



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
1. Juli 2015

6 Ni 33/14 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 0 792 077**

**(DE 697 33 678)**

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juli 2015 durch den Vorsitzenden Richter Voit, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. J. Müller, Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.- Ing. Matter

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 792 077 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Patentansprüche 1 bis 4 folgende Fassung erhalten:

- 1 A multi-service mobile station (1) which comprises means (42) for connecting by radio to a telecommunication network for using typical mobile communication services, including a speech service, characterized in that the multi-service mobile station comprises:

means (41, 40, 47) for processing different information processing services (P1, P2) simultaneously by the user,

a user interface (11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23) for selecting an information processing service (P1, P2) between at least two services simultaneously processed by the user, a first service (P1) and a second service (P2), the user interface (11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23) comprises a display (11, 15),

a first memory (40) for storing information when using one of the at least two simultaneous information processed services, which is some service other than speech service,

a second memory (47) that is suitable for storing information without power; and

means (40, 41, 47) for automatically storing the status information related to said service (P1, P2) used and the information in said display (11, 15), from the first memory to the second memory, when shifting from said service in use (P1, P2) over to the speech service.

2. A multi-service mobile station according to claim 1, characterized in that said information storing means (40, 41, 47) comprise a central processing unit (41) controlling the operation of the multi-service mobile station and memory means (40, 47) for storing said information, and that when a service (P1, P2) is started said central processing unit (41) has been arranged to restore the status information related to said service (P1, P2) and the information which was in the display (11,15) from said memory means (40, 47) to the display (11, 15) of the multi-service mobile station in the form in which said status data and the information in the display were when said service (P1, P2) was last exited.
3. A multi-service mobile station according to claim 2, characterized in that said central processing unit (41) is arranged to start the last active service (P1, P2) and to restore the status information related to said last active service (P1, P2) and the latest information in display (11, 15) from said memory means (40, 47) to said display (11, 15) of the multi-service mobile station, when said first section (10) and second section (20) are unfolded apart from each other.

4. A multi-service mobile station according to any of the preceding claims, characterized by the first memory (40) being a random access memory.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 10%, die Beklagte 90%.

IV. Das Urteil ist für beide Parteien in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 792 077 (Streitpatent), das am 27 Januar 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der finnischen Anmeldung 960 859 vom 23. Februar 1996 angemeldet worden ist. Das in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent trägt die Bezeichnung „Multi-service mobile station (Mobiltelefon mit einer Vielzahl von Servicefunktionen)“ und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 697 33 678.6 geführt. Es umfasst nach der Streitpatentschrift (EP 0 792 077 B1) 14 Ansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Patentanspruch 1, auf den die Ansprüche 2 bis 14 direkt oder indirekt rückbezogen sind, lautet in der erteilten Fassung wie folgt:

“1. A multi-service mobile station (1) which comprises means (42) for connecting by radio to a telecommunication network for using

typical mobile communication services, such as speech and data services, **characterized in that** the multi-service mobile station comprises:

means (41, 40, 47) for processing different information processing services (P1, P2) simultaneously,  
a user interface (11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23) for selecting an information processing service (P1, P2) between at least two simultaneously processed services, a first service (P1) and a second service (P2),  
a first memory (40) for storing information when using one of the at least two simultaneous information processed services,  
a second memory (47) that is suitable for storing information without power; and  
means (40, 41, 47) for automatically storing information related to said service (P1, P2) in use and information processed by the user from the first memory to the second memory, when a predetermined criterion is met.”

In deutscher Übersetzung nach der Streitpatentschrift lautet Patentanspruch 1 wie folgt:

„Mehrfachdienst-Mobilstation (1), welche Mittel (42) zum Verbinden durch Funk mit einem Telekommunikations-Netzwerk zum Verwenden typischer Mobilkommunikationsdienste, wie Sprach- und Datendienste umfasst, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Mehrfachdienst-Mobilstation umfasst:

Mittel (41, 40, 47) zum gleichzeitigen Verarbeiten unterschiedlicher informationsverarbeitender Dienste (P1, P2),  
eine Nutzer-Schnittstelle (11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23) zum Auswählen eines informationsverarbeitenden Dienstes (P1, P2)

zwischen mindestens zwei gleichzeitig verarbeiteten Diensten, einem ersten Dienst (P1) und einem zweiten Dienst (P2), einen ersten Speicher (40) zum Speichern von Information, wenn einer der mindestens zwei gleichzeitigen informationsverarbeiteten Dienste verwendet wird, einen zweiten Speicher (47), der zum Speichern von Information ohne Strom geeignet ist; und Mittel (40, 41, 47) zum automatischen Speichern von Information, die sich auf den in Verwendung stehenden Dienst (P1, P2) bezieht, und Information, die durch den Nutzer verarbeitet wird, von dem ersten Speicher zu dem zweiten Speicher, wenn ein vorherbestimmtes Kriterium erfüllt ist.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Ansicht, das Streitpatent sei bereits wegen unzulässiger Erweiterung seines Gegenstands (Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ i. V. m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG) für nichtig zu erklären. Es sei ferner wegen fehlender Neuheit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 54 EPÜ) nicht patentfähig, jedenfalls aber durch den vorgelegten Stand der Technik für den Fachmann nahegelegt (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 56 S.1 EPÜ).

Hierbei macht sie vier Vorbenutzungen in der Öffentlichkeit geltend und nennt hierzu folgende Unterlagen

D1: Apple Newton MessagePad 120

- D1-1: „Apple MessagePad Handbook“, Benutzerhandbuch zur D1, Copyright 1995,
- D1-2: „Important Late-Breaking Information“, Copyright 1995,
- D1-3: „Newton Programmer's Guide“, Copyright 1996,

- D1-4: „Apple Facts 10.95“, veröffentlicht im Oktober 1995.
- D1-5: „Newton Technology Journal“ vom April 1995, Band 1, Ausgabe 2.
- NK16: Volker Weber: „Neues Newton Betriebssystem 2.0“. In: Computermagazin c't, Ausgabe 12/95.

#### D2: Motorola Envoy Personal Wireless Communicator

- D2-1: „Motorola Envoy® Wireless Communicator User's Guide“, Copyright 1994,
- D2-2: „Envoy Personal Wireless Communicator“, Copyright 1994.

#### Ohne Bezeichnung: Mobiltelefon IBM Simon

- D3: Benutzerhandbuch: „Simon says „Here's How!“, First Edition (July 1994),

#### D4: Psion Series 3a

- D4-1: Benutzerhandbuch „Psion Series 3a User Guide“, v 1.0 Jul 93.
- D4-2: Friedman: „My Psion Series 3a pocket Computer“, veröffentlicht in: 16 Inc. Magazine 108 (1994) und im Internet unter <http://www.inc.com/magazine/19940615/3289.html>.
- D4-3: Ullrich, Thomas: „PSION Serie 3A (512 kB). Teil I: 12 Monate Erfahrungsbericht“, in: PCNEWS edu45(1995), S. 52-55.
- D4-4: Hellaker u. a.: „Real-time traveler Information in everyone's pocket? – a pilot test using hand-portable GSM terminals“. In: IEEE (Hrsg.), Vehicle Navigation and In-

formation Systems Conference Proceedings, Ottawa 1993, S. 49-52.

Über die vier behaupteten Vorbenutzungen hinaus verweist die Klägerin u. a. auf die Druckschriften:

NK6, NK7: "Microsoft Press Computer Dictionary" (2. Aufl. 1994),  
S. 32, 33, 56.  
D5: DE 44 96 561 T1  
D6: DE 33 23 435 C2.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 792 077 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,  
hilfsweise nach Maßgabe der Hilfsanträge 0a bis 0f, überreicht in der mündlichen Verhandlung,  
weiter hilfsweise nach Maßgabe der Hilfsanträge 1 bis 5 gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 30. April 2015,  
weiter hilfsweise nach Maßgabe der Hilfsanträge 6a bis 6e gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 26. Juni 2015,  
weiter hilfsweise nach Maßgabe der Hilfsanträge 6 bis 9 gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 30. April 2015 und  
weiter hilfsweise nach Maßgabe des Hilfsantrags 10 gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 15. Juni 2015 in dieser Reihenfolge.



Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 0a vom 1. Juli 2015 lautet mit gegenüber der erteilten Fassung hervorgehobenen Änderungen:

1. A multi-service mobile station (1) which comprises means (42) for connecting by radio to a telecommunication network for using typical mobile communication services, including a such as speech and data services, **characterized in that** the multi-service mobile station comprises:

means (41, 40, 47) for processing different information processing services (P1, P2) simultaneously by the user, a user interface (11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23) for selecting an information processing service (P1, P2) between at least two ~~simultaneously processed services~~ simultaneously processed by the user, a first service (P1) and a second service (P2), the user interface (11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23) comprises a display (11,15),

a first memory (40) for storing information when using one of the at least two simultaneous information processed services, which is some service other than speech service,

a second memory (47) that is suitable for storing information without power; and

means (40, 41, 47) for automatically storing the status information related to said service (P1, P2) ~~in use and information processed by the user~~ used and the information in said display (11, 15) from the first memory to the second memory, when a ~~predetermined criterion is met~~ shifting from said service in use (P1, P2) over to the speech service.

