



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
2. September 2009

...

5 Ni 65/09 (EU)

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

**gegen**

...

**betreffend das europäische Patent 0 572 991**

**(DE 693 05 690)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 2. September 2009 durch die Richterin Schuster sowie die Richter Gutermuth, Dipl.-Phys. Dr. Hartung, Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Kleinschmidt

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 572 991 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche 1 bis 3 folgende Fassung erhalten:
  1. Verfahren zum Verarbeiten von im voraus bezahlten Telefonanrufen, insbesondere zur Verwendung im Zusammenhang mit öffentlichen Telefonen, welches die folgenden Schritte umfasst:
    - (a) Programmieren eines jeweiligen öffentlichen automatischen Zweigamts (PABX) zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer

beliebigen Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert sind und die sich von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden;

- (b) einem Anrufer ermöglichen, eine Verbindung mit einem Angerufenen herzustellen;
- (c) Unterbrechen der Verbindung nach einer festgesetzten Zeit/Zählimpulszeitraum;
- (d) Löschen jeder Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus der Datenbank;
- (e) Markieren der Serien von Nummern, jede auf einem verkäuflichen Trägerelement in Form einer Karte oder eines Tickets in unsichtbarer, jedoch leicht freilegbarer Weise, wobei die Nummer aufgedruckt und durch eine Schicht aus entfernbarem, undurchsichtigem Belag bedeckt ist; und
- (f) Anbieten der verkäuflichen Trägerelemente zum Verkauf an das öffentliche Publikum,

so dass Käufer der Trägerelemente nach Freilegen der jeweiligen Nummer die Möglichkeit haben, einen Anruf für die Dauer des genannten Zeitraums zu tätigen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, welches des weiteren den Schritt umfasst, zuerst eine gebührenfreie Zugangnummer des PABX zu wählen.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dem Anrufer verbleibende Mengen des Zeitraums ständig angezeigt werden.

Die Ansprüche 5 und 6 entfallen.

- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin und die Nebenintervenientin  $\frac{2}{3}$ , der Beklagte  $\frac{1}{3}$ .
- IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 572 991 (Streitpatent), das am 2. Juni 1993 unter Inanspruchnahme der Priorität der israelischen Patentanmeldung IL 102077 vom 2. Juni 1992 angemeldet worden ist. Das in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 693 05 690 geführt wird, betrifft ein "Verfahren zum Verarbeiten von im voraus bezahlten Telefonanrufen". Es umfasst 6 Ansprüche, von denen Patentanspruch 1 in der deutschen Übersetzung folgenden Wortlaut hat:

- "1. Verfahren zum Verarbeiten von im voraus bezahlten Telefonanrufen, insbesondere zur Verwendung im Zusammenhang mit öffentlichen Telefonen, welches die folgenden Schritte umfasst:

- (a) Programmieren eines jeweiligen öffentlichen automatischen Zweigamts (PABX) zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer beliebigen Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert sind;
- (b) einem Anrufer ermöglichen, eine Verbindung mit einem Angerufenen herzustellen;
- (c) Unterbrechen der Verbindung nach einer festgesetzten Zeit / Zählimpulszeitraum;
- (d) Löschen jeder Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus der Datenbank;
- (e) Markieren der Serien von Nummern, jede auf einem verkäuflichen Trägerelement in unsichtbarer, jedoch leicht freilegbarer Weise; und
- (f) Anbieten der verkäuflichen Trägerelemente zum Verkauf an das öffentliche Publikum,

so dass Käufer der Trägerelemente nach Freilegen der jeweiligen Nummer die Möglichkeit haben, einen Anruf für die Dauer des genannten Zeitraums zu tätigen."

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die anhängige Nichtigkeitsklage ist die zweite Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent. Im ersten Verfahren hatte der 4. Senat des Bundespatentgerichts das Patent durch Urteil vom 1. August 2001 - (Az.: 4 Ni 60/00 (EU)) wegen fehlender Patentfähigkeit im Umfang der Patentansprüche 1, 2, 3, 5 und 6 für nichtig erklärt. Dieses Urteil wurde in der Berufung vom Bundesgerichtshof durch Urteil vom 7. März 2006 abgeändert, wobei die Klage insgesamt abgewiesen wurde (X ZR 213/01 - BGHZ 166, 305 - Vorausbezahlte Telefongespräche). Der BGH war der Auffassung, dass der Patentgegenstand durch den Stand der Technik nicht nahegelegt sei.

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, die Gegenstände der Patentansprüche 1, 2, 3, 5 und 6 des Streitpatents seien gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Sie seien nicht neu, beruhten aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In Hinblick auf die Patentfähigkeit verweist die Klägerin auf die Druckschriften

- E1** US 4,706,275
- E2** EP 0 326 724 A1<sup>1</sup>
- E3** WO 91/13767 A2
- E4** US 4,726,608
- E5** GB 2 252 270 A
- E8** EP 0 397 512 A2

sowie zwei Vorbenutzungshandlungen

- E6** Vorbenutzung durch AT&T in Form des "AT&T TeleTicket" sowie durch die Unternehmen "Sprint" und "Telekey" (Anlagenkonvolut **E6 - 01** bis **E6 - 16**)

---

<sup>1</sup> Der in der Klageschrift und in der Replik angegebene Schriftartencode A2 ist offensichtlich falsch.

**E7** Vorbenutzung durch die World Telecom Group in Form der unter der Marke "AmeriVox" angebotenen vorausbezahlten Telefonkarten (Anlagenkonvolut **E7 - 01** Affidavit Bill Span with Annex A,B; **E7 - 02** bis **E7 - 04**).

Weiter legt die Klägerin folgende Unterlagen vor:

- NK1** DE 693 05 690 T2 (Übersetzung des Streitpatents)
- NK2** BGH, Urteil vom 7. März 2006 - X ZR 213/01 - Vorausbezahlte Telefongespräche
- NK3** Merkmalsanalyse Anspruch 1 des Streitpatents (deutsch)
- NK4** Prioritätsanmeldung IL 102077 vom 2. Juni 1992
- NK5** "Deutsches Gericht verurteilt Lycatel zu einer Geldstrafe wegen Verletzung eines IDT Corp.-Patents" (Internetartikel FinanzNachrichten.de vom 30.12.2008)
- NK6** Erläuterungsskizze zu Streitpatent
- NK7** Datenbankauszüge zu vorveröffentlichten Schutzrechten (Zusammenfassung)
- NK8** S. E. R. Hiscocks: The Collector's Book of Telephone Cards, 1988 - 1989, ISBN 0 9508301 1 9, Auszug
- NK9** KUBICEK, Herbert: Gutachten vom 22. August 2005 in der Patentnichtigkeitssache Fromer gegen Europacom.net GmbH (BGH X ZR 213/01)
- NK10** BURZAN, Michael: Telefonkarten sammeln, Falken-Verlag 1992/1993, ISBN 3 8068 1326 4.

Insbesondere mit Blick auf das Veröffentlichungsdatum der herangezogenen Druckschrift **E5** und die vorgetragenen offenkundigen Vorbenutzungen (vgl. **E6/E7** oben) macht die Klägerin geltend, dass die dem Streitpatent zugrunde liegende europäische Patentanmeldung zu Unrecht die Priorität der israelischen Voranmeldung IL 102077 vom 2. Juni 1992 (**NK4**) in Anspruch nehmen würde und ihr als Zeitrang deshalb lediglich der Anmeldetag (2. Juni 1993) zukomme.

Sie stützt dies darauf, dass der Wortlaut des Patentanspruchs 1 von der ursprünglich eingereichten Anmeldung dahingehend abweiche, dass

- in Merkmal a die Rede ist von "**incoming** calls" statt den ursprünglich offenbarten "**outgoing** calls";
- in Merkmal a die ursprüngliche Einschränkung, dass die SCN aus einer definierten Gruppe von Nummern ausgewählt wird, die sich von der Menge der maßgeblichen Teilnehmernummern unterscheidet (**NK4**, Seite 6: "non-subscribers numbers", **NK4**, Seite 3: "numbers which differs from the bulk of the relevant subscriber numbers"), weggelassen wurde;
- in Merkmal e die Rede ist von "marking ... in an invisible - however **readily** exposable - manner", statt den ursprünglich offenbarten "masking ... in an invisible - however **reading**<sup>2</sup> exposable - manner".

