



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

6 Ni 37/18 (EP)

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs statt
zugestellt am

27.12.2021

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 819 180

(DE 60 2006 046 555)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2021 durch die Richterin Werner M. A. als Vorsitzende und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck, Dipl.-Ing. Altvater, Dr.-Ing. Flaschke sowie Dr. Söchtig

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 819 180 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

II. Die Kosten des Rechtsstreits werden wie folgt verteilt:

Die Gerichtskosten tragen die Klägerin zu 2 und die Beklagte jeweils zur Hälfte.

Die außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1 trägt die Beklagte.

Von den außergerichtlichen Kosten der Beklagten trägt die Klägerin zu 2 die Hälfte.

Im Übrigen tragen die Parteien ihre Kosten jeweils selbst.

III. Das Urteil ist jeweils gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

IV. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wird auf 7.000.000,- € festgesetzt.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 819 180 (Streitpatent), das auf die Anmeldung vom 23. November 2006 zurückgeht. Das Streitpatent nimmt die Prioritäten aus den Anmeldungen US 772789 P vom 13. Februar 2006 und US 440345 vom 24. Mai 2006 in Anspruch. Die Anmeldung ist als EP 1 819 180 A2 veröffentlicht worden, der Hinweis auf die Erteilung des Streitpatents wurde am 9. September 2015 veröffentlicht.

Das Streitpatent ist in Kraft. Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2006 46 555 geführt und trägt die Bezeichnung

„Controlling alternative communication pathway utilization in a mobile communication device“

(auf Deutsch laut Streitpatentschrift:

„Steuerung alternativer Kommunikationspfadnutzung in einer mobilen Kommunikationsvorrichtung“.

Es umfasst in der erteilten Fassung sieben Patentansprüche, welche die Klägerinnen nach der am 18. September 2018 eingereichten Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 1 und dem Klagebeitrittsschriftsatz der Klägerin zu 2 vom 2. August 2019 in vollem Umfang angegriffen haben. Die Klägerin zu 2 hat ihre Klage mit Schriftsatz vom 31. Januar 2020 zurückgenommen.

Die angegriffenen erteilten unabhängigen Patentansprüche 1 und 6 lauten nach der Streitpatentschrift wie folgt:

in der Verfahrenssprache	auf Deutsch laut Streitpatentschrift:
--------------------------	---------------------------------------

<p>1. A mobile communication device MCD (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising:</p> <p>at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:</p> <p>communicate over at least a telephone network and a computer network; and perform a plurality of types of communication over the computer network; and</p> <p>at least one module (150, 250, 350) adapted to:</p> <p>enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and</p> <p>disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,</p> <p>- wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by, at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the MCD.</p>	<p>1. Mobile Kommunikationsvorrichtung (MKV) (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450), die umfasst:</p> <p>- wenigstens ein Kommunikationsschnittstellenmodul (110, 120, 210, 220), das dafür ausgelegt ist:</p> <p>- über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk zu kommunizieren, und</p> <p>- eine Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk auszuführen, und</p> <p>- wenigstens ein Modul (150, 250, 350), das dafür ausgelegt ist:</p> <p>- eine erste Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu aktivieren, und</p> <p>- eine zweite Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu deaktivieren,</p> <p>- wobei das wenigstens eine Modul ferner dafür ausgelegt ist, zu bestimmen, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist, und zwar, zumindest zum Teil, durch Zugreifen und Analysieren von einem Nutzer und/oder die MKV betreffenden gespeicherten Informationen.</p>
<p>6. In a mobile communication device MCD (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450), the MCD capable of communicating over at least a telephone network and a computer network, the MCD capable of performing a plurality of types of communication over the computer network, a method for controlling alternative communication pathway utilization, the method comprising:</p> <p>enabling a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and</p> <p>disabling a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,</p> <p>wherein the method further comprises determining whether to enable or disable the second type</p> <p>of communication over the computer network by, at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the MCD.</p>	<p>6. Verfahren zum Steuern einer Alternativkommunikationswegnutzung in einer mobilen Kommunikationsvorrichtung (MKV) (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450), wobei die MKV dazu fähig ist, über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk zu kommunizieren, die MKV dazu fähig ist, eine Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk auszuführen, wobei das Verfahren umfasst:</p> <p>- Aktivieren einer ersten Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk, und</p> <p>- Deaktivieren einer zweiten Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk,</p> <p>- wobei das Verfahren ferner das Bestimmen umfasst, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist, und zwar, zumindest zum Teil, durch Zugreifen und Analysieren von einem Nutzer und/oder die MKV betreffenden gespeicherten Informationen.</p>

Die ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 bis 5 sind auf Patentanspruch 1 jeweils unmittelbar rückbezogen. Patentanspruch 7 ist unmittelbar auf Patentanspruch 6 rückbezogen. Wegen ihres Wortlauts wird auf die Akte verwiesen.

Die Klägerin zu 1 ist der Ansicht, das Streitpatent sei mangels Patentfähigkeit wegen fehlender Neuheit sowie zumindest mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig zu erklären. Dies stützt sie unter anderem auf folgende Druckschriften:

NK13 US 2005/0148319 A1
QED4 US 2002/0070852 A1
QED1 US 2005/0282559 A1.

Die Klägerin zu 1 beantragt,

das europäische Patent 1 819 180 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, die Klage abzuweisen,

soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 aus dem Schriftsatz vom 18. Oktober 2021 und den Hilfsanträgen 4 und 5 aus der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2021 richtet,

wobei die Hilfsanträge in ihrer numerischen Reihenfolge geprüft werden sollen und alle als geschlossen Anspruchssätze gestellt sind.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz vom 18. Oktober 2021 lautet (Änderungsfassung):

1. A mobile communication device MCD (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising:
at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:

communicate over at least a cellular telephone network (442, 452) and a computer network,
wherein the computer network comprises a local area network and the at least one communication interface module is adapted to communicate over the local area network via a wireless communication link; and

perform a plurality of types of communication over the computer network; and

at least one module (150, 250, 350) adapted to:

enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and

disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,

- wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by, at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the MCD.

~~2. The mobile communication device of claim 1, wherein the telephone network is a cellular telephone network (442, 452).~~

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 aus dem Schriftsatz vom 18. Oktober 2021 lautet (Änderungsfassung):

1. A mobile communication device MCD (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising:
at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:

communicate over at least a cellular telephone network (442, 452) and a computer network,
wherein the at least one communication interface module is adapted to communicate with the computer network via a wireless communication link utilizing a protocol according to IEEE 802.11; and

perform a plurality of types of communication over the computer network; and

at least one module (150, 250, 350) adapted to:

enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and

disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,

- wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by, at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the MCD.

~~2. The mobile communication device of claim 1, wherein the telephone network is a cellular telephone network (442, 452).~~

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 aus dem Schriftsatz vom 18. Oktober 2021 lautet (Änderungsfassung):

1. A mobile communication device MCD (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising:

at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:

communicate over at least a cellular telephone network (442, 452) and a computer network, wherein the at least one communication interface module is adapted to communicate with the computer network via a wireless communication link utilizing a protocol according to IEEE 802.11; and

perform a plurality of types of communication over the computer network; and

at least one module (150, 250, 350) adapted to:

enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and

disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network, wherein the second type of communication comprises communicating voice conversation information.

- wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by, at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the MCD.

~~2. The mobile communication device of claim 1, wherein the telephone network is a cellular telephone network (442, 452).~~

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 aus der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2021 lautet (Änderungsfassung):

1. A mobile communication device MCD (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising:

at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:

communicate over at least a cellular telephone network (442, 452) and a computer network, wherein the at least one communication interface module is adapted to communicate with the computer network via a wireless communication link utilizing a protocol according to IEEE 802.11; and

perform a plurality of types of communication over the computer network, wherein said at least one communication interface module is adapted to communicate voice conversation information over at least said telephone network and said computer network and to communicate a type of information other than voice conversation information over the computer network; and

at least one module (150, 250, 350) adapted to:

enable the communication of voice conversation information over the cellular telephone network;

enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network, wherein said first type of communication over the computer network is said type of information other than voice conversation information; and

disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network, wherein said second type of communication over the computer network is said voice conversation information,

wherein the first type of communication over the computer network is enabled while the communication of voice conversation information over the computer network is disabled,

- wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by, at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the MCD.

~~2. The mobile communication device of claim 1, wherein the telephone network is a cellular telephone network (442, 452).~~

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 aus der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2021 lautet (Änderungsfassung):

1. A mobile communication device MCD (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising

at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:

communicate over at least a cellular telephone network (442, 452) and a computer network, wherein the at least one communication interface module is adapted to communicate with the computer network via a wireless communication link utilizing a protocol according to IEEE 802.11; and

perform a plurality of types of communication over the computer network, wherein said at least one communication interface module is adapted to communicate voice conversation information over at least said telephone network and said computer network and to communicate a type of information other than voice conversation information over the computer network; and

at least one module (150, 250, 350) adapted to:

enable the communication of voice conversation information over the cellular telephone network;

enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network, wherein said first type of communication over the computer network is said type of information other than voice conversation information; and

disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network, wherein said second type of communication over the computer network is said voice conversation information and wherein said at least one module is adapted to at least restrict an operation of a user interface device whose utilization is associated with the second type of communication;

wherein the first type of communication over the computer network is enabled while the communication of voice conversation information over the computer network is disabled,

- wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by, at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the MCD.