Wegen der Fassung des Hilfsantrag 0a im Übrigen sowie des Wortlauts der Fassungen nach den weiteren Hilfsanträgen wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Der Gegenstand des Streitpatents sei weder durch die D1, deren öffentliche Zugänglichkeit vor dem Prioritätstag sie bestreitet, noch durch die weiteren behaupteten Vorbenutzungen D2 bis D4 vorweggenommen oder nahegelegt. Das Streitpatent sei, jedenfalls in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen, auch im Übrigen neu und erfinderisch. Es treffe auch nicht zu, dass das im Erteilungsverfahren geänderte Streitpatent gegenüber den Anmeldeunterlagen unzulässig erweitert worden sei.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen einschließlich der vorgelegten Unterlagen wird auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen. Der Senat hat den Parteien zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung einen qualifizierten Hinweis vom 23. März 2015 zugestellt.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage ist teilweise begründet. Das Streitpatent war in der erteilten Fassung für nichtig zu erklären, da sein Gegenstand nicht patentfähig ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ i. V. m. Art. 56 EPÜ). In der Fassung nach dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsantrag 0a hat das Streitpatent jedoch Bestand, denn dieser Gegenstand ist den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zu entnehmen und gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik sowohl neu (Art. 54 EPÜ) als auch erfinderisch (Art. 56 EPÜ).

## I.

1. Das Streitpatent betrifft eine Mehrfachdienst-Mobilstation, die über Funk mit einem Mobilkommunikationsnetz verbunden ist. Eine solche Mobilstation sei - zusätzlich zu den typischen Kommunikationsfunktionen wie Sprach- und Datendiensten – auch als vielseitiges Datenkommunikations-Endgerät geeignet und biete z. B. Telefax-, Kalender- und Notizfunktionen sowie Funkverbindungen mit anderen Datenkommunikationsnetzen, beispielsweise mit dem Internet (Patentschrift, Abs. [0001]).

In der Beschreibungseinleitung des Streitpatents ist erwähnt, dass viele Nutzer bereits über schnurlose Mobilstationen verfügen, diese aber hauptsächlich zur Sprachkommunikation verwenden würden; daneben seien so genannte elektronische Notizbücher (PDAs – Personal Digital Assistant), PCDs (Personal Communication Devices) und PICs (Personal Intelligent Communicators) entwickelt worden, um Termine und Verabredungen so einfach wie möglich unterwegs verwalten zu können. Die Kombination einer Mobilstation mit einem Computer und einem PDA in einer kompakten Größe führe zu einem vielseitigen schnurlosen Datenkommunikationsendgerät (Patentschrift, Abs. [0002]-[0005]).

Im Stand der Technik bekannte Geräte wiesen jedoch Nachteile aufgrund des verwendeten Betriebssystems auf, das lange Initialisierungs- und Ladezeiten benötige; zudem müsse der Nutzer beim Umschalten von einem Dienst auf einen anderen selbständig Informationen speichern, um diese nicht zu verlieren. Zudem müssten bei der erstmaligen Initialisierung alle neuen Dienste separat in den Speicher geladen werden, bevor sie verwendet werden können, dies sei kein handliches Verfahren zum Austausch der Informationen zwischen den einzelnen Diensten. Zudem gestatte das im Stand der Technik verwendete Betriebssystem DOS es nicht, mehrere Dienste gleichzeitig zu verwenden. Schließlich sehe der Stand der Technik nur eine Speicherung im flüchtigen Speicher vor, was bei

Spannungsabfall oder Unterbrechung der Stromversorgung zu Datenverlust führe (Patentschrift, Abs. [0006]-[0009]).

Diese Nachteile sollen durch die erfindungsgemäße Mehrfachdienst-Mobilstation mit automatischer Speicherung unter Verwendung eines nichtflüchtigen Speichers vermieden werden.

Das Streitpatent wendet sich somit an einen Ingenieur (Univ.) der Elektrotechnik, der Erfahrungen bei der Entwicklung von Schaltungskonzepten für multifunktionale Endgeräte in Mobilfunknetzen hat und im Team mit einem Softwareentwickler mit Hochschulausbildung und Erfahrung bei der Entwicklung von Betriebssystemen für diese Endgeräte zusammenarbeitet.

Zur Lösung der angesprochenen Problemstellungen schlägt das Streitpatent in der erteilten Fassung eine Mehrfachdienst-Mobilstation mit folgenden Merkmalen in der Gliederung des Senats vor (Änderung gegenüber Fassung vom Anmeldetag gekennzeichnet):

A multi-service mobile station (1) which comprises

- 1 means (42) for connecting ~~the device~~ by radio to ~~the~~ telecommunication network for using typical mobile communication services, such as speech and data services,

characterized in that the multi-service mobile station comprises:

- 1.1 ~~and~~ means (41, 40, 47) for using data processing different information processing services (P1, P2) simultaneously,
- 1.2 ~~and~~ a user interface (11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23) for selecting an information processing service (P1, P2) between

at least two simultaneously processed services, a first service (P1) and a second service (P2),

~~characterized by that it comprises~~

1.3 a first memory (40) for storing information when using one of the at least two simultaneous information processed services,

1.4 a second memory (47) that is suitable for storing information without power; and

1.5 means (40, 41, 47) for automatically storing information related to said service (P1, P2) in use, and ~~storing said information processed by the user~~ from the first memory to the second memory,

1.5.1 when a predetermined ~~criterium~~ criterion is met.

2. Die nachfolgenden Angaben im erteilten Anspruch 1 bedürfen der Auslegung:

Mehrfachdienst-Mobilstation (multi-service mobile station):

Die Mobilstation umfasst nach den Angaben in den Merkmalen 1 und 1.1 des Anspruchs 1 mehrere Mittel: Mittel zum Verbinden mit einem Telekommunikationsnetzwerk über Funk und Mittel zum gleichzeitigen Verarbeiten unterschiedlicher informationsverarbeitender Dienste.

Die Angaben im Anspruch 1 lassen offen, ob die in den Merkmalen 1 und 1.1 genannten Mittel in einem Gehäuse integriert sind oder nicht. Weder die Bezeichnung als Mobilstation noch die Beschreibung des Standes der Technik in den Abs. [0005], [0008] der Streitpatentschrift noch die Ausführungsbeispiele führen inso-

weit zu einer Beschränkung des Patentgegenstands. Der Fachmann versteht unter einer Mobilstation z. B. auch ein Notebook, das mit einem Mobilfunkmodem oder einem Handy verbunden ist, und in dieser Konfiguration Zugang zu einem Mobilfunknetz hat. Eine derartige Konfiguration entspricht der lehrbuchmäßigen Aufteilung einer Mobilstation in eine Endeinrichtung (terminal equipment) und in ein Speisegerät der Mobilstation (mobile terminal), welche durch eine Anpassungseinrichtung (terminal adapter) miteinander verbunden sind. So sieht demgemäß auch ein Ausführungsbeispiel des Streitpatents vor (Streitpatentschrift, Fig. 2, Abs. [0028], [0043]), dass die Dienste bzw. die diese bereitstellenden Mittel in einem sehr kompakten Gerät integriert oder diesem mit separaten Zusatzmodulen (separate add-on modules) hinzugefügt werden können.

#### Informationsverarbeitende Dienste (information processing services):

Im erteilten Anspruch 1 werden einerseits typische Mobilkommunikationsdienste (typical mobile communication services), wie Sprach- und Datendienste und andererseits informationsverarbeitende Dienste (information processing services) angesprochen. In welcher Weise sich informationsverarbeitende Dienste von Mobilkommunikationsdiensten abgrenzen sollen, ist im Streitpatent jedoch nicht bestimmt. In Abs. [0001] der Patentschrift erfährt der Fachmann lediglich, dass zusätzlich zu den typischen Mobilstationenfunktionen, wie Sprach- und Datendiensten, eine Mehrfachdienst-Mobilstation als vielseitiges Datenkommunikations-Endgerät (data communication terminal) geeignet sei. Eine Mehrfachdienst-Mobilstation biete z. B. Telefax, Kalender- und Notizbuchdienste an und erlaube eine Funkverbindung zu anderen Datenkommunikationsnetzen, beispielsweise dem Internet. Auch in Abs. [0029] der Streitpatentschrift ist dargelegt, dass eine Mehr-

fachdienst-Mobilstation zusätzlich zu Sprach- und Datendiensten, die von üblichen Mobiltelefonen bekannt sind, wie SMS (Kurz-nachrichten-Dienst, Short Message Service), auch mehrere zusätzliche Dienste P1 bis Pn anbiete. Derartige Dienste seien z. B. die Möglichkeit, Telefax- und elektronische Post-Nachrichten zu übertragen und zu empfangen, die Möglichkeit das Internet zu kontaktieren, die Möglichkeit, eine Mehrfachdienst-Mobilstation als ein elektronisches Notizbuch zu verwenden, oder sogar die speziellen Dienste des Telekommunikations-Netzwerkes zu verwenden, wie einen Anruf weiterzuleiten oder Gruppengesprächs-Dienste.