Mit Schriftsatz vom 8. Juli 2009 ist die Nebenintervenientin dem Verfahren auf Seiten der Klägerin beigetreten. Sie wird wegen Verletzung des Streitpatents im Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf, Az.: 4a O 5/09, in Anspruch genommen.

Sie macht ebenfalls fehlende Patentfähigkeit bezüglich der von der Klägerin angegriffenen Ansprüche geltend und verweist hierzu (zusätzlich) auf die Unterlagen (in Klammern bei inhaltsgleichen Anlagen die Bezeichnung der Klägerin):

**KP4** Klage der Prepaid Cards BVBA vom 7. Januar 2009 gegen Mox Telecom GmbH u. a. (Landgericht Düsseldorf, Az.: 4a O 5/09)

**KP5** BGH, Urteil vom 7. März 2006 - X ZR 213/01 (= **NK2**)

**KP6** US 4,706,275 (= **E1**)

**KP7** PCT WO 91/13767 (= **E3**)

---

<sup>2</sup> Soweit die Klägerin statt "reading" "readable" in der Prioritätsanmeldung zu lesen meint, kann dies nicht nachvollzogen werden.

**KP8** EP 0 326 724 A1 (= **E2**)

**KP9** US 4,726,608 (= **E4**)

**KP10** US 4,191,376

**KP11** E-Mail-Ausdruck, 12./13. Dezember 1992

**KP12** Kopie Telefonkarte "PHONE LINE / USA, 10 MINUTE CALLING CARD GOOD FOR MULTIPLE CALLS, CANADA / 10 MINUTES"

**KP13** Kopien weiterer Telefonkarten "Phone Line / USA"

**KP14** WEISSBACH, Marianne und Ulrich: Reise-Handbuch USA/Hawaii, 1. Auflage 1992/1993, ISBN 3-923975-16-3 (Auszug)

**KP15** Prioritätsanmeldung IL 102077 (= **NK4**)

**KP16** Vergleich **KP15** zu Streitpatent

**KP17** GB 2 252 270 A (= **E5**).

Die Klägerin und die Nebenintervenientin beantragen,

das europäische Patent 0 572 991 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1, 2, 3, 5 und 6 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte verteidigt das Streitpatent hilfsweise mit den Ansprüchen 1 und 2 gemäß Hilfsantrag I beziehungsweise den Ansprüchen 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag II.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I lautet:

- "1. Verfahren zum Verarbeiten von im voraus bezahlten Telefonanrufen, insbesondere zur Verwendung im Zusammenhang mit öffentlichen Telefonen, welches die folgenden Schritte umfasst:
  - (a) Programmieren eines jeweiligen öffentlichen automatischen Zweigamts (PABX) zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer beliebigen Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert sind;
  - (b) einem Anrufer ermöglichen, eine Verbindung mit einem Angerufenen herzustellen;
  - (c) Unterbrechen der Verbindung nach einer festgesetzten Zeit/Zählimpulszeitraum;
  - (d) Löschen jeder Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus der Datenbank;
  - (e) Markieren der Serien von Nummern, jede auf einem verkäuflichen Trägerelement in Form einer Karte oder eines Tickets in unsichtbarer, jedoch leicht freilegbarer Weise, wobei die Nummer aufgedruckt und durch eine Schicht aus entfernbarem, undurchsichtigem Belag bedeckt ist; und

(f) Anbieten der verkäuflichen Trägerelemente zum Verkauf an das öffentliche Publikum,

so dass Käufer der Trägerelemente nach Freilegen der jeweiligen Nummer die Möglichkeit haben, einen Anruf für die Dauer des genannten Zeitraums zu tätigen,

welches des weiteren den Schritt umfasst, zuerst eine gebührenfreie Zugangsnummer des PABX zu wählen."

Anspruch 2 entspricht im Wortlaut dem bisherigen Anspruch 3, Ansprüche 5 und 6 entfallen.

Die Ansprüche 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag II entsprechen im Wortlaut Ziffer I des Urteilstenors (unter Wegfall der Ansprüche 5 und 6).

Die Beklagte ist der Auffassung, dass das Streitpatent, soweit angegriffen, Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem zu berücksichtigenden Stand der Technik aufweise, zumindest in einer der hilfsweise beschränkt verteidigten Fassungen. Die Priorität werde zu Recht in Anspruch genommen. Die behaupteten Vorbenutzungshandlungen seien nicht ausreichend substantiiert, aber auch nicht geeignet, die erfinderische Tätigkeit in Frage zu stellen.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und teilweise begründet. Bezüglich der erteilten Anspruchsfassung kann die Priorität ebenso wenig in Anspruch genommen werden, wie bezüglich der Fassung nach Hilfsantrag I, was im Ergebnis insoweit zur Annahme fehlender erfinderischer Tätigkeit geführt hat. Infolge der Beschränkung in Hilfsantrag II ist hinge-

gen die Priorität wirksam (vgl. unten Ziffer III.4) und Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem zu berücksichtigenden Stand der Technik gegeben (vgl. unten Ziffer III.5, III.6). Die vorgetragenen Vorbenutzungshandlungen führen auch bei Annahme einer ausreichenden Substantiierung nicht zu einem gegenteiligen Ergebnis, weswegen eine Beweisaufnahme durch Zeugeneinvernahme nicht erforderlich war. Zu dem nicht angegriffenen Anspruch 4 war keine Entscheidung veranlasst, dieser bleibt unter Beibehaltung seines Rückbezuges auf den erteilten Anspruch 3 und über diesen auf den erteilten Anspruch 1 bestehen.

### **I. Zum Hauptantrag (erteilte Fassung des Streitpatents)**

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen (prepaid telephone calls). Die Beschreibung bezeichnet es als neueste Entwicklung, die mit Münzen zu bedienenden öffentlichen Telefonapparate durch Apparate zu ersetzen, bei denen eine Magnetkarte zum Einsatz kommt. Diese Entwicklung habe sich aus der Erkenntnis der Nachteile der Münztelefone ergeben, die darin bestünden, dass der Benutzer im Besitz von passenden Münzen sein müsse sowie, dass die Apparate regelmäßig gewartet werden müssten und Vandalismus und Diebstahl ausgesetzt seien (Spalte 1, Zeilen 12-23).

Bei dem Einsatz von bekannten Magnetkarten, speziellen Telefonkarten oder Kreditkarten, sei, so die Beschreibung, zwar das Problem zum Teil, nämlich insofern gelöst, als eine Karte für eine größere Anzahl von Telefonanrufen eingesetzt werden könne. Nachteilig sei aber die beträchtliche Anfangsinvestition in die Ausstattung, Einrichtung und Instandhaltung für die mit Magnetkarten zu betreibenden Telefonapparate (Spalte 1, Zeilen 24-31).

Die Streitpatentschrift beschreibt sodann das Verfahren nach der US-Patentschrift 4 706 275. Das dort vorgeschlagene Verfahren und System zur Verarbeitung im Voraus bezahlter Telefonanrufe stütze sich auf spezielle, zertifizierbare Codezahlen. Diese würden den Anrufern gegen Erwerb eines Guthabens zugeteilt. Die Guthaben würden im Computer spezieller zentraler Stationen gespei-

chert, so dass von jedem beliebigen privaten Telefon angerufen werden könne. An diesem Verfahren kritisiert die Streitpatentschrift als Nachteil, dass derjenige, der interessiert sei, dieses Verfahren zu nutzen, eine ganze Reihe vorbereitender Schritte durchlaufen müsse - meistens über Kreditkartenunternehmen -, um eine entsprechende Berechtigung zur Nutzung des Systems zu erhalten (Spalte 1, Zeilen 35-45).

