



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
11. Januar 2012

...

5 Ni 44/09 (EU)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

...

betreffend das europäische Patent 1 252 779

(DE 501 12 069)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 11. Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Gutermuth, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein, Dipl.-Ing. Musiol und Dipl.-Ing. Albertshofer

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 252 779 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 11. Januar 2001 angemeldeten europäischen Patents 1 252 779 (Streitpatent), das auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt wurde und in der Verfahrenssprache Deutsch die Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Verwalten von Mobilfunknachrichten" trägt. Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 501 12 069 geführte Streitpatent nimmt die Priorität der deutschen Anmeldung

100 02 030 vom 19. Januar 2000 in Anspruch. Es umfasst neun Patentansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Die unabhängigen Patentansprüche 1 und 7 haben in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten, insbesondere Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät übertragen werden,
wobei die Nachrichten mit Referenzinformationen verknüpft werden,
wobei die Referenzinformationen im Endgerät nach Gültigkeitskriterien geprüft werden und wobei die Nachrichten bei Gültigkeit in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Nachrichten bei sofort offenbarer Ungültigkeit nicht gespeichert werden oder zunächst gespeichert und gleich wieder gelöscht werden,
und dass die Nachrichten nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher gelöscht werden."

"7. Vorrichtung zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten (4), insbesondere Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät (2) mit einem nichtflüchtigen Speicher (6) übertragen werden, wobei in einer Verarbeitungseinheit (7) im Endgerät (2) ein Prüfprogramm ablaufbar ist, welches die mit Referenzinformationen (5) verknüpften Nachrichten (4) nach Gültigkeitskriterien prüft und die Nachrichten (4) bei Gültigkeit im nichtflüchtigen Speicher (6) speichert,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Prüfprogramm die Nachrichten bei sofort offenbarer Ungültigkeit nicht speichert oder zunächst speichert und gleich wieder löscht und die Nachrichten nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher (6) löscht."

Wegen der Patentansprüche 2 bis 6 sowie 8 und 9 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 252 779 B1 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin mangelnde Patentfähigkeit (fehlende Neuheit) des Gegenstands des Streitpatents (Ansprüche 1 bis 9) geltend. Mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2011 hat sie als zusätzlich den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Anspruchsgegenstandes gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ins Verfahren eingeführt.

Zur Begründung der Klage beruft sich die Klägerin auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

- K3** US 5,225,826 A (MOTOROLA I),
- K4** WO 95/06921 A1 (MOTOROLA II),
- K5** ETSI TS 100 977 V7.4.0 (1999-12); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment (SIM - ME) interface (GSM 11.11 version 7.4.0 Release 1998),
- K5a** Internet-Auszug betreffend Druckschrift **K5**,
- K6** ETSI TS 101 267 V7.3.0 (1999-07); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the SIM Application Toolkit for the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment (SIM - ME) interface (GSM 11.14 version 7.3.0 Release 1998),
- K6a** Internet-Auszug betreffend Druckschrift **K6**,
- K7** WO 99/13667 A1 (SIEMENS),

- K8** WO 99/57927 A1 (ERICSSON),
- K10** WO 98/43370 A1 (MOTOROLA III),
- K13** Palme, Jacob u. a., Issues when designing filters in messaging systems, in Computer Communications 19 (1996) Seiten 95 bis 101.

Die Klägerin legt zudem noch folgende Anlagen vor:

- K1** Auszug aus dem Patent- und Gebrauchsmusterregister des Deutschen Patent- und Markenamts zum Streitpatent,
- K2** Streitpatentschrift,
- K9** Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 des Streitpatents,
- K11** Verfügung des UK High Court of Justice vom 25. Januar 2010,
- K12** WO 01/54436 A1 (beim EPA eingereichte ursprüngliche Unterlagen zum Streitpatent).

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 252 779 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte, die das Streitpatent nur mehr in eingeschränkter Form verteidigt, beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 verteidigten Fassungen richtet.

Die verteidigten Anspruchsfassungen (Hauptantrag sowie Hilfsanträge 1 bis 3) haben folgenden Wortlaut:

Hauptantrag

1. Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten, nämlich Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät übertragen werden, wobei die Kurznachrichten mit Referenzinformationen verknüpft werden, wobei die Referenzinformationen im Endgerät nach Gültigkeitskriterien geprüft werden und wobei die Kurznachrichten bei Gültigkeit in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden, wobei die Kurznachrichten bei sofort offenbarer Ungültigkeit nicht gespeichert werden oder zunächst gespeichert und gleich wieder gelöscht werden, wobei die Kurznachrichten nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher gelöscht werden, und wobei als Referenzinformation der Empfangszeitpunkt der Kurznachricht verwendet wird und als Gültigkeitskriterium ein Zeitraum ausgewertet wird, der an den Empfangszeitpunkt der Kurznachricht geknüpft ist.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Prüfung nach Gültigkeitskriterien zeitlich getriggert, ereignisgetriggert, ferngesteuert über das Mobilfunknetz oder als Kombination davon vorgenommen wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Prüfung durch das Endgerät und/oder durch ein Chipkarten-Modul (SIM) durchgeführt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Speicherung in nichtflüchtigen Speichern des Endgerätes und/oder des Chipkarten-Moduls (SIM) vorgenommen wird.
5. Vorrichtung zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten (4), nämlich Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät (2) mit einem nichtflüchtigen Speicher (6) übertragen werden, wobei in einer Verarbeitungseinheit (7) im Endgerät (2) ein Prüfprogramm ablaufbar ist, welches die mit Referenzinformationen (5) verknüpften Kurznachrichten (4) nach Gültigkeitskriterien prüft und die Kurznachrichten (4) bei Gültigkeit im nichtflüchtigen Speicher (6) speichert, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Prüfprogramm die Kurznachrichten (4) bei sofort offener Ungültigkeit nicht speichert oder zunächst speichert und gleich wieder löscht und die Kurznachrichten (4) nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher (6) löscht, wobei als Referenzinformation (5) der Empfangszeitpunkt der Kurznachricht (4) verwendet wird und als Gültigkeitskriterium ein Zeitraum ausgewertet wird, der an den Empfangszeitpunkt der Kurznachricht (4) geknüpft ist.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verarbeitungseinheit (7) Bestandteil des Endgerätes (2) oder des Chipkarten-Moduls (SIM) (3) ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass der nichtflüchtige Speicher (6) Bestandteil des Endgerätes (2) oder des Chipkarten-Moduls (SIM) (3) ist.

