Insoweit scheint der Hinweis der Klägerinnen zutreffend, durch die Kombination der Merkmale 1.5 oder 8.6 (a)) mit den im Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt aufgenommenen Merkmalen 1.5.1 bzw. 8.6.1 (b)) der erteilten Ansprüche 1 und 8 (vgl. hierzu den vorstehenden Abschnitt I. 5. f) der Auslegung) ginge der Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung **K3** (= WO 2007/060147 A1) in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Denn die Ursprungsoffenbarung beschreibt zum einen in einigen wenigen der Vielzahl von Ausführungsbeispielen, dass, sobald der Nutzer mit der Buchstabeneingabe beginnt (b)), ein fester, vorbestimmter Satz an Kommunikationskanälen – nämlich alle diejenigen Kommunikationskanäle, die das Kommunikationsendgerät des Senders *grundsätzlich* nutzen kann, d. h. die im Endgerät des Senders registriert sind („all registered“), also für die die entsprechende Funktion auf dem Endgerät verfügbar ist – angezeigt und auswählbar („selectable items“) gemacht wird (K3, Seite 12, Zeilen 14 bis 17 und Seite 14, Zeilen 11 und 12).

Die Ursprungsoffenbarung beschreibt zum anderen in einigen wenigen der Vielzahl von Ausführungsbeispielen, dass als Antwort auf die Eingabe von Buchstaben auf der Anzeige eine Mehrzahl von auswählbaren Punkten dargestellt wird, die lediglich

die verwendbaren Kommunikationskanäle repräsentieren (K3, Seite 4, Zeilen 12 bis 16, Seite 7, Zeilen 9 bis 13 und Figur 4 i. V. m. Seite 17, Zeilen 8 bis 21).

Somit werden bei den Ausführungsbeispielen, bei denen bereits am Anfang der Eingabe von Buchstaben durch den Benutzer (b) Kommunikationskanäle zur Auswahl dargestellt werden („dynamische Suche“), alle registrierten („all registered“) Kommunikationskanäle dargestellt. Bei den davon verschiedenen Ausführungsbeispielen, bei denen lediglich die verwendbaren Kommunikationskanäle repräsentiert werden (a)), geschieht dies entweder

- nach vollständiger Eingabe des Titels (Seite 14, Zeile 12 und 13: „the selectable items are presented only after a full number has been typed.“), oder
- nachdem der gewünschte (vollständige) Titel aus dem Speicher der Kontaktliste geholt wurde (Seite 13, Zeilen 9 und 10: „... by fetching the number in a contact list stored in the terminal 10 using e.g. a navigation tool 141 of the input interface.“) bzw.
- bei Verwendung einer zur bekannten T9-Funktion vergleichbaren Funktion zur automatischen Vervollständigung (Seite 18, Zeilen 11 bis 14), oder
- die vollständige Adresse/Titel mittels einer einprogrammierten Kurzwahlnummer abgerufen wurde (Seite 17, Zeilen 24 bis 29: „Fig. 5 illustrates another embodiment of the invention, in which a speed dial function is programmed into the terminal ... to retrieve a communication address stored in memory 66“ und Seite 18, Zeilen 9 bis 11: „The address number may be ... a number linked to a communication address which can be recognized as such by the terminal, such as a speed dial number.“).

In jedem dieser Fälle liegt dabei jeweils der vollständige Titel vor, bevor die Anzeige lediglich der verwendbaren Kommunikationskanäle gestartet wird, und nicht bereits am Anfang der Eingabe.

Entgegen der Annahme der Beklagten gibt auch die Textstelle der K3, Seite 14, Zeilen 11 und 12: „In a preferred embodiment, the selectable items are presented as soon as a first character is typed.“, keine Veranlassung zu einer anderen Sichtweise, da auch diese Textstelle lediglich besagt, dass „selectable items“, also die auf dem ersten Kommunikationsendgerät zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle angezeigt werden, nicht jedoch „usable communication channels“, die zur Kommunikation mit einem bestimmten Nutzen bzw. dessen wenigstens einem zweiten Kommunikationsendgerät tatsächlich nutzbar sind.

Dies gilt auch, soweit die Beklagte darauf abstellt, beginnend ab Seite 14, Zeilen 11 ff. der K3 seien verschiedene Varianten der Erfindung offenbart. Allen dort genannten Ausführungsformen sei gemein, dass sie auf der eingangs beschriebenen Prämisse „upon input of the address number“ (Seite 14, Zeile 2) beruhen. Die Ursprungsanmeldung stelle im Folgenden jeweils verschiedene Ausführungsformen nebeneinander. Nur insoweit sie sich technisch ausschließen, sei eine Kombination der Ausführungsformen nicht offenbart. Soweit sich die Variationen aber auf unterschiedliche Aspekte der Erfindung bezögen, offenbare die Ursprungsanmeldung aus Sicht des Fachmanns unmittelbar und eindeutig auch die Kombination dieser Variationsmöglichkeiten.

Dem steht nämlich entgegen, dass der Fachmann eine Kombination der Merkmale 1.5 und 1.5.1 den ursprünglichen Unterlagen nicht entnommen bzw. zumindest als nicht sinnvoll verworfen hat, da beim Beginn der Eingabe einer Nummer, d. h. nur der ersten Ziffer – bei Adressbuchgrößen, wie in der Praxis üblich, mit mehr als zehn Kontakten (entsprechend den Ziffern 0 bis 9) – Mehrdeutigkeit herrscht, d. h. mehrere potentielle Kontakte mit verschiedenen, und im Allgemeinen einer verschiedenen Anzahl von verwendbaren Kommunikationskanälen vorliegen. Für welchen Kontakt die verwendbaren Kommunikationskanäle zur Auswahl angezeigt werden, ist dann nicht definiert.

Auch den Figuren 1 bis 5 zu den verschiedenen Ausführungsbeispielen der K3 ist eine Darstellung der fraglichen Merkmalskombination, insbesondere zur Problematik der Mehrdeutigkeit, nicht zu entnehmen. Das Streitpatent überlässt vielmehr die konkrete Implementierung der Darstellung bei einer Mehrdeutigkeit dem Fachmann. Soweit die Beklagte meint, dass der Fachmann zur Lösung des Problems, wie bei der aus dem Stand der Technik bekannten T9-Funktionalität z. B. eine vordefinierte Reihenfolge der Anzeige der Adressennummer bei Mehrdeutigkeit implementieren würde (z. B. alphabetische Reihenfolge, Häufigkeit der Nutzung), ist dies jedenfalls nicht ursprünglich offenbart.

Ob nach alledem die Aufnahme der Merkmale 1.5.1 bzw. 8.6.1 gegenüber der ursprünglichen Anspruchsfassung in Verbindung mit den Merkmalen 1.5 bzw. 8.6 tatsächlich jeweils zu einer Kombination führt, die über den Inhalt der Patentanmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, oder der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen diese als zur Erfindung gehörend entnommen hat, kann jedoch dahinstehen, da es darauf letztendlich nicht ankommt.