Die Streitpatentschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, die Nachteile der öffentlichen Münz- und Magnetkartentelefonanschlüsse zu vermeiden und zugleich jede vorherige Verbindung mit Telefonkarten- und/oder Kreditkartenunternehmen überflüssig zu machen (Spalte 1, Zeile 47 - Spalte 2, Zeile 3).

Patentanspruch 1 des Streitpatents schlägt dazu als Lösung ein Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen, insbesondere zur Verwendung im Zusammenhang mit öffentlichen Telefonen, mit folgenden Schritten vor (deutsche Übersetzung gemäß Patentschrift; Merkmalsbezeichnung "(g)" hinzugefügt):

- (a) Programmieren eines jeweiligen öffentlichen automatischen Zweigamts (PABX) zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer beliebigen Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert sind;
- (b) einem Anrufer ermöglichen, eine Verbindung mit einem Angerufenen herzustellen;
- (c) Unterbrechen der Verbindung nach einer festgesetzten Zeit/Zählimpulszeitraum;
- (d) Löschen jeder Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus der Datenbank;

- (e) Markieren der Serien von Nummern, jede auf einem verkäuflichen Trägerelement in unsichtbarer, jedoch leicht freilegbarer Weise; und
- (f) Anbieten der verkäuflichen Trägerelemente zum Verkauf an das öffentliche Publikum,
- (g) so dass Käufer der Trägerelemente nach Freilegen der jeweiligen Nummer die Möglichkeit haben, einen Anruf für die Dauer des genannten Zeitraums zu tätigen.

**2.** Der Senat erachtet als maßgeblichen Fachmann einen Nachrichtentechniker und/oder Informatiker mit abgeschlossener Hochschulausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Telekommunikation. Typischerweise haben sich derartige Fachleute zum Prioritätszeitpunkt mit der Entwicklung von Neuerungen auf dem Gebiet der vorausbezahlten Telefonate befasst. Zwar sind im Hinblick auf die wirtschaftliche Form der Vermarktung auch Kenntnisse im kaufmännischen Bereich erforderlich gewesen und solche Kenntnisse mögen in die Entwicklung des streitpatentgemäßen Verfahrens eingeflossen sein. Bei der Lösung des technischen Problems, im Voraus bezahlte Telefonanrufe zu ermöglichen, stand jedoch die Fachkenntnis des Nachrichtentechnikers oder Informatikers im Vordergrund.

**3.** Der Senat legt den Patentanspruch 1 auf der Grundlage des Wissens des Fachmanns dahingehend aus, dass das "jeweilige öffentliche automatische Zweigamt (PABX)" gemäß Merkmal a nichts anderes ist, als eine automatische Nebenstellenanlage.

Schritt a setzt eine Stelle ("public automatic branch exchange - PABX") voraus, bei der die Anrufe eingehen.

Deren Computersystem wird so programmiert, dass ein gebührenfreier Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer beliebigen Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert sind, möglich ist. Dazu müssen für die eingehenden Anrufe Daten überprüft werden. Um welche Daten es sich dabei handelt, lässt der Anspruch offen. Dem Fachmann ist jedoch klar, dass zumindest die vom Benutzer gewählte "beliebige Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern" daraufhin überprüft werden muss, ob sie in der Datenbank des PABX gespeichert ist. Funktionell geht es insoweit um eine Gültigkeitsprüfung oder Zugangskontrolle.

Zur Prüfung muss die eingegebene Nummer in der Datenbank des PABX gesucht und identifiziert werden. Der Senat erachtet es nicht als zwingend, ein etwaiges Gesprächsguthaben zu analysieren. Von einer Gebührenguthabenanalyse ist weder im Anspruch noch in der Erfindungsbeschreibung die Rede. Der Anspruch stellt lediglich darauf ab, dass sich aus der Tatsache, dass eine Nummer in der PABX gespeichert ist, die Berechtigung zur Führung eines Telefonanrufs einer bestimmten (Maximal-) Dauer ergibt, wobei sich die (Maximal-) Dauer allein aus dem im Voraus bezahlten Betrag ergibt (vergleiche Merkmal c).

Dies korrespondiert auch logisch mit dem Merkmal d, wonach die Nummer gelöscht wird, wenn sie einmal gewählt wurde, wobei offen gelassen wird, wann die Löschung zeitlich gesehen erfolgt.

Der einzige Hinweis, wie ein möglicherweise nicht verbrauchtes Restguthaben weiterbenutzt werden kann, findet sich in der Erfindungsbeschreibung, wo angegeben ist, dass das Restguthaben auf eine private Telefonnummer umgebucht werden kann (Spalte 4, Zeilen 19-24). Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass es zum erfindungsgemäßen Verfahren gehören würde, das Restguthaben in derselben PABX für weitere Anrufe zur Verfügung zu stellen.

Daran ändert auch die Angabe in der Beschreibung nichts, dass die PABX auch den im Voraus bezahlten Betrag der jeweiligen Nummer identifiziert und analysiert (Spalte 3, Zeilen 3-10). Denn die Erfindungsbeschreibung spricht an dieser Stelle ausdrücklich von dem bezahlten Betrag und nicht dem Restguthaben. Die Identifizierung und Analyse der Nummer versteht der Fachmann ausgehend von der Offenbarung dahingehend, dass die Maximaldauer des Telefonanrufs ermittelt wird (als Zeit oder Zählimpulszeitraum im Sinne des Merkmals c). In Betracht zieht der Fachmann auch die Möglichkeit, aus dem Betrag, insbesondere seiner Währung, indirekt Hinweise auf die Sprache des Benutzers zu erlangen, um beispielsweise die in Anspruch 3 vorgesehene Restzeitanzeige entsprechend zu präsentieren.

Schritt b ermöglicht es sodann - nach der Programmierung der PABX - dem Anrufer, eine Verbindung mit dem von ihm gewünschten Anschluss herzustellen. Patentanspruch 1 und auch die Beschreibung geben nicht an, wie dies im Einzelnen geschieht.

Die Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen, hängt zur Überzeugung des Senats nicht vom Vorhandensein eines (Rest-) Gesprächsguthabens, sondern lediglich von dem Vorhandensein der Nummer in der Datenbank der PABX ab (vergleiche Merkmal a: "Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer beliebigen Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert sind"). Andere Kriterien, von denen die Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen, abhinge, sind weder offenbart noch beansprucht.

Schritt c bestimmt sodann, dass die Verbindung nach einer festgesetzten Zeit oder einem festgesetzten Zählimpulszeitraum unterbrochen wird ("cutting-off"). Das "Unterbrechen" in der deutschen Übersetzung versteht der Fachmann dahingehend, dass die Verbindung abgebrochen wird, d. h. der Anruf beendet wird (Spalte 3, Zeilen 9-10).

Gemäß Schritt d wird die einmal gewählte Nummer aus der Datenbank gelöscht. Der Anspruch lässt in Bezug auf die Löschung der Nummer offen, wann die Löschung erfolgt. Klar ist nur, dass die Nummer überhaupt, d. h. irgendwann nach der Einwahl gelöscht wird.

Die Schritte e und f geben schließlich an, wie die "beliebige Nummer" dem Erwerber der Karte bekannt gegeben wird. Der Fachmann versteht dabei ohne Weiteres, dass sich die Schritte e und f zeitlich nicht den Schritten a bis e anschließen, sondern zumindest den Schritten b bis e zeitlich vorgelagert sind. Die Programmierung der PABX gemäß Schritt a liegt sinnvoll vor der Bekanntgabe der Nummern an die Benutzer (Käufer). Die im Schritt a angesprochene Wahl der "beliebigen Nummer" erfolgt selbstverständlich nach deren Bekanntgabe an den Benutzer, also nach den Schritten e und f.

Bei der "beliebigen Nummer" handelt es sich gemäß der Beschreibung um eine geheime Zugangsnummer ("secret code number (SCN)", Spalte 2, Zeile 43), die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wird (Spalte 2, Zeile 46).