~~2. The mobile communication device of claim 1, wherein the telephone network is a cellular telephone network (442, 452).~~

Patentanspruch 6 nach der erteilten Fassung hat die Beklagte in allen Hilfsanträgen entsprechend den Änderungen des Patentanspruchs 1 geändert.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin zu 1 entgegen und hält die Gegenstände des Streitpatents in der erteilten Fassung, zumindest aber in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen für schutzfähig.

Die Klägerin zu 1 hält das Streitpatent auch in den Fassungen nach den Hilfsanträgen mangels Patentfähigkeit nicht für schutzfähig und rügt Verspätung hinsichtlich der in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsanträge 4 und 5.

Die Beklagte hat vor dem Landgericht aus dem Streitpatent mehrere Verletzungsverfahren geführt, an dem die Klägerin als Streithelferin beteiligt gewesen ist und in dem der Streitwert nach Klagerücknahme auf 1 Mio. Euro festgesetzt worden ist, gegen ein Autohaus mit einem Verletzungstreitwert von 500.000 Euro, gegen die A...GmbH, das ebenfalls durch Klagerücknahme beendet worden ist und in dem der Streitwert auf 1 Mio. Euro festgesetzt worden ist, gegen ein weiteres Autohaus, das ebenfalls durch Klagerücknahme beendet worden ist und in dem der Streitwert von 500.000 Euro festgesetzt worden ist, gegen die B...KG, das ebenfalls durch Klagerücknahme beendet worden ist und in dem der Streitwert von 5 Mio. Euro festgesetzt worden ist und gegen die C... AG, das ebenfalls durch Klagerücknahme beendet worden ist und in dem der Streitwert von 500.000 Euro festgesetzt worden ist.

Mit Schriftsatz vom 2. August 2019 hat die Klägerin zu 2 ihren Klagebeitritt zur Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 1 vom 18. September 2018 erklärt. Sie sei aus dem Streitpatent vor dem Landgericht auf Verletzung verklagt worden und hat sich auf die Nichtigkeitsgründe der Klägerin zu 1 berufen. Der Prozessstoff ändere sich nicht, die Erledigung des Verfahrens werde nicht verzögert und ein weiterer Prozess vermieden. Die Klägerin zu 1 hat dem Klagebeitritt mit Schriftsatz vom 12. September 2019 zugestimmt. Die Klägerin zu 2 hat ihre Klage mit Schriftsatz vom 31. Januar 2020 zurückgenommen.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis vom 24. September 2021 zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis bis zum 18. Oktober 2021 und auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei bis zum 10. November 2021 gesetzt.

Die Beklagte hat nach der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2021 einen weiteren Schriftsatz vom 23. November 2021 mit dem Wortlaut der in der mündlichen Verhandlung geänderten Hilfsanträge 4 und 5 sowie Erläuterungen zu diesen Hilfsanträgen eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2021 und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

A.

Auf die zulässige Klage der Klägerin zu 1 ist das Streitpatent für nichtig zu erklären, weil den Gegenständen der Patentansprüche in erteilter Fassung und nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit entgegensteht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ). Die Hilfsanträge 4 und 5 waren gemäß § 83 Abs. 4 PatG als verspätet zurückzuweisen.

I. Zulässigkeit

Der Beitritt der Klägerin zu 2 zur Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 1 war als subjektive Klagehäufung zulässig, nachdem die Klägerin zu 1 dem zugestimmt hat und der Klagebeitritt auch sachdienlich im Sinne von § 263 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG war.

Für die Bestimmung der Sachdienlichkeit kommt es auf die objektiv zu bewertenden Interessen der Parteien sowie der Rechtspflege an.

Die Beklagte hatte die Klägerin zu 2 vor dem Landgericht wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommenen. Die Parteierweiterung hat die Erledigung des Prozesses nicht verzögert. Die weitere Klägerin zu 2 konnte das Streitpatent ohnehin aus eigenem Recht mit einer eigenen Nichtigkeitsklage angreifen. Im anhängigen Verfahren kann unter vollständiger Verwertung des gesamten Prozessstoffs geklärt werden, ob das angegriffene Patent für nichtig zu erklären ist; dies konnte ein weiteres, gesondertes Klageverfahren der weiteren Klägerin ersparen.

Auch nach ihrer Klagerücknahme blieb die Klägerin zu 2 im Hinblick auf die einheitlich zu treffende Kostenentscheidung Partei des Rechtsstreits.

II. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft eine mobile Kommunikationsvorrichtung und ein Verfahren zum Steuern einer Alternativkommunikationswegnutzung in einer mobilen Kommunikationsvorrichtung (vgl. Patentansprüche 1 und 6). In der Beschreibung wird ausgeführt, dass einige mobile Kommunikationsgeräte mit mehr als einem Kommunikationsnetzwerk kommunizieren können. Solche mobilen Kommunikationsgeräte können einem Benutzer ermöglichen, zwischen einer Vielzahl von Kommunikationsnetzen zu wählen. Die Vielzahl von Kommunikationsnetzen kann von unterschiedlichen Anbietern verwaltet werden (vgl. Streitpatentschrift Abs. 0006). Absatz 0008 verweist auf die Druckschrift US 2003/125023 A1 (NK6) als Stand der Technik. Die Teilnehmer eines drahtlosen Kommunikationsnetzwerkes sind über ein Gateway mit einem Datennetz verbunden. Während einer Datensitzung kann ein Teilnehmer auf verschiedene Ressourcen zugreifen, die von einem Provider über das Datennetz angeboten werden. Um dabei auch Sprachdienste im Datennetz nutzen zu können, muss die Datensitzung durch einen Vermittlungsserver beendet werden (vgl. Streitpatentschrift Abs. 0008).

2. Davon ausgehend liegt dem Streitpatent, nachdem in der Streitpatentschrift eine Aufgabe nicht ausdrücklich genannt ist, die objektive Problemstellung zu

Grunde, eine mobile Kommunikationsvorrichtung und ein Verfahren zum Steuern einer Alternativkommunikationswegnutzung in einer mobilen Kommunikationsvorrichtung bereitzustellen, welche gegenüber dem bekannten Stand der Technik eine größere Flexibilität bei der Nutzung von unterschiedlichen Kommunikationswegen durch eine mobile Kommunikationsvorrichtung ermöglichen.

3. Als zuständigen **Fachmann** sieht der Senat einen Ingenieur mit Hochschulabschluss in der Fachrichtung Elektrotechnik, der über eine mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Mobilfunksystemen, Mobilfunkstandards und Kommunikationssystemen verfügt und mit Protokollen vertraut ist, wie sie bei Mobilfunksystemen zum Einsatz kommen.

4. Die sich aus der objektiven Problemstellung ergebende Aufgabe löst das Streitpatent durch eine mobile Kommunikationsvorrichtung gemäß Patentanspruch 1 sowie ein Verfahren zum Steuern einer Alternativkommunikationswegnutzung in einer mobilen Kommunikationsvorrichtung gemäß Patentanspruch 6.

4.1. Die angegriffenen Patentansprüche 1 und 6 in der erteilten Fassung des Streitpatents lassen sich wie folgt gliedern:

Patentanspruch 1 unter Zugrundelegung der englischen Sprachfassung:

- 1** A mobile communication device MCD (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising:
 - 1.1** at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:
 - 1.1.1** communicate over at least a telephone network and a computer network; and
 - 1.1.2** perform a plurality of types of communication over the computer network; and

- 1.2** at least one module (150, 250, 350) adapted to:
 - 1.2.1** enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and
 - 1.2.2** disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,
- 1.3** - wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by,
- 1.4** at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the MCD.

In der deutschsprachigen Fassung lautet der gegliederte Patentanspruch 1 wie folgt:

- 1** Mobile Kommunikationsvorrichtung (MKV) (100, 200, 300, 410, 420, 430,440,450), die umfasst:
 - 1.1** wenigstens ein Kommunikationsschnittstellenmodul (110, 120, 210, 220), das dafür ausgelegt ist:
 - 1.1.1** über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk zu kommunizieren, und
 - 1.1.2** eine Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk auszuführen, und
 - 1.2** wenigstens ein Modul (150, 250, 350), das dafür ausgelegt ist:
 - 1.2.1** eine erste Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu aktivieren, und

- 1.2.2** eine zweite Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu deaktivieren,
- 1.3** - wobei das wenigstens eine Modul ferner dafür ausgelegt ist, zu bestimmen, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist, und zwar,
- 1.4** zumindest zum Teil, durch Zugreifen und Analysieren von einem Nutzer und/oder die MKV betreffenden gespeicherten Informationen.