Der Begriff der informationsverarbeitenden Dienste ist daher nicht auf solche Dienste beschränkt, die über ein Telekommunikations-Netzwerk angeboten werden, wie Telefax oder SMS, sondern umfasst auch Dienste, wie Kalender, Notizbuch oder Taschenrechner, bei denen allein das Endgerät vom Nutzer eingegebene Informationen verarbeitet (vgl. auch Streitpatenschrift Abs. [0004], „from which the device interprets the information given“).

Mittel zum gleichzeitigen Verarbeiten unterschiedlicher informationsverarbeitender Dienste (means for processing different information processing services simultaneously):

Die Patentschrift stellt hinsichtlich der in ihr verwendeten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar (BGH GRUR 1999, 910 (911) - Spannschraube; BGH GRUR 1998, 133 (134) - Kunststoffaufbereitung; BGH GRUR 1991, 444 - Autowaschvorrichtung; BGH GRUR 1988, 896 - Ionenanalyse; BGH GRUR 1975, 422 (424) - Streckwalze II), wobei der sich aus der Patentschrift ergebende Inhalt der im Patentanspruch verwendeten Begriffe auch dann maßgebend ist, wenn dieser von dem allgemeinen technischen Sprachgebrauch

abweicht (BGH GRUR 1999, 909, 912 - Spanschraube; BGH GRUR 2005, 754 – Knickschutz).

Der Begriff des Verarbeitens von Information wird in der Streitpatentschrift im Zusammenhang mit dem Verarbeiten von Information durch den Nutzer (Anspruch 1, Merkmal 1.5, Beschreibung, Sp. 5, Z. 32, Sp. 6, Z. 58 bis Sp. 7, Z. 1: „processed by the user“) und im Zusammenhang mit dem Verarbeiten durch die Mobilstation verwendet (Sp. 3, Z. 28, 29, Sp. 4, Z. 7, 8: “to be processed by the multi-service mobile station”). Ein Verarbeiten von dienstbezogener Information durch den Nutzer umfasst nicht lediglich eine aktive Eingabe durch diesen, sondern liegt bereits dann vor, wenn er Informationen der Mobilstation bzw. der Dienste liest oder sonstwie optisch oder akustisch wahrnimmt.

So kann eine gleichzeitige Verarbeitung zweier Dienste in der Mobilstation vorliegen, ohne dass die beiden Dienste vom Nutzer gleichzeitig verarbeitet bzw. genutzt werden, oder der Nutzer kann zwei Dienste gleichzeitig nutzen, ohne dass diese beiden Dienste gleichzeitig von der Mobilstation verarbeitet werden. Die erste Alternative ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass auch solche Dienste von der Mobilstation gerade aktuell verarbeitet werden können, die der Nutzer nicht verwendet, etwa Dienste, die im Hintergrund ablaufen und dem Nutzer gar nicht angeboten werden. Die zweite Alternative, dass ein Nutzer auch mehrere Dienste gleichzeitig nutzen kann, wenn die Mobilstation diese Dienste nicht gleichzeitig verarbeitet, ergibt sich dann, wenn die Mobilstation beispielsweise lediglich zum sogenannten präemptiven Multitasking fähig ist, also die Verarbeitungsprozesse im Endgerät in so kurzen Abständen immer abwechselnd aktiviert, dass dem Nutzer der Eindruck von Gleichzeitigkeit entsteht.

Es kann im Übrigen dahinstehen, ob, wie die Beklagte eingewendet hat, der Einsatz von mehreren Prozessoren oder Mehrkern-



prozessoren in Mobiltelefonen zum Prioritätstag des Streitpatents abwegig war oder nicht, denn der Patentgegenstand ist nicht auf Mobiltelefone beschränkt, sondern umfasst – wie vorstehend ausgeführt – etwa auch ein Notebook, das mit einem Mobilfunkmodem oder einem Handy verbunden ist.

Die beanspruchten Mittel zum gleichzeitigen Verarbeiten wird der Fachmann daher so verstehen, dass entweder ein gleichzeitiges Verarbeiten der Dienste in der Mobilstation, etwa durch entsprechende Ausgestaltung des Prozessors der Mobilstation, oder ein gleichzeitiges Nutzen der Dienste durch den Nutzer möglich ist, etwa durch entsprechende Ausgestaltung der Benutzeroberfläche der Mobilstation.

Information, die sich auf den in Verwendung stehenden Dienst bezieht, und Information, die durch den Nutzer verarbeitet wird (information related to said service in use and information processed by the user):

Eine Information, die sich auf den in Verwendung stehenden Dienst bezieht, kann eine Statusinformation sein (vgl. Patentschrift, Anspruch 2), beispielweise die Information, welche Datei geöffnet war und an welcher Stelle der Nutzer die Datei bearbeitet hat (Patentschrift, Sp. 9, Z. 4-7).

Eine Information, die durch den Nutzer verarbeitet wird, kann die Information in der Anzeige der Mobilstation sein (Patentschrift, Anspruch 2, Patentschrift Sp. 8, Z. 31) oder eine Nutzereingabe (Patentschrift, Sp. 3, Z. 16, 17, Sp. 8, Z. 32).

Die Beklagte möchte dagegen den Angaben in Merkmal 1.5 zwei verschiedene und komplementäre Klassen von Information entnehmen. Dieser Sichtweise kann sich der Senat nicht in vollem Umfang anschließen. Vielmehr sind die Menge von Information, die sich auf den in Verwendung stehenden Dienst bezieht, und die

Menge von Information, die vom Nutzer verarbeitet wird, nicht disjunkt, d. h. eine Information kann einer oder beiden in Merkmal 1.5 genannten Mengen von Information angehören. So geht beispielsweise die Statusinformation, an welcher Stelle der Nutzer die Datei bearbeitet hat, offensichtlich auf eine Nutzereingabe zurück und stellt somit auch eine Information dar, die – in der Sprache des Patents – durch den Nutzer verarbeitet wird.

vorherbestimmtes Kriterium (predetermined criterion):

Nach den Ausführungsbeispielen (Patentschrift, Abs [0033]) bzw. gemäß den Ansprüchen 4, 6 und 8) wird die Information vom ersten Speicher zum zweiten Speicher gespeichert, wenn beispielsweise eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

- beim Drücken der Menü-Tasten 21,
- beim Umschalten von einem ersten Dienst zu einem zweiten Dienst,
- in Fünf-Minuten-Intervallen,
- beim Abschalten der Anzeige,
- wenn die Mobilstation in einem Stromsparmodus umschaltet.

Die Beklagte vertritt sinngemäß die Auffassung, dass das vorherbestimmte Kriterium kein beliebiges Kriterium sein könne, denn das Speichern erfolge automatisch (automatically storing), was ausschließe, dass der Vorgang des Speicherns vom Nutzer eingeleitet werde. Gegen ein solches Verständnis spricht schon das Beispiel aus der Streitpatentschrift, wonach das Kriterium auch das Drücken der nicht näher bestimmten Menü-Tasten 21 sein kann.

## II.

### Zur erteilten Fassung des Streitpatents

1. In der erteilten Fassung ist das Streitpatent für nichtig zu erklären.
  
2. Der Gegenstand des Hauptantrags geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 Int-PatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ).

2.1 Die Änderungen, die im Erteilungsverfahren in den Merkmalen 1.1 und 1.2 des Anspruchs 1 vorgenommen wurden, haben den Gegenstand der Anmeldung erweitert.

Ursprungsoffenbart ist in Anspruch 9 vom Anmeldetag, dass der erste und der zweite Dienst gleichzeitig genutzt werden (using said first service (P1) and said second service (P2) simultaneously). Weiterhin ist auf S. 4, Z. 8-12 der Beschreibung vom Anmeldetag ausgeführt, dass es möglich ist, die Mobilstation in einem automatischen Antwort-Modus zu setzen, in welchem Modus Sprachdienst oder jeweiliger Telefax-Dienst automatisch bei einer eingehenden Nachricht aktiviert werden. Ein Verwenden anderer Dienste während des Sprachdienstes sei auch möglich.

