



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
11. Mai 2005

4 Ni 34/03

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent DE 195 13 573

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Mai 2005 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richterin Schuster und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, Dipl.-Phys. Dr. Zehendner und Dipl.-Ing. Univ. Höppler

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent DE 195 13 573 wird im Umfang der Ansprüche 1 bis 8 für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents DE 195 13 573 (Streitpatent), das am 19. April 1995 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft eine Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalität in einem Endgerät. Es umfasst 10 Ansprüche, von denen die Ansprüche 1 bis 8 angegriffen sind. Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

1. Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalität, die in einem Endgerät eines Telekommunikationsnetzes, vorzugsweise eines Mobilfunknetzes, implementiert ist und über allgemein zugängliche standardisierte Dienste hinausgeht, wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes durch Informationen ermöglicht wird, die in einem Teilnehmer-Identifikations-Modul (SIM) gespeichert sind, **dadurch**

gekennzeichnet, dass die Funktionalität mittels des Teilnehmer-Identifikations-Moduls (5) aktivierbar ist.

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift DE 195 13 573 C2 Bezug genommen.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu, noch beruhe er auf erfinderischer Tätigkeit. Zur Begründung bezieht sie sich auf folgende Druckschriften:

- WO 91/12698 A1 (E1),
- Firmendruckschrift: "Bedienungsanleitung MT 2000 Das Mobiltelefon" der Hagenuk GmbH in Kiel, Stand V.02 03/94 (E2),
- EP 0 614 302 A1 (E3),
- DE 295 01 453 U1 (E4).

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent DE 195 13 573 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 8 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise mit der Maßgabe, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten (Hilfsantrag 1):

"1. Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalität, die in einem Endgerät eines Telekommunikationsnetzes, vorzugsweise eines Mobilfunknetzes, implementiert ist und über allgemein zugängliche standardisierte Dienste hinausgeht, wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes durch Informationen ermöglicht wird, die in einem Teilnehmer-Identifikations-Modul (SIM) gespeichert sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Funktionalität mittels des Teilnehmer-Identifikations-Moduls (5) aktivierbar ist und dass der auszuwertende Code mindestens ein Teil der zur Benutzung des Telekommunikationsnetzes erforderlichen Informationen ist.

Es folgen die Unteransprüche 2 bis 5 in unveränderter Form, sowie die Ansprüche 7 bis 10 in angepasster Zählweise als neue Unteransprüche 6 bis 9."

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten (Hilfsantrag 2):

"1. Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalität, die in einem Endgerät eines Telekommunikationsnetzes, vorzugsweise eines Mobilfunknetzes, implementiert ist und über allgemein zugängliche standardisierte Dienste hinausgeht, wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes durch Informationen ermöglicht wird, die in einem Teilnehmer-Identifikations-Modul (SIM) gespeichert sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Funktionalität mittels des Teilnehmer-Identifikations-Moduls (5) aktivierbar ist, dass Mittel (3) zum Auswerten eines im Teilnehmer-Identifikations-Mod-

dul (5) gespeicherten Codes vorgesehen sind und dass die Funktionalität aktiviert wird, wenn der ausgewertete Code mit einem vorgegebenen Code übereinstimmt und dass der auszuwertende Code mindestens ein Teil der zur Benutzung des Telekommunikationsnetzes erforderlichen Informationen ist.

Es folgen die Unteransprüche 2 bis 5 in unveränderter Form, sowie die Ansprüche 7-10 in angepasster Zählweise als neue Unteransprüche 6-9."

Nach Auffassung der Beklagten ist die Klage unzulässig, weil der Klageschriftsatz nicht ordnungsgemäß unterschrieben und die Identität seines Verfassers nicht erkennbar sei. Im Übrigen hält sie den Gegenstand des Streitpatents zumindest im hilfsweise verteidigten Umfang für patentfähig.

Entscheidungsgründe

Die Klage führt - wie aus der Urteilsformel ersichtlich - zur Nichtigklärung des Streitpatents im beantragten Umfang.

I

Die Klage ist zulässig, denn die Schriftform ist gewahrt.

Als bestimmender Schriftsatz muss die Klageschrift eigenhändig unterschrieben sein (§ 99 Abs 1 PatG iVm §§ 129, 130 ZPO). Die Unterschrift muss ein die Identität des Unterschreibenden ausreichend kennzeichnender, einmaliger Schriftzug mit individuellem Charakter sein, der sich als Wiedergabe eines Namens darstellt und die Absicht einer vollen Unterschriftsleistung erkennen lässt; lesbar muss der Schriftzug nicht sein (vgl BGH NJW 1997, 33, 80). Diesen Anforderungen genügt die Unterschrift unter dem Klageschriftsatz. Sie stellt sich als voller Schriftzug und nicht nur als Paraphe dar.