Der unabhängige Patentanspruch 6 lautet unter Zugrundelegung der englischen Sprachfassung:

- 6.1** In a mobile communication device MCD (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450),
 - 6.1.1** the MCD capable of communicating over at least a telephone network and a computer network,
 - 6.1.2** the MCD capable of performing a plurality of types of communication over the computer network,
- 6.2** a method for controlling alternative communication pathway utilization, the method comprising:
 - 6.2.1** enabling a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and
 - 6.2.2** disabling a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,
- 6.3** - wherein the method further comprises determining whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by,

- 6.4** at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the MCD.

In der deutschsprachigen Fassung lautet der unabhängige Patentanspruch 6 wie folgt:

- 6.1** Verfahren zum Steuern einer Alternativkommunikationsweg-nutzung in einer mobilen Kommunikationsvorrichtung (MKV) (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450), wobei
- 6.1.1** die MKV dazu fähig ist, über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk zu kommunizieren,
- 6.1.2** die MKV dazu fähig ist, eine Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk auszuführen,
- 6.2** wobei das Verfahren umfasst:
- 6.2.1** Aktivieren einer ersten Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk, und
- 6.2.2** Deaktivieren einer zweiten Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk,
- 6.3** - wobei das Verfahren ferner das Bestimmen umfasst, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist, und zwar,
- 6.4** zumindest zum Teil, durch Zugreifen und Analysieren von einem Nutzer und/oder die MKV betreffenden gespeicherten Informationen.

5. Der zuständige Fachmann versteht die Merkmale der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 6 wie folgt:

Merkmal 1 des erteilten Patentanspruchs 1 betrifft eine mobile Kommunikationsvorrichtung (mit MKV abgekürzt und in Fig. 1 durch das Bezugszeichen 100 gekennzeichnet). Der Patentanspruch gibt nicht vor, um welches Gerät es sich dabei konkret handeln soll. Als Beispiele für mobile Kommunikationsvorrichtungen werden im Absatz 0045 Mobiltelefone, tragbare Computer, Musikplayer oder Navigationssysteme genannt. Dem Absatz 0045 kann aber auch entnommen werden, dass die Erfindung nicht auf solche Geräte beschränkt ist. Demnach dürfte der in der englischen Anspruchsfassung verwendete Begriff *mobile communication device MCD* nicht nur auf tragbare Geräte beschränkt und breit auszulegen sein. Der Auffassung der hiesigen Beklagten im durch Klagerücknahme beendeten Verletzungsverfahren beim Landgericht Mannheim, dass auch ein in einem Fahrzeug fest verbautes Infotainmentsystem als mobile Kommunikationsvorrichtung im Sinne des Streitpatents angesehen werden kann, ist daher zuzustimmen.

Die mobile Kommunikationsvorrichtung soll gemäß **Merkmal 1.1** wenigstens ein Kommunikationsschnittstellenmodul umfassen. Demnach genügt ein einziges Kommunikationsschnittstellenmodul. Patentanspruch 1 ist darauf aber nicht beschränkt. Im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 sind zwei Kommunikationsschnittstellenmodule vorhanden (*Comm I/F Module 1* mit Bezugszeichen 110, *Comm I/F Module 2* mit Bezugszeichen 120). Der Anspruch gibt nicht vor, ob das Kommunikationsschnittstellenmodul in Form von Hard- oder Software (oder beides) in der mobilen Kommunikationsvorrichtung implementiert ist (vgl. Abs. 0094: *may be implemented in hardware, software, or a combination thereof*). Alle drei Möglichkeiten sind daher vom Anspruch umfasst.

Das wenigstens eine Kommunikationsschnittstellenmodul soll gemäß **Merkmal 1.1.1** dafür ausgelegt sein, über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk kommunizieren zu können. Das Telefonnetzwerk kann ein zellulares Telefonnetz oder öffentliches Telefonnetz sein (vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0047). In seinen Ausführungsformen soll das Telefonnetzwerk ein Mobilfunknetz sein, über welches das Kommunikationsschnittstellenmodul 110 unter Verwendung der Antenne 112 drahtlos kommunizieren kann (vgl. Anspruch 2, Fig. 1 i. V. m. Abs. 0048). Als Mobilfunkstandards werden beispielhaft 1G, 2G, 3G, 4G, CDMA, WCDMA,

PDC, TDMA, GSM/GPRS/EDGE, etc. genannt (vgl. Abs. 0047). Für den Fachmann ist bei der Kommunikation über das Telefonnetzwerk, insbesondere über Mobilfunknetze, sowohl das Durchführen von Telefongesprächen als auch die Übertragung von Daten (z. B. SMS) umfasst.

Unter dem Computernetzwerk versteht der Fachmann im Sinne des Streitpatents ein Netzwerk, über welches Computersysteme Daten austauschen können. Beispiele für Computernetzwerke werden im Absatz 0049 genannt. Demnach kann ein Computernetzwerk beispielsweise das Internet, ein kabelgebundenes lokales Netzwerk (LAN) oder ein lokales Funknetzwerk (WLAN, Bluetooth) umfassen (vgl. Anspruch 3, Abs. 0049 u. 0087 u. Fig. 3, Comm I/F Modules 310). Für die Kommunikation mit dem Computernetzwerk soll eine Vielzahl standardisierter Protokolle verwendet werden können, beispielsweise Protokolle nach den Standards IEEE 802.3, IEEE 802.4, IEEE 802.5, IEEE 802.11, IEEE 802.15, IEEE 802.16 und IEEE 802.20 (vgl. Abs. 0049 u. Fig. 3). In dem Ausführungsbeispiel nach Figur 1 stehen hierfür kabelgebundene Schnittstellen 128, optische Schnittstellen 124 oder eine Antenne 122 zur Verfügung.

Die Angabe in der Merkmalsgruppe 1.1, wonach das Kommunikationsschnittstellenmodul dafür ausgelegt sein soll, über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk kommunizieren zu können, beschreibt lediglich die funktionelle Befähigung des Kommunikationsschnittstellenmoduls. In Figur 4 sind hierzu verschiedene Szenarien dargestellt. Beispielsweise kann eine mobile Kommunikationsvorrichtung 450 mit den Basisstationen eines GSM Mobilfunknetzes 452 verbunden sein. Über das Mobilfunknetz kann die mobile Kommunikationsvorrichtung auch auf das Internet 490, was gemäß vorstehender Auslegung als Computernetzwerk zu verstehen ist, zugreifen. Zusätzlich kann die mobile Kommunikationsvorrichtung 430 über alternative Kommunikationspfade, wie z. B. über einen Internet Access Point 454, Informationen mit dem Internet 490 austauschen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten liegt damit eine Kommunikation über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk im Sinne des Merkmals

1.1.1 auch dann vor, wenn die mobile Kommunikationsvorrichtung über das Mobilfunknetz auf das Internet zugreift, worauf der Senat bereits im qualifizierten Hinweis hingewiesen hat. Dass das Kommunikationsschnittstellenmodul 150 grundsätzlich selbst bzw. direkt mit dem Computernetzwerk kommunizieren muss, ergibt sich nicht aus dem Anspruch.

Die weiteren Merkmale 1.1.2 bis 1.4 befassen sich mit der Kommunikation allein über das Computernetzwerk.

Merkmal 1.1.2 sieht vor, dass das Kommunikationsschnittstellenmodul dafür ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Kommunikationsarten (in der Verfahrenssprache bezeichnet als *types of communication*) über das Computernetzwerk auszuführen. Welche Kommunikationsart konkret ausgeführt werden soll, wird nicht beansprucht. Der Begriff *type of communication* ist nicht nur auf die physikalische Datenübertragung beschränkt, sondern breit auszulegen. Als Beispiele für Kommunikationsarten sind im Absatz 0058 des Streitpatents u. a. die Übertragung von Datendateien, Sprache in Echtzeit, Textnachrichten, Emails, Musik- und Videodateien (z. B. Musik- oder Videostreaming) genannt. Der Fachmann versteht die anspruchsgemäßen Kommunikationsarten daher als Funktionen oder Anwendungen, mit denen eine bestimmte Art von Informationen über das Computernetzwerk ausgetauscht werden, und die im Rahmen von Applikationen auf der mobilen Kommunikationsvorrichtung ausgeführt werden können.

Gemäß der Merkmalsgruppe 1.2 umfasst die mobile Kommunikationsvorrichtung wenigstens ein Modul, das dafür ausgelegt ist, eine erste Kommunikationsart der Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk (selektiv) zu aktivieren (**Merkmal 1.2.1**) und eine zweite Kommunikationsart zu deaktivieren (**Merkmal 1.2.2**). In den Ausführungsformen des Streitpatents ist das Modul als Kommunikationskontrollmodul bezeichnet (*Communication Access Control Module CACM 150, 250 u. 350* gem. Fig. 1-3). Der Fachmann kann den Absätzen 0062 und 0129 entnehmen, dass das Modul als diskretes Bauteil oder auch als Softwaremodul ausgeführt sein kann.