Die im Merkmal 1.1 beanspruchten Mittel betreffen jedoch solche zum gleichzeitigen Verarbeiten der Dienste (processing different information processing services (P1, P2) simultaneously). Darunter versteht der Fachmann – wie vorstehend ausgeführt – zwei Alternativen: Mittel, die es dem Nutzer ermöglichen, mehrere Dienste gleichzeitig zu nutzen, oder Mittel zum gleichzeitigen Verarbeiten der Dienste in der Mobilstation.

Entgegen der Einlassung der Beklagten sind Mittel zum gleichzeitigen Verarbeiten von Diensten in der Mobilstation keiner Stelle der Anmeldeunterlagen entnehmbar. Die gleichzeitige Verarbeitung der Dienste in der Mobilstation ist auch nicht in der Fig. 4, BZ P1'...Pn' vom Anmeldetag und der dazugehörenden Beschreibung (S. 7, zweiter Abs.) offenbart, wonach in separaten Speichersegmenten des Speichers 40 die Information P1' bis Pn' gespeichert ist, die durch den Nutzer verarbeitet wird. Denn ein derartiger Speicherschutz-Mechanismus ist zwar eine notwendige Voraussetzung, aber weder eine hinreichende Bedingung für eine gleichzeitige Speicherung noch für eine gleichzeitige Verarbeitung von Information unterschiedlicher Dienste in der Mobilstation.

Im Hinblick auf die Änderung in Merkmal 1.2 des Anspruchs 1 („simultaneously processed“) gelten vorstehende Überlegungen gleichermaßen.

2.2 Auch die Änderung, die im Erteilungsverfahren im Merkmal 1.5 des Anspruchs 1 vorgenommen wurde, hat den Gegenstand der Anmeldung erweitert.

Mit der Streichung der Angabe „storing said“ im Merkmal 1.5 des erteilten Anspruchs 1 wurde der Bezug der Information, die vom Nutzer verarbeitet wird, auf dienstebezogene Information aufgelöst. Mit dem erteilten Anspruch 1 wird nunmehr die Speicherung von zwei Informationsmengen „information related to said service“ und „information processed by the user“ beansprucht. Diese Mengen sind für den Fachmann unterscheidbar, da wie vorstehend dargelegt, eine Information entweder einer oder beiden in Merkmal 1.5 genannten Mengen angehören kann.

Ursprungsoffenbart ist etwa in den Ansprüchen 2 und 3 vom Anmeldetag insoweit die Speicherung von dienstebezogener Status-Information (the status information related to said service) und Informationen in der Anzeige (the information in said display). Die Angabe im Merkmal 1.5 des erteilten Anspruchs 1 „information pro-

cessed by the user“ ist jedoch allgemeiner, sie umfasst auch den nicht ursprungs-offenbarten Fall der Speicherung einer beliebigen durch den Nutzer verarbeiteten Information, ohne dass diese etwa auf dem Bildschirm des Endgeräts angezeigt oder sonstwie mit dem genutzten Dienst in Verbindung stehen müsste.

2.3 Die weiteren Änderungen im erteilten Anspruch 1 (Merkmale 1.3 und 1.4) gehen in zulässiger Weise auf die Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zurück. Der Senat folgt insoweit dem Vortrag der Beklagten.

3. Im Übrigen ist der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ), denn ihm fehlt die Neuheit gegenüber der Druckschrift D5, DE 44 96 561 T1. Darüber hinaus beruht die Lehre des Anspruchs 1 gegenüber einer Zusammenschau der Druckschriften D4-3, Thomas Ullrich: „Psion Serie 3A (512 kB)“, und D4-1, „Psion series 3a User Guide“, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3.1 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist gegenüber dem Stand der Technik der Druckschrift D5, DE 44 96 561 T1, nicht neu:

Die Druckschrift D5 betrifft ein Mobiltelefon, das gemäß den GSM-Spezifikationen zur Verwendung des Kurznachrichtendienstes (SMS) eingerichtet ist und welches – wie üblich – u. a. einen internen Speicher 30 und einen entfernbaren, anschließbaren externen Speicher 45 in Form einer Teilnehmeridentitätsmodul (TIM)-Karte 40 umfasst (S. 1, erster Abs. bis S. 2, zweiter Abs., Fig. 1).

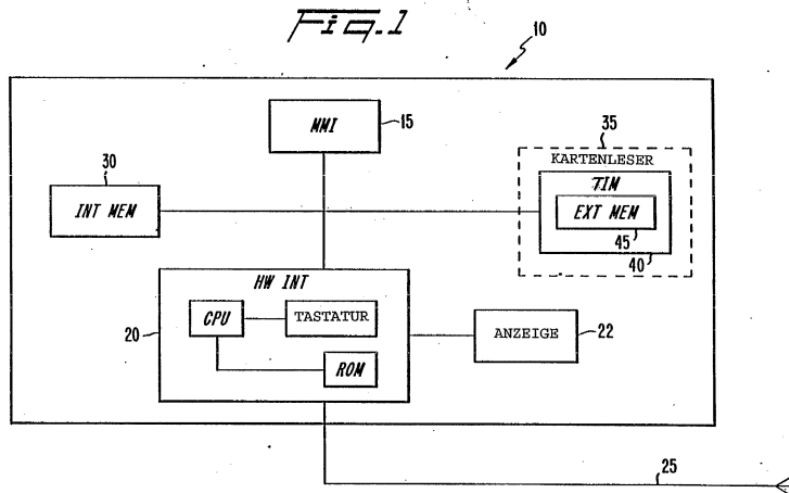


Fig. 1 aus der D5

Die D5 offenbart, dass einlaufende Kurznachrichten, die von der Antenne in dem zellularen mobilen Endgerät empfangen werden, direkt an den internen Speicher 30 geschickt werden (S. 7, erster Abs., Fig. 1). Der Nutzer wird alarmiert und kann die Nachricht lesen, wenn er wählt dieses zu tun (S. 7, erster Abs.). Eine ungelesene Nachricht wird nach der D5 durch einen „Lesen-Merker“ gekennzeichnet (S. 8, zweiter Abs., S. 13, letzter Abs.). Entscheidet sich der Nutzer, keine der einlaufenden Nachrichten zu lesen, und läuft der interne Speicher 30 voll, speichert gemäß einer Ausführungsform der D5 das Endgerät automatisch den Überlauf von ungelesenen Nachrichten in dem externen TIM-Speicher 40 (S. 13, vorletzter Abs.). Da der interne Speicher 30 als FIFO-Speicher organisiert ist (S. 7, zweiter Abs.), werden die zuerst gespeicherten, d. h. die ältesten Nachrichten aus dem internen Speicher entnommen und als Überlauf in dem externen Speicher gespeichert. Die Druckschrift D5 lehrt somit das automatische Speichern von Nachrichten, die durch den „Lesen-Merker“ gekennzeichnet sind, in den externen Speicher, wenn ein vorherbestimmtes Kriterium erfüllt ist.

Die Nachricht mit dem gesetzten „Lesen-Merker“ aus der D5 ist eine dienstebezogene Information im Sinne des Streitpatents. Denn wie die Nachricht selbst bezieht sich auch der „Lesen-Merker“ ausschließlich auf den Kurznachrichten-

dienst und auf keinen anderen Dienst, etwa dem Telefondienst. Der „Lesen-Merker“ ist darüber hinaus mit der im Streitpatent beanspruchten Statusinformation (Streitpatent, Anspruch 2) vergleichbar, die angibt, welche Datei geöffnet war und an welcher Stelle der Nutzer die Datei bearbeitet hat (Streitpatentschrift, Abs. [0034]). Nach Überzeugung des Senats muss der Dienst zum Empfang von Kurznachrichten auf der Mobilstation nach der D5 bereits dann als in Verwendung gelten, wenn eine einlaufende Nachricht von dem Mobiltelefon empfangen und gespeichert wird, denn beim Empfang der Nachricht wird dem Nutzer beispielsweise das Wort „NACHRICHT“ auf dem Bildschirm angezeigt (D5, S. 11, letzter Abs.). Eine Verwendung des Kurznachrichtendienstes durch den Nutzer setzt somit nicht voraus, dass der Nachrichtenlesemodus auf dem Gerät aus der D5 aktiviert worden ist und der Nutzer sich den Inhalt der eingehenden Kurznachricht auch tatsächlich anzeigen lässt.

Weiterhin stellt auch die ungelesene Nachricht aus der D5 eine durch den Nutzer verarbeitete Information dar, denn der Nutzer lässt sich zwar nicht den Inhalt der Nachricht am Bildschirm anzeigen, beim Empfang der Nachricht wird jedoch – wie bereits ausgeführt – beispielsweise das Wort „NACHRICHT“ auf dem Bildschirm angezeigt (D5, S. 11, letzter Abs.). Eine ungelesene Nachricht beinhaltet daher auch eine vom Nutzer verarbeitete Information im Sinne des Streitpatents.