Hilfsantrag 1

1. Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten, nämlich Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät übertragen werden, wobei die Kurznachrichten mit Referenzinformationen verknüpft werden, wobei die Referenzinformationen im Endgerät nach Gültigkeitskriterien geprüft werden und wobei die Kurznachrichten bei Gültigkeit in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden, wobei die Kurznachrichten bei sofort offenbarer Ungültigkeit nicht gespeichert werden oder zunächst gespeichert und gleich wieder gelöscht werden, wobei die Kurznachrichten nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher gelöscht werden, und wobei als Referenzinformation der Empfangszeitpunkt der Kurznachricht verwendet wird und als Gültigkeitskriterium ein Zeitraum ausgewertet wird, der an den Empfangszeitpunkt der Kurznachricht geknüpft ist, und wobei alle Kurznachrichten, die älter als der Zeitraum sind, automatisch gelöscht werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Prüfung nach Gültigkeitskriterien zeitlich getriggert, ereignisgetriggert, ferngesteuert über das Mobilfunknetz oder als Kombination davon vorgenommen wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Prüfung durch das Endgerät und/oder durch ein Chipkarten-Modul (SIM) durchgeführt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Speicherung in nichtflüchtigen Speichern des Endgerätes und/oder des Chipkarten-Moduls (SIM) vorgenommen wird.
5. Vorrichtung zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten (4), nämlich Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät (2) mit einem nichtflüchtigen Speicher (6) übertragen werden, wobei in einer Verarbeitungseinheit (7) im Endgerät (2) ein Prüfprogramm ablaufbar ist, welches die mit Referenzinformationen (5) verknüpften Kurznachrichten (4) nach Gültigkeitskriterien prüft und die Kurznachrichten (4) bei Gültigkeit im nichtflüchtigen Speicher (6) speichert, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Prüfprogramm die Kurznachrichten (4) bei sofort offenbarer Ungültigkeit nicht speichert oder zunächst speichert und gleich wieder löscht und die Kurznachrichten (4) nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher (6) löscht, wobei als Referenzinformation (5) der Empfangszeitpunkt der Kurznachricht (4) verwendet wird und als Gültigkeitskriterium ein Zeitraum ausgewertet wird, der an den Empfangszeitpunkt der Kurznachricht (4) geknüpft ist, und wobei alle Kurznachrichten, die älter als der Zeitraum sind, automatisch gelöscht werden.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verarbeitungseinheit (7) Bestandteil des Endgerätes (2) oder des Chipkarten-Moduls (SIM) (3) ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass der nichtflüchtige Speicher (6) Bestandteil des Endgerätes (2) oder des Chipkarten-Moduls (SIM) (3) ist.

Hilfsantrag 2

1. Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten, insbesondere Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät übertragen werden, wobei die Nachrichten mit Referenzinformationen verknüpft werden, wobei die Referenzinformationen im Endgerät nach Gültigkeitskriterien geprüft werden und wobei die Nachrichten bei Gültigkeit in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden, wobei die Nachrichten bei sofort offenkundiger Ungültigkeit nicht gespeichert werden oder zunächst gespeichert und gleich wieder gelöscht werden, wobei die Nachrichten nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher gelöscht werden, und wobei als Referenzinformation eine Information über den Inhalt der Nachricht, und wobei als Gültigkeitskriterium ein Inhaltskriterium als Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein vorgegebener Zeichen, Zahlenfolgen oder Wörter ausgewertet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Prüfung nach Gültigkeitskriterien zeitlich getriggert, ereignisgetriggert, ferngesteuert über das Mobilfunknetz oder als Kombination davon vorgenommen wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Prüfung durch das Endgerät und/oder durch ein Chipkarten-Modul (SIM) durchgeführt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Speicherung in nichtflüchtigen Speichern des Endgerätes und/oder des Chipkarten-Moduls (SIM) vorgenommen wird.

5. Vorrichtung zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten (4), insbesondere Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät (2) mit einem nichtflüchtigen Speicher (6) übertragen werden, wobei in einer Verarbeitungseinheit (7) im Endgerät (2) ein Prüfprogramm ablaufbar ist, welches die mit Referenzinformationen (5) verknüpften Nachrichten (4) nach Gültigkeitskriterien prüft und die Nachrichten (4) bei Gültigkeit im nichtflüchtigen Speicher (6) speichert, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Prüfprogramm die Nachrichten (4) bei sofort offenkundiger Ungültigkeit nicht speichert oder zunächst speichert und gleich wieder löscht und die Nachrichten (4) nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher (6) löscht, wobei als Referenzinformation eine Information über den Inhalt der Nachricht, und wobei als Gültigkeitskriterium und/oder Sortierkriterium ein Inhaltskriterium als Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein vorgegebener Zeichen, Zahlenfolgen oder Wörter ausgewertet wird.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verarbeitungseinheit (7) Bestandteil des Endgerätes (2) oder des Chipkarten-Moduls (SIM) (3) ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass der nichtflüchtige Speicher (6) Bestandteil des Endgerätes (2) oder des Chipkarten-Moduls (SIM) (3) ist.

Hilfsantrag 3

1. Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten, nämlich Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät übertragen werden, wobei die Kurznachrichten mit Referenzinformationen verknüpft werden, wobei die Referenzinformationen im Endgerät nach Gültigkeitskriterien geprüft werden und wobei die Kurznachrichten bei Gültigkeit in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden, wobei die Kurznachrichten bei sofort offenkundiger Ungültigkeit nicht gespeichert werden oder zunächst gespeichert und gleich wieder gelöscht werden, wobei die Kurznachrichten nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher gelöscht werden, und wobei als Referenzinformation eine Kombination aus dem Empfangszeitpunkt der Kurznachricht und einer Information über die Quelle der Kurznachricht verwendet wird, und als Gültigkeitskriterium eine Kombination aus einem vorgegebenen Zeitraum, der an den Empfangszeitpunkt anknüpft, und einem Quellenkriterium als Name, Adresse oder Telefonnummer ausgewertet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Prüfung nach Gültigkeitskriterien zeitlich getriggert, ereignisgetriggert, ferngesteuert über das Mobilfunknetz oder als Kombination davon vorgenommen wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Prüfung durch das Endgerät und/oder durch ein Chipkarten-Modul (SIM) durchgeführt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Speicherung in nichtflüchtigen Speichern des Endgerätes und/oder des Chipkarten-Moduls (SIM) vorgenommen wird.