Die SCN soll gemäß Schritt e auf dem Trägerelement verdeckt angebracht sein, der Erwerber soll sie jedoch leicht freilegen können. Dies erschwert es, dass die SCN einem anderen als dem Erwerber bekannt wird, falls dieser sie nicht aus der Hand gibt oder verliert. In den Unteransprüchen 5 und 6 sind hierzu konkretere Angaben gemacht, wie dies erfolgen kann. Soweit dort und in der Patentschrift noch angegeben ist, dass die SCN von einem zuverlässigen Druckunternehmen in rechnergesteuerter Weise auf die vom Telefonkunden zu erwerbende Karte aufgedruckt und mit einer undurchsichtigen Schicht überzogen wird, die leicht beseitigt werden kann, z. B. durch Abkratzen mit einer Münze wie bei Lotterielosen (Spalte 2, Zeilen 52-56), ist dies nicht einschränkend für den Patentanspruch 1.

Gemäß Schritt f sollen die Trägerelemente dem Publikum zum Kauf angeboten werden.

Merkmal g erläutert, dass Käufer der Trägerelemente nach Freilegen der jeweiligen Nummer die Möglichkeit haben, einen Anruf für die Dauer des genannten Zeitraums zu tätigen, worin sich der Sinn des Verfahrens manifestiert.

4. Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag kommt das geltend gemachte Prioritätsrecht aus der israelischen Voranmeldung Nummer 102077 vom 2. Juni 1992 nicht zu. Die Priorität ist nur dann wirksam in Anspruch genommen, wenn der Fachmann den Gegenstand des Patentanspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln. Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung (BGH GRUR 2004, 133 - Elektronische Funktionseinheit). Nach diesen Grundsätzen ist die Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen, da mit dem Patentanspruch 1 nicht dieselbe Erfindung geschützt ist, wie sie in der genannten Voranmeldung offenbart ist (Art. 87 Abs. 1, Art. 88 Abs. 3, 4 EPÜ).

a) Hauptanspruch und Beschreibung des Prioritätsdokuments enthalten hinsichtlich der Zugangsnummer ("SCN") eine einschränkende Definition, nämlich die Angabe:

*"The SCN will be selected, at random, out of a defined group of numbers differ from the bulk of the relevant subscriber numbers."*

(Seite 3, 5. Absatz), beziehungsweise:

*"... to become toll-free accessible ... by dialling any one out of a data-bank of predetermined, non-subscriber numbers"*

(Seite 2, 3. Absatz; Anspruch 1, Merkmal a). Der Senat legt dieses Merkmal des Prioritätsdokuments dahingehend aus, dass die Zugangsnummer derart ausgewählt werden muss, dass sie selbst keine Teilnehmer-Rufnummer ("subscriber

number") ist oder sich zumindest von der Masse der normalen Teilnehmer-Rufnummern unterscheidet.

Dieses Merkmal war in der Voranmeldung als obligatorisch zur Erfindung gehörend offenbart, wobei als eine Möglichkeit, diese Bedingung zu erfüllen, angegeben ist, dass die SCN eine relevante gebührenfreie Nummer oder eine oder mehrere Identifizierungskombinationen als Prefix umfassen kann (Seite 3, 4. Absatz).

Soweit der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents durch Weglassen auf dieses Merkmal verzichtet, stimmt er nicht mit der ursprünglich offenbarten Erfindung überein, sondern geht umfänglich über diese hinaus. Das Streitpatent lehrt nämlich, dass es hinsichtlich der Auswahl der Zugangsnummern keine sachlichen oder technischen Einschränkungen gibt. Mit dem Wegfall des Merkmals entfällt auch eine wesentliche Eigenschaft der Erfindung, nämlich dass durch die Eingabe der Zugangsnummer sicher die PABX erreicht wird und nicht etwa ein Teilnehmer, dessen Teilnehmer-Nummer mit der Zugangsnummer übereinstimmt.

**b)** Darüber hinaus ist hinsichtlich des Aufbringens der Zugangsnummer auf das Trägerelement in der Prioritätsanmeldung angegeben:

*"... masking the said numbers each on a vendible carrier member in a invisible - however reading explosable - manner, ..."*

(Seite 2, 3. Absatz; Patentanspruch 1, Merkmal d), wohingegen in der Patentschrift angegeben ist:

*"... marking the said series of numbers, each on a vendible carrier member in an invisible - however readily exposable - manner,..."*

beziehungsweise:

*"... Markieren der Serien von Nummern, jede auf einem verkäuflichen Trägerelement in unsichtbarer, jedoch leicht freilegbarer Weise; ..."*

(Patentanspruch 1, Merkmal d).

Der Senat geht davon aus, dass die Angabe "however reading explosable" im Prioritätsdokument lediglich schreibfehlerbehaftet ist und dieser offensichtliche Fehler ohne Einfluss auf die Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Priorität in der Nachanmeldung korrigiert werden konnte.

Soweit allerdings das Wort "masking" (Maskierung) in der Voranmeldung gegen das Wort "marking" (Markieren) ausgetauscht wurde, so hat sich dadurch eine Verschiebung auf eine andere Erfindung ergeben. Unter "masking" versteht der Fachmann das Überdecken mit einer - hier undurchsichtigen, jedoch leicht freilegbaren - Schicht (Maske). Dieses Überdecken der Zugangsnummer sollte gemäß der Offenbarung in der Prioritätsanmeldung auf dem Trägerelement erfolgen ("masking ... on a ... carrier member"). Demgegenüber versteht der Fachmann unter dem im Streitpatent angegebenen "marking" lediglich das Aufbringen der Zugangsnummer auf das Trägerelement, noch ohne diese zu überdecken oder zu verdecken. Zwar tritt dann gemäß dem Streitpatent noch hinzu, dass die Nummern unsichtbar, jedoch leicht freilegbar sein sollen, dies wird der Fachmann jedoch dahingehend verstehen, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, die diese Wirkung erzielen. Ausgehend von seinem Fachwissen zieht der Fachmann dazu die unterschiedlichsten Maßnahmen in Betracht, beispielsweise eine Überdeckung der ausgebrachten ("markierten") Nummer mit einer Schicht unmittelbar auf dem Trägerelement oder eine Umhüllung des gesamten Trägerelements. Dies geht aber über das hinaus, was die Prioritätsanmeldung offenbart hat.

c) Soweit die Klägerin und die Nebenintervenientin geltend machen, dass die Lehre des Streitpatents sich auch darin von der Prioritätsanmeldung unterscheidet, dass im Merkmal a des Patentanspruchs 1 und in der Beschreibung der Begriff "for outgoing calls" (für abgehende Anrufe) durch den Begriff "for incoming calls" (für eingehende Anrufe) ersetzt wurde, so sieht der Senat hierin keine Änderung, die zu einer gegenüber der Prioritätsanmeldung anderen Erfindung führt. Vielmehr werden durch die beiden Begriffe jeweils ein und dieselben Anrufe bezeichnet, wobei die Angabe zum Einen aus der Sicht des Anrufers (abgehende Anrufe) und zum Anderen aus der Sicht der PABX (eingehende Anrufe) formuliert ist. Dies ergibt sich für den Senat zweifelsfrei daraus, dass es in dem entsprechenden Merkmal a sowohl im Prioritätsdokument als auch im Streitpatent gerade um den Zugang zu der PABX durch den Benutzer geht ("toll-free accessible for ... calls"), mithin um die Verbindung zwischen Anrufer und PABX. Jede andere Auslegung würde nicht die angesprochene Verbindung betreffen.

5. Nachdem dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 die beanspruchte Priorität nicht zukommt, ist der für die Berücksichtigung des Standes der Technik maßgebliche Tag der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung, vorliegend also der 2. Juni 1993.