Die Merkmale 1.3 und 1.4 sind gemeinsam zu lesen. Gemäß **Merkmal 1.3** soll das wenigstens eine Modul bestimmen können, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist. Und zwar soll dies gemäß **Merkmal 1.4** durch Zugreifen auf und Analysieren von gespeicherten Informationen geschehen, die einen Nutzer und/oder die mobile Kommunikationsvorrichtung betreffen. Die Informationen hierzu können in einem Speicher (*onboard memory 155*) z. B. auf einer SIM-Karte oder einer externen Datenbank gespeichert sein (vgl. Fig. 1 i. V. m. Abs. 0069). Hierbei kann es sich beispielsweise um Zugriffsprivilegien für bestimmte Kommunikationsarten handeln (vgl. Abs. 0071-0073).

Damit umfasst die mobile Kommunikationsvorrichtung wenigstens ein Modul, das dafür ausgelegt ist, eine erste Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren und eine zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk in Abhängigkeit von gespeicherten Informationen zu deaktivieren. Entgegen der Auffassung der Beklagten lässt sich aber den Patentansprüchen weder eine Reihenfolge noch eine Gleichzeitigkeit dieser beiden Verfahrensschritte entnehmen.

Die vorstehenden Ausführungen zur Auslegung des Vorrichtungsanspruchs gelten gleichermaßen für das Verständnis des Verfahrensanspruchs.

III. Zum Hauptantrag

1. Das Streitpatent in der erteilten Fassung ist nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54 EPÜ für nichtig zu erklären, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 aufgrund fehlender Neuheit nicht patentfähig ist.

Aus Druckschrift US 2002/0070852 A1 (**QED4**) ist bereits eine mobile Kommunikationsvorrichtung mit allen Merkmale des Patentanspruchs 1 bekannt.

Das in Druckschrift QED4 beschriebene System soll der Verbesserung der Verkehrssicherheit von Fahrzeugen dienen, indem beispielsweise verhindert wird,

dass ein Fahrer während der Fahrt von einer Displayanzeige abgelenkt wird oder über ein Touchscreen Daten eingibt (vgl. Abs. 0002, 0007). Offenbart wird ein Informations- und Anzeigesystem 10 in einem Fahrzeug, welches – wie im Abschnitt zur Anspruchsauslegung ausgeführt – als mobile Kommunikationsvorrichtung im Sinne des Streitpatents zu verstehen ist (vgl. Fig. 1, Abs. 0012, 0002; **Merkmale 1**). Das Informations- und Anzeigesystem umfasst eine als Kommunikationsschnittstellenmodul zu verstehende drahtlose Kommunikationsvorrichtung (*wireless communication device 70*; **Merkmale 1.1**). Die drahtlose Kommunikationsvorrichtung 70 ist dafür ausgelegt, über ein Mobilfunknetzwerk mit anderen Mobilfunkteilnehmern und Internetanbietern kommunizieren zu können (vgl. Abs. 0012, 0016). Damit ist **Merkmale 1.1.1** offenbart, wonach das Kommunikationsschnittstellenmodul dafür ausgelegt sein soll, über wenigstens ein Telefonnetzwerk und ein Computernetzwerk, wie z. B. dem Internet, kommunizieren zu können. Abgesehen davon beschreibt Druckschrift QED4 auch die Möglichkeit, dass die Kommunikation mit dem Internet auch über ein mittels Bluetooth verbundenes Gerät (z. B. PC oder PDA) erfolgen kann (vgl. Abs. 0016). In der QED4 wird eine Mehrzahl von Kommunikationsarten genannt, die über das Computernetzwerk ausgeführt werden können. Beispielhaft werden Navigationsanweisungen, Wetterinformationen, Emails, Voice Mails und allgemeine Daten aufgeführt, welche über das Internet abgerufen werden können (vgl. Abs. 0018, 0021 i. V. m. Abs. 0004; **Merkmale 1.1.2**). Des Weiteren enthält das Informations- und Anzeigesystem wenigstens einen Microcomputer 20, der als Modul im Sinne von **Merkmale 1.2** zu verstehen ist (vgl. Abs. 0012, 0013, 0018 u. Fig. 1). Der Mikrocomputer 20 ist dafür ausgelegt, eine erste Kommunikationsart der Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu aktivieren und eine zweite Kommunikationsart der Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu deaktivieren. So werden während der Fahrt alle Kommunikationsarten deaktiviert, die den Fahrer z. B. durch eine Tastatureingabe wie beispielsweise bei E-Mails ablenken könnten. Insbesondere soll das Display während der Fahrt ab einer bestimmten Geschwindigkeit gesperrt werden (vgl. Abs. 0007, 0017). Dies bedeutet, dass gemäß **Merkmale 1.2.2** eine Kommunikationsart - bezeichnet als zweite Kommunikationsart - der Mehrzahl von Kommunikationsarten deaktiviert wird. Der Fachmann geht davon aus, dass es während der Fahrt aber weiterhin möglich ist, solche Kommunikationsarten weiter nutzen zu können, für die

keine Interaktion notwendig ist, wie z. B. die Wiedergabe von Navigationsanweisungen gemäß den Absätzen 0018 und 0021 in Verbindung mit Absatz 0004. Denn in den Absätzen 0017 und 0018 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch während der Fahrt bei ausgeschaltetem Display Daten aus dem Internet heruntergeladen werden können. Beispielsweise wird ausgeführt, dass der Fahrer auch während der Fahrt mittels Sprachsteuerung Kalenderdaten oder Wetterinformationen anfordern und empfangen kann. Demzufolge ist das wenigstens eine Modul dafür ausgelegt, gemäß **Merkmal 1.2.1** eine Kommunikationsart - bezeichnet als erste Kommunikationsart - der Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu aktivieren. Druckschrift QED4 offenbart auch die Merkmale 1.3 und 1.4. So deaktiviert der Microcomputer 20 die zweite Kommunikationsart in Abhängigkeit von Fahrzeugparametern, wie z. B. der Fahrgeschwindigkeit. Beispielsweise wird die Anzeige von Informationen deaktiviert, sobald das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 2 mph überschreitet (vgl. Abs. 0020 u. Fig. 2). Dies bedeutet nichts anderes, als dass die mobile Kommunikationsvorrichtung gemäß **Merkmal 1.3** wenigstens ein Modul umfasst, das dafür ausgelegt ist, (anhand von Fahrzeugparametern) zu bestimmen, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist. Damit offenbart Druckschrift QED4 auch das **Merkmal 1.4**. Denn die Bestimmung, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist, erfolgt hier auch aufgrund von in der mobilen Kommunikationsvorrichtung abgespeicherten Informationen, welche die Bedingungen für die Deaktivierung vorgeben (vgl. Abs. 0020).

Danach ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung mit allen seinen Merkmalen aus Druckschrift QED4 bekannt.

2. Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung mit allen seinen Merkmalen auch aus Druckschrift **NK13** oder Druckschrift **QED1** bekannt ist.

3. Die weiteren Patentansprüche 2 bis 7 nach Hauptantrag bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die Beklagte den Hilfsantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 2011 – X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 – Sensoranordnung; BPatG, Urteil vom 29. April 2008 – 3 Ni 48/06 (EU), BPatGE 51, 45 – Ionenaustauschverfahren, BGH, Urteil vom 13. September 2016 – X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 – Datengenerator).

III. Zu den Hilfsanträgen

Die Beklagte kann das Streitpatent auch in der Fassung der Hilfsanträge – unabhängig von der Frage der unzulässigen Erweiterung, die daher dahinstehen kann – nicht erfolgreich verteidigen, weil sowohl die danach beanspruchten Vorrichtungen als auch die beanspruchten Verfahren nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 gegenüber dem Stand der Technik nicht neu sind bzw. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ) und die Hilfsanträge 4 und 5 gemäß § 83, Abs. 4 PatG als verspätet zurückzuweisen waren.

1. Der Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** ist nicht neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift **NK 13** (US 2005/0148319 A1) und beruht unabhängig davon, ausgehend von Druckschrift **QED4** (US 2002/0070852 A1), auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1.1 Hilfsantrag 1 basiert auf dem erteilten Anspruch 1 des Streitpatents und enthält zusätzlich das im erteilten Anspruch 2 spezifizierte Merkmal, dass das Telefonnetzwerk ein Mobiltelefonnetzwerk („cellular telephone network“) ist. Zudem weist Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag eine Ergänzung aus der Kombination der Alternativen „Local Area Network“ (LAN) im Absatz [0049] des Streitpatents und „wireless communication link“ im Absatz [0050] auf und lautet damit in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag hervorgehoben):

- 1 A mobile communication device MCD (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising:
 - 1.1 at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:
 - 1.1.1* communicate over at least a cellular telephone (442, 452) network and a computer network;
 - 1.1.1a wherein the computer network comprises a local area network and
 - 1.1.1b the at least one communication interface module is adapted to communicate over the local area network via a wireless communication link; and
 - 1.1.2 perform a plurality of types of communication over the computer network; and
 - 1.2 at least one module (150, 250, 350) adapted to:
 - 1.2.1 enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and
 - 1.2.2 disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,
 - 1.3 - wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by,
 - 1.4 at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the MCD.