5. Vorrichtung zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten (4), nämlich Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät (2) mit einem nichtflüchtigen Speicher (6) übertragen werden, wobei in einer Verarbeitungseinheit (7) im Endgerät (2) ein Prüfprogramm ablaufbar ist, welches die mit Referenzinformationen (5) verknüpften Kurznachrichten (4) nach Gültigkeitskriterien prüft und die Kurznachrichten (4) bei Gültigkeit im nichtflüchtigen Speicher (6) speichert, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Prüfprogramm die Kurznachrichten (4) bei sofort offener Ungültigkeit nicht speichert oder zunächst speichert und gleich wieder löscht und die Kurznachrichten (4) nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher (6) löscht, und wobei als Referenzinformation (5) eine Kombination aus dem Empfangszeitpunkt der Kurznachricht (4) und einer Information über die Quelle der Kurznachricht (4) verwendet wird, und als Gültigkeitskriterium eine Kombination aus einem vorgegebenen Zeitraum, der an den Empfangszeitpunkt anknüpft, und einem Quellenkriterium als Name, Adresse oder Telefonnummer ausgewertet wird.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verarbeitungseinheit (7) Bestandteil des Endgerätes (2) oder des Chipkarten-Moduls (SIM) (3) ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass der nichtflüchtige Speicher (6) Bestandteil des Endgerätes (2) oder des Chipkarten-Moduls (SIM) (3) ist.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in dem verteidigten Umfang für patentfähig. Die von der Klägerin herangezogenen Druckschriften nähmen den Patentgegenstand nicht neuheitsschädlich vorweg und legten ihn dem Fachmann nicht nahe. Die behauptete unzulässige Erweiterung sei als neuer Klagegrund verspätet bzw. unzulässig, hilfsweise als unbegründet zu betrachten. Die Klägerin hält demgegenüber die geänderten Patentansprüche in allen Fassungen wegen einer Erweiterung des Schutzbereichs für unzulässig. Darüber hinaus könne das Streitpatent auch nach der geltenden Antragslage mangels Patentfähigkeit keinen Bestand haben.

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestandes auf die gewechselten Schriftsätze samt allen Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

I.

Die Klage, mit der in erster Linie der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Art. 52 bis Art. 57 EPÜ) geltend gemacht wird, ist zulässig und begründet.

1. Das Streitpatent ist, nachdem es in einer eingeschränkten Fassung verteidigt wird, in dem Umfang, in dem es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (BGH, Urteil vom 19. Dezember 2006 - X ZR 236/01, BGHZ 170, 215 Tz. 15 - Carvedilol II m. w. N.; vgl. Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 22 Rn. 50 m. w. N.).

2. Der weitere Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung (Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG) stellt eine zulässige, weil sachdienliche Klageänderung dar (Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Auflage, Rdnr. 188, m. w. N.).

Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung angeboten hatte, auf die ursprüngliche Offenbarung zurückgeführte Anspruchsfassungen vorzulegen, war dies letztlich entbehrlich. Der Senat hat jedenfalls keine Zweifel, dass dieser weitere Nichtigkeitsgrund gegenüber der erteilten Fassung (in Merkmal 3.2 gemäß Anlage **K9** und zwar in der Alternative, wonach die Nachrichten zunächst gespeichert und gleich wieder gelöscht werden) zu bejahen gewesen wäre. Die Prüfung, ob durch die Änderungen der jeweils geltenden Fassungen nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 eine Erweiterung des Schutzbereichs oder - wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat - ein Aliud entstanden sein könnte, kann im Ergebnis jedoch dahinstehen, denn der Gegenstand des Streitpatents erweist sich in allen seinen Fassungen mangels des Zugrundeliegens einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) als nicht rechtsbeständig.

II.

1. Das Streitpatent geht davon aus, dass Verfahren zum Verwalten von Mobilfunknachrichten bekannt sind. Hierbei würden Mobilfunknachrichten zu einem Endgerät übertragen, wobei die Nachrichten mit Referenzinformationen verknüpft und die Referenzinformationen im Endgerät nach Gültigkeitskriterien geprüft werden. Bei Gültigkeit werden die Nachrichten in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert (vgl. Streitpatent, Absätze [0001] und [0002] mit Verweis auf die Druckschrift **K8**).

Weiter nennt das Streitpatent als bekannten Stand der Technik sogenannte Subscriber Identity Module (SIM), welche neben anderen Aufgaben auch die Rolle eines portablen Datenspeichers u. a. für Kurznachrichten (z. B. SMS) übernehmen (vgl. Streitpatent, Absatz [0003]). Alternativ könnten Kurznachrichten auch direkt im Endgerät abgespeichert werden (vgl. Streitpatent, Absatz [0004]).

Beide Speichervarianten (SIM bzw. Endgerät) könnten jedoch nur auf jeweils begrenzte Speicherkapazitäten zurückgreifen, so dass bei vollständig (durch Nachrichten) belegten Speichern der Nutzer selbst Kurznachrichten wieder löschen müsse, was meist einen aufwändigen Bedienablauf nötig werden lasse (vgl. Streitpatent, Absatz [0005]). Besonders problematisch sei der Umstand, dass der Speicherplatz vollständig verbraucht sein könne, ohne dass der Nutzer dies merke; hierdurch entstehe die Gefahr, dass dem Nutzer neue Nachrichten entgehen, da sie nicht mehr gespeichert werden können (vgl. Streitpatent, Absatz [0007]). Verschärft werde die vorgenannte Problematik durch ein prognostiziertes Anwachsen der Anzahl der eingehenden Nachrichten infolge der Verbreitung von nachrichtengenerierenden Mehrwertdiensten (vgl. Streitpatent, Absatz [0006]).

Die objektive technische Problemstellung (Aufgabe) des Streitpatents sieht der Senat darin, ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung anzugeben, mittels derer die in einem Endgerät oder Chipkarten-Modul eingehenden Nachrichten automatisiert verwaltet werden können, um so den Nutzer von der manuellen Verwaltung, insbesondere dem Speichermanagement, weitgehend zu entlasten (vgl. Streitpatent, Absätze [0008] und [0009]).

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht das Streitpatent vor, dass

- Nachrichten mit Referenzinformationen verknüpft werden,
- diese Referenzinformationen im Endgerät nach Gültigkeitskriterien geprüft werden,
- die Nachrichten bei Gültigkeit in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden und

- die Nachrichten bei sofort offenbarer Ungültigkeit nicht gespeichert werden oder zunächst gespeichert und gleich wieder gelöscht werden, und
- dass die Nachrichten nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher gelöscht werden.

Damit richtet sich die Lehre des Streitpatents ihrem Inhalt nach allgemein an einen Diplomingenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulausbildung, der schwerpunktmäßig mit der Funktelekommunikation befasst ist und über Kenntnisse der Entwicklung von (Mobil)funkgeräten und den bei ihnen zur Anwendung kommenden Bedien- und Nutzungskonzepten verfügt.