2. Fehlende Patentfähigkeit

Das Streitpatent nach dem Hauptantrag erweist sich als nicht patentfähig, da das Verfahren zum Initiieren einer Kommunikationsverbindung des Anspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift **K8** „**Stepanich**“ nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sondern sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dieser ergibt (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Nr. 1, Art. 52, 56 EPÜ).

2.1 Die Merkmale der Gegenstände der Patentansprüche 1 und 8 in der erteilten Fassung des Streitpatents werden dem Fachmann durch die Druckschrift K8 zumindest nahegelegt.

Die nach Erkenntnis des Senats den nächstliegenden Stand der Technik wiedergebende vorveröffentlichte Druckschrift K8 befasst sich mit Mechanismen

zum schnellen und leichten Auffinden von Kontakten durch Filterung und Suche über alle in einem mobilen Computergerät gespeicherten Kontakte basierend auf der Eingabe eines Nutzers (Abstract sowie Absätze 0016 und 0018) und stimmt damit mit der im Streitpatent genannten Aufgabe überein, eine effizientere Lösung für das Initiieren eines Kommunikationsvorgangs mit einem Kommunikationsgerät bereitzustellen, das über mehrere verschiedene Kommunikationskanäle kommunizieren kann, (Streitpatent, Absatz 0005).

Zum Hintergrund weist die Druckschrift K8 darauf hin, dass Kontaktlisten bekannter Geräte wie PDAs und Mobiltelefone eine große Anzahl an Kontakten mit verschiedenen Informationen wie Name, geschäftliche Telefonnummer, private Telefonnummer, Faxnummer, Mobilnummer, E-Mail-Adresse etc. umfassen würden, wodurch das Auffinden von Kontakten in der Kontaktliste schwierig sein könne. Herkömmliche Verfahren zum Kontaktieren einer Person würden die Kenntnis bestimmter Informationen des Kontakts wie z. B. deren Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc. und somit einen erhöhten Aufwand erfordern, um die gewünschten Kontaktdaten aufzufinden (Absätze 0001 und 0002).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Druckschrift K8 die Aufgabe, ein System, ein Verfahren und ein Computerprogrammprodukt vorzuschlagen, welches ohne großen Aufwand ein schnelles und einfaches Auffinden von Kontaktdaten ermöglicht (Absätze 0004 und 0005).

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Druckschrift K8 ein Verfahren vor, welches auf eine Sucheingabe eines Nutzers auf Kontaktdaten eines Geräts zugreift, Informationen in jedem der Kontakteinträge durchsucht, um diejenigen aufzufinden, welche mit der Sucheingabe übereinstimmen, und die aufgefundenen Kontakteinträge zur Auswahl und weiteren Verwendung per Anzeige bereitstellt (Absätze 0006 und 0016).

In Bezug auf das Verfahren des erteilten **Anspruchs 1** nach der erteilten Fassung des Streitpatents ist aus der Druckschrift **K8**, in den Worten dieses Anspruchs ausgedrückt, Folgendes bekannt:

- 1 A method for initiating a communication link from a first communication terminal to a second communication terminal, comprising the steps of:

(Absatz 0001: "*Personal information managers such as in PDA's and cell phones*", Figur 1 und Absatz 0018: "*Mobile computing device 100*" sowie Absatz 0022: "*Mobile computing device 100 also includes a communications interface, such as wireless interface layer 172, that performs the function of transmitting and receiving wireless communications. The wireless interface layer 172 facilitates wireless connectivity between the mobile computing device 100 and the outside world.*")

- 1.1 sensing input of letters by a user in a standby screen in the first communication terminal, representing a title for the second communication terminal;

(Bei dem durch die Figur 6 wiedergegebenen Ausführungsbeispiel wird die Eingabe von Buchstaben, welche eine Adresse für das zweite Kommunikationsendgerät repräsentieren vom System detektiert, Absatz 0028: "*Input field 601 allows the user to enter numbers/characters to search for a contact. According to embodiments of the invention, the user can search for a contact using any identifying information within a contact and then contact the resulting user using any of the available communications methods available for that user. For example, the user could contact an individual using a telephone number, email address, instant messaging identification, SMS message, and the like.*", Absatz 0032: "*Display 600B illustrates*

the state after the user has entered an "E" in the input field 601B. ... single character search input." sowie Figur 5 i. V. m. Absatz 0065: *"block 510 where user input is obtained for finding a contact."*

Bei der Eingabemaske der in Figur 6A dargestellten Anzeige im ersten Kommunikationsendgerät handelt es sich um eine Standby-Anzeige im Sinne des Streitpatents, die am Beginn des Initiierens einer Kommunikationsverbindung zur Aufnahme von Eingaben bereitsteht, aber in der noch keine Eingabe erfolgt, kein Kontakt gefunden und kein Kommunikationskanal ausgewählt ist, Absatz 0031: *"Display 600A is an initial state of a display with no search input entered into the input field 601 A, and with no contacts presented in the filtered output field 602A."*)

- 1.2 retrieving information associated with the title of the second communication terminal;
- 1.3 presenting the retrieved information on a display of the first communication terminal;

(Zur Adresse des zweiten Kommunikationsendgeräts werden damit assoziierte Informationen abgerufen und auf der Anzeige des ersten Kommunikationsendgeräts dargestellt, Absatz 0028: *"Input field 601 allows the user to enter numbers/characters to search for a contact. ... and then contact the resulting user using any of the available communications methods available for that user. For example, the user could contact an individual using a telephone number, email address, instant messaging identification, SMS message, and the like. The user could also search for a contact based on a note included within the contact."* und Absatz 0032: *„Display 600B illustrates the state after the user has entered an "E" in the input field 601B. ... In response, the filtered output field 602B"* sowie Figur 5 i. V. m. Absatz 0066:

“Next, moving to block 520, the process obtains the contacts that are appropriate based on the user's input. The contacts are obtained by searching.” und Absatz 0069: “block 540 where the results are displayed such that the user may review the contacts.”)