Zu berücksichtigen ist unter diesen Umständen die am 5. August 1992 - d. h. im Prioritätsintervall - veröffentlichte Druckschrift

**E5** GB 2 252 270 A.

Aus dieser Druckschrift sind eine Kredit- oder Telefonkarte (Bezeichnung der Erfindung) und ein mit dieser verbundenes Verfahren zu ihrem Gebrauch bekannt. Die Karte weist eine lesbare Seriennummer ("serial number") und eine verdeckt angebrachte verschlüsselte Zahl ("encrypted number") auf, wobei letztere durch Entfernen einer Beschichtung leicht sichtbar gemacht werden kann (Seite 1, Zusammenfassung). Beide Zahlen stehen in einem bestimmten Zusammenhang ("predetermined relationship", Zusammenfassung, Zeile 3) und bilden zusammen

eine Zugangsnummer im Sinne des Streitpatents. Zum Telefonieren (Merkmal **g** des Streitpatents) sind dabei unter anderem folgende Verfahrensschritte vorgesehen:

- Kaufen einer Telefonkarte (Seite 16, Zeile 19), was für den Fachmann zwangsweise voraussetzt, dass die Karten zuvor mit den Nummern versehen werden und angeboten werden (Merkmale **e, f**)
- Freilegen der verschlüsselten Zahl (Seite 16, Zeilen 20-21)
- Einwahl mit Hilfe eines Telefons in einen autorisierten Computer, der nichts anderes als die streitpatentgemäße PABX ist, und Eingabe der Seriennummer, gefolgt von der verschlüsselten Zahl (Seite 16, Zeilen 22-27; Merkmal **a<sub>teilweise</sub>**)
- Prüfung der eingegebenen Nummern durch den Computer (Seite 17, Zeilen 1-4), wozu die Nummern beispielsweise paarweise in der Datenbank des Computers gespeichert sind (Datenfelder 212, 214; Seite 12, Zeile 19 - Seite 13, Zeile 19; Merkmal **a<sub>teilweise</sub>**)
- Ermöglichen der Herstellung einer Verbindung von einem Anrufer zu einem Angerufenen (Seite 17, Zeilen 8-9; Merkmal **b**)
- Versetzen der Verbindung in einen Haltezustand, wenn das Gesprächsguthaben verbraucht ist (Seite 17, Zeilen 14-17; Merkmal **c<sub>teilweise</sub>**), um dem Anrufer zu ermöglichen, durch Eingabe einer weiteren Zugangsnummer das Gespräch fortzusetzen,
- Verwerfen der Karte, wenn sie verbraucht ist (Seite 17, Zeilen 21-24).

Die Prüfung der eingegebenen Nummer durch den Computer setzt dessen Programmierung zwingend voraus, was der Fachmann wie selbstverständlich mitliest (Merkmal **a<sub>Rest</sub>**).

Ebenso selbstverständlich versteht der Fachmann, dass die Verbindung nach Verbrauch des Gesprächsguthabens nicht dauerhaft im Haltezustand gehalten wird, sondern nach einem gewissen Zeitraum getrennt wird, wenn keine neue Zugangsnummer eingegeben wird (Merkmal **C<sub>Rest</sub>**).

Von dieser bekannten Lösung unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 dadurch, dass die (Zugangs-) Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus der Datenbank gelöscht wird (Merkmal d). Über die Löschung verbrauchter Nummern im Computer (PABX) macht die Druckschrift **E5** keine Angaben. Allerdings gehört es zum alltäglichen Wissen des Fachmanns, dass Datensätze einer Datenbank, die zu Verarbeitungs-, Archivierungs- oder Nachweiszwecken nicht mehr benötigt werden, früher oder später aus einer Datenbank gelöscht werden. Dies war ganz besonders Anfang der 90er Jahre von Bedeutung, als Speichermedien noch recht teuer waren und der Fachmann deshalb gehalten war, mit dieser Ressource besonders sparsam umzugehen.

Es lag unter diesen Umständen ausgehend von der Druckschrift **E5** nahe, auch hier eine Löschung nicht mehr benötigter Nummern vorzusehen. Anlass bestand hierzu angesichts der schon erwähnten Speicherkosten allemal.

Mithin beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ).

Mit dem nicht patentfähigen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag kann das Streitpatent keinen Bestand haben, nachdem auch ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der angegriffenen abhängigen Ansprüche weder geltend gemacht wurde, noch für den Senat ersichtlich ist (BGH GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport).

## **II. Zum Hilfsantrag I**

1. Die im Rahmen des Hilfsantrags I verteidigte Fassung der Patentansprüche 1 und 2 ist zulässig.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrags I fasst im Wesentlichen die Merkmale der erteilten Patentansprüche 1, 2 und 5 zusammen. Der Fachmann erkennt ohne Weiteres, dass die ursprünglich in den Patentansprüchen 2 und 5 angegebenen Weiterbildungen des erteilten Anspruchs auch ohne, dass dies durch eine Rückbeziehung gesondert hervorgehoben wurde, auch in Kombination Geltung erlangen. Der verteidigte Patentanspruch 2 ist identisch mit dem erteilten Patentanspruch 3. Dass auch dessen Merkmale mit den Merkmalen der erteilten Ansprüche 2 und 5 kombiniert werden können, erschließt sich für den Fachmann ohne Weiteres, da es sich insoweit auch um selbstständige Ausgestaltungen handelt, die auch gemeinsam zur Anwendung kommen können.

**2.** Das mit Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren von im Voraus bezahlten Telefonanrufen, insbesondere zur Verwendung im Zusammenhang mit öffentlichen Telefonen, umfasst folgende Schritte (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag durch Fettschrift hervorgehoben, Merkmalsbezeichnungen "(g)" und "(h)" hinzugefügt):

- (a) Programmieren eines jeweiligen öffentlichen automatischen Zweigamts (PABX) zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer beliebigen Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert sind;
- (b) einem Anrufer ermöglichen, eine Verbindung mit einem Angerufenen herzustellen;
- (c) Unterbrechen der Verbindung nach einer festgesetzten Zeit/Zählimpulszeitraum;
- (d) Löschen jeder Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus der Datenbank;

- (e') Markieren der Serien von Nummern, jede auf einem verkäuflichen Trägerelement **in Form einer Karte oder eines Tickets** in unsichtbarer, jedoch leicht freilegbarer Weise, **wobei die Nummer aufgedruckt und durch eine Schicht aus entfernbarem, undurchsichtigem Belag bedeckt ist**; und
- (f) Anbieten der verkäuflichen Trägerelemente zum Verkauf an das öffentliche Publikum,
- (g) so dass Käufer der Trägerelemente nach Freilegen der jeweiligen Nummer die Möglichkeit haben, einen Anruf für die Dauer des genannten Zeitraums zu tätigen,
- (h) **welches des weiteren den Schritt umfasst, zuerst eine gebührenfreie Zugangsnummer des PABX zu wählen.**

3. Die einzelnen Verfahrensschritte werden durch den Senat in derselben Weise ausgelegt, wie die entsprechenden Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag (siehe hierzu unter I.3).

4. Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I kommt das geltend gemachte Prioritätsrecht aus der israelischen Voranmeldung Nummer 102077 vom 2. Juni 1992 ebenfalls nicht zu, da mit dem Patentanspruch 1 nicht dieselbe Erfindung geschützt ist, wie sie in der genannten Voranmeldung offenbart ist (Art. 87 Abs. 1, Art. 88 Abs. 3, 4 EPÜ).

Wie beim Hauptantrag verzichtet der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I auf das Merkmal, dass die SCN die Zugangsnummer derart ausgewählt werden muss, dass sie selbst keine Teilnehmer-Rufnummer ist oder sich zumindest von der Masse der normalen Teilnehmer-Rufnummern unterscheidet. Insoweit gilt das unter I.4.a Ausgeführte entsprechend.

Maßgeblicher Tag für die Erfindung ist infolge dessen der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung, d. h. der 2. Juni 1993.

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er durch den berücksichtigenden Stand der Technik nahegelegt wurde.