2. a) Zur Lösung der genannten Aufgabe sieht der verteidigte Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ein Verfahren vor, das nach Merkmalen gegliedert wie folgt charakterisiert ist:

- M1** Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten, nämlich Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät übertragen werden,
- M2** wobei die Kurznachrichten mit Referenzinformationen verknüpft werden,
- M3** wobei die Referenzinformationen im Endgerät nach Gültigkeitskriterien geprüft werden und
- M3.1** wobei die Kurznachrichten bei Gültigkeit in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden,

- M3.2** wobei die Kurznachrichten bei sofort offenbarer Ungültigkeit nicht gespeichert werden oder zunächst gespeichert und gleich wieder gelöscht werden,
- M3.3** wobei die Kurznachrichten nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher gelöscht werden, und
- M4.1** wobei als Referenzinformation der Empfangszeitpunkt der Kurznachricht verwendet wird und
- M4.2** als Gültigkeitskriterium ein Zeitraum ausgewertet wird, der an den Empfangszeitpunkt der Kurznachricht geknüpft ist.

Einige der im Anspruch verwendeten Begriffe bedürfen der näheren Erläuterung. Der Senat legt dem Anspruch folgendes Verständnis zu Grunde:

Unter einer Kurznachricht versteht der Fachmann im gegebenen Kontext einer Mobilfunk-Nachricht eine über eine Funkschnittstelle gesendete und empfangene Datensendung, welche einen vergleichsweise kleinen, meist textuell wiedergegebenen Dateninhalt trägt. Typische Verkörperungen in der Praxis sind Nachrichten des GSM Short Message Service (SMS) oder Textnachrichten, welche über Pagersysteme verteilt werden.

Ein Mobilfunk-Endgerät ist dadurch gekennzeichnet, dass es an einem Mobilfunk-Dienst teilnehmen kann; dies kann sowohl ein bidirektionaler Dienst sein (z. B. GSM-Mobilfunk) oder ein unidirektionaler Dienst (z. B. ein Pager-Dienst). Der Anspruch 1 schränkt das Endgerät jedoch nicht auf ein Mobilfunk-Endgerät ein, somit kommt jedes Endgerät in Frage, das in der Lage ist, Mobilfunk-Nachrichten zu empfangen.

Als Referenzinformationen können (allgemein) zeitliche Angaben, räumliche Angaben, Angaben über die Quelle, den Inhalt oder die Wichtigkeit der Nachricht dienen (vgl. Streitpatent, Absatz [0010]). Der Patentanspruch 3 des Streitpatents nennt als Referenzinformation wenigstens eine der nachfolgenden Informationen oder eine Kombination davon:

- eine zeitliche Information, wie Zeitpunkt der Erzeugung, der Aussendung, des Empfangs oder ein unabhängig vorgegebbarer Zeitpunkt oder Zeitraum,
- eine räumliche Information, wie Staat, Region, Ort, als Ursprung der Nachricht,
- eine Information über die Quelle der Nachricht,
- eine Information über den Inhalt der Nachricht,
- eine Information über den Grad der Wichtigkeit.

Als Gültigkeitskriterien können (allgemein) zeitliche Angaben, räumliche Angaben, Angaben über die Quelle, den Inhalt oder die Wichtigkeit der Nachricht dienen (vgl. Streitpatent, Absatz [0010]). Der Patentanspruch 3 des Streitpatents nennt als Gültigkeitskriterium wenigstens eine der nachfolgenden Informationen oder eine Kombination davon:

- ein zeitliches Kriterium, wie ein Zeitraum oder eine Zeitgrenze,
- ein räumliches Kriterium, wie Staat, Region, Ort, als Klartext, Kürzel, Vorwahlnummer oder Kennung einer Mobilfunkzelle,
- ein Quellenkriterium als Name, Adresse oder Telefonnummer,
- ein Inhaltskriterium als Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein vorgegebbarer Zeichen, Zahlenfolgen oder Wörter,
- ein Wichtigkeitskriterium.

Eine Nachricht ist mit einer Referenzinformation dann verknüpft, wenn eine auswertbare Zuordnung zwischen beiden besteht. Über den Zeitpunkt der Verknüpfung sagt der Anspruchswortlaut des Streitpatents nichts aus. Notwendig ist damit nur, dass zum Zeitpunkt der Prüfung der Referenzinformationen diese mit einer Nachricht verknüpft sind. Das Ausführungsbeispiel des Streitpatents (vgl. Streitpatent, Absätze [0016] und [0017]), demgemäß die Referenzinformation als Bestandteil der Kurznachricht oder als Zusatz dazu übertragen wird, wirkt insoweit nicht beschränkend.

Eine Prüfung im Sinne des Streitpatents besteht im Wertvergleich zwischen der mit einer Nachricht (zum Prüfungszeitpunkt) verknüpften Referenzinformation mit (mindestens) einem zugehörigen Gültigkeitskriterium.

Der Begriff der Gültigkeit bzw. der Ungültigkeit bezieht sich auf das positive bzw. negative Ergebnis des Vergleichs der mit einer Nachricht verknüpften Referenzinformation mit einem Gültigkeitskriterium (vgl. Streitpatent, Absatz [0017]).

Der Begriff der "sofort offenbaren Ungültigkeit" bezieht sich auf das Ergebnis der erstmaligen Prüfung einer mit einer Nachricht verknüpften Referenzinformation beim Empfang der Nachricht, der der "späteren Ungültigkeit" auf das Ergebnis einer wiederholten Prüfung einer mit einer (schon gespeicherten) Nachricht verknüpften Referenzinformation (vgl. Streitpatent, Absatz [0017]).

b) Der so verstandene Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag wird dem Fachmann mit der Druckschrift WO 95/06921 A1 (**K4**) nahegelegt.

Die Druckschrift **K4** beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung für die Priorisierung des Löschens erhaltener Nachrichten (vgl. Titel). Betrachtet wird insbesondere ein automatisiertes Verfahren zur Festlegung einer Lösungsreihenfolge von in einem Funksystem von einem Funkempfänger empfangener Nachrichten sowie deren Löschung in dieser Reihenfolge. Da die **K4** in ihrem Ausführungsbeispiel ein Pagingssystem beschreibt (vgl. Seite 3, Zeilen 13 und 14) ist dem Fachmann un-

mittelbar mitgeteilt, dass es sich bei den in Rede stehenden Nachrichten um Mobilfunk-Kurznachrichten handeln kann. In Übereinstimmung mit den Ausführungen des Streitpatents (vgl. dort insbesondere Absatz [0008]) entspricht damit das mit dem Ausführungsbeispiel der **K4** beschriebene Lösch-Verfahren einem Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Kurznachrichten, welche zu einem Endgerät übertragen werden (vgl. PA 1 und Seite 2, Zeilen 3 bis 9; **Merkmal M1**).