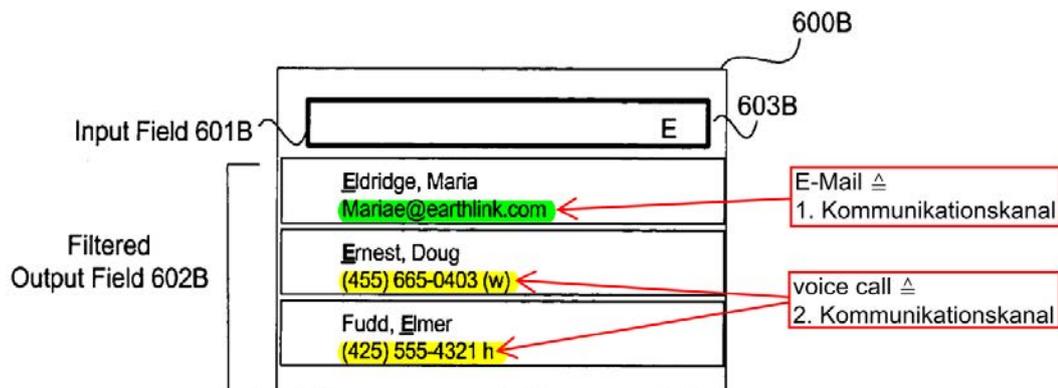
- 1.4 retrieving information related to selectable communication channels usable for communication with the second communication terminal; and

(Dabei werden auch Informationen abgerufen, die sich auf die auswählbaren Kommunikationskanäle beziehen, welche für eine Kommunikation mit dem zweiten Kommunikationsendgerät verwendbar sind, Absatz 0028: “... and then contact the resulting user using any of the available communications methods available for that user. For example, the user could contact an individual using a telephone number, email address, instant messaging identification, SMS message, and the like.”)

- 1.5^{Teil} presenting, on the display of the first communication terminal, a plurality of selectable items only representing the usable communication channels, responsive to sensing input of a title;

(Auf der Anzeige des ersten Kommunikationsendgeräts wird – als Antwort auf ein Detektieren der Eingabe eines Buchstabens (in Figur 6 exemplarisch der Eingabe des Buchstabens „E“) – eine Mehrzahl von auswählbaren Elementen („*Filtered Output Field 602B*“) dargestellt. Diese repräsentieren lediglich verwendbare Kommunikationskanäle, und zwar zu jedem zum eingegebenen Buchstaben „E“ gefundenen Kontakt nur einen verwendbaren Kommunikationskanal: den E-Mail-Kanal „*Mariae@earthlink.com*“ im ersten Fall zum Kontakt „*Eldridge, Maria*“ und jeweils einen Telefonkanal zum Arbeitsanschluss „*(455) 665-0403 (w)*“ und privaten Anschluss „*(425) 555-4321 h*“

von zwei anderen abgerufenen Kontakten „Ernest, Doug“ bzw. „Fudd, Elmer“.



Figur 6B der Druckschrift K8/Stepanich mit Ergänzungen durch den Senat

Nicht wiedergegeben werden auf der Anzeige des Ausführungsbeispiels der Figur 6 zu jedem der abgerufenen Kontakte die, im Sinne von „alle“, verwendbaren Kommunikationskanäle, sondern nur jeweils einer, der aus nicht näher bestimmten Gründen als Voreinstellung gewählte Kanal (Absatz 0023: „*default communication method*“)

1.5.1^{Teil} wherein once the user starts to type letters, the different usable communication channels are presented for selection.

(Das durch die Figur 6 und die zugehörige Beschreibung erläuterte Ausführungsbeispiel der Druckschrift K8 zeigt den ersten Schritt einer dem Fachmann wohlbekannten sog. dynamischen, inkrementellen Suche oder Vorschlagssuche, bei der zu der jeweiligen Eingabe passende verschiedene verwendbare Kommunikationskanäle bereits am Anfang der Eingabe von Buchstaben durch den Benutzer zur Auswahl dargestellt werden. Insbesondere Figur 6B (siehe Abbildung oben zu Merkmal 1.5) i. V. m. den zugehörigen Textstellen zeigt, dass sobald der Benutzer mit der Eingabe des Buchstabens „E“

beginnt, die verschiedenen verwendbaren Kommunikationskanäle angezeigt werden: der E-Mail-Kanal „*Mariae@earthlink.com*“ einerseits und die Telefonkanäle „*(455) 665-0403 (w)*“ und „*(425) 555-4321 h*“ andererseits und zur Auswahl dem Benutzer angeboten werden, Absätze 0029, 0030 und 0032: „*The filtered output field 602 represents a unified area in which contacts found in response to the input are presented to the user.*“, „*... the items in the filtered output field 602 in order to select that contact.*“, „*In response, the filtered output field 602B then presents three contacts corresponding to the single character search input.*“ i. V. m. Absatz 0023: „*The user could then press a button to contact the corresponding contact using the default communication method, or the user may navigate through the contact and select the desired form of communication to be used with the contact.*“)

Somit verbleibt als Unterschied zu dem Verfahren des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents lediglich, dass auf der Anzeige des ersten Kommunikationsendgeräts nicht jeweils alle zu den Adressen/Titeln des zweiten Kommunikationsendgeräts, den Kontakten, möglichen verschiedenen verwendbaren Kommunikationskanäle zur Auswahl dargestellt werden, sondern nur jeweils ein als Voreinstellung gewählter Kanal (Absatz 0023: „*default communication method*“), wodurch die **Merkmale 1.5** und **1.5.1 nicht vollständig** in der Druckschrift K8 offenbart sind.

2.2 Das Verfahren des erteilten Patentanspruchs 1 mag daher gegenüber dem Stand der Technik nach Druckschrift K8 zwar als neu gelten, es beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bei dem in der Druckschrift K8 durch die Figur 6 und die zugehörige Beschreibung offenbarten Ausführungsbeispiel wird zu jedem, als Antwort auf das Detektieren der Eingabe, abgerufenen Kontakt für ein zweites Kommunikationsendgerät nur ein

verwendbarer Kommunikationskanal, der „default“-Kanal, unmittelbar nach dem Schritt des Abfragens auf der Anzeige dargestellt; weitere Kommunikationskanäle können mittels einer Navigationssteuerung 134 selektiert werden (Absatz 0023: *„Navigation controls 134 assist the user in navigating through various entries and options that may be illustrated on display 128. ... using the default communication method, or the user may navigate through the contact and select the desired form of communication to be used with the contact.“*).

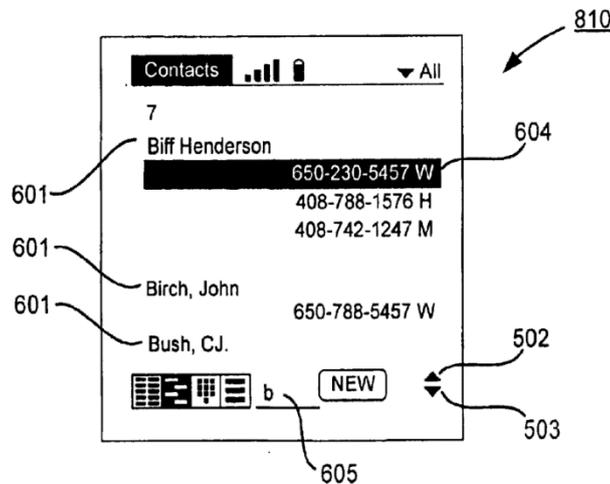
Der zuständige Fachmann, der sich zum Ziel gesetzt hat, ein Verfahren zum schnellen und einfachen Auffinden und Zugreifen auf einen Kontakt beim Initiieren einer Kommunikationsverbindung mit reduziertem Benutzeraufwand bereitzustellen (Abstract und Absätze 0001 bis 0004), hat daher eine Veranlassung, ausgehend von der Druckschrift K8, auch für den Fall, dass nicht der voreingestellte Kommunikationskanal zu einem angezeigten Kontakt, sondern ein anderer verwendbarer Kommunikationskanal gewünscht ist, das Initiieren einer Kommunikationsverbindung einfacher und schneller zu gestalten.