1.2 Hilfsantrag 1 sieht demnach vor, dass das Telefonnetzwerk ein Mobilfunknetz (*cellular telephone network*) ist (**Merkmal 1.1.1***). Auch das Computernetz, mit dem

über das wenigstens eine Kommunikationsschnittstellenmodul 110, 120 kommuniziert werden kann, wird näher beschrieben. Das Computernetz soll ein lokales Netzwerk umfassen (*comprises a local area network*; **Merkmal 1.1.1a**) mit dem über eine drahtlose Kommunikationsverbindung kommuniziert werden kann (vgl. **Merkmal 1.1.1b**). Gemeint ist damit ein örtlich begrenztes Funknetz, mit dem sich die mobile Kommunikationsvorrichtung kabellos verbinden kann, beispielsweise, weil es WLAN-fähig ist. Der Senat stimmt der Beklagten zu, dass damit eine Bluetooth-Verbindung nicht umfasst ist. Denn das Streitpatent unterscheidet zwischen einem lokalen Netzwerk (*Lokal Area Network LAN*) und einem persönlichen Netzwerk (*Personal Area Network PAN* bzw. *Bluetooth*; vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0049). Entgegen der Auffassung der Beklagten sieht der Anspruch damit aber nicht vor, dass die selektive Aktivierung und Deaktivierung der Kommunikationsarten gemäß der Merkmale 1.2 bis 1.4 dann auch über WLAN erfolgen soll.

1.3 Druckschrift **NK13** befasst sich mit dem kostenpflichtigen Download von Dateien aus dem Internet auf ein mobiles Kommunikationsendgerät, wie z. B. ein Mobilfunktelefon (vgl. Abs. 0006, 0017, 0022 u. 0034 u. Fig. 1). Das mobile Kommunikationsendgerät (*portable communication terminal 10*) ist dabei als mobile Kommunikationsvorrichtung gemäß **Merkmal 1** anzusehen. Wie in Figur 1 dargestellt, umfasst das mobile Kommunikationsendgerät 10 wenigstens ein Kommunikationsschnittstellenmodul (*Mobile Communication Section 12, Short Distance Wireless Communication Section 11*; **Merkmal 1.1**). Ein erstes Kommunikationsschnittstellenmodul 11 ist dafür ausgelegt, über ein kurzreichweitiges drahtloses Kommunikationssystem und dem Server 12 mit dem Internet 100a zu kommunizieren (vgl. Fig. 1 u. Abs. 0020). Das zweite Kommunikationsschnittstellenmodul 12 ist dafür ausgelegt, um über eine Antenne eine Verbindung zu einer Mobilfunkbasisstation 22 und damit einem Mobiltelefonnetzwerk aufzubauen (vgl. Abs. 0037, 0038 u. Fig. 1). Somit verfügt die mobile Kommunikationsvorrichtung über wenigstens ein Kommunikationsschnittstellenmodul, welches gemäß **Merkmal 1.1.1*** dafür ausgelegt ist, über wenigstens ein Mobiltelefonnetzwerk und ein Computernetzwerk zu kommunizieren. Bei dem kurzreichweitigen drahtlosen Kommunikationssystem handelt es sich beispielsweise um ein drahtloses lokales Netzwerk (vgl. Abs. 0019: *a wireless LAN standard such as IEEE802.11b or IEEE802.11g [...] may be applied to the*

short distance wireless communication section 11; **Merkmal 1.1.1a**). Der dazu erforderliche Access-Point (*short distance wireless antenna 21*) soll sich beispielsweise an einem öffentlichen Ort, wie einem Bahnhof oder einem Einkaufszentrum befinden (vgl. Abs. 0020). Demnach umfasst das Computernetz ein lokales Netzwerk mit dem gemäß **Merkmal 1.1.1b** über eine drahtlose Kommunikationsverbindung kommuniziert werden kann.

Des Weiteren ist das wenigstens eine Kommunikationsschnittstellenmodul dafür ausgelegt, über das Computernetzwerk eine Mehrzahl von Kommunikationsarten (*text, image, music, picture, other*) ausführen zu können. Hierfür können beispielsweise Textdateien (*txt, html*), Bilder (*jpg, gif, png*), Musik- (*mp3*) und Videodateien (*mov*) aus dem Internet heruntergeladen werden, um sie im Rahmen von Applikationen (z. B. E-Mail-Kommunikation, Musik- oder Videodownload) auf der mobilen Kommunikationsvorrichtung ausführen zu können (vgl. Fig. 2 u. Abs. 0023; **Merkmal 1.1.2**).

Die Dateien zur Ausführung der Kommunikationsarten können dabei sowohl über den Kommunikationsweg A (*Flat Rate*) als auch über den Kommunikationsweg B (*Measured Rate*) aus dem Internet heruntergeladen werden (vgl. Fig. 1, 2 u. Abs. 0027). Erfolgt der Download über den Kommunikationsweg A, also beispielsweise über WLAN, verwendet der Telekommunikationsanbieter ein pauschales Abrechnungssystem (*flat rate billing system*), bei dem unabhängig vom beanspruchten Datenvolumen ein fester Pauschalbetrag in Rechnung gestellt wird (vgl. Abs. 0018, 0019). Erfolgt der Download hingegen über den Kommunikationsweg B, bei dem die mobile Datenverbindung hinzugezogen wird, so wird ein Abrechnungssystem verwendet, welches auf einer Messung der übertragenen Daten beruht (*measured rate billing system*).

FIG.2

<input type="checkbox"/> LINE A (FLAT RATE, 384kbps)	

<input type="checkbox"/> LINE B (MEASURED RATE, 1Mbps)	
ACQUISITION UPPER LIMIT	
<input checked="" type="radio"/> UP TO <input type="text" value="20480"/> KB/MONTH/UP TO ¥ <input type="text" value="2,000"/> /MONTH	
<input type="radio"/> NO LIMIT	
DOWNLOAD CATEGORY	
<input checked="" type="checkbox"/> TEXT (txt, html, ETC.)	
<input checked="" type="checkbox"/> IMAGE (jpg, gif, png, ETC.)	
<input type="checkbox"/> MUSIC (wav, mp3, mid, ETC.)	
<input type="checkbox"/> PICTURE (mov, avi, 3gp, ETC.)	
<input type="checkbox"/> OTHER	
SIZE	
<input type="radio"/> ACQUIRE UP TO <input type="text"/> KB	
<input checked="" type="radio"/> NO LIMIT	

Findet der Download nun über den Kommunikationsweg B (*Measured Rate*) statt, ist vorgesehen, das Herunterladen bestimmter Datentypen und damit von Kommunikationsarten aus dem Computernetzwerk einzuschränken. Beispielsweise können Dateien für die Text-Kommunikation heruntergeladen werden, jedoch nicht Dateien für Musik- oder Videodownloads (vgl. Fig. 2 i. V. m. Abs. 0023). Dies bedeutet nichts anderes, als dass die mobile Kommunikationsvorrichtung wenigstens ein Modul umfasst, das dafür ausgelegt ist, eine erste Kommunikationsart der Mehrzahl Kommunikationsarten über das Computernetzwerk zu aktivieren, und eine zweite Kommunikationsart zu deaktivieren (**Merkmale 1.2, 1.2.1 und 1.2.2**). Dem Argument der Beklagten, dass die selektive Deaktivierung einer Kommunikationsart nur für das auf einer Messung basierende Abrechnungssystem (*Line B*) angewandt wird, stimmt der Senat zu. Allerdings wird die Kommunikationsart auch in diesem Fall über das Computernetzwerk ausgeführt, nämlich über das Internet 100a und dem Server 20 des Providers. Nachdem die Auswahl der Kommunikationsarten vom Nutzer in einem Register vorgenommen und abgespeichert wurde, sind auch die **Merkmale 1.3 und 1.4** offenbart, wonach das wenigstens eine Modul dafür ausgelegt ist, zu bestimmen, ob die zweite Kommunikationsart über das Computernetzwerk zu

aktivieren oder zu deaktivieren ist, und zwar durch Zugreifen auf dem Nutzer zugeordnete gespeicherte Informationen, die von diesem gespeichert wurden (vgl. Fig. 2 i. V. m. Abs. 0021 u. 0023).

Der Druckschrift NK13 sind somit alle Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 zu entnehmen.

1.4 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht ausgehend von der Druckschrift **QED4** auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, offenbart Druckschrift QED4 eine drahtlose Kommunikationsvorrichtung, die dafür ausgelegt ist, über ein Mobilfunknetzwerk mit anderen Mobilfunkteilnehmern und Internetanbietern kommunizieren zu können (vgl. Abs. 0012, 0016). Damit ist auch **Merkmal 1.1.1*** offenbart. Druckschrift QED4 ist nicht ausdrücklich zu entnehmen, dass das Computernetzwerk ein drahtloses lokales Netzwerk bzw. WLAN umfasst, über das die verschiedenen Kommunikationsarten ausgeführt werden können. Der Senat stimmt der Klägerin zu 1 aber zu, dass es für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents auf der Hand lag, auf eine WLAN-Verbindung zurückzugreifen, die ebenfalls eine kurzreichweitige drahtlose Netzwerkverbindung ist. Einen Hinweis hierzu kann der Fachmann beispielsweise dem Absatz 0016 der QED4 entnehmen, wonach in die Kommunikationsvorrichtung auch eine drahtlose Funktechnologie mit kurzer Reichweite integriert sein sollte, um dem System zu ermöglichen, Daten auch mit weiteren elektronischen Geräten, wie PCs, PDAs und Smartphones auszutauschen. Dementsprechend liegt es für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens nahe, dass hier auch auf ein drahtloses lokales Netzwerk im Sinne des Streitpatents zurückgegriffen wird (**Merkmale 1.1.1a, 1.1.1b**).