Gemäß der Lehre der Druckschrift **K4** kann bereits mit der übertragenen Kurznachricht sowohl eine Information über den Nachrichten-Adressaten als auch über die Nachrichten-Quelle verknüpft sein (vgl. Seite 4, Zeilen 1 bis 3: Das Paging-Signal (RF-Signal) enthält eine Nachricht und eine Adresse des Empfängers; Seite 4, Zeilen 30 bis 32: Das Paging-Signal kann auch eine Identifikation der Quelle enthalten). Bei Empfang der Nachricht wird ein Empfangszeitpunkt mit der Nachricht verknüpft (vgl. Seite 4, Zeilen 17 bis 21). Damit werden die Kurznachrichten auch gemäß dem Verfahren nach der **K4** mit Referenzinformationen verknüpft (vgl. auch Fig. 2, dort insbesondere die Nachrichten Message 1, Message 2, usw. in der "Message Database" (BZ 252) und die mit den Nachrichten verknüpften Referenzinformationen, nämlich: Source und Time; **Merkmal M2**). Soweit die Beklagte in ihrer Duplik vom 29. September 2009 (vgl. dort Seite 2, 2. Absatz) die Nennung des Empfangszeitpunktes im Patentanspruch 3 des Streitpatents als "fälschlicherweise" erfolgt ansah, hat sie diese Meinung in der mündlichen Verhandlung explizit aufgegeben.

Bei Erhalt der Kurznachricht wird zunächst die Referenzinformation "Adresse" mit dem Gültigkeitskriterium "gespeicherte Adresse" verglichen (vgl. Seite 5, Zeile 36 bis Seite 6, Zeile 7). Nachfolgend sieht die **K4** (gemäß Seite 6, Zeilen 8 bis 29) eine Auswertung der Kombination "Alter der Nachricht" (in direkter Abhängigkeit von der Referenzinformation "Empfangszeitpunkt") und "Wichtigkeit der Nachricht" (nämlich des Zustandes "anchored" bzw. "unanchored"; vgl. Seite 2, Zeilen 3 bis 9 sowie Seite 9, Zeilen 34 bis 36) vor, wobei die "Wichtigkeit der Nachricht" unmittelbar von ihrer Quelle abhängt (vgl. Seite 5, Zeilen 8 bis 11). Somit werden gemäß der Lehre der **K4** bei fachlicher Lesart die Referenzinformationen nach Gültigkeits-

kriterien geprüft (**Merkmal M3**). Bei Gültigkeit werden die Nachrichten in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert (vgl. Seite 6, Zeilen 30 bis 33, **Merkmal M3.1**). Aus dem vorgenannten ergibt sich für den Fachmann zwanglos, dass eine Nachricht, deren Adresse nicht mit einer der im Endgerät hinterlegten Adressen übereinstimmt (deren Referenzinformation also im Sinne des Streitpatents "sofort offenbar ungültig" ist), nicht gespeichert wird (vgl. wiederum Seite 5, Zeile 36 bis Seite 6, Zeile 7; **Merkmal M3.2**).

War die Referenzinformation einer Nachricht bei Empfang "gültig", so dass die Nachricht in den nichtflüchtigen Speicher übernommen wurde, löst der Trigger "Zu wenig Speicherplatz für eine hereinkommende Nachricht" eine Überprüfung von mit den gespeicherten Nachrichten verknüpften Referenzinformationen aus (vgl. wiederum Seite 6, Zeilen 8 bis 29 sowie Seite 8, Zeilen 11 – 30 und Seite 11, Zeilen 14 bis 32). Als Ergebnis dieser Überprüfung kann eine Nachricht nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher gelöscht werden (vgl. ebenda; **Merkmal M3.3**).

Die Lösch-Reihenfolge der gespeicherten Kurznachrichten ergibt sich dabei gemäß der Lehre der **K4** u. a. in Abhängigkeit ihres Empfangszeitpunktes (vgl. Seite 8, Zeilen 11 bis 15: "...unanchored messages would be deleted in an order determined by reception time." und Seite 11, Zeilen 36 und 37: "In other words, deletion order is further affected by the reception time of each message within the eight categories..."). Damit wird als Referenzinformation der Empfangszeitpunkt der Kurznachricht verwendet (**Merkmal M4.1**). Da gemäß der Lehre der **K4** solange die jeweils älteste(n) gespeicherte(n) Nachricht(en) einer Wichtigkeitsstufe gelöscht werden, bis eine ausreichende Größe freien Speicherplatzes zur Verfügung steht (vgl. wiederum Seite 6, Zeilen 8 bis 29 i. V. m. Fig. 3 und Seite 11, Zeilen 14 bis Seite 12, Zeile 1) wird als Gültigkeitszeitraum, mit dem die Referenzinformation "Empfangszeitpunkt" jeder dieser Nachrichten verglichen wird, ein Zeitraum ausgewertet ("alle Nachrichten, die jünger sind als x"), der an den Empfangszeitpunkt einer Nachricht geknüpft ist. Dies wird unmittelbar deutlich, wenn man in Bezug auf die Figur 3 der **K4** den Fall annimmt, dass sich in der Message Database aus-

schließlich ungelesene (unread) und "wichtige" (anchored) Nachrichten befinden. In diesem Fall wird die Schleife durch die Entscheidungspunkte mit den Bezugszeichen 325, 330, 340 und 350 sowie den Löschvorgang (BZ 365) solange durchlaufen, bis festgestellt wird, dass genügend Speicherplatz vorhanden ist. Im Ergebnis sind alle Nachrichten "gültig" (und werden nicht gelöscht), deren Empfangszeitpunkt in einem Zeitraum liegt, der von dem aktuellen Zeitpunkt und dem Empfangszeitpunkt der der ältesten, nicht mehr zu löschenden Nachricht aufgespannt wird. Es wird also (insb. bezüglich der ältesten, nicht mehr zu löschenden Nachricht) die Referenzinformation dieser Nachricht (ihr Empfangszeitpunkt) mit einem Gültigkeitskriterium (einem Zeitraum) verglichen, welcher an den Empfangszeitpunkt der Nachricht geknüpft ist (**Merkmal M4.2**).

Auch die Druckschrift WO 98/43370 A1 (**K10**) legt dem Fachmann einen Gegenstand mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag nahe.

Die Druckschrift **K10** geht davon aus, dass Information sowohl in einem temporären wie einem lokalen Kontext vorliegen kann (vgl. Seite 1, Zeile 11). Insoweit besitzt eine solche Information nur dann Relevanz für einen Nutzer, wenn dieser sich an einem bestimmten Ort bzw. in einem bestimmten Gebiet befindet und die Nachricht innerhalb eines relevanten Zeitraums rezipiert, andernfalls wäre eine solche Information wertlos und würde nur Speicherplatz vergeuden (vgl. Seite 1, Zeilen 12 bis 21).