Es ist für ihn daher naheliegend – entsprechende Systemressourcen wie eine genügend große Anzeige bzw. ausreichend verfügbaren Platz auf der Anzeige vorausgesetzt – nicht nur den voreingestellten Kommunikationskanal, sondern jeweils alle zu einem Kontakt verwendbaren Kommunikationskanäle auf der Anzeige darzustellen und dem Benutzer mit den üblichen Mitteln – insbesondere wie auch bei der Auswahl der Kontakte (vgl. Figur 2B, *„navigation controls 134“*) – zur Auswahl zu präsentieren.

Dass es sich bei einer derartigen Modifikation zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents um eine fachübliche Maßnahme handelt, die der Fachmann im Rahmen routinemäßigen Handelns ergreift, ist beispielsweise durch die vorveröffentlichte Druckschrift **K5/Hawkins** belegt.

Inhalt der Druckschrift K5 ist das Abrufen von Verzeichniseinträgen und iterativen Filtertechniken bei Verzeichnissen mit Mehrfachkontext (Spalte 1, Zeilen 14 bis 16) bei Mobiltelefonen und dergleichen Kommunikationsendgeräten zum Initiieren einer Kommunikationsverbindung (Figur 1, Spalte 1, Zeilen 21 bis 23 und Spalte 6, Zeilen 12 bis 15).

Dabei werden bereits am Anfang der Eingabe einer Adresse durch einen Benutzer in einer Standby-Anzeige auf der Anzeige des ersten Kommunikationsendgeräts alle zum Initiieren einer Kommunikationsverbindung zu wenigstens einem zweiten Kommunikationsendgerät eines angezeigten Kontakts verwendbaren Kommunikationskanäle zur Auswahl dargestellt, vgl. z. B. Figur 8B i. V. m. Spalte 16, Zeile 48 bis Spalte 17, Zeile 21.



Figur 8B der Druckschrift K5

Auch das aus der Druckschrift K8 bekannte Kommunikationsendgerät entwickelt der Fachmann solchen Vorbildern folgend weiter, sodass sich das Verfahren gemäß erteiltem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag unter Berücksichtigung des Wissens und Könnens des Fachmanns in naheliegender Weise aus der Kenntnis der Druckschrift K8 ergibt.

2.3 Den gegen dieses Verständnis erhobenen Bedenken der Beklagten vermag der Senat nicht zu folgen.

Der Einwand der Beklagten, der Fachmann hätte keine Veranlassung, die technische Lehre der Druckschrift K8 zu ändern, da zum Prioritätszeitpunkt noch keine großen Displays üblich gewesen wären, greift nicht. Zum einen offenbart, wie oben dargestellt, die vorveröffentlichte Druckschrift K5 ausreichend große Anzeigen, um sowohl die Kontakte als auch alle zugehörigen verwendbaren Kommunikationskanäle anzuzeigen, zum anderen werden in den Druckschriften K5 und K8 auch PDAs (Personal Digital Assistant) bzw. Laptops als Kommunikationsendgeräte genannt (K5, Spalte 1, Zeilen 21 bis 23 bzw. K8, Absatz 0001) und auch das Streitpatent selbst schließt ausdrücklich Laptops und andere stationäre und kabelgebundene Kommunikationsendgeräte ein, die zweifelsfrei ein genügend großes Display besitzen (Absatz 0015).

Auch der weitere Einwand der Beklagten, es gäbe keinen Anlass für den Fachmann, von der Lösung der Druckschrift K8 abzuweichen und bereits bei dem laufenden Filtervorgang für die jeweiligen Kontakte die jeweils verwendbaren Kommunikationskanäle anzuzeigen, da die vorherige Festlegung eines individuellen Standardkommunikationskanals zur Effizienz der Filterfunktionalität der Druckschrift K8 beitragen würde, kann nicht überzeugen. Denn die Darstellung der verwendbaren Kommunikationskanäle findet in jedem Schritt des iterativen Suchvorgangs nach der Filterung statt; die bei der Filterung ermittelten Kommunikationskanäle liegen beispielsweise beim oben erläuterten Ausführungsbeispiel der Figur 6 intern bereits vor, auch wenn sie nicht angezeigt werden. Denn sonst wäre ein optionales Navigieren durch die Kommunikationskanäle und eine Auswahl wie in Absatz 0023 beschrieben nicht möglich: „*The user could then press a button to contact the corresponding contact using the default communication method, or the user may navigate through the contact and select the desired form of communication to be used with the contact.*“.

2.4 Die vorstehenden Ausführungen zur Patentfähigkeit gelten entsprechend auch für den nebengeordneten **Patentanspruch 8** des zu dem Verfahren des Anspruchs 1 korrespondierenden Kommunikationsendgeräts. Auch die weiteren Patentansprüche des Hauptantrags bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die Beklagte den Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent nur in der Reihenfolge des Hauptantrags und der Hilfsanträge jeweils als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2016 – X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 – Datengenerator).

III. Zum Hilfsantrag 1

In der Fassung nach Hilfsantrag 1 kann die Beklagte das Streitpatent nicht erfolgreich verteidigen, weil sowohl das danach beanspruchte Verfahren als auch das beanspruchte Kommunikationsendgerät der nebengeordneten unabhängigen Ansprüche ungeachtet der von den Klägerinnen bestrittene Zulässigkeit, die daher dahinstehen kann, ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik beruhen (Art. 52, 56 EPÜ).

1. Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 7 gemäß **Hilfsantrag 1** vom 10. August 2018 unterscheiden sich von den erteilten Ansprüchen 1 und 8 im Wesentlichen dadurch, dass an das Ende dieser Ansprüche die folgenden Merkmale angefügt sind:

1.5.2 and presenting the plurality of selectable items (152-157) as separate icons.

7.6.2 and wherein the display control device (62) is configured to present the plurality of selectable items (152-157) as separate icons.