Die Druckschrift **E5** offenbart nämlich neben den bereits unter I.5 genannten Merkmalen auch, dass die Nummer auf das Trägerelement in Form einer Karte aufgedruckt sein kann und mit einer Schicht aus entfernbarem, undurchsichtigem Belag ("scratch-off coating", "opaque coating", "adhesiv label"; Seite 2, Zeile 22 bis Seite 3, Zeile 22, Seite 12, Zeilen 1-18, Seite 16, Zeilen 20-21, Patentansprüche 3, 4) bedeckt ist (Merkmal **e'**).

Darüber hinaus ist der Zugang zu dem Computer gemäß der Druckschrift **E5** durch eine Einwahlnummer vorgesehen ("number to access the autorisation computer", Seite 16, Zeile 23; Merkmal **h<sub>teilweise</sub>**).

Von dieser bekannten Lösung unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag dadurch, dass die (Zugangs-) Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus der Datenbank gelöscht wird (Merkmal **d**) und die Einwahlnummer zur PABX gebührenfrei ist (Merkmal **h<sub>Rest</sub>**).

Merkmal **d** erschöpft sich in einer zum alltäglichen Wissen des Fachmanns gehörenden Maßnahme. Insoweit wird auf das unter I.5 Ausgeführte verwiesen.

Auch die Gebührenfreiheit der Einwahlnummer zur PABX ist eine Maßnahme, die der Fachmann ohne Weiteres in Betracht zieht und ihm aus dem sonstigen Stand der Technik bekannt ist. So sind in den von der Klägerin vorgelegten Zeitungsartikeln zu dem von AT&T angebotenen TeleTicket angegeben, dass zur Einwahl in die PABX eine gebührenfreie 800er Nummer zur Verfügung steht (z. B. Anla-

ge **E6-02**, The New York Times vom 12. Mai 1992: Artikel "A New Foreign-Language Phone Service For Travelers", 1. Absatz).

Es bestand für den Fachmann auch Veranlassung, das aus der Druckschrift **E5** bekannte Verfahren durch das Löschen der nicht mehr benötigten Nummern und die gebührenfreie Einwahl weiterzubilden. Diese Veranlassung ergab sich nämlich einerseits aus der Notwendigkeit eines sparsamen Umgangs mit den Speicherressourcen und andererseits aus dem alltäglichen Streben des Fachmanns, das Verfahren so einfach wie möglich zu gestalten.

Damit geht die Lehre des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I nicht über das hinaus, was dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt ist (Art. 56 EPÜ).

### **III. Zum Hilfsantrag II**

1. Die im Rahmen des Hilfsantrags II verteidigte Fassung der Patentansprüche 1 bis 3 ist zulässig.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrags II fasst im Wesentlichen die Merkmale der erteilten Patentansprüche 1 und 5 zusammen und ergänzt sie durch das in der Beschreibung offenbarte Merkmal, dass sich die Nummern aus der Serie von vorbestimmten Nummern von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden. Die verteidigten Patentansprüche 2 und 3 sind identisch mit den erteilten Patentansprüchen 2 und 3.

2. Das mit Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren von im Voraus bezahlten Telefonanrufen, insbesondere zur Verwendung im Zusammenhang mit öffentlichen Telefonen, umfasst folgende Schritte (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag durch Fettschrift hervorgehoben, Merkmalsbezeichnung "(g)" hinzugefügt):

- (a'') Programmieren eines jeweiligen öffentlichen automatischen Zweigamts (PABX) zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer beliebigen Nummer aus einer Serie von vorbestimmten Nummern, die in einer Datenbank des PABX gespeichert sind **und die sich von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden;**
- (b) einem Anrufer ermöglichen, eine Verbindung mit einem Angerufenen herzustellen;
- (c) Unterbrechen der Verbindung nach einer festgesetzten Zeit/Zählimpulszeitraum;
- (d) Löschen jeder Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus der Datenbank;
- (e'') Markieren der Serien von Nummern, jede auf einem verkäuflichen Trägerelement **in Form einer Karte oder eines Tickets** in unsichtbarer, jedoch leicht freilegbarer Weise, **wobei die Nummer aufgedruckt und durch eine Schicht aus entfernbarem, undurchsichtigem Belag bedeckt ist;** und
- (f) Anbieten der verkäuflichen Trägerelemente zum Verkauf an das öffentliche Publikum,
- (g) so dass Käufer der Trägerelemente nach Freilegen der jeweiligen Nummer die Möglichkeit haben, einen Anruf für die Dauer des genannten Zeitraums zu tätigen.

**3.** Die einzelnen Verfahrensschritte werden durch den Senat in derselben Weise ausgelegt, wie die entsprechenden Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag (siehe hierzu unter I.3).

4. Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II kommt das geltend gemachte Prioritätsrecht aus der israelischen Voranmeldung Nummer 102077 vom 2. Juni 1992 zu, nachdem die Lehre des Patentanspruchs 1 in ihrer Gesamtheit der Voranmeldung zu entnehmen ist (Art. 87 Abs. 1, Art. 88 Abs. 3, 4 EPÜ).

Die von der Klägerin und der Nebenintervenientin geltend gemachten Unterschiede zwischen erteiltem Anspruch 1 und Prioritätsanmeldung sind beim verteidigten Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II nicht mehr vorhanden. Bezüglich der Ersetzung des Begriffs "for outgoing calls" (für abgehende Anrufe) durch den Begriff "for incoming calls" (für eingehende Anrufe) gilt das unter I.4.c Ausgeführte.

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II ist neu. Keines der von der Klägerin und der Nebenintervenientin herangezogenen Dokumente offenbart das Verfahren des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II in seiner Gesamtheit.

a) Die schon in dem früheren Nichtigkeitsverfahren vom Bundespatentgericht und vom Bundesgerichtshof in Betracht gezogene Druckschrift **US 4,706,275 (E1)** befasst sich mit Telefonsystemen, bei denen der Telefonkunde eine Vorauszahlung leistet und von einem beliebigen Telefon ein Telefongespräch führen kann, solange er den im Voraus gezahlten Betrag nicht verbraucht hat. Nach ihrem Patentanspruch 1 soll die dazu vorgeschlagene Methode folgende Schritte umfassen:

- a) Erhalt eines Spezialcodes durch die Hinterlegung einer Vorauszahlungssumme;
- b) Speicherung der Vorauszahlungssumme im Speicher einer speziellen Vermittlung, zur Verwendung bei der Verifizierung der Anrufergespräche;
- c) Anwahl der genannten speziellen Vermittlung, wenn eine Telefonverbindung gewünscht ist;
- d) Eingabe des Spezialcodes zur Verifizierung;

- e) Eingabe der Nummer des Angerufenen;
- f) Verifizierung des Spezialcodes und Vergleich der Vorauszahlungssumme abzüglich der Gebühren für vorangegangene Telefonate im Speicher und der Mindestkosten der eingegebenen Anrufe;
- g) Verbindung des Angerufenen mit dem Anrufenden als Antwort auf die Verifizierung (Merkmal **b**);
- h) Überwachung der Vorauszahlungssumme abzüglich der laufenden Kosten für den Anruf; und
- i) Abbruch des Anrufs, wenn die vorausbezahlte Summe verbraucht wurde (Merkmal **c**).

Schritt c gibt an, dass eine spezielle Vermittlung angerufen wird, die selbstverständlich zur Entgegennahme solcher Anrufe programmiert sein muss. Das dieser Zugang gebührenfrei ist, leistet keinen Beitrag zur technischen Lehre und erscheint als solches ohnehin selbstverständlich (Merkmal **a''<sub>teilweise</sub>**). Ebenso selbstverständlich erscheint die Auswahl der Nummern aus einer Serie von vorbestimmten Nummern (Merkmal **a''<sub>teilweise</sub>**). Eine andere Nummernauswahl, insbesondere die Verwendung nur einer einzigen Nummer, wäre für den Fachmann völlig abwegig.