Von diesen Überlegungen ausgehend, stellt sieht die Druckschrift **K10** das zu lösende technische Problem, ein intelligentes Nachrichten-Empfangsgerät bereitzustellen, das in der Lage ist, zeit- und ortsabhängige Nachrichten zu erkennen und diese sinnvoll zu verarbeiten (vgl. Seite 1, Zeilen 24 bis 28).

Die **K10** weist explizit darauf hin, dass ihre Lehre auf nur empfangende wie auch auf sendende und empfangende (mobile) Endgeräte angewendet werden kann (vgl. Seite 4, Zeilen 8 bis 10 i. V. m. Fig. 1: antenna 20, receiver 22 und transmitter 21). Hiermit ist dem Fachmann auch die Anwendbarkeit der Lehre der **K10** auf Mobilfunk-Kurznachrichtendienste wie den Short Message Service (SMS) mitgeteilt. In diesem Anwendungskontext beschreibt die Druckschrift **K10** auf Seite 6, Zeile 25 bis Seite 7, Zeile 5 unter Bezug auf das Flussdiagramm in Figur 2 ein Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Kurznachrichten (vgl. Seite 6, Zeile 25: algorithm 50), welche zu einem Endgerät übertragen werden (vgl. Seite 6, Zeilen 26 bis 27: "A selective call receiver or transceiver receives a new message and decodes or reads the new message at step 52."; **Merkmal M1**).

Gemäß der Lehre der **K10** werden die Nachrichten zu einem Zeitpunkt, der vor ihrer Versendung liegt, mit Referenzinformationen verknüpft und gemeinsam mit der Referenzinformation übertragen (vgl. Seite 3, Zeilen 14 bis 17, 21 bis 23 und 29 bis 31; **Merkmal M2**).

Die Referenzinformationen werden im (empfangenden) Endgerät nach Gültigkeitskriterien geprüft (vgl. Seite 7, Zeilen 20 bis 22 und 27 bis 28; **Merkmal M3**) wobei die Nachrichten bei Gültigkeit in einem Speicher gespeichert werden (vgl. Seite 7, Zeilen 22 und 23 sowie Seite 4, Zeilen 23 bis 27 und Seite 5, Zeilen 27 bis 29; **Merkmal 3.1_{tlw.}**). Da der Status der gespeicherten Nachrichten automatisch mit der Zeit oder nach einem Ortswechsel geändert werden kann (vgl. Seite 6, Zeilen 6 bis 10) und auch ein Anzeigen einer Nachricht bei Erreichen bzw. Verlassen eines bestimmten Gebietes vorgesehen ist (vgl. Seite 13, Zeilen 8 bis 10), wird der Fachmann in diesem Nachrichtenspeicher zwanglos einen nichtflüchtigen Speicher erblicken (**Merkmal 3.1_{Rest}**).

Nach der Lehre der Druckschrift **K10** wird die Nachrichten bei sofort offenbarer Ungültigkeit nicht gespeichert (vgl. Seite 5, Zeilen 22 bis 26; Seite 7, Zeilen 23 und 24 und Seite 8, Zeilen 2 und 3; **Merkmal M3.2**) und Nachrichten können nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit (automatisch oder infolge einer Nutzereingabe) aus dem nichtflüchtigen Speicher gelöscht werden (vgl. Seite 6, Zeilen 15 bis 18; Seite 8, Zeilen 21 bis 28 sowie Seite 9, Zeilen 5 bis 11; **Merkmal M3.3**).

Weist eine empfangene Nachricht einen Empfangszeitpunkt ("Time") auf, der nach dem Ablauf ihres Verfallszeitpunkts ("Stale Time") liegt, kann sie sofort gelöscht werden (vgl. Seite 9, Zeilen 12 bis 19; Tabelle auf Seite 10 (dort insbesondere die Spalten "Time" und "Stale Time" und die Zeile der Nachricht 5) i. V. m. Seite 11, Zeilen 15 bis 16). Somit wird als Referenzinformation der Empfangszeitpunkt der Kurznachricht verwendet (**Merkmal M4.1**).

Die **K10** sieht vor, dass Nachrichten automatisch gelöscht werden können, wenn ihr temporaler oder lokaler Kontext ("space/time indicator") nicht mehr zum aktuellen Ort oder der gegebenen Zeit passt (vgl. **K10**, Seite 9, Zeilen 6 bis 11). Trigger für diesen Löschvorgang ist ein Ortswechsel bzw. der Ablauf eines vorgegebenen Zeitraums (vgl. ebenda: "...change in time beyond a predefined threshold period..."). Wie aus der Tabelle auf Seite 10 der **K10** hervorgeht, ist hierfür jede Nachricht mit einem Verfallszeitpunkt ("Stale Time") verknüpft. Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, damit würde gemäß der Lehre der **K10** als Gültigkeitskriterium ein Zeitraum ausgewertet, der mit dem Sendezeitpunkt der Nachricht beginne und mit dem Verfallszeitpunkt ("Stale Time") ende, der verteidigte Gegenstand sähe jedoch einen Zeitraum vor, welcher an den Empfangszeitpunkt der Nachricht geknüpft ist, ist ihr zuzustimmen. Zur Überzeugung des Senats kann dieser Unterschied jedoch keine erfinderische Tätigkeit begründen, denn um eine Nachricht in ihrer Gültigkeit zu begrenzen stehen dem Fachmann grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Er kann einen festen Verfallszeitpunkt (etwa "Diese Nachricht ist gültig bis 1. Juni 2012, 24:00 Uhr.") oder einen Gültigkeitszeitraum (etwa "Diese Nachricht ist 48 Stunden gültig.") vorse-

hen. Technisch gesehen liegt jedoch in der Angabe eines Verfallszeitpunktes kein Unterschied zur Angabe eines Gültigkeitszeitraumes, denn auch dessen Überprüfung erfordert technisch das Abprüfen gegenüber dem Endzeitpunkt dieses Zeitraums. Es kann somit keine erfinderische Tätigkeit begründen, als Gültigkeitskriterium einen Zeitraum auszuwerten, der an den Empfangszeitpunkt der Nachricht geknüpft ist (**Merkmal M4.2**), zumal die **K10** den Fachmann bereits darauf hinweist, dass eine Nachricht üblicherweise einen mit ihrem Empfangszeitpunkt verknüpften Gültigkeitszeitraum besitzt (vgl. Seite 1, Zeilen 18 - 21: "...if the user receives the same message, but reads the message 5 hours later, the message would be of little value and occupy memory space that could be used for other more pertinent messages.").