1.1 Die Anweisungen in den zusätzlichen Merkmalen 1.5.2 und 7.6.2 der Ansprüche 1 und 7 nach Hilfsantrag 1 gehen in zulässiger Weise auf die ursprüngliche Offenbarung bzw. die erteilte Fassung zurück:

1.5.2 ursprünglicher Anspruch 4 bzw. erteilter Anspruch 4;

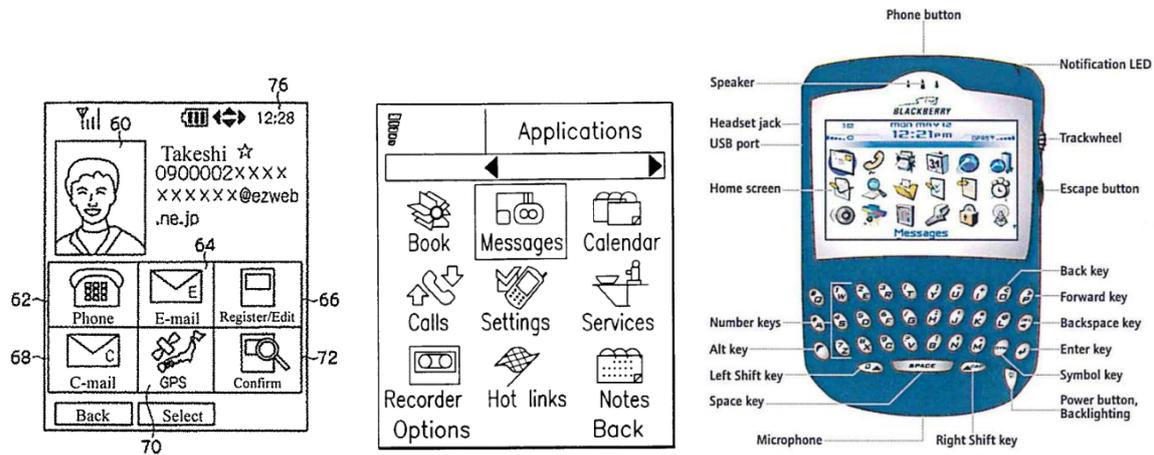
7.6.2 ursprünglicher Anspruch 26 bzw. erteilter Anspruch 13.

2. Fehlende Patentfähigkeit

Zu den gegenüber den Ansprüchen 1 und 8 nach Hauptantrag unveränderten Merkmalen wird auf die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen, die hier in gleicher Weise gelten. Auch die hinzugefügten Merkmale begründen die Patentfähigkeit nicht. Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 7 nach Hilfsantrag 1 ergeben sich unter Berücksichtigung des Wissens und Könnens des Fachmanns in naheliegender Weise bereits aus der Kenntnis der Druckschrift K8, zumindest aber aus einer Zusammenschau mit einer der Druckschriften K14, K16 oder K20a.

Abgesehen von der Frage, ob die Mehrzahl von auswählbaren Punkten als **separate Symbole** („icons“) zu präsentieren im Vergleich zu einer Darstellung als textuelle Auswahlpunkte einen nicht-technischen Aspekt der Wiedergabe von Informationen als solche im Sinne von Art. 52 (2) d) EPÜ darstellen und deswegen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen wären (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 2020 – X ZR 144/17 Rn. 24 bis 26 – Rotierendes Menü; BGH, Urteil vom 26. Februar 2015 – X ZR 37/13 –, BPatGE 54, 304 Rn. 32 bis 35 – Bildstrom; BGH, Urteil vom 25. August 2015 – X ZR 110/13 Rn. 18 – Entsperrbild), sind diese zusätzlichen Merkmale auf jeden Fall als fachübliche Ausgestaltungen zu werten, die der Fachmann bei dem Entwurf von Bedienoberflächen von Kommunikationsendgeräten regelmäßig ergreift und auch im Verfahren befindlichen Stand der Technik mehrfach nachzuweisen sind, vgl. Druckschrift **K14a/Babasaki**, Figur 3 i. V. m. den zugehörigen Textstellen in den Absätzen 0040 bis 0043: „a first icon 62 ... a sixth icon 72“, Druckschrift **K16/Pirkanen**, insbesondere Figur 3A und Absatz 0073: „Each application has a separate icon and

optional number, the latter allowing the user to use a short cut to select a particular application.“ sowie Druckschrift **K20a**, Abbildungen auf der vorletzten und letzten Seite: „Messages“, „Phone“.



Figur 3 der Druckschrift K14a/Babaski, Figur 3A der Druckschrift K16/Pirskanen und Abbildung der vorletzten Seite der Druckschrift K20a

IV. Zum Hilfsantrag 1A

Auch in der Fassung nach Hilfsantrag 1A kann die Beklagte das Streitpatent nicht erfolgreich verteidigen, weil die danach beanspruchten Gegenstände der nebengeordneten unabhängigen Ansprüche ungeachtet der von den Klägerinnen bestrittene Zulässigkeit, die daher dahinstehen kann, auf jeden Fall ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik beruhen (Art. 52, 56 EPÜ).

Es gelten die diesbezüglichen Ausführungen zum Hilfsantrag 1 entsprechend: Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 7 nach Hilfsantrag 1A ergeben sich ebenfalls unter Berücksichtigung des Wissens und Könnens des Fachmanns in naheliegender Weise bereits aus der Kenntnis der Druckschrift K8 zumindest aber aus einer Zusammenschau mit einer der Druckschriften K14, K16 oder K20a.

1. Die nebengeordneten unabhängigen **Ansprüche 1 und 7** gemäß **Hilfsantrag 1A** vom 7. Januar 2021 unterscheiden sich von den Ansprüchen 1 und 7 gemäß Hilfsantrag 1 dadurch, dass an das Ende dieser Ansprüche jeweils das folgende Merkmal angefügt ist:

1.5.2.1 / 7.6.2.1 wherein the separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent.

Die Anweisungen in den zusätzlichen Merkmalen 1.5.2.1 und 7.6.2.1 der Ansprüche 1 und 7 nach Hilfsantrag 1A gehen in zulässiger Weise auf die Beschreibung, Seite 14, Zeilen 7 und 8 der ursprünglichen Offenbarung bzw. Absatz 0023, Spalte 7, Zeilen 6 bis 9 der Streitpatentschrift zurück.

2. Die von der Beklagten zur Verdeutlichung der Abgrenzung des Begriffs der Icons gegenüber textlichen Darstellungen und Buchstaben ergänzten Merkmale fügen der fachüblichen Definition von Icons keine neuen Informationen hinzu und führen zu keiner weiteren Einschränkung gegenüber den Merkmalen 1.5.2 und 7.6.2 gemäß Hilfsantrag 1. Denn der Fachmann versteht unter Icons kleine Bilder, Symbole oder Piktogramme, die einen Bezug zu den damit verknüpften Anwendungen bzw. Programmen haben und deshalb bei Kommunikationsendgeräten grafisch so gestaltet sind, dass sie den Kommunikationskanal, den sie darstellen, visuell anzeigen d. h. kennzeichnen oder andeuten (vgl. Abschnitt A. I. 5. d)).