Aus der Druckschrift D5, DE 44 96 561 T1, ist in Worten des erteilten Anspruchs 1 ausgedrückt, somit Folgendes bekannt:

A multi-service mobile station (Bezeichnung) which comprises

- 1 means for connecting by radio to a telecommunication network for using typical mobile communication services, such as speech and data services (auf Grund GSM, S. 1, letzter Abs. bis S. 2, erster Abs.),

Das zellulare mobile Endgerät aus der D5 bietet dem Nutzer zwei typische mobile Kommunikationsdienste an: Telefondienst (vgl. S. 2, dritte Zeile) und Kurznachrichtendienst (S. 2, erste Zeile).

whereat the multi-service mobile station comprises:

1.1 means for processing different information processing services simultaneously,

S. 20, dritter Abs.: „Wenn es einen ankommenden Anruf während des Lesens einer Nachricht gibt, verlässt das Endgerät den Nachrichtenlesemodus und kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück.“

S. 16, zweiter Abs.: „Wenn eine Nachricht während eines Anrufs empfangen wird...“

1.2 a user interface (Mensch-Maschine-Schnittstelle, Tastatur, Menüaufforderungen, S. 9, letzter Abs.) for selecting an information processing service between at least two simultaneously processed services, a first service and a second service (liest der Fachmann ohne Weiteres mit),

1.3 a first memory (interner Speicher 30) for storing information when using one of the at least two simultaneous information processed services,

S. 7, erster bis dritter Abs.: „...werden alle einlaufenden Nachrichten, die von der Antenne in dem zellularen mobilen Endgerät empfangen werden, direkt an den internen Speicher geschickt.“

1.4 a second memory (einen externen, entfernbar verbindbaren Speicher auf einer TIM-Karte oder einer anderen entfernbar Karte, S. 6, vorletzter Abs.) that is suitable for storing information without power (EEPROM, S. 10, zweiter Abs.); and



1.5 means for automatically storing information related to said service in use

D5, S. 13, vorletzter Abs.: „Wenn der interne Speicher voll ist und keine der Nachrichten gelesen worden ist, wird gemäß einer Ausführungsform der Nutzer aufgefordert werden, wenigstens eine der ungelesenen Nachrichten zu lesen und zu löschen oder in dem externen TIM-Speicher zu speichern. Mit einer weiteren Ausführungsform wird das System automatisch den Überlauf in dem externen TIM-Speicher speichern.“

and information processed by the user

D5, S. 7, erster Abs., Z. 3, 4: “Der Benutzer wird alarmiert“, S. 11, letzter Abs., wird das Wort "NACHRICHT" geblinkt...“

from the first memory to the second memory,

D5, S. 13, vorletzter Abs.: “... in den externen TIM-Speicher speichern...”

1.5.1 when a predetermined criterion is met.

D5, S. 13, vorletzter Abs.: „Wenn der interne Speicher voll ist...“

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher gegenüber dem Stand der Technik nach der Druckschrift D5 nicht neu.

3.2 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht weiterhin gegenüber dem Stand der Technik nach einer Zusammenschau der Druckschriften D4-3, Thomas Ullrich: „Psion Serie 3A (512 kB)“ und D4-1, „Psion series 3a User Guide“ nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlichte Erfahrungsbericht D4-3, Thomas Ullrich: „Psion Serie 3A (512 kB)“, und das Benutzerhandbuch D4-1, „Psion series 3a User Guide“, sind zwar von der Klägerin im Zusammenhang mit dem als offenkundig vorbenutzt geltend gemachten Gerät D4, Psion Series 3a, eingereicht worden. Unabhängig davon stellen die Druckschriften D4-3 und D4-1 eigenständige, in sich geschlossene Entgegenhaltungen dar.

Die D4-3 beschreibt ein dort als Palmtop-Organizer bezeichnetes mobiles Gerät Psion Serie 3a, also einen kompakten und tragbaren Computer. Dieser zeichne sich durch Kommunikationsoptionen wie Fax und E-Mail über D-Netz und GSM aus (S. 52, linke Spalte erster bis dritter Abs.). Eine dieser Kommunikationsoptionen werde durch ein Faxmodem namens Psion 3Fax bereitgestellt, das auch auf GSM-Handys mit Nokia-PCMCIA-Karte funktioniere (S. 54, linke Spalte, vierter Abs.).

Die D4-3 offenbart somit ein aus mehreren Bestandteilen zusammengesetztes mobiles Gerät, umfassend das Grundgerät Psion Serie 3a, das Faxmodem Psion 3Fax und ein Nokia-Mobiltelefon. Eine derartige nichtintegrierte Konfiguration sieht der Fachmann aus den bereits im Abschnitt I.2 genannten Gründen als Mobilstation im Sinne des Streitpatents an.

Neben den Kommunikationsdiensten Fax und E-Mail weist der Psion verschiedene Anwendungsprogramme zum Verarbeiten von Dateien auf: Textverarbeitung, Spreadsheet, Datenbank, Personal Information Manager (S. 53, linke Spalte, Mitte). Sowohl die angebotenen Kommunikationsdienste als auch die genannten Anwendungen stellen informationsverarbeitende Dienste im Sinne des Streitpatents dar, die gleichzeitig verarbeitet werden können, denn der Psion besitzt ein Multitasking-Betriebssystem (S. 52, 53, seitenübergreifender Satz).

Aus der Druckschrift D4-3, Thomas Ullrich: „Psion Serie 3a (512 kB)“, ist in Worten des erteilten Anspruchs 1 ausgedrückt, somit Folgendes bekannt (Unterschiede gekennzeichnet):

A multi-service mobile station which comprises

Grundgerät Psion series 3a, Faxmodem Psion 3Fax,  
GSM-Handy, S. 54, linke Spalte, vierter Abs.

- 1 means for connecting by radio to a telecommunication network for using typical mobile communication services, such as ~~speech and~~ data services,

D4-3, S. 52, linke Spalte, dritter Abs.: „Kommunikationsoptionen wie Fax und E-Mail (auch über D-Netz und GSM)...“

whereat the multi-service mobile station comprises:

- 1.1 means for processing different information processing services

S. 53, linke Spalte, Mitte: „Textverarbeitung „Word“ .... Spreadsheet „Tabelle“ ... Flatfile-Datenbank „Tabelle“ ... Personal Information Manager „Agenda“ ... Taschenrechner...“

simultaneously,

S. 52, 53, seitenübergreifender Satz: „Das Betriebssystem ist Multitasking-fähig, d. h. man kann z. B. während des Backups auf einen PC mit nicht zu sichernden Programmen und Daten weiterarbeiten.“

- 1.2 a user interface

Auf dem Foto auf S. 52, linke Spalte, ist ersichtlich, dass der Psion einen Bildschirm und eine Tastatur aufweist.

for selecting an information processing service between at least two simultaneously processed services, a first service and a second service.

S. 53, linke Spalte, dritter Abs.: „...durch Drücken eines der Programm-Icons auf der Folientastatur ist man direkt in der laufenden Applikation ...“

1.3 a first memory for storing information when using one of the at least two simultaneous information processed services,

S. 52, rechte Spalte, zweiter Abs.: ...“doppelt soviel RAM (512 kB, die kleinere Version mit 256 kB empfiehlt sich nur für vertikale Applikationen)“

1.4 a second memory that is suitable for storing information without power; and

S. 54, linke Spalte, erster Abs.: „Speichererweiterungen...Flash-RAM ist zwar billiger und kommt ohne Batterie aus...“

~~1.5 means (40, 41, 47) for automatically storing information related to said service (P1, P2) in use and information processed by the user from the first memory to the second memory,~~

~~1.5.1 when a predetermined criterion is met.~~

Der Erfahrungsbericht D4-3 weist zwar darauf hin, dass die meisten Anwendungen auf dem Psion keine Speichern-Funktion kennen würden, denn es werde beim Beenden automatisch gespeichert (S. 53, linke Spalte, dritter Abs.). Ein automatisches Speichern von Information, die sich auf den in Verwendung stehenden Dienst bezieht, und Information, die durch den Nutzer verarbeitet wird, von dem ersten Speicher zu dem zweiten Speicher gemäß den Merkmalen 1.5 und 1.5.1 des Streitpatents, ist der Druckschrift D4-3 jedoch nicht unmittelbar und eindeutig entnehmbar.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist somit gegenüber dem Stand der Technik nach der Druckschrift D4-3 neu.

Der Fachmann wird sich aber über den Erfahrungsbericht D4-3 hinaus - wegen der dort als ungewöhnlich bezeichneten Features (S. 53, linke Spalte, dritter Abs.) genauer über den Psion informieren wollen und dazu ein Handbuch des Geräts heranziehen, zumal der Erfahrungsbericht D4-3 sich als Quellen u. a. auf nicht näher bestimmte „PSION Handbücher“ beruft (D4-3, S. 54, rechte Spalte, Abschnitt „Quellen“) und ein solches Handbuch in der Regel die umfassendste Herstellerinformation darstellt.