Die US-Patentschrift lässt offen, wie der verwendete Spezialcode zustande kommt, welche Eigenschaften er hat und wie der Kunde den Spezialcode erhält. Die Beschreibung gibt dazu lediglich an, dass der Kunde nach einer Bar- oder Kreditkartenzahlung einen speziellen Code erhält (Spalte 3, Zeilen 3-6). Der gutgeschriebene Betrag wird in einem Speicher zusammen mit dem Spezialcode abgelegt (Spalte 3, Zeilen 14-16; Merkmal **a''<sub>teilweise</sub>**). Damit wird in der US-Patentschrift eine Lösung beschrieben, bei der der Kunde - auf welche Weise auch immer - ein Guthaben erwirbt und ihm dann der spezielle Code, der zusammen mit dem Guthaben in der Datenbank gespeichert wird, zugänglich gemacht wird. Soweit ein Erwerb der Karte an "Verkaufs"-punkten erwähnt wird (Spalte 3, Zeilen 9-12), wird nicht dargelegt, wie der Ablauf sich in diesem Falle gestaltet.

Die Druckschrift **E1** enthält auch keine Angaben dazu, dass sich der Spezialcode bzw. der Pools, aus dem er ausgewählt wird, von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden würde (fehlendes Merkmal **a**<sup>Rest</sup>).

Über die Löschung verbrauchter Nummern im Computer (PABX) macht die Druckschrift gleichfalls keine Angaben (fehlendes Merkmal **d**).

Ebenso wenig ist ausdrücklich von Trägerelementen die Rede, auf denen der Spezialcode markiert ist. Der Fachmann wird jedoch bei der Lektüre der Druckschrift **E1** mitlesen, dass der Spezialcode dem Kunden auf einem Trägerelement zur Verfügung gestellt wird, und zwar insbesondere in einer Weise, die es dem Verkäufer nicht gestattet, den Code einzusehen, dem Kunden jedoch erlaubt, den Code leicht zur Kenntnis zu nehmen. Dabei kommen ihm die aus dem Alltag bekannten Möglichkeiten in den Sinn, eine entfernbare, undurchsichtige Abdeckschicht (Rubbelschicht) und/oder eine zusätzliche Hülle zu verwenden, um Codenummern temporär geheim zu halten (Merkmal **e**<sup>1</sup>). Damit einher geht auch die Erkenntnis, dass das "Trägerelement" zum Verkauf angeboten wird und der Käufer nach Freilegen des Spezialcodes die Möglichkeit hat, einen Anruf für die Dauer des genannten Zeitraum zu tätigen.

Nach der Lehre der US-Patentschrift erwirbt der Kunde durch Einzahlung eines Geldbetrags ein Guthaben. Dem Guthaben wird in der Datenbank des Diensteanbieters der Spezialcode zugeordnet und dem Kunden sodann dieser Code mitgeteilt. Das setzt eine Mehrzahl von Schritten im Zusammenhang mit dem Erwerb des im Computer gespeicherten Guthabens und der Ausgabe des Codes voraus, die individuell bei dem Geschäft mit dem Kunden abgewickelt werden. Dies dürfte eine Verbindung zwischen der Verkaufsstelle und der Datenbank des Diensteanbieters und eine individuelle Abwicklung erforderlich machen, auf die beim Patentgegenstand gerade verzichtet werden soll.

Mithin unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II vom Gegenstand der Druckschrift **E1** zumindest durch das Löschen der einmal gewählten Nummern aus der Datenbank (Merkmal **d**) und der Auswahl der Nummern derart, dass sie sich von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden (Merkmal **a''<sub>Rest</sub>**).

**b)** Wie unter I.5 und II.5 bereits ausgeführt, ist in der Druckschrift **GB 2 252 270 A (E5)** ein Verfahren offenbart, das jedenfalls die Merkmale b, c, e'', f und g umfasst. Darüber hinaus ist dort offenbart, dass eine programmierte PABX vorgesehen ist, die zum gebührenfreien Zugang für eingehende Anrufe durch Wählen einer Nummer eingerichtet ist (Merkmal **a''<sub>teilweise</sub>**). Allerdings ist nicht angegeben, dass die Auswahl der Nummern so erfolgt, dass sie sich von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden (Merkmal **a''<sub>Rest</sub>**) und dass die Nummern gelöscht werden, nachdem sie einmal gewählt worden sind (Merkmal **d**).

Mithin nimmt auch die Druckschrift **E5** den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II nicht vorweg.

**c)** Die von der Klägerin und der Nebenintervenientin geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen, zu denen die Anlagenkonvolute **E6** und **E7** sowie die Anlage **KP11** bis **KP14** vorgelegt wurde, offenbaren das anspruchsgemäße Verfahren gleichfalls nicht, selbst wenn man zugunsten der Klägerin und der Nebenintervenientin unterstellt, alle von ihnen vorgetragene(n) Tatsachenbehauptungen bezüglich des Angebots und des Verkaufs der Telefonkarten seien wahr.

Die Benutzungshandlungen betreffen verschiedene Telefonkarten der Telekommunikationsunternehmen AT&T ("TeleTicket"), World Telecom Group ("AmeriVox"-Telefonkarte), SPRINT und Phone Line. Den zur Ermöglichung von Telefongesprächen angebotenen Telefonkarten ist folgendes gemeinsam:

- die Karten umfassen ein Trägermaterial, auf das eine Nummer (Geheimzahl, PIN, SCN) in unsichtbarer, jedoch leicht freilegbarer Weise aufgebracht ist. Insbesondere ist die Nummer entweder durch eine entfernbare, undurchsichtige Schicht bedeckt oder das Trägermaterial ist zusammengefaltet und/oder in einer versiegelten Umschlaghülle verpackt;
- die Karten wurden mit einer Anleitung für den Käufer versehen, aus der hervorgeht, dass zur Benutzung der Karte eine bestimmte (gebührenfreie oder gebührenpflichtige) Zugangsnummer zu wählen ist, anschließend die Geheimzahl eingegeben werden muss und darauf folgend der gewünschte Dienst (Ansage, Übersetzung, Telefongespräch) ausgewählt werden kann;
- die Karten wurden für eine im Voraus festgelegte Gesprächsdauer in Form von Einheiten ("units") angeboten;
- die Karten umfassen selbst kein Speicherelement, in dem das Gesprächsguthaben gespeichert wäre, sind mithin keine "stored memory cards" oder "stored value cards", sondern ganz offensichtlich sogenannte "remote memory cards".

Die Karten als solche offenbaren aber nichts über die vermittelnde Telefonzentrale, weder, wie diese aufgebaut ist, noch, welche Verfahrensschritte in ihr ablaufen, um dem Anrufer das Telefongespräch zu ermöglichen. Es mag auch ohne ausdrückliche Offenbarung für den Fachmann selbstverständlich sein, dass es sich bei der die Telefongespräche vermittelnden Zentrale Anfang der 90er Jahre im Wesentlichen um eine automatische Anlage handelt, die im Wesentlichen einen programmierten Rechner umfasst. Es ist jedoch nicht ersichtlich oder ableitbar, ob und wie die Gültigkeit einer Geheimzahl geprüft wird und ob diese dazu in einer Datenbank der PABX gespeichert ist oder nur eine Prüfvorschrift implementiert ist.

Allein der schriftlich eingereichten Erklärung des als Zeuge angebotenen Herrn S... (Anlage **E7-01**) kann entnommen werden, dass bei den AmériVox-Karten die Nummern in der Datenbank des Vermittlungscomputers gespei-

cherte 9-stellige Zahlen gewesen seien. Die Richtigkeit dieser Angabe unterstellt, bleibt jedoch offen, ob die Geheimzahlen, die einmal gewählt worden sind, aus der Datenbank gelöscht werden, nach welchen Kriterien die Geheimzahlen ausgewählt sind und inwieweit sie sich von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden.

Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung weiter geltend gemacht, dass das streitpatentgemäße Verfahren dem Fachmann vor dem Prioritätstag schon ausgehend davon zugänglich gemacht worden ist, dass die Ausgabe der TeleTickets von AT&T in verschiedenen Zeitungen angekündigt worden ist (Anlagen **E6-01**, **E6-02**, **E6-03**, **E6-04**). Wegen seines permanenten Interesses an technischen Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Vermittlung vorausbezahlter Telefongespräche habe der Fachmann Veranlassung gehabt, auf die Ankündigungen hin sich bei dem Diensteanbieter nach den technischen Details der benutzten Verfahren zu erkundigen. Dazu habe auch die Möglichkeit bestanden, nachdem in den Ankündigungen auch eine Telefonnummer des Diensteanbieters veröffentlicht worden sei, bei der die Kunden die TeleTickets bestellen konnten.