Zu den weiteren, in Anspruch 1 gegenüber dem Hauptantrag unveränderten Merkmalen wird auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen.

Danach ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 für den Fachmann auch in naheliegender Weise aus Druckschrift QED4 in Kombination mit seinem Fachwissen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1.5. Die weiteren Patentansprüche nach Hilfsantrag 1 bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die Beklagte den Hilfsantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 2011 – X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 – Sensoranordnung; BPatG, Urteil vom 29. April 2008 – 3 Ni 48/06 (EU), BPatGE 51, 45 – Ionenaustauschverfahren, BGH, Urteil vom 13. September 2016 – X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 – Datengenerator).

2. Der Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 2** ist ebenfalls nicht neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift **NK 13** (US 2005/0148319 A1) und beruht, ausgehend von der Druckschriften **QED4** (US 2002/0070852 A1), auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2.1 Hilfsantrag 2 basiert auf dem Hilfsantrag 1 und enthält statt der Merkmale 1.1.1a und 1.1.b das **Merkmal 1.1.1c**, „wherein the at least one communication interface module is adapted to communicate with the computer network via a wireless communication link utilizing a protocol according to IEEE 802.11“, so dass Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 damit wie folgt lautet (Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag hervorgehoben):

1 A mobile communication device MCD (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising:

1.1 at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:

1.1.1* communicate over at least a cellular telephone (442, 452) network and a computer network;

1.1.1c wherein the at least one communication interface module is adapted to communicate with the computer network via a wireless

communication link utilizing a protocol according to IEEE 802.11;

and

- 1.1.2 perform a plurality of types of communication over the computer network; and
- 1.2 at least one module (150, 250, 350) adapted to:
 - 1.2.1 enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and
 - 1.2.2 disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,
- 1.3 - wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by,
- 1.4 at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the MCD.

2.2 Hilfsantrag 2 spezifiziert die Kommunikationsverbindung über das Computernetz noch weiter als Hilfsantrag 1. So soll das wenigstens eine Kommunikationsschnittstellenmodul dafür ausgelegt sein, für die drahtlose Kommunikation mit dem Computernetz ein Protokoll gemäß dem IEEE 802.11 Standard zu verwenden (**Merkmal 1.1.1c**). Dies bedeutet nichts anderes, als dass das wenigstens eine Kommunikationsschnittstellenmodul geeignet sein muss, mit dem Computernetz über WLAN kommunizieren zu können. Entgegen der Auffassung der Beklagten sieht auch der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 nicht vor, dass die selektive Aktivierung und Deaktivierung der Kommunikationsarten gemäß der Merkmale 1.2 bis 1.4 dann auch über WLAN erfolgen soll.

1.3 Auch die Präzisierung gemäß Hilfsantrag 2, dass für die drahtlose Kommunikation mit dem Computernetz speziell ein Protokoll gemäß dem IEEE 802.11 Standard zu verwenden ist, kann dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht zur

Patentfähigkeit verhelfen, weil er sich als nicht neu gegenüber Druckschrift **NK13** erweist. Wie vorstehend zum Hilfsantrag ausgeführt, offenbart Druckschrift NK13 ein WLAN-fähiges Mobiltelefon, das zwangsläufig mit dem Standard IEEE 802.11 kompatibel ist (vgl. Abs. 0019). Insbesondere wird ein Kommunikationsschnittstellenmodul 11 beschrieben, welches dafür ausgelegt sein, für die drahtlose Kommunikation mit dem Computernetz ein Protokoll gemäß dem IEEE 802.11 Standard zu verwenden (vgl. Fig. 1 u. Abs. 0019, **Merkmal 1.1.1c**).

2.4 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht ausgehend von Druckschrift **QED4** auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Zwar ist Druckschrift QED4 nicht zu entnehmen, dass das Computernetzwerk wenigstens ein Kommunikationsschnittstellenmodul umfasst, welches dafür ausgelegt sein, für die drahtlose Kommunikation mit dem Computernetz ein Protokoll gemäß dem IEEE 802.11 Standard zu verwenden. Wie aber bereits vorstehend zum Hilfsantrag 1 ausgeführt, hatte der Fachmann die Veranlassung, in die Kommunikationsvorrichtung gemäß Druckschrift QED4 eine drahtlose Funktechnologie mit kurzer Reichweite im Sinne des Streitpatents zu integrieren. Damit wird es dem Benutzer ermöglicht, weitere elektronischen Geräte, wie PCs, PDAs und Smartphones, mit dem im Fahrzeug fest verbauten Kommunikationssystem koppeln zu können. Es liegt daher in Griffweite des Fachmanns, für die drahtlose Kommunikation mit dem lokalen Computernetz den IEEE 802.11 Standard zu verwenden, bei dem es sich um den am weitesten verbreiteten Standard für WLAN-Netzwerke handelt (**Merkmal 1.1.1c**).

Zu den weiteren, in Anspruch 1 gegenüber dem Hauptantrag unveränderten Merkmalen wird auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen.

Auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist damit nicht patentfähig.

2.5. Die weiteren Patentansprüche nach Hilfsantrag 2 bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die Beklagte den Hilfsantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 2011 – X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 – Sensoranordnung;

BPatG, Urteil vom 29. April 2008 – 3 Ni 48/06 (EU), BPatGE 51, 45 – Ionenaustauschverfahren, BGH, Urteil vom 13. September 2016 – X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 – Datengenerator).

3. Der Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 3** ist ebenfalls nicht neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift **NK 13** (US 2005/0148319 A1).

3.1 Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 basiert auf dem Anspruch des Hilfsantrags 2 und spezifiziert zusätzlich die zweite Kommunikationsart gemäß Merkmal 1.2.2 durch das Merkmal “wherein the second type of communication comprises communicating voice conversation information“. Danach lautet Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 hervorgehoben):

- 1** A mobile communication device MCD (100, 200, 300, 410, 420, 430, 440, 450) comprising:
 - 1.1** at least one communication interface module (110, 120, 210, 220) adapted to:
 - 1.1.1*** communicate over at least a cellular telephone (442, 452) network and a computer network;
 - 1.1.1c** wherein the at least one communication interface module is adapted to communicate with the computer network via a wireless communication link utilizing a protocol according to IEEE 802.11; and
 - 1.1.2** perform a plurality of types of communication over the computer network; and
 - 1.2** at least one module (150, 250, 350) adapted to:

- 1.2.1 enable a first type of communication of the plurality of types of communication over the computer network; and
- 1.2.2 disable a second type of communication of the plurality of types of communication over the computer network,
- 1.2.2a wherein the second type of communication comprises communicating voice conversation information,
- 1.3 - wherein the at least one module is further adapted to determine whether to enable or disable the second type of communication over the computer network by,
- 1.4 at least in part, accessing and analyzing stored information related to a user and/or the MCD.

3.2 In Hilfsantrag 3 wird die zweite Kommunikationsart definiert. So soll die zweite Kommunikationsart das „Kommunizieren von Sprachkonversationsinformationen umfassen“ (**Merkmal 1.2.2a**). Beispielsweise kann es sich dabei um Echtzeit-Sprachkommunikation zwischen zwei oder mehr Teilnehmern handeln (vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0058). Demnach soll das wenigstens eine Modul 150 dafür ausgelegt sein, zu bestimmen, ob Sprachkommunikation über das Computernetzwerk (also z. B. VoIP Clients) aktiviert oder deaktiviert werden soll, sowie diese dann auch zu deaktivieren.

3.3 Auch Druckschrift **NK13** nennt *Voice over Internet Protocol (VoIP)* als eine mögliche Kommunikationsart. Offenbart wird auch, dass VoIP über das Computernetzwerk ausgeführt und selektiv aktiviert und deaktiviert werden kann (vgl. Abs. 0038 i. V. m. Abs. 0022). Dies bedeutet nichts anderes, als dass die zweite Kommunikationsart aus einer Mehrzahl der Kommunikationsarten, die über das Computernetzwerk ausgeführt werden können, „das Kommunizieren von Sprachkonversationsinformationen umfassen“ kann (**Merkmal 1.2.2a**). Nachdem die Auswahl der Kommunikationsarten, die über den Kommunikationsweg B (*Measured Rate*) selektiv aktiviert und deaktiviert werden können, vom Nutzer vorgenommen und in einem

Register abgespeichert werden kann, ist es für den Fachmann selbstverständlich und bedarf keiner besonderen Offenbarung, dass das wenigstens eine Modul auch dafür ausgelegt ist, zu bestimmen, ob die Sprachkommunikation über das Computernetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren ist. Die Selektivität bezüglich VoIP beruht dabei auf den in dem Register gespeicherten Informationen.