Ein Gegenstand mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag wird dem Fachmann im Übrigen auch durch die Lehre der Druckschrift **K13** nahegelegt.

Die Druckschrift **K13** beschäftigt sich mit dem Entwurf von Filtern in Nachrichtensystemen (vgl. Titel). Hierbei geht die **K13** davon aus, dass ein Risiko der "Informationsüberflutung" ("information overload") besteht und daher künftige Nachrichtensysteme leistungsfähigere Filter benötigen, um den Nutzer in der Verwaltung der empfangenen Nachrichten zu unterstützen (vgl. abstract). Die **K13** verfolgt somit die gleiche Zielrichtung wie das Streitpatent und wird daher vom Fachmann herangezogen werden, da er die beschriebenen Filtersysteme als allgemein auf Kurznachrichtendienste anwendbar erkennt.

Gemäß der **K13** können Filter eingehende Nachrichten erkennen bevor sie dem Nutzer angezeigt werden und nachfolgend geeignet behandeln, beispielsweise löschen oder in einem Ordner ablegen (vgl. Seiten 95 und 96, Abschnitt "2. Action caused by filters"). Als in Filtern hierbei genutzte typische Attribute einer Nachricht nennt die **K13** explizit den Absender oder Inhalte der Nachricht (vgl. Seite 96, linke Spalte, Abschnitt "3. Attributes used in selectors", erster Absatz).

Zusätzlich kann gemäß der **K13** ein Zeitkriterium für die Verwaltung der Nachrichten genutzt werden. So können alle Nachrichten, die ein Nutzer in einem Zeitraum von mehreren Wochen nicht gelesen hat, gelöscht ("discarded") werden (vgl. Seite 96, linke Spalte, Abschnitt "3. Attributes used in selectors", Spiegelpunkt am Ende der Spalte).

Damit ist dem Fachmann die Möglichkeit mitgeteilt, durch eine geeignete Filtereinstellung dafür zu sorgen, dass alle Nachrichten eines bestimmten Senders ("originator") sofort bei Empfang gelöscht werden (gemäß der "typical action": "To delete the message without reading it."; vgl. Seite 95, rechte Spalte, erster Spiegelpunkt). Alle anderen Nachrichten können beispielsweise gespeichert werden, damit der Nutzer sie später lesen kann (gemäß der "typical action": "To sort the message into a folder, so that the user can read new messages one folder at a time according to his priorities."; vgl. Seite 96, linke Spalte, dritter Spiegelpunkt). Liest der Nutzer die Nachrichten innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums nicht, können diese sodann gelöscht werden (vgl. Seite 96, linke Spalte, unten: "Old messages, which a user has not had time to read for several weeks, may be discarded.").

Steht der Fachmann vor der Aufgabe, den Nutzer eines Endgerätes hinsichtlich der Verwaltung von Mobilfunk-Kurznachrichten zu unterstützen, liegt es ihm unmittelbar nahe, das Filterregime der **K13** zu verwenden.

Er schafft so in einem Schritt und mit sofort übersehbarem Erfolg ein Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Kurznachrichten, welche zu einem Endgerät übertragen werden (**Merkmal M1**), wobei die Kurznachrichten mit Referenzinformationen (wie dem Absender/originator, dem Beinhaltenden bestimmter Wörter oder dem Empfangszeitpunkt) verknüpft werden (**Merkmal M2**).

Beim Empfang der Nachricht werden die Referenzinformationen (wie der Absender) im Endgerät nach Gültigkeitskriterien geprüft (**Merkmal M3**) und bei Gültigkeit (zugelassener Absender) in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert (vgl. oben: "...sort the message into a folder..."; **Merkmal M3.1**). Bei sofort offenkundiger Ungültigkeit werden die Nachrichten nicht gespeichert (vgl. oben "...delete the message without reading it..."; **Merkmal M3.2**). Auch können die Kurznachrichten nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher gelöscht werden (vgl. oben; eben wenn sie in einem bestimmten vorgegebenen Zeitraum nicht gelesen wurden und somit "ungültig" wurden; **Merkmal M3.3**). Hierbei liegt es dem Fachmann nahe, als Referenzinformation den Empfangszeitpunkt der Kurznachricht zu verwenden, da sich so sehr einfach das Alter der Nachricht und somit die Prüfung, ob eine Nachricht "zu alt ist" bewerkstelligen lässt (**Merkmal M4.1**). Als auszuwertenden Gültigkeitszeitraum sieht die **K13** für diesen Fall einen Zeitraum vor (vgl. oben: "...had no time to read for several weeks..."); der Zeitraum ist hierbei an den Empfangszeitpunkt der Nachricht, der ja den Zeitraum von mehreren Wochen beginnen lässt, geknüpft (**Merkmal M4.2**).

c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung kann das Patent somit keinen Bestand haben. Dass in dem nebengeordneten Patentanspruch 5 bzw. in den rückbezogenen Unteransprüchen eigenständig erfindersche Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte weder geltend gemacht, noch ist dies für den Senat ersichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen ihrer Hilfsanträge versucht, zur Patentfähigkeit der dort beanspruchten Gegenstände zu gelangen.

3. a) Der hilfsweise verteidigte Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 sieht ein Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten vor, das nach Merkmalen gegliedert wie folgt charakterisiert ist (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag kursiv):

- M1** Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten, nämlich Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät übertragen werden,
- M2** wobei die Kurznachrichten mit Referenzinformationen verknüpft werden,
- M3** wobei die Referenzinformationen im Endgerät nach Gültigkeitskriterien geprüft werden und
 - M3.1** wobei die Kurznachrichten bei Gültigkeit in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden,
 - M3.2** wobei die Kurznachrichten bei sofort offenbarer Ungültigkeit nicht gespeichert werden oder zunächst gespeichert und gleich wieder gelöscht werden,
 - M3.3** wobei die Kurznachrichten nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher gelöscht werden, und
- M4.1** wobei als Referenzinformation der Empfangszeitpunkt der Kurznachricht verwendet wird und
- M4.2** als Gültigkeitskriterium ein Zeitraum ausgewertet wird, der an den Empfangszeitpunkt der Kurznachricht geknüpft ist, und

M5 wobei alle Kurznachrichten, die älter als der Zeitraum sind, automatisch gelöscht werden.

b) Der durch Hinzufügung des Merkmals **M5** gegenüber dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag eingeschränkte Gegenstand beruht in Ansehung der Lehre der Druckschrift **K4** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Neben den unter 2.b zum Hauptantrag erläuterten Merkmalen 1 bis 4.2 ist aus der Druckschrift **K4** auch das Merkmal **M5** bereits vorbekannt, denn gemäß der Lehre der Druckschrift **K4** werden alle Kurznachrichten, die älter als die älteste nicht zu löschende Nachricht sind, automatisch gelöscht (vgl. Ausführungen zum Hauptantrag, insbesondere zur Figur 3).