Der Senat konnte auf Grund dieses Vortrags nicht die Überzeugung gewinnen, dass dem Fachmann das Verfahren auf diesem Wege bekannt geworden ist, oder zumindest eine nicht zu vernachlässigende Wahrscheinlichkeit dafür bestanden hat, dass das Verfahren ihm auf diesem Wege hätte bekannt werden können, so dass es als neuheitsschädlich vorweggenommen anzusehen wäre. Denn es kann nicht angenommen werden, dass die Telefongesellschaft AT&T bereit gewesen wäre, die Interna des in der PABX ablaufenden Verfahrens zu offenbaren, insbesondere die Kriterien offenzulegen, nach denen die Geheimzahlen ausgewählt werden (Nummernpool), und offenzulegen, wie die Prüfung der Geheimzahl in der PABX erfolgt. Auch über das Löschen der einmal gewählten Nummern dürfte der Fachmann allein durch eine Nachfrage nichts in Erfahrung gebracht haben können. Denn auch diese Frage betrifft typischerweise vertraulich zu behandelnde interne Vorgänge, über die das Personal an der Bestell-Hotline, und um eine solche

handelt es sich bei der in den Ankündigungen angegebenen Telefonnummer, nicht informiert ist oder aber zumindest keine Auskunft erteilt.

Die Vorbenutzungshandlungen nehmen den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II somit nicht vorweg.

**d)** Der Druckschrift **EP 0 397 512 (E8)** kann ein Verfahren zum Schutz vor nicht-autorisierem bzw. illegalen Gebrauch von Bezahlkarten entnommen werden, wobei insbesondere auch Telefonkarten angesprochen sind (Spalte 1, Zeilen 27-28).

Bei den genannten Karten handelt es sich um "stored value cards", bei denen das Guthaben auf der Karte selbst gespeichert ist (Spalte 5, Zeilen 1-5). Die Karten weisen zusätzlich eine Identifikationsnummer (ID) auf, die auf ihr und im "host computer" gespeichert ist und zu Sicherheitszwecken vor der Ermöglichung des Zugangs zu der angebotenen Leistung abgeglichen (geprüft) wird (Spalte 5, Zeilen 30-35).

Kriterien, nach denen die mit der streitpatentgemäßen SCN vergleichbaren Identifikationsnummern ausgewählt werden, sind nicht angegeben. Lediglich beispielsweise ist angegeben, dass es sich um sechsstellige Zahlen handeln soll (Spalte 5, Zeilen 6-8). Insoweit nimmt auch diese Druckschrift den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II nicht neuheitsschädlich vorweg.

**e)** Die weiteren von der Klägerin und der Nebenintervenientin genannten Druckschriften liegen weiter ab oder beschäftigen sich nur mit einzelnen Merkmalen des Patentanspruchs, wie z. B. mit der Überdeckung von auf Karten oder Tickets aufgedruckten Nummern mit einer Schicht aus entfernbarem, undurchsichtigem Material. Das anspruchsgemäße Verfahren wird durch diese Druckschriften jedenfalls nicht mit allen seinen Merkmalen offenbart.

**6.** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II wird durch den Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

Keiner der beachtlichen Druckschriften oder Vorbenutzungshandlungen kann ein Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen, insbesondere zur Verwendung im Zusammenhang mit öffentlichen Telefonen, entnommen werden, bei dem die Zugangsnummern so ausgewählt sind, dass sie sich von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden und bei dem jede Nummer, die einmal gewählt worden ist, aus der Datenbank gelöscht wird.

Zwar gehört es zum alltäglichen Wissen des Fachmanns, dass Datensätze einer Datenbank, die zu Verarbeitungs-, Archivierungs- oder Nachweiszwecken nicht mehr benötigt werden, früher oder später aus einer Datenbank gelöscht werden. Dies war ganz besonders Anfang der 90er Jahre von Bedeutung, als Speichermedien noch recht teuer waren und der Fachmann deshalb gehalten war, mit dieser Ressource besonders sparsam umzugehen. Insoweit kann es als naheliegend angesehen werden, diese Maßnahme auch bei einem Verfahren anzuwenden, bei dem im Übrigen vorkonfektionierte Telefonkarten mit aufgedruckten Zugangsnummern, die durch eine Schicht aus entfernbarem, undurchsichtigem Belag bedeckt sind, anzuwenden. Die Tatsächlichkeit des Vertriebs solcher Karten durch AT&T und deren Gebrauch durch Kunden vor dem Prioritätstag zu Gunsten der Klägerin und der Nebenintervenientin unterstellt, unterscheidet sich das anspruchsgemäße Verfahren von dem durch die Vorbenutzungshandlungen bekannten Verfahren auch bei fachgemäßen Weiterbildung durch Löschen der benutzten (verbrauchten) SCN jedenfalls durch die speziellen Maßnahmen zur Auswahl der SCN, so dass sie sich von der Masse der relevanten Teilnehmernummern unterscheiden.

Für den Fachmann bestand zum Prioritätstag keine Veranlassung, besondere Kriterien für die Auswahl der SCN in Betracht zu ziehen, da Verwechslungen mit relevanten Teilnehmernummern beim Stand der Technik schon dadurch ausgeschlossen waren, dass die PABX über eine spezielle eindeutige (gebührenfreie oder gebührenpflichtige) Zugangsnummer erreichbar waren. Hiervon abzugehen bestand keine Veranlassung.

**7.** Konkrete weitere Behauptungen darüber, dass AT&T oder ein anderes Telekommunikationsunternehmen bei seinen Vertriebsaktivitäten vor dem Prioritätstag den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II Dritten offenbart hätte, stellt die Klägerin nicht auf. Ihre Argumentation, es sei angesichts der umfangreichen Vertriebsaktivitäten weltfremd anzunehmen, dass eine Offenbarung nicht erfolgt sei, kann die Feststellung eines Sachverhalts, aus dem sich die naheliegende Möglichkeit eines Offenkundigwerdens ergibt, nicht ersetzen. Der Vortrag der Klägerin bietet auch keinen Ansatzpunkt, auf Grund dessen der Senat in der Lage wäre, solche Feststellungen zu treffen. Es geht zu Lasten der Nichtigkeitsklägerin, wenn im Streitfall nicht mit hinreichender Sicherheit geklärt werden kann, ob ein Nichtigkeitsgrund vorliegt; die materielle Beweislast für das Vorliegen eines Nichtigkeitsgrundes trifft denjenigen, der sich darauf beruft (BGH, Urteil vom 10. November 1998 - X ZR 137/94, Mitt. 1999, 362 - Herzklappenprothese, mit weiteren Nachweisen).

**8.** Nach alledem war das Patent lediglich insoweit teilweise für nichtig zu erklären als es über die aus dem Tenor ersichtliche Fassung des Anspruchs 1 hinausgeht. Die auch ursprünglich offenbarten und erteilten Patentansprüche 2 und 3 stellen zweckmäßige Ausgestaltungen des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 dar und haben mit diesem Bestand.

**IV.** Die Kostenfolge ergibt sich aus § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO, wobei der Senat die Verringerung des gemeinen Werts des Patents, soweit dieses angegriffen wurde, durch den Umfang der Nichtigkeitsklärung mit einem Drittel veranschlagt hat. Der auf Seiten der Klagepartei beitretende Nebenintervenient ist deren Streitgenosse (BGH GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II), was über § 101 Abs. 2 ZPO zur Anwendung von § 100 Abs. 1 ZPO und zu der getroffenen Kostenentscheidung führt.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 ZPO.

Schuster

Gutermuth

Dr. Hartung

Gottstein

Kleinschmidt

Pü