V. Zum Hilfsantrag 2

Ob die Ansprüche 1 und 6 des Hilfsantrags 2 zulässig sind, insbesondere ob sie gegenüber der Ursprungsoffenbarung eine unzulässige Erweiterung enthalten, kann dahingestellt bleiben, denn die Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 2 beruht gegenüber der Druckschrift K8 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Auch die Gegenstände der Ansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag 2 ergeben sich unter Berücksichtigung des Wissens und Könnens des Fachmanns in naheliegender Weise bereits aus der Kenntnis der Druckschrift K8 zumindest aber aus einer Zusammenschau mit einer der Druckschriften K14, K16 oder K20a.

1. Die nebengeordneten unabhängigen **Ansprüche 1 und 6** gemäß **Hilfsantrag 2** vom 26. November 2020 unterscheiden sich von den Ansprüchen 1 und 7 gemäß Hilfsantrag 1 dadurch, dass an das Ende dieser Ansprüche jeweils das folgende Merkmal angefügt ist:

1.5.3 / 6.6.3 and wherein the different communication channels include any two types within the group of: voice call, video call, text messaging, picture messaging and email.

Die Anweisungen in den zusätzlichen Merkmalen 1.5.3 und 6.6.3 der Ansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag 2 gehen in zulässiger Weise auf die Ansprüche 12 und 34 der ursprünglichen Offenbarung bzw. die Ansprüche 5 und 12 der erteilten Fassung zurück.

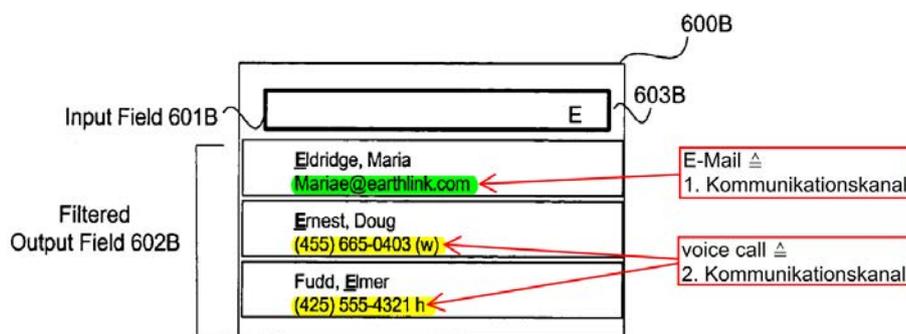
2. **Fehlende Patentfähigkeit**

Zu den gegenüber den Ansprüchen 1 und 7 nach Hilfsantrag 1 unveränderten Merkmalen wird auf die vorstehenden Ausführungen zu diesen verwiesen, die für die entsprechenden Merkmale der Ansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag 2 in gleicher Weise gelten.

2.1 **Zum Merkmal 1.5.3**

Bei dem Verfahren zum Initiieren einer Kommunikationsverbindung von einem ersten zu einem zweiten Kommunikationsendgerät nach Druckschrift **K8** werden auf der Anzeige des ersten Kommunikationsendgeräts – als Antwort auf ein Detektieren der Eingabe einer Adressennummer – eine Mehrzahl von auswählbaren Elementen dargestellt („*Filtered Output Field 602B*“). Diese repräsentieren lediglich

verwendbare Kommunikationskanäle, wobei die verschiedenen Kommunikationskanäle zwei beliebige Typen aus der Gruppe von: Sprachanruf, Videoanruf, Textnachrichten, Bildnachrichten und E-Mail umfassen, nämlich den E-Mail-Kanal „*Mariae@earthlink.com*“ im ersten Fall zum Kontakt „*Eldridge, Maria*“ und jeweils einen Telefonkanal („voice call“) zum Arbeitsanschluss „(455) 665-0403 (w)“ und privaten Anschluss „(425) 555-4321 h“ zu zwei anderen abgerufenen Kontakten „*Ernest, Doug*“ bzw. „*Fudd, Elmer*“.



Figur 6B der Druckschrift K8/Stepanich mit Ergänzungen durch den Senat

2.2 Zum Merkmal 6.6.3

Die vorstehenden Ausführungen zur Patentfähigkeit gelten entsprechend auch für den nebengeordneten **Anspruch 6**, des zu dem Verfahren des Anspruchs 1 korrespondierenden Kommunikationsendgeräts, in den das zum Merkmal 1.5.3 wortgleiche Merkmal 6.6.3 aufgenommen wurde.

VI. Zum Hilfsantrag 2A

Auch hier kann dahingestellt bleiben, ob die dem Hilfsantrag 2A zugrundeliegenden Änderungen gegenüber der Ursprungsoffenbarung eine unzulässige Erweiterung darstellen, denn auch mit diesen zusätzlichen Merkmalen beruht die Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 2A gegenüber der Druckschrift K8 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Denn die Gegenstände der Ansprüche 1 und 6 nach Hilfsantrag 2A ergeben sich unter Berücksichtigung des Wissens und Könnens des Fachmanns in naheliegender Weise bereits aus der Kenntnis der Druckschrift K8 zumindest aber aus einer Zusammenschau mit einer der Druckschriften K14, K16 oder K20a.

1. Die nebengeordneten unabhängigen **Ansprüche 1 und 6** gemäß **Hilfsantrag 2A** vom 7. Januar 2021 unterscheiden sich von den Ansprüchen 1 und 6 gemäß **Hilfsantrag 2** dadurch, dass an die Merkmale 1.5.2 bzw. 6.6.2 jeweils das folgende Merkmal angefügt ist:

1.5.2.1 / 6.6.2.1 wherein the separate icons are designed to visually indicate the communication channel they represent;

2. Da diese gegenüber dem Hilfsantrag 2 ergänzten Merkmale mit den zusätzlichen Merkmalen 1.5.2.1 und 7.6.2.1 des Hilfsantrags 1A identisch sind und keine synergetischen Effekte mit den Merkmalen des Hilfsantrags 2 erkennbar sind, kann inhaltlich auf die Ausführungen zum Hilfsantrags 1A verwiesen werden.