Auch die **K13** zeigt das Merkmal **M5** (vgl. dort Seite 96, linke Spalte unten: ("Old messages, which a user has not had time to read for several weeks, may be discarded.")). Auch hier werden also alle Kurznachrichten, die älter als der Zeitraum vom mehreren Wochen sind, automatisch gelöscht.

Der Gegenstand des mit Hilfsantrag 1 verteidigten Patentanspruchs 1 wird dem Fachmann folglich zum Prioritätszeitpunkt durch den Stand der Technik nahe gelegt.

c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung kann das Patent somit keinen Bestand haben. Dass in dem nebengeordneten Patentanspruch 5 bzw. in den rückbezogenen Unteransprüchen eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte weder geltend gemacht, noch ist dies für den Senat ersichtlich.

4. a) Der hilfsweise verteidigte Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 sieht ein Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten vor, das nach Merkmalen gegliedert wie folgt charakterisiert ist (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag kursiv):

- M1a** Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten, *insbesondere* Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät übertragen werden,
- M2a** wobei die ~~Kurza~~*Nachrichten* mit Referenzinformationen verknüpft werden,
- M3** wobei die Referenzinformationen im Endgerät nach Gültigkeitskriterien geprüft werden und
 - M3.1a** wobei die ~~Kurza~~*Nachrichten* bei Gültigkeit in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden,
 - M3.2a** wobei die ~~Kurza~~*Nachrichten* bei sofort offenbarer Ungültigkeit nicht gespeichert werden oder zunächst gespeichert und gleich wieder gelöscht werden,
 - M3.3a** wobei die ~~Kurza~~*Nachrichten* nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher gelöscht werden, und
- M4.1a** wobei als Referenzinformation ~~der Empfangzeitpunkt der Kurznachricht~~ *eine Information über den Inhalt der Nachricht* ausgewertet wird und

M4.2a wobei als Gültigkeitskriterium ~~ein Zeitraum ausgewertet wird, der an den Empfangszeitpunkt der Nachricht geknüpft ist~~ ein *Inhaltskriterium als Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein vorgebarer Zeichen, Zahlenfolgen oder Wörter ausgewertet wird.*

b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Merkmale **M1a** bis **M3.3a** unterscheiden sich von den Merkmalen **M1** bis **M3.3** gemäß Hauptantrag dadurch, dass sie ihre Gegenstände nicht mehr auf "Kurznachrichten" beschränken, sondern (allgemeiner) "Nachrichten" adressieren. Damit umfassen die Merkmale **M1a** bis **M3.3a** offensichtlich die teils engeren Merkmale **M1** bis **M3.3** gemäß Hauptantrag. Es kann an dieser Stelle somit auf die Ausführungen zu letzteren unter 2.b verwiesen werden, die zeigen, dass die Merkmale **M1** bis **M3.3** dem Fachmann mit der Druckschrift **K10** nahegelegt sind. Die **K10** lehrt, dass der lokale Bezug einer Nachricht dadurch ausgewertet werden kann, dass eine Nachricht daraufhin überprüft wird, ob eine mit der Nachricht übertragene Ortskennung ("location identifier"; vgl. **K10**, Seite 2, Zeilen 18 - 28) mit der aktuellen Ortskennung des empfangenden Endgerätes übereinstimmt (vgl. **K10**, Seite 4, Zeilen 11-27 ("...if a match is found between the existing location identifiers and the location identifier associated with the message." sowie Seite 7, Zeilen 27-28 i. V. m. Fig. 2, dort insbesondere BZ 76). Die Ortskennung kann dabei ausweislich dem auf Seite 10 der **K10** wiedergegebenen "Speicherabbild" aus einer Zeichenfolge bestehen (dort z. B. "NYC", "MEX"). Damit ist dem Fachmann mitgeteilt, dass eine Information über den Inhalt der Nachricht (nämlich den Gültigkeitsbereich) als Referenzkriterium ausgewertet wird (**Merkmal M4.1a**). Für die Realisierung der Überprüfung einer Nachricht daraufhin, ob eine mit der Nachricht übertragene Ortskennung mit der aktuellen Ortskennung des empfangenden Endgerätes übereinstimmt, liegt es dem Fachmann (gerade bei der mit der **K10** gezeigten Ausformung der Ortskennungen als Zeichenfolgen) unmittelbar nahe, als Gültigkeitskriterium ein Inhaltskriterium als Vorhandensein oder Nicht-Vorhanden-

sein vorgegebener Zeichen (beispielsweise der genannten Zeichenfolgen "NYC" bzw. "MEX") auszuwerten (**Merkmal 4.2a**).

Aber auch aus der Druckschrift **K13** ergab sich für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt die Lehre des Patentanspruches 1 nach Hilfsantrag 2 in naheliegender Weise. Bezüglich der Merkmale **M1a** bis **M3.3a** wird wiederum auf die Ausführungen zum Hauptantrag unter 2.b und dort insbesondere auf die Merkmale **M1** bis **M3.3** (welche von den Merkmalen **M1a** bis **M3.3a** offensichtlich umfasst werden) verwiesen. In der Druckschrift **K13** ist weiterhin offenbart, dass ein typischerweise von Filtern verwendetes Kriterium ("selector") im Auftreten eines Wortes im Betreff oder dem Text einer Nachricht besteht (vgl. **K13**, Seite 96, Linke Spalte, Abschnitt "3. Attributes used in selectors", erster Absatz). Somit legt die **K13** dem Fachmann nahe, eine Information über den Inhalt der Nachricht (nämlich das Auftreten eines bestimmten Wortes in der Nachricht) als Referenzkriterium auszuwerten (**Merkmal M4.1a**). Die **K13** beschreibt weiter, dass diese Überprüfung einer Nachricht auf das Auftreten eines Wortes von einem Nutzer dann gebraucht werden kann, wenn er nur an bestimmten Nachrichten (hier Nachrichten zum "Nisus editor" oder Computerspielen) interessiert ist (vgl. **K13**, Seite 96, Linke Spalte, Abschnitt "3. Attributes used in selectors", zweiter Absatz). Es ist dem Fachmann unmittelbar klar, dass hierbei als Gültigkeitskriterium ein Inhaltskriterium als Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein vorgegebener Wörter ausgewertet wird (**Merkmal 4.2a**).

Folglich war der