Zu den weiteren, in Anspruch 1 gegenüber dem Hauptantrag unveränderten Merkmalen wird auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist damit ebenfalls nicht patentfähig.

3.4. Die weiteren Patentansprüche nach Hilfsantrag 3 bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die Beklagte den Hilfsantrag als geschlossene Anspruchssatz versteht und das Streitpatent insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 2011 – X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 – Sensoranordnung; BPatG, Urteil vom 29. April 2008 – 3 Ni 48/06 (EU), BPatGE 51, 45 – Ionenaustauschverfahren, BGH, Urteil vom 13. September 2016 – X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 – Datengenerator).

4. Die in der mündlichen Verhandlung am 18. November 2021 erstmals formulierten und eingereichten **Hilfsanträge 4 und 5**, die die mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2021 eingereichten Hilfsanträge 4 und 5 vor Merkmal 1.3 jeweils um das Merkmal

„wherein the first type of communication over the computer network is enabled while the communication of voice conversation information over the computer network is disabled,“

ergänzen, waren als verspätet zurückzuweisen (§ 83 Abs. 4 PatG) und bleiben deshalb unberücksichtigt.

4.1. § 83 PatG mit den in das Nichtigkeitsverfahren eingeführten Präklusionsregeln sieht grundsätzlich die Möglichkeit vor, verspätetes Vorbringen zurückzuweisen und bei der Entscheidung unberücksichtigt zulassen. Voraussetzung hierfür ist nach

§ 83 Abs. 4 PatG, dass das Vorbringen unter Versäumung der nach § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist erfolgt, die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend entschuldigt und die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des Termins zur mündlichen Verhandlung erfordert hätte.

4.2. Diese Voraussetzungen für eine Zurückweisung sind vorliegend gegeben.

Die erstmals in der mündlichen Verhandlung 18. November 2021 eingereichten geänderten Hilfsanträge 4 und 5 sind erst nach Ablauf der mit dem Hinweis des Senats vom 24. September 2021 (versandt am 27. September 2021) gesetzten letzten Frist (bis zum 10. November 2021), über deren Versäumnisfolgen die Parteien belehrt worden waren (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG), von der Beklagten eingereicht worden.

Die Zulassung der Hilfsanträge 4 und 5 hätte eine Möglichkeit zur Stellungnahme für die Klägerin zu 1 und damit eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG). Denn bei der gegenüber den mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2021 eingereichten Hilfsanträgen 4 und 5 vorgenommenen Änderung handelt es sich – entgegen der Behauptung der Beklagten – um keine durch den Verlauf der mündlichen Verhandlung bedingte Ergänzung der Hilfsanträge, sondern um wesentlich geänderte, bis dato nicht so formulierten Anträge.

Der Patentanspruch 1 gemäß der Hilfsanträge 4 und 5 ist gegenüber der Fassung der mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2021 eingereichten Hilfsanträge 4 und 5 dadurch geändert, dass ein weiteres Merkmal aufgenommen ist:

„wherein the first type of communication over the computer network is enabled while the communication of voice conversation information over the computer network is disabled,“.

Die Beklagten hat damit nun erstmals auf den Absatz 0024 des Streitpatents und somit auf etwas Anderes als bei den bisherigen Hilfsanträgen 4 und 5 zurückgegriffen. Zuvor lag der Fokus der mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2021 eingereichten

Hilfsanträge 4 und 5 noch auf einer Aufzählung von einzelnen Spezifikationen, welche das Kommunikationsschnittstellenmodul und das (Kommunikationskontroll-) Modul beschreiben. Keiner der bisher eingereichten Patentansprüche in der Fassung aller Anträge war eine Reihenfolge oder eine Gleichzeitigkeit von Aktivierungs- oder Deaktivierungsschritten zu entnehmen. Nunmehr soll das Modul dafür ausgelegt sein, die Sprachkommunikation über das Mobilfunknetz zu aktivieren sowie die Kommunikation einer anderen Art von Informationen (= erste Kommunikationsart) über das Computernetz zu aktivieren, während die Sprachkommunikation (= zweite Kommunikationsart) über das Computernetz deaktiviert wird.

Diese Neuformulierung schränkt den Gegenstand des Anspruchs wesentlich ein und ergibt sich nicht aus den bis dahin ins Verfahren eingeführten Hilfsanträgen. Es handelt sich insoweit auch nicht um eine geringfügige Änderung eines verteidigten Patentanspruchs. Die erstmals in der mündlichen Verhandlung formulierte und gestellte Ergänzung, mit der sich die Beklagte vom bisher in das Verfahren eingeführten und bereits im gerichtlichen Hinweis diskutierten Stand der Technik abgrenzen will, stellt vielmehr eine neue Verteidigungslinie dar und konfrontiert die Klägerin zu 1 mit neuen Tatsachen. Ihr war es jedoch nicht zuzumuten, sich hiermit kurzfristig ohne sachgemäße und erschöpfende Klärung aller Tatsachen auseinanderzusetzen und ohne nach einschlägigem Stand der Technik bezüglich der geänderten Antragstellung zu recherchieren. Zur Gewährung des rechtlichen Gehörs der Klägerin zu 1 und eines insoweit prozessordnungsgemäßen Verfahrens hätte die mündliche Verhandlung vertagt werden müssen, was zu einer Verzögerung des Rechtsstreits geführt hätte (§ 83 Abs. 4 Nr. 1 PatG).

Bei der mit der Änderung der bisherigen Hilfsanträge 4 und 5 angestrebten Anspruchsfassung handelt es sich um ein neues Verteidigungsmittel der Beklagten i. S. d. § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG. Die damit nunmehr beanspruchte Merkmalskombination – nun erstmals gerichtet auf eine bestimmte Reihenfolge bzw. Gleichzeitigkeit der Aktivierungs- und Deaktivierungsschritte von bestimmten Kommunikationsarten – war zuvor in dieser Formulierung zu keinem Zeitpunkt streitgegenständlich. Daher musste sich die Klägerin zu 1, die in der mündlichen Verhandlung dementsprechend die Verspätung dieser Hilfsanträge gerügt hat, auf diese und den damit

nunmehr verlangten Patentschutz mit einer solchen Merkmalskombination nicht einstellen. Da es gerade das Bestreben der Beklagten ist, sich mit den Hilfsanträgen von dem bereits im Verfahren befindlichen Stand der Technik abzusetzen, kann auch nicht erwartet werden, dass die Klägerin zu 1 allein anhand des verfahrensgegenständlichen Standes der Technik eine abschließende Bewertung der Schutzfähigkeit der neuen Anspruchsfassung vornimmt. Vielmehr wäre der Klägerin zu 1 insbesondere dazu Gelegenheit zu geben gewesen, hinsichtlich der Frage der Patentfähigkeit der neuen Anspruchsfassung eine ergänzende Recherche durchführen zu können, zu der sie bislang wie bereits ausgeführt mangels Streitgegenständlichkeit dieser neuen Anspruchsfassung keine Veranlassung hatte. Mit einem bloßen Schriftsatznachlass (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 283 ZPO) konnte diesem berechtigten Begehren der Klägerin nicht Rechnung getragen werden, denn zu einem (zu unterstellenden) neuen Vorbringen der Klägerin zu 1 auf die geänderten Hilfsanträge hin in einem nachgelassenen Schriftsatz hätte dann wiederum der Beklagten rechtliches Gehör gewährt werden müssen, was nur mittels einer neu anzusetzenden mündlichen Verhandlung möglich wäre. Die Zulassung der neuen Hilfsanträge hätte daher eine Vertagung der mündlichen Verhandlung unumgänglich gemacht, was das Gesetz mit der Regelung nach § 83 Abs. 4 PatG gerade ausdrücklich ausschließt.

Die Beklagte, die im Hinweis über die Folgen einer Fristversäumung belehrt worden war, hat die Verspätung zudem nicht – genügend – entschuldigt (§ 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG). Entgegen der Behauptung der Beklagten ist nicht ersichtlich, weshalb sie Anträge mit diesem Inhalt nicht bereits in ihrem Schriftsatz vom 18. September 2021 zusammen mit den anderen Hilfsanträgen gestellt hat, zumal die Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass die neuen Hilfsanträge 4 und 5 „dem entspreche, was man schon immer ausdrücken wollte und schon immer unter dem Streitpatent verstanden hätte“. Insbesondere waren die Ergänzungen in den Hilfsanträgen 4 und 5 nicht durch die Erörterung in der mündlichen Verhandlung veranlasst. Vielmehr hat sich, worauf die Klägerin bereits in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat, die Auffassung des Senats gegenüber dem qualifizierten Hinweis im Laufe der mündlichen Verhandlung nicht geändert. Insoweit wird auf Seite 11 des Hinweises ausdrücklich festgehalten:

„Gemäß der Merkmalsgruppe 1.2 umfasst die mobile Kommunikationsvorrichtung wenigstens ein Modul, das dafür ausgelegt ist, eine erste Kommunikationsart der Mehrzahl von Kommunikationsarten über das Computernetzwerk (selektiv) zu aktivieren (Merkmal 1.2.1) und eine zweite Kommunikationsart zu deaktivieren (Merkmal 1.2.2).“

Sofern der Beklagten damit das Verständnis des Senats hinsichtlich der Merkmalsgruppe 1.2 nicht vollständig erkennbar gewesen sein sollte, erschließt sich die Beurteilung des Senats, dass eine Selektivität bezüglich einzelner Kommunikationsarten über das Computernetzwerk vorhanden sein muss, jedenfalls aus der Erörterung der Druckschriften zur Frage der Patentfähigkeit der Lehre des Streitpatents.