Die Frage, ob die Schriftform deshalb nicht gewahrt wurde, weil im Zeitpunkt der Erhebung der Klage die Autorenschaft nicht gesichert war (vgl. BGH NJW 1997, 33, 80f) - zwei der Patentanwälte der die Klägerin vertretenden Kanzlei tragen den Familiennamen Weisse - kann offen bleiben, denn ein Mangel wäre jedenfalls rechtzeitig geheilt worden. Der Schriftsatz der Klägerin vom 20. April 2005 trägt nämlich dieselbe Unterschrift wie der Klageschriftsatz, ergänzt um den Namensstempel "Jörg Weisse". Damit sind jegliche Zweifel an der Autorenschaft ausgeräumt. Eine solche "Nachbesserung" ist zulässig (vgl. Baumbach/Hartmann, ZPO, 63. Aufl., § 129 Rn 25). Das beruht darauf, dass die Erhebung einer Nichtigkeitsklage nicht fristgebunden ist. Daher ist der maßgebliche Zeitpunkt für die Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzung der Schriftform grundsätzlich der Schluss der mündlichen Verhandlung (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 23. Aufl., Rn 9 vor § 253; Thomas/Putzo, ZPO, Vorbem. § 253, Rn 11 mwN).

II

Die Klage ist begründet. Der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik nicht patentfähig, denn die Erfindung ist nicht neu (§ 22 Abs 1, Nr 1, § 21 Abs 1 Nr 1, § 3 PatG). Ein eigenständig patentfähiger Gehalt der Patentansprüche 2 bis 8 ist nicht erkennbar.

Entsprechendes gilt, soweit die Beklagte Patentanspruch 1 in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2 verteidigt.

1. Das Streitpatent betrifft eine Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalität, die in einem Endgerät eines Telekommunikationsnetzes, vorzugsweise eines Mobilfunknetzes, implementiert ist und über allgemein zugängliche standardisierte Dienste hinausgeht, wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes durch Informationen ermöglicht wird, die in einem Teilnehmer-Identifikations-Modul (SIM) gespeichert sind. Nach der Patentbeschreibung sind standardisierte Dienste und Funktionalitäten, die beispielsweise in einem Mobiltelefon eingebaut sind, grundsätzlich allen Teilnehmern des Mobilfunknetzes zugänglich. Deshalb

sei es einem Netzbetreiber nicht möglich, seinen eigenen Teilnehmern besondere in den Mobiltelefonen eingebaute Dienste, die über die standardisierten Dienste hinausgehen, anzubieten, ohne auch den Teilnehmern anderer Netze diese besonderen Dienste zugänglich zu machen. Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Aktivieren einer in einem Endgerät implizierten Funktionalität selektiv zu ermöglichen und dabei eine missbräuchliche Aktivierung zu verhindern. Diese Aufgabe soll dadurch gelöst werden, dass die Funktionalität mittels des Teilnehmer-Identifikations-Moduls aktivierbar ist.

2. Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung beschreibt - nach Merkmalen gegliedert - eine

1. Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalität,
2. die in einem Endgerät eines Telekommunikationsnetzes, vorzugsweise eines Mobilfunknetzes, implementiert ist und
3. über allgemein zugängliche standardisierte Dienste hinausgeht,
4. wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes durch Informationen ermöglicht wird,
5. die in einem Teilnehmer-Identifikations-Modul (SIM) gespeichert sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
6. die Funktionalität mittels des Teilnehmer-Identifikations-Moduls (5) aktivierbar ist.

Die Gegenstände von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung und von Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 umfassen jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 in der Fassung gemäß Hilfsantrag 2.

Sein Gegenstand ist nicht neu:

3. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 beschreibt eine

1. Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalität,
2. die in einem Endgerät eines Telekommunikationsnetzes, vorzugsweise eines Mobilfunknetzes, implementiert ist und
3. über allgemein zugängliche standardisierte Dienste hinausgeht,
4. wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes durch Informationen ermöglicht wird,
5. die in einem Teilnehmer-Identifikations-Modul (SIM) gespeichert sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
6. die Funktionalität mittels des Teilnehmer-Identifikations-Moduls (5) aktivierbar ist,
7. dass Mittel (3) zum Auswerten eines im Teilnehmer-Identifikations-Modul (5) gespeicherten Codes vorgesehen sind und
8. dass die Funktionalität aktiviert wird, wenn der ausgewertete Code mit einem vorgegebenen Code übereinstimmt und
9. dass der auszuwertende Code mindestens ein Teil der zur Benutzung des Telekommunikationsnetzes erforderlichen Informationen ist.