VII. Zum Hilfsantrag 3

1. Die erstmals mit Schriftsatz vom 9. Februar 2021 eingereichten Hilfsanträge 3 und 4 sowie 3A bis 3D und 4A bis 4D, waren trotz Rüge der Klägerinnen nicht als verspätet gemäß § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG zurückzuweisen, weil die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

§ 83 PatG mit den in das Nichtigkeitsverfahren eingeführten Präklusionsregeln sieht grundsätzlich die Möglichkeit vor, verspätetes Vorbringen zurückzuweisen und bei der Entscheidung unberücksichtigt zulassen. Voraussetzung hierfür ist nach § 83 Abs. 4 PatG, dass das Vorbringen unter Versäumnung der nach § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist erfolgt, die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend

entschuldigt und die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des Termins zur mündlichen Verhandlung erfordert hätte. Hierfür ist es demnach stets erforderlich, dass dieser Vortrag tatsächliche oder rechtliche Fragen aufkommen lässt, die in der mündlichen Verhandlung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu klären sind. Kann das an sich verspätete Vorbringen dagegen noch ohne Weiteres in die mündliche Verhandlung einbezogen werden, ohne dass es zu einer Verfahrensverzögerung kommt, liegen die Voraussetzungen für eine Zurückweisung nach § 83 Abs. 4 PatG nicht vor.

So liegt der Fall hier, weil die Berücksichtigung der Hilfsanträge 3 und 4 sowie 3A bis 3D und 4A bis 4D, zu denen die Parteien verhandelt haben, zu keiner Verzögerung des Rechtsstreits führt. Bei Einreichung dieser Hilfsanträge mit Schriftsatz vom 9. Februar 2021, dem dann verlegten ursprünglichen Verhandlungstermin, waren zwar die Fristen aus dem am 16. Oktober 2020 versandten gerichtlichen Hinweis, spätestens am 7. Januar 2021 bereits abgelaufen. Die Zeit von knapp zwei Monaten bis zur mündlichen Verhandlung am 7. April 2021 haben die Klägerinnen zur Stellungnahme mit ihrem Schriftsatz vom 24. März 2021 genutzt und sich zudem in der mündlichen Verhandlung zu den Hilfsanträgen eingelassen. Eine weitere Gelegenheit und Frist zur Stellungnahme benötigten die Klägerinnen schon nach ihren eigenen Ausführungen nicht. Und auch der Senat sieht die mit und zu den Hilfsanträgen aufgeworfenen Fragen als ausreichend erörtert. Das Vorbringen konnte deshalb in der mündlichen Verhandlung umfassend diskutiert werden. Eine Vertagung war weder erforderlich noch geboten.

Nachdem bereits die objektiven Voraussetzungen für die Annahme verspäteten Vorbringens, das eine Vertagung erforderlich macht, nicht erfüllt sind, kam es auf die Frage, ob die Beklagte die späte Einreichung der Hilfsanträge zu vertreten hat, nicht mehr an.

2. Es kann dahingestellt bleiben, ob eine beschränkte Verteidigung des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrag 3 schon mangels Zulässigkeit der Änderungen gegenüber der Ursprungsoffenbarung, insbesondere aufgrund einer Zwischenverallgemeinerung ausscheidet, denn auch dieser Fassung des Streitpatents steht jedenfalls der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit entgegen.

Sowohl das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 als auch das Kommunikationsendgerät gemäß Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag 3 ergeben sich unter Berücksichtigung des Wissens und Könnens des Fachmanns in naheliegender Weise aus der Kenntnis der Druckschrift K8.

2.1. Die nebengeordneten unabhängigen **Ansprüche 1 und 8** gemäß **Hilfsantrag 3** vom 9. Februar 2021 unterscheiden sich von den erteilten Ansprüchen 1 und 8 dadurch, dass deren Merkmale 1.5.1 und 8.6.1 folgendermaßen verändert gefasst sind (mit unterstrichenen Hinzufügungen und durchgestrichener Auslassung):

1.5.1' wherein once the user starts to type letters, presenting for the title of the second communication terminal starting with those letters the different usable communication channels ~~are presented~~ for selection.

8.6.1' wherein once the user starts to type letters, the display control device (62) is configured to present for the title of the second communication terminal starting with those letters the different communication channels for selection.

2.2 Die Anweisungen in den zusätzlichen Merkmalen 1.5.1' und 8.6.1' der Ansprüche 1 und 8 nach Hilfsantrag 3 gehen in zulässiger Weise auf die Beschreibung, Seite 18, Zeilen 12 bis 16, Seite 14, Zeilen 22 bis 24 und Seite 17,

Zeilen 17 bis 21 der ursprünglichen Offenbarung bzw. Absatz 0033, Zeilen 18 bis 22, Absatz 0023, Spalte 7, Zeilen 29 bis 32 und Absatz 0030, Zeilen 37 bis 43 der Streitpatentschrift zurück.

2.3 Mit den Merkmalen 1.5.1' und 8.6.1' verbindet der Fachmann nicht mehr als er schon bei den Merkmalen 1.5.1 und 8.6.1 der erteilten Ansprüche 1 und 8 mitliest: Sobald der Benutzer beginnt, Buchstaben einzugeben, werden für die Kommunikationsadresse des zweiten Kommunikationsterminals, die mit diesen Buchstaben beginnt, die verschiedenen verwendbaren Kommunikationskanäle zur Auswahl angeboten. Es gelten daher die im Zusammenhang mit diesen Merkmalen 1.5.1 und 8.6.1 der Gegenstände der Patentansprüche 1 und 8 nach Hauptantrag getätigten Ausführungen in Abschnitt A. II. 2. in gleicher Weise.

VIII. Zum Hilfsantrag 4

Auch in der Fassung nach Hilfsantrag 4 kann die Beklagte das Streitpatent nicht erfolgreich verteidigen, weil die damit beanspruchten Gegenstände ungeachtet der von den Klägerinnen bestrittenen Zulässigkeit und der geltend gemachten Schutzbereichserweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c), d) EPÜ), die daher dahinstehen können, auf jeden Fall ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik beruhen (Art. 52, 56 EPÜ).

Dabei war der erstmals mit Schriftsatz vom 9. Februar 2021 eingereichte Hilfsantrag 4 – wie oben unter Ziffer VII. 1. bereits ausgeführt – nicht als verspätet gemäß § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG zurückzuweisen, weil die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Sowohl das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 als auch das Kommunikationsendgerät gemäß Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag 4 ergeben

sich unter Berücksichtigung des Wissens und Könnens des Fachmanns in naheliegender Weise aus der Kenntnis der Druckschrift K8.

1. Die nebengeordneten **Ansprüche 1 und 8** gemäß **Hilfsantrag 4** vom 9. Februar 2021 unterscheiden sich von den erteilten Ansprüchen 1 und 8 dadurch, dass deren Merkmale 1.5.1 und 8.6.1 folgendermaßen verändert gefasst sind (mit unterstrichenen Hinzufügungen und durchgestrichener Auslassung):

1.5.1' wherein once the user starts to type letters, checking for titles stored in the title memory of the first communication terminal starting with those letters and upon recognition of the title of the second communication terminal presenting the different usable communication channels ~~are presented~~ for selection.