Das Benutzerhandbuch D4-1, „Psion Series 3a User Guide“, v1.0 Jul 93, das gegenüber dem Erfahrungsbericht D4-3 betreffend ein Gerät mit der Betriebssystemversion „3.22F – Deutsch“ (D4-3, S. 53, Abb. „Versionsinfo“) zwar offensichtlich eine abweichende, da englischsprachige Version des Psion betrifft, stellt jedenfalls eine geeignete Informationsquelle dar. Der Fachmann geht dabei davon aus, dass eine deutschsprachige Version des Handbuchs eines Geräts der britischen Firma Psion Plc. (D4-3, S. 52, linke Spalte, letzter Abs.) lediglich eine Lokalisierung bzw. Übersetzung der englischsprachigen Urfassung darstellt und im Übrigen nicht bei jeder Versionsänderung neue Benutzerhandbücher erstellt und gedruckt werden.

Die Druckschriften D4-3 und D4-1 mögen somit zwar nicht als ein einziges, zusammengehörendes Dokument gelten, ausgehend von dem Erfahrungsbericht D4-3 hat der Fachmann jedoch wie gezeigt Veranlassung, das Handbuch D4-1 heranzuziehen, in welchem beispielsweise das automatische Speichern in dem Abschnitt „Auto-saving of files“ auf S. 209, letzter Abs. bis S. 210, dritter Abs., näher beschrieben ist.

Aus der vorveröffentlichten D4-1, Psion series 3a User Guide, ist in Worten des geltenden Anspruchs 1 ausgedrückt, Folgendes entnehmbar (Unterschiede gekennzeichnet):

A multi-service mobile station (Psion Series 3a, vgl. Titel der D4-1) ~~which comprises~~

~~1 — means for connecting by radio to a telecommunication network for using typical mobile communication services, such as speech and data services,~~

whereat the multi-service mobile station comprises:

1.1 means for processing different information processing services simultaneously,

D4-1, S. 250, Abschnitt "Internal memory": "ROM 1Mbyte containing multi-tasking, windowing operating system ..."

1.2 a user interface for selecting an information processing service between at least two simultaneously processed services, a first service and a second service,

D4-1, S. 5, Abschnitt "The application button pad": "The touchpad of eight large buttons between the screen and keyboard allows you to move between different applications on your Series 3a - the Database, Word Processor and so on. For example, if you want to check your daily agenda, press the Agenda button..."

1.3 a first memory for storing information when using one of the at least two simultaneous information processed services,

Beim Starten einer Anwendung werden Informationen in den internen Speicher geladen (z. B. RAM: 256 or 512k, S. 250, Abschnitt: „Internal memory:“):

D4-1, S. 15, erster und vierter Abs: „Information may be stored on the internal disk and on solid state disks... The internal disk is a part of the overall internal memory of the Series 3a. Other things need to use internal memory too – for example, each application needs some in order to get started.”

D4-1, S. 198, Abschnitt “Internal memory and open files”: “Every time you open a file a certain amount of internal memory is used up...”

D4-1, S. 97, Abschnitt “The saved file on the disk”: “The word processor does not work directly on a file; it loads the information from the file into memory, and it is this “in memory” working version which you edit.”

- 1.4 a second memory that is suitable for storing information without power; and

D4-1, S. 206, Abschnitt “Fitting an SSD”: SSDs fit in one of two SSD drives...

D4-1, S. 206, Abschnitt “Flash SSD”: Flash SSDs do not rely on any form of battery power...

- 1.5 means for automatically storing information related to said service in use and information processed by the user

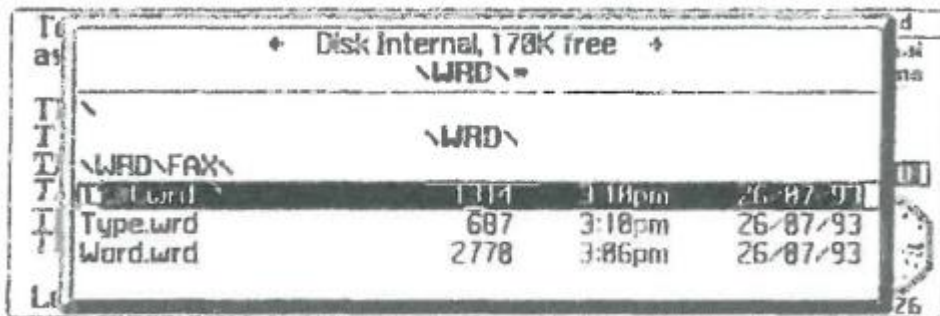
Nach der Druckschrift D4-1, S. 210, erster bis fünfter Abs. werden Änderungen bzw. Eingaben des Benutzers in einer mit den Anwendungen Word Processor, Spreadsheet, Database oder Agenda geöffneten Datei automatisch gespeichert:

„In the Word Processor and Spreadsheet, any changes since the file was last opened or saved...”

“In the Database and Agenda, entries are always saved to file, when you enter them ...”

Derartige Eingaben des Nutzers stellen sowohl eine Information dar, die sich auf den in Verwendung stehenden Dienst, d. h. auf die in Verwendung stehende Anwendung, bezieht, als auch Information, die durch den Nutzer verarbeitet wird, d. h. von ihm eingegeben wird.

Darüber hinaus offenbart die D4-1 für den Fachmann, dass zu jeder Datei neben dem Dateinamen und der Dateierweiterung auch die Dateigröße und ein Zeitstempel gespeichert werden. Denn in der Bildschirmabbildung auf S. 214 der D4-1 ist ersichtlich, dass unterschiedliche Dateien unterschiedliche Dateigrößen und unterschiedliche Zeitstempel aufweisen können. Auch diese Daten stellen eine Information im Sinne des Streitpatents dar, die sich auf die in Verwendung stehende Anwendung bezieht.



from the first memory to the second memory,

Beim Wechsel zu einer anderen Datei wird die gerade im RAM bearbeitete Datei geschlossen und z. B. auf Flash SSD automatisch gespeichert (auto-saving of files).

D4-1, S. 209, 210, Abschnitt „auto-saving of files“: When you change to a different file by using an “Open file” option ... the file you were using is exited. Any changes you had made to it are automatically



saved....If you are not careful, auto-saving can use up space on a Flash SSD.

#### 1.5.1 when a predetermined criterion is met.

Eine automatische Speicherung der Datei erfolgt nach der D4-1 beim Verlassen der Anwendung durch Auswahl der Option „Exit“ durch den Nutzer oder beim Wechsel zu einer anderen Datei entweder mittels der Option „Open file“ oder durch Wechsel zum Systembildschirm und Auswahl einer Datei aus der Dateiliste.

D4-1, S. 98, erster Abs.: The file is also saved when you use the „Exit“ option, or if you change to a different file, either with the „Open file“ option on the „File“ menu, or from the file list in the system screen.

Der Einwand der Beklagten, die „auto-saving“-Funktion aus der D4-1 sei ein manuelles und kein automatisches Speichern, da der Nutzer die Bearbeitung manuell beende, geht schon aus dem Grund fehl, da die in der Streitpatentschrift genannten Beispiele für vorbestimmte Kriterien vergleichbare manuelle Eingriffe des Nutzers betreffen (SP, Abs. [0033], Drücken der Menü-Taste 21, Umschalten zu einem zweiten Dienst).

Das Benutzerhandbuch D4-1 offenbart nicht die Mittel im Merkmal 1 des erteilten Anspruchs 1, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist daher zwar gegenüber dem Stand der Technik nach der D4-1 neu, die naheliegende Zusammenschau der Dokumente D4-3 und D4-1 führt jedoch zu allen Merkmalen des Gegenstandes des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents.

Es mag zwar zutreffen, wie die Beklagte einwendet, dass die D4-1 ausdrücklich davon abrate, Flash SSD für das automatische Speichern zu verwenden, weil

einmal beschriebener Speicherplatz auf einer Flash-SSD-Karte nur durch eine vollständige Formatierung der Karte wiedererlangt werden könne (vgl. D4-1, S. 210, die beiden Absätze nach der Aufzählung) und sich eine Flash-SSD-Karte daher bei Nutzung der "auto-saving"-Funktion des Psion 3a schnell fülle (D4-1, S. 210, die beiden Absätze nach der Aufzählung). Jedoch stellt auch die Empfehlung, eine in dem Gerät Psion vorhandene Funktion nicht zu nutzen, eine Offenbarung der Funktion an sich dar.