a) Als Fachmann ist ein Hochschulingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik anzusehen mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von Endgeräten in Telekommunikationsnetzen und den dazu gehörigen Funktionalitäten.

b) Die Druckschrift E1, vgl Abstract, Figuren 1 bis 3, Seite 2 Zeile 3 bis Seite 4 Zeile 23, Seite 6 Zeile 20 bis Seite 9 Zeile 22, zeigt eine Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalität (Merkmal 1; insbes S 7 Z 36 bis S 8 Z 7), die in einem Endgerät (Mobiltelefon) eines Telekommunikationsnetzes implementiert ist (Merkmal 2; insbes S 6 Z 35 bis S 7 Z 12, S 7 Z 19-27, S 8 Z 16-24, S 9 Z 11-22), wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes durch Informationen ermöglicht wird, die in einem Teilnehmer-Identifikations-Modul (SIM) gespeichert sind (Merkmale 4 und 5; insbes Fig 1 und 2, card 120 (SIM), S 3 Z 21-29, S 6 Z 15 bis S 7 Z 18, S 8 Z 24-29).

Die in dem bekannten Endgerät implementierten Funktionalitäten gehen über allgemein zugängliche standardisierte Dienste hinaus (Merkmal 3; vgl insbes das Sperren von vorbestimmten Rufnummern, S 7 Z 36 bis S 8 Z 10, S 8 Z 16-37, S 9 Z 19-22) und sind mittels des Teilnehmer-Identifikations-Moduls aktivierbar (Merkmal 6; durch Lesen des Inhalts des Speichers 133 des Teilnehmer-Identifikations-Moduls 120, Fig 3, S 6 Z 27-37, S 7 Z 28 bis S 8 Z 7, S 8 Z 16-18, S 9 Z 11-22).

Des weiteren sind gemäß E1 Mittel zum Auswerten eines im Teilnehmer-Identifikations-Modul gespeicherten Codes vorgesehen und der auszuwertende Code ist mindestens ein Teil der zur Benutzung des Telekommunikationsnetzes erforderlichen Informationen (Merkmale 7 und 9, S 6 Z 27 bis S 8 Z 18, insbes Inhalte des Speichers 132 - subscriber validation code - und des Speichers 133). Nachdem der auszuwertende Code mindestens ein Teil des zur Benutzung des Telekommunikationsnetzes erforderlichen Informationen ist (Speicher 132, S 7 Z 13-18), erkennt der Fachmann im Zusammenhang dieser Code-Auswertung aufgrund des ihm zuzurechnenden Fachwissens ohne weiteres und selbstverständlich, dass die (über allgemein zugängliche standardisierte Dienste hinausgehende) Funktionalität aktiviert wird, wenn der ausgewertete Code mit einem vorgegebenen Code übereinstimmt (Merkmal 8; S 7 Z 31 bis S 8 Z 18; BGH GRUR 1995, 330 - Elektrische Steckverbindung).

c) Der Vortrag der Beklagten, dass die Aktivierung der patentgemäßen Funktionalität ohne Zutun des Benutzers, allein mittels des Teilnehmer-Identifikations-Modul erfolge, überzeugt nicht, weil auch bei der aus der Druckschrift E1 bekannten Einrichtung die Aktivierung ohne Zutun des Benutzers erfolgt, vgl Seite 7 Zeile 31 bis Seite 8 Zeile 7. Letzteres gilt auch dann, wenn der zum Aktivieren der Funktionalität auszuwertende Code, der Aktivierung vorangehend, auf dem Teilnehmer-Identifikations-Modul abgespeichert worden sein mag.

Auch die Argumentation der Beklagten, die über allgemein zugängliche standardisierte Dienste hinausgehenden Funktionalitäten seien als "versteckte/schlafende" Funktionen in dem Endgerät implementiert, vermag, sofern sie überhaupt eine Stütze im Wortlaut des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 findet, nicht zu überzeugen, weil, wie oben unter Abschnitt 3.b) dargelegt, insbesondere die aus E1 bekannte Funktionalität des Sperrrens von vorbestimmten Rufnummern ebenfalls im Endgerät implementiert ist und erst mittels des Teilnehmer-Identifikations-Moduls aktivierbar ist.

4. Die auf Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8 lassen keinen eigenständig patentfähigen Gehalt erkennen. Auf den substantiierten Angriff der Klägerin vermochte die Beklagte keine die Patentfähigkeit begründenden Merkmale zu benennen.

Entsprechendes gilt für die auf Patentanspruch 1 in den hilfsweise verteidigten Fassungen rückbezogenen Unteransprüche (unabhängig davon, ob die Anpassung korrekt erfolgt ist).

III

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Winkler

Schuster

Dr. Hartung

Dr. Zehendner

Höppler

Be