8.6.1' wherein once the user starts to type letters, the terminal software is configured to check for titles stored in the title memory starting with those letters and upon recognition of the title of the second communication terminal the display control device (62) is configured to present the different communication channels for selection.

1.1 Die Anweisungen in den zusätzlichen Merkmalen 1.5.1' und 8.6.1' der Ansprüche 1 und 8 nach Hilfsantrag 4 gehen in zulässiger Weise auf die Beschreibung, Seite 18, Zeilen 12 bis 16, Seite 14, Zeilen 22 bis 24 und Seite 17, Zeilen 17 bis 21 der ursprünglichen Offenbarung bzw. Absatz 0033, Zeilen 18 bis 22, Absatz 0023, Spalte 7, Zeilen 29 bis 32 und Absatz 0030, Zeilen 37 bis 43 der Streitpatentschrift zurück.

1.2 Die Änderungen in den Ansprüchen 1 und 8 nach Hilfsantrag 4 erweitern den **Schutzbereich** des Patents nicht.

Anders als die erteilte Fassung betrifft die Fassung des Patents nach Hilfsantrag 4 mit den nebengeordneten Ansprüchen 1 und 8 nur noch Verfahren zum Initiieren einer Kommunikationsverbindung bzw. Kommunikationsendgeräte, bei denen eine Prüfung der eingegebenen Buchstaben auf damit beginnende Adressen/Titel stattfindet, die im Adressenspeicher des ersten Kommunikationsendgeräts gespeichert sind. Dies stellt gegenüber der erteilten Fassung eine Beschränkung und nicht wie die Klägerinnen meinen eine Schutzbereichserweiterung im Sinne einer Schutzbereichsverschiebung (Aliud) dar.

2. Bei der Formulierung der Merkmale 1.5.1' und 8.6.1' handelt es sich gegenüber den entsprechenden Merkmalen der erteilten Ansprüche 1 und 8 im Wesentlichen lediglich um Konkretisierungen von Anweisungen, die der Fachmann bei diesen ohnehin mit seinem Fachwissen ergänzt.

Gemäß den Merkmalen 1.5.1 und 8.6.1 der Ansprüche 1 und 10 nach **Hauptantrag** werden die verschiedenen verwendbaren Kommunikationskanäle am Anfang der Eingabe von Buchstaben durch den Benutzer von der Anzeigesteuervorrichtung zur Auswahl dargestellt.

Die Merkmale 1.5.1' und 8.6.1' der Ansprüche 1 und 8 nach **Hilfsantrag 4** ergänzen dazu lediglich, dass durch die Terminalsoftware eine Überprüfung auf Kommunikationsadressen, die mit diesen Buchstaben beginnen, im Adressenspeicher des ersten Kommunikationsendgeräts stattfindet.

Dem zuständigen Fachmann war jedoch ohnedies klar, dass zur Anzeige von verwendbaren Kommunikationskanälen zu einer Adresse erst diese Adresse gefunden werden muss. Dazu muss überprüft werden, ob zu den eingegebenen Buchstaben passende Adressen existieren. Diese Überprüfung kann nur gegenüber den in einem Adressenspeicher des ersten Kommunikationsendgeräts gespeicherten Daten erfolgen. Dass diese Überprüfung durch eine geeignete

Software des Kommunikationsendgeräts durchgeführt wird, ist für den Fachmann selbstverständlich.

Trotz der zusätzlichen expliziten Nennung des Adressenspeichers und der Terminalsoftware sind die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche nach Hilfsantrag 4 aus fachmännischer Sicht inhaltlich im Wesentlichen nicht anders zu bewerten als die des Hauptantrags, welche durch die technische Lehre der Druckschrift K8 nahegelegt werden.

Denn auch in der Druckschrift **K8** findet, sobald der Benutzer beginnt Buchstaben einzugeben, eine Überprüfung auf Adressen/Titel, die mit diesen Buchstaben beginnen und im Adressenspeicher des ersten Kommunikationsendgerätes gespeichert sind, statt, und bei Erkennung der Adresse des zweiten Kommunikationsendgerätes werden verschiedene verwendbare Kommunikationskanäle zur Auswahl präsentiert, vgl. dazu die zum Hauptantrag genannten Offenbarungsstellen. Dass die Adressen im Adressenspeicher des ersten Kommunikationsendgerätes gespeichert sind, ist rein fachüblich und wird in der Druckschrift K8 bereits in der Beschreibungseinleitung und im Abstract beschrieben (Absatz 0001: *„Personal information managers such as in PDAs and cell phones typically maintain lists of contacts. These contact lists store information about each contact including items, such as: name, job title, company name, business number, home number, fax number, mobile number, email addresses, web pages, and the like.“*, Abstract: *„The present invention provides a method and system for finding and accessing a contact quickly and easily by filtering and searching through all of the contacts stored in the device based on user input.“*, vgl. dazu auch die Figur 1 und darin die Bezugszeichen 162 und 168 i. V. m. Absatz 0019: *„non-volatile storage 168 within memory 162“*, Figur 3: *„Databases 310 ... Database A ... C“* und Anspruch 18: *„a data store arranged to store contacts“*). Dabei wird die Überprüfung durch geeignet eingerichtete Programme auf dem Betriebssystem des Kommunikationsendgeräts, d. h. mittels Terminalsoftware durchgeführt, vgl.

Absatz 0019: „*One or more application programs 166 are loaded into memory 162 and run on the operating system 164.*”.

IX. Zu den Hilfsanträgen 3A, 3B, 3C, 3D und 4A, 4B, 4C, 4D

Auch in der Fassung nach den – wie oben bereits ausgeführt als nicht verspätet zuzulassenden – Hilfsanträgen 3A, 3B, 3C, 3D und 4A, 4B, 4C, 4D kann die Beklagte das Streitpatent nicht erfolgreich verteidigen, weil die damit beanspruchten Gegenstände nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik beruhen.

Denn in den zueinander nebengeordneten Verfahrensansprüchen 1 und in den Vorrichtungsansprüchen 7 bzw. 6 gemäß den Hilfsanträgen 3A, 3B, 3C und 3D werden lediglich die Einschränkungen der Hilfsanträge 1, 1A, 2 und 2A mit denen des Hilfsantrags 3 und gemäß den Hilfsanträgen 4A, 4B, 4C und 4D die Einschränkungen der Hilfsanträge 1, 1A, 2 und 2A mit denen des Hilfsantrags 4 kombiniert, ohne dass sich dabei eine über die kombinatorische hinausgehende synergetische erfinderische Wirkung ergeben würde. Diesen steht daher ebenfalls der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit entgegen.

C. Nebenentscheidungen

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 i. V. m. § 709 ZPO.

D.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss **innerhalb eines Monats** schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf eingeht.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwältin oder Patentanwältin** oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwalt oder Patentanwalt** unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Friehe

Werner

Müller

Matter

Dr. Haupt