Nachdem die Hilfsanträge 4 und 5 wegen Verspätung zurückzuweisen waren, war über deren Patentfähigkeit nicht zu entscheiden.

4.3. Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Klägerin vom 23. November 2021 ist, da er nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereicht wurde, gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 296a ZPO nicht zu berücksichtigen. Er gibt auch keine Veranlassung zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung, da mit dem Schriftsatz auch nach den Ausführungen der Beklagten lediglich die Anspruchssätze zu den in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll gestellten geänderten Hilfsanträge 4 und 5 schriftlich eingereicht und die dazu in der mündlichen Verhandlung vorgenommene Erläuterungen schriftlich festhalten werden.

B.

Nebene ntscheidungen

1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91 Abs. 1 ZPO, 92 Abs. 2, § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO, § 100 Abs. 1 ZPO.

Im Nichtigkeitsverfahren ist eine einheitliche Kostenentscheidung zu treffen (Grundsatz der Einheit der Kostenentscheidung), weshalb die Klägerin zu 2 trotz Klagerücknahme hinsichtlich des Kostenausspruchs weiter am Verfahren beteiligt ist.

Nachdem die Klägerin zu 2 ihre Klage zurückgenommen hat, waren ihr insoweit anteilig die Kosten aufzuerlegen, § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Nach ihrer Klagerücknahme hat die Klägerin zu 2 daher die Hälfte der Gerichtskosten und die Hälfte der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu tragen.

Im Übrigen hat die Beklagte die Kosten im Umfang ihres Unterliegens zu tragen, § 91 Abs. 1 ZPO; d. h. sie hat aufgrund der erfolgreichen Klage der Klägerin zu 1 mit der Nichtigerklärung des Streitpatents die verbleibenden hälftigen Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1 zu tragen.

2. Vor dem Hintergrund der von der Beklagten aus dem Streitpatent geführten und dem Senat bekannten Verletzungsklagen beim Landgericht mit Streitwerten von zweimal 1 Mio. € und einmal 5 Mio. € ist ein Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren von 7 Mio. € angemessen.

Der Streitwert im Patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren ist nach § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Streitwerts ist das Interesse der Allgemeinheit – also nicht nur der einzelnen Nichtigkeitsklägerin – an der Nichtigerklärung des angegriffenen Patents im beantragten Umfang. Dementsprechend kommt es u. a. nicht darauf an, in welchem Umfang eine einzelne Nichtigkeitsklägerin vom Streitpatent wirtschaftlich betroffen ist. Das Allgemeininteresse ist nach ständiger Rechtsprechung der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen (BGH, Beschluss vom 12. April 2011 – X ZR 28/09, GRUR 2011, 757 – Nichtigkeitsstreitwert I; BGH, Beschluss vom 27. August 2013 – X ZR 83/10, GRUR 2013, 1287 f. – Nichtigkeitsstreitwert II). Ist zu diesem Zeitpunkt über die streitige Höhe des wegen Verletzung des Streitpatents bereits entstandenen Schadens noch keine abschließende gerichtliche Entscheidung ergangen, entspricht es

regelmäßig billigem Ermessen, den bezifferten Betrag der Schadensersatzforderung in voller Höhe in die Wertbestimmung einzustellen (Beschluss vom 28. Juli 2009 - X ZR 153/04, GRUR 2009, 1100 - Druckmaschinen-Temperierungssystem III). Mangels solcher oder weiterer Anhaltspunkte legt der Senat die (vorläufige) Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren zugrunde. Diese beziffert regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der erstrebten Vernichtung des Streitpatents, mit der der Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll; eine Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren unterhalb dieses Betrages kommt daher regelmäßig nicht in Betracht (BGH, Beschluss vom 12. April 2011 – X ZR 28/09 –, GRUR 2011, 757 Rn. 2 – Nichtigkeitsstreitwert).

Damit ist der in der Regel über das Interesse des Nichtigkeitsklägers hinausgehende gemeine Wert des Patents jedoch noch nicht in seiner Gesamtheit erfasst; insbesondere ist noch nicht der Eigennutzung des Streitpatents durch den Patentinhaber Rechnung getragen. Diese ist mangels anderer Anhaltspunkte regelmäßig mit einem Zuschlag von 25 % auf den nach den zuvor erörterten Gesichtspunkten ermittelten Streitwert zu berücksichtigen (st. Rspr. vgl. u. a. BGH, Beschluss vom 18. Mai 2011 – X ZR 115/10 -, GRUR-RR 2011, 340 – Nichtigkeitsstreitwert II).

Ist das Streitpatent wie hier bereits Grundlage eines bzw. mehrerer anhängigen Verletzungsstreitverfahren, legt der Bundesgerichtshof den Streitwert des Verletzungsverfahrens bzw. die Summe der Streitwerte der Verletzungsverfahren – soweit unterschiedliche Ausführungsformen streitgegenständlich sind – zugrunde, der bzw. die zur Berücksichtigung des darüber hinausgehenden gemeinen Werts des Streitpatents um einen Aufschlag von in der Regel 25 % zu erhöhen ist (s. a. BGH, Beschluss vom 16. Februar 2016 – X ZR 110/13 -, CIPR 2016, 69; BGH, Beschluss vom 13. Juli 2021 – X ZR 84/20).

Aus dem Streitpatent hat die Beklagte Verletzungsverfahren vor dem Landgericht geführt gegen die A...GmbH, an dem die Klägerin als Streithelferin beteiligt gewesen ist und in dem der Streitwert nach Klagerücknahme auf 1 Mio. € festgesetzt worden ist, gegen ein Autohaus mit einem Verletzungsstreitwert von 500.000 €, gegen ein weiteres Autohaus, das ebenfalls durch Klagerücknahme beendet worden

ist und in dem der Streitwert von 1 Mio. € festgesetzt worden ist, gegen ein Autohaus, das ebenfalls durch Klagerücknahme beendet worden ist und in dem der Streitwert von 500.000 € festgesetzt worden ist, gegen die B...KG, das ebenfalls durch Klagerücknahme beendet worden ist und in dem der Streitwert von 5 Mio. € festgesetzt worden ist und gegen die C...AG, das ebenfalls durch Klagerücknahme beendet worden ist mit einem Streitwert von 500.000 €.

Demnach sind hier als Grundlage der Berechnung die Streitwerte aus den Verletzungsverfahren gegen die A...GmbH (1 Mio. €), ein Autohaus (1 Mio. €) und die B...KG (5 Mio. €) heranzuziehen, wobei die weiteren Verfahren nicht zu berücksichtigen sind, weil die Verfahren dieselbe angegriffene Ausführungsform betreffen.

Auch wenn die Beklagte zutreffend darauf hinweist, dass maßgeblicher Zeitpunkt zur Beurteilung der Frage des Wertes des Streitpatents der Zeitpunkt der Anhängigkeit der Nichtigkeitsklage ist, wirkt es sich vorliegend nicht streitwertmindernd aus, auch wenn die Beklagte die genannten Verletzungsverfahren erst nach Anhängigkeit der vorliegenden Nichtigkeitsklage erhoben hat.

Denn bei der Wertberechnung ist auf den Wert des Patents bei Erhebung der Klage zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen, die demnach zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerichtlich geltend gemacht sein müssen, abzustellen Unstreitig und ausweislich der eigereichten Klageschriftsätze aus den Verletzungsverfahren waren die dort wenn auch erst nach Erhebung der Nichtigkeitsklage gerichtlich geltend gemachten Schadensersatzforderungen zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage bereits entstanden und außergerichtlich geltend gemacht.

Dies belegt vielmehr, dass es der Beklagten offensichtlich möglich war, mit dem Streitpatent einen über den Regelaufschlag von 25% hinausgehenden Verwertungserlös zu erzielen. Daher hat der Senat vorliegend auch auf eine Erhöhung des über die Summe der genannten Verletzungsverfahren hinausgehenden Betrags verzichtet.

Sonstige Umstände, die eine Festsetzung des Streitwerts in den Verletzungsverfahren als nicht angemessen erscheinen oder eine Festsetzung des Streitwerts im Nichtigkeitsverfahren auf weniger als die geltend gemachten Forderungen in den Verletzungsverfahren nahelegen könnten, hat die Beklagte nicht vorgetragen und sie sind auch auf der Grundlage des Sach- und Streitstands nicht ersichtlich.

C.

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

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

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

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

Werner

Dr. Schwengelbeck

Altvater

Dr. Flaschke

Dr. Söchtig

sch