Der Einwand der Beklagten, Verwaltungsdaten auf der Ebene des Betriebs- und Dateisystems, die zum Zweck der richtigen Darstellung und des korrekten Aufrufs technisch zwingend erforderlich sind, sagten nichts über den aktuellen Status des Dienstes aus, geht jedoch fehl, denn mit dem erteilten Anspruch 1 wird insoweit jede (beliebige) Information erfasst, sofern sie sich auf den in Verwendung stehenden Dienst bezieht.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht daher gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

### III.

#### **Zur Fassung nach Hilfsantrag 0a**

Mit der Fassung nach Hilfsantrag 0a hat das Streitpatent Bestand.

1. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 0a vom 1. Juli 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber erteilter Fassung gekennzeichnet):

A multi-service mobile station (1) which comprises

1<sub>0a</sub> means (42) for connecting by radio to a telecommunication network for using typical mobile communication services, ~~such as speech and data services~~ including a speech service,

characterized in that the multi-service mobile station comprises:

1.1<sub>0a</sub> means (41, 40, 47) for processing different information processing services (P1, P2) simultaneously by the user,

1.2<sub>0a</sub> a user interface (11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23) for selecting an information processing service (P1, P2) between at least two ~~simultaneously processed services~~ simultaneously processed by the user, a first service (P1) and a second service (P2),

1.2.1<sub>0a</sub> the user interface (11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23) comprises a display (11, 15),

1.3<sub>0a</sub> a first memory (40) for storing information when using one of the at least two simultaneous information processed services, which is some service other than speech service,

1.4 a second memory (47) that is suitable for storing information without power; and

1.5<sub>0a</sub> means (40, 41, 47) for automatically storing the status information related to said service (P1, P2) ~~in use~~ used and the information processed by the user in said display (11, 15) from the first memory to the second memory,

1.5.1<sub>0a</sub> ~~when a predetermined criterion is met~~ shifting from said service in use (P1, P2) over to the speech service.

2. In der Fassung gemäß Hilfsantrag 0a kann das Streitpatent in zulässiger Weise verteidigt werden, denn die vorgenommenen Änderungen gehen auf die ursprünglich eingereichte sowie auf die erteilte Fassung zurück:

2.1 Mit der Änderung gegenüber der erteilten Fassung in Merkmal 1.1<sub>0a</sub>, wonach die informationsverarbeitenden Dienste durch den Nutzer gleichzeitig verarbeitet werden, wurde die Anweisung auf die ursprüngliche Offenbarung zurückgeführt.

Ursprungsoffenbart ist, dass Information durch den Nutzer verarbeitet wird (ursprünglicher Anspruch 1). Ursprungsoffenbart ist weiterhin, dass der erste und der zweite Dienst gleichzeitig genutzt werden (ursprünglicher Anspruch 9). Unter dem beanspruchten gleichzeitigen Verarbeiten von Diensten durch den Nutzer versteht der Fachmann nichts anderes als das gleichzeitige Nutzen von Diensten durch den Nutzer.

Aus denselben Gründen ist die Änderung im Merkmal 1.2<sub>0a</sub> ursprungsoffenbart.

Die Änderungen in den Merkmalen 1.1<sub>0a</sub> und 1.2<sub>0a</sub> erweitern den Schutzbereich des Patents nicht, denn die Angabe des gleichzeitigen Verarbeitens wurde im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 0a auf die bereits von der erteilten Fassung umfasste Alternative des gleichzeitigen Verarbeitens durch den Nutzer beschränkt (vgl. I.2). Somit führt die Beschränkung des Merkmals 1.1<sub>0a</sub> gegenüber der erteilten Fassung zu einem Gegenstand, bei dem die Mittel zum gleichzeitigen Verarbeiten so ausgestaltet sein müssen, dass gleichzeitiges Nutzen der Dienste durch den Nutzer möglich ist.

2.2 Die Änderung in Merkmal 1.5<sub>0a</sub>, wonach die Status-Information, die auf den genannten Dienst bezogen ist und die Information im genannten Display gespeichert wird, entspricht der Ausgestaltung gemäß des ursprünglichen Anspruchs 2.

Der Schutzbereich des Patents wird auch durch diese Änderung nicht erweitert, denn die Angabe im Merkmal 1.5<sub>0a</sub> entspricht insoweit dem erteilten Anspruch 2.

2.3 Auch die Änderungen in den übrigen Merkmalen (1.2.1<sub>0a</sub>, 1.3<sub>0a</sub> und 1.5.1<sub>0a</sub>) gehen in zulässiger Weise auf die Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zurück (vgl. Beschreibung vom Anmeldetag, S. 3, vorletzter Abs. und S. 5, erster Abs.) und beschränken den Patentgegenstand gegenüber der erteilten Fassung. Nach der höchstrichterlicher Rechtsprechung steht es der Patentinhaberin frei, nicht sämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Anspruch zu übernehmen (BGHZ 110, 123 - Spleißkammer; BGH Mitt. 2012, 344 - Antriebseinheit für Trommelwaschmaschine; BGH GRUR 2015, 249 - Schleifprodukt).

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 0a ist gegenüber dem Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ).

3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 0a ist gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift D5, DE 44 96 561 T1, neu.

Die Schrift D5 beschreibt zwar wie der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 0a einen Dienstwechsel vom Lesen einer Kurznachricht hin zu einem Sprachdienst (D5, S. 20, dritter Abs.: „Wenn es einen ankommenden Anruf während des Lesens einer Nachricht gibt...“). Die D5 lehrt jedoch lediglich, dass dabei die Nachricht, die auf dem Bildschirm angezeigt wurde, als ungelesenen betrachtet wird (S. 20, dritter Abs.). Beim Dienstwechsel gemäß der Schrift D5 wird somit weder die Nachricht selbst von dem internen zu dem externen Speicher umgespeichert noch wird dann eine Statusinformation oder eine Information in der Anzeige gespeichert, denn die Druckschrift D5 lehrt gerade im Gegenteil, dass der Status der Nachricht

als gelesen (S. 20, dritter Abs.: „...während des Lesens einer Nachricht...“) verworfen wird (S. 20, dritter Abs.: ...“ Die Nachricht wird als ungelesen betrachtet.“).

Die Druckschrift D5 zeigt somit nicht die Anweisung gemäß den Merkmalen 1.5<sub>0a</sub> und 1.5.1<sub>0a</sub> des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 0a, dass dienstebezogene Statusinformation und Information in der Anzeige vom ersten zu dem zweiten Speicher umgespeichert wird, wenn zu dem Sprachdienst gewechselt wird.

3.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 0a ist auch gegenüber dem Stand der Technik nach den Druckschriften D4-3, Thomas Ullrich: „Psion Serie 3A (512 kB)“, oder D4-1, „Psion series 3a User Guide“, neu.

Denn der Psion Serie 3a gemäß den Druckschriften D4-3 oder D4-1 umfasst schon keinen Sprachdienst (Merkmale 1<sub>0a</sub>, 1.5.1<sub>0a</sub>). Im Übrigen gelten die zum Hauptantrag genannten Gründe sinngemäß.

3.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 0a beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3.3.1 Ausgehend von der Lehre der Druckschrift D5 hat der Fachmann keine Veranlassung, die Anweisungen gemäß den Merkmalen 1.5<sub>0a</sub> und 1.5.1<sub>0a</sub> vorzusehen. Denn alleiniger Auslöser für das automatische Speichern im externen Speicher ist nach der Lehre der Druckschrift D5 das Überlaufen des internen Speichers durch eingehende Kurznachrichten (D5, S. 2, dritter Abs.: „Wenn der Benutzer die Nachricht nicht löscht, sobald sie gelesen wird, erreichen die Speicher ihre Kapazitätsgrenzen.“). Mit dem Speichern in dem externen Speicher soll verhindert werden, dass keine neuen Kurznachrichten mehr empfangen werden können (D5, S. 2, dritter Abs.: „Dies macht es unmöglich, irgendwelche neuen

SMS-Nachrichten zu erhalten.“). Ein Dienstwechsel zum Sprachdienst kann einen solchen Überlauf des internen Speichers mit eingehenden Kurznachrichten offensichtlich nicht bewirken. Der Fachmann hat daher keine Veranlassung, auch bei einem Wechsel zum Sprachdienst Kurznachrichten oder eine andere Information in der Anzeige umzuspeichern.

Darüber hinaus wird nach der Lehre der Druckschrift D5 der Status einer Nachricht auf dem Bildschirm (S. 20, dritter Abs.: „...während des Lesens einer Nachricht...“) verworfen (S. 20, dritter Abs.: ...“ Die Nachricht wird als ungelesen betrachtet.“). Der Fachmann mag in Betracht ziehen, den Status der Nachricht, die auf dem Bildschirm des Mobiltelefons angezeigt wird, wenn der Nutzer zum Sprachdienst wechselt, entgegen der Lehre der Druckschrift D5 nicht zu verworfen, sondern den Status etwa als gelesen zu kennzeichnen. Eine solche Maßnahme würde jedoch lediglich dazu führen, dass der Lesen-Merker der Nachricht entfernt (vgl. D5, S. 8, zweiter Abs., sechstletzte Zeile), d. h. der Wert einer Speicherzelle verändert wird, jedoch nicht dazu, den Lesen-Merker der Nachricht als Statusinformation vom ersten in den zweiten Speicher umzuspeichern.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 0a beruht daher gegenüber dem Stand der Technik nach der Druckschrift D5 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3.3.2 Auch ausgehend von der Lehre der Druckschrift D4-1 hat der Fachmann keine Veranlassung, die Anweisungen gemäß den Merkmalen 1.5<sub>0a</sub> und 1.5.1<sub>0a</sub> des Anspruch1 nach Hilfsantrag 0a vorzusehen.

Die Druckschrift D4-1 vermittelt die Lehre, dass ein automatisches Speichern einer in Bearbeitung befindlichen Datei („Auto-saving of files“, S. 209, letzter Abschnitt) erfolgt, wenn

- die Datei geschlossen wird („the normal „Exit“ option will always save the current document to file“, D4-1, S. 97, vorletzter Abschnitt) oder
- eine andere Datei zur Bearbeitung geöffnet wird (“by using an „Open file“ option or by choosing a file from the file list in the system screen the file you were using is exited“, D4-1, S. 209, letzter Abs.).

Die Druckschrift D4-1 offenbart somit hinsichtlich eines Dienstwechsels das automatische Speichern lediglich für den Fall des Wechsels von einer dateiverarbeitenden Anwendung zu einer anderen dateiverarbeitenden Anwendung. Entgegen der Auffassung der Klägerin ergibt sich auch aus S. 6, letzter Abs. der Druckschrift D4-1 nicht anderes, denn dort ist nur die prinzipielle Eigenschaft eines Multitasking-Betriebssystems angesprochen, dass beim Wechsel von einer Anwendung zu einer anderen die Anwendung nicht beendet werden muss (You don't have to finish with one application before moving to another...). Speichervorgänge zu einem Flash-Speicher beim Wechsel zwischen Anwendungen sind dort gerade nicht angesprochen.

Es mag zwar das Bestreben der Fachwelt gewesen sein, in Geräte des Typs „Palmtop Organizer“, wie die gemäß der Druckschrift D4-1, auch einen Sprachdienst zu integrieren, etwa den gemäß der Entgegenhaltung D3, Mobiltelefon IBM Simon. Eine solche Maßnahme mag somit zu einem Gerät führen, welches sowohl Dienste zur Dateiverarbeitung als auch einen Sprachdienst umfasst und welches automatisch eine in Bearbeitung befindliche Datei beim Öffnen einer anderen Datei speichert.

Bei einem Wechsel zum Sprachdienst besteht jedoch keinerlei Veranlassung, eine neue Datei zur Bearbeitung zu öffnen. Der Senat hat daher Zweifel, dass der



Fachmann Veranlassung hatte, ein automatisches Speichern einer in Bearbeitung befindlichen Datei auch beim Wechsel zu dem Sprachdienst vorzusehen.

Bestehen Zweifel daran, dass die Erfindung sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, kann nicht vom Vorliegen des behaupteten Nichtigkeitsgrunds ausgegangen werden.

3.3.3 Auch ausgehend von den übrigen Entgegenhaltungen oder einer Zusammenschau aller Entgegenhaltungen kommt der Fachmann nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 0a.

Die als offenkundig vorbenutzt behaupteten Gegenstände D1, Apple Newton MessagePad 120, und D4, Psion Series 3a, sind kein Stand der Technik.

3.3.3.1 Im Klageschriftsatz hat die Klägerin vorgetragen, die D1, Apple Newton MessagePad 120, sei ein von Oktober 1994 bis Juni 1996 vertriebener Personal Digital Assistant (PDA) (Klageschrift, S. 3) und spätestens seit Oktober 1994 auch in Deutschland vertrieben worden und mithin der Öffentlichkeit zugänglich gewesen (Klageschrift, S. 7).

Nach Überzeugung des Senats kann das Gerät D1 nur in Verbindung mit der von der Klägerin konkret beschriebenen Betriebssystemversion (vgl. Bildschirmabbildung auf S. 4 der Replik vom 27. Mai 2013)

„Newton D-2.0 (535334)

©1993, 1995 Apple Computer, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.“

die behaupteten Funktionen entfalten. Es kommt daher darauf an, wann Geräte des Typs D1 mit der Betriebssystemversion D-2.0 mit dem Build-String „535334“ der Öffentlichkeit zugänglich waren. Die Copyright-Angabe „©1993, 1995 Apple Computer, Inc.“ weist zwar darauf hin, dass die auf dem Gerät vorhandene Betriebssystemversion im Jahr 1995 erstellt wurde. Eine derartige Copyright-Angabe ist nach Überzeugung des Senats jedoch grundsätzlich nicht dazu geeignet, den Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichkeit eines Betriebssystems zu belegen, denn nach dem softwaretechnischen Erstellungsprozess (Build) schließen sich üblicherweise noch Qualitätssicherungs-, Test- und Freigabeprozesse an. Erst danach kann die technische Dokumentation fertiggestellt, das Betriebssystem dem Hardware-Produktionsprozess zugeführt und auf die produzierten Geräte aufgespielt werden. Nach Auslieferung, Transport und Verteilung gelangen die Geräte zu einem späteren Zeitpunkt über die Vertriebskanäle an die Öffentlichkeit. Weiterhin lässt sich im konkreten Fall zudem nicht ausschließen, dass die mit der Angabe „D-2.0 (535334)“ identifizierbare Betriebssystemvariante sogenannte Updates enthält, die erst nach der Vertriebszeit der D1 vom Hersteller bereitgestellt worden sind und welche in Verbindung mit dem Streitpatent relevante Systemfunktionen oder Funktionen des Akkumanagements der D1 verändert oder fehlerbereinigt haben, so dass diese erst nach Aufspielen des Updates fehlerfrei nutzbar waren.

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist auch der Artikel NK16, Volker Weber: „Neues Newton Betriebssystem 2.0“, kein hinreichender Nachweis, dass das Gerät D1 mit der konkret beschriebenen Betriebssystemvariante als offenkundig vorbenutzt gelten kann. Der Aufsatz NK16 stellt lediglich eine Vorankündigung dar, auch der konkrete Build-String „535334“ der Betriebssystemversion „D-2.0“ wird dort nicht genannt.

Da die Klägerin über Zeit und Ort der Auslieferung bzw. den Empfänger des in ihren Schriftsätzen konkret beschriebenen Geräts D1 keinerlei Angaben gemacht hat, kann von der öffentlichen Zugänglichkeit des Geräts D1 vor dem Prioritätstag

des Streitpatents nicht ausgegangen werden. Die D1 musste daher bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Streitpatents außer Betracht bleiben.

3.3.3.2 Hinsichtlich der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung D4, Psion Series 3a, folgt der Senat weitgehend den Einwänden der Beklagten.

Die Klägerin greift zur Vorbenutzung D4, Psion Series 3a, auf ein Konvolut unterschiedlicher Quellen zurück, die Psion-Geräte in unterschiedlichen Versionen, Ausgestaltungen, Funktionsumfängen und Erweiterungen betreffen, nämlich:

- ein Gerät Psion 3a in der Version "3.22F Deutsch" und einen sich auf diese Version beziehenden Artikel D4-3;
- ein Handbuch D4-1 in der Version "v1. 0 Jul 93 English“;
- einen englischsprachigen Artikel D4-2 aus dem Jahr 1994, wobei hier unklar bleibt, auf welche Version eines Psion 3a sich dieser Beitrag bezieht;
- den Aufsatz D4-4 aus dem Jahr 1993, der sich jedoch auf ein Vorgängermodell des Psion 3a, nämlich den Psion 3 bezieht (D4-4, S. 51, rechte Sp. Mitte), welcher sich sowohl hinsichtlich seiner Hardware-Ausstattung als auch hinsichtlich seines Betriebssystems vom Psion 3a unterscheidet (vgl. D4-3, S. 52, linke Spalte letzter Abs. bis S. 53, rechte Spalte, zweiter Abs.);
- die D4-4 beschreibt darüber hinaus ein Pilotgerät des Psion 3 mit einer speziellen Funktionsausstattung im Rahmen des Forschungsprojektes „PROMISE“ (D4-4, S. 49, linke Spalte, erster Abs., S. 51, rechte Spalte, Mitte, Fig. 3).

Es bleibt jedoch offen, wie sich diese Puzzlestücke aus verschiedenen Entgegnungen betreffend verschiedene Versionen unterschiedlicher Geräte zu einer

einheitlichen Quelle fügen sollen (BGH, GRUR 1980, 283, 284 f. Terephthalsäure).

#### IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils, spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung, durch einen Rechts- oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Voit

Martens

J. Müller

Arnoldi

Matter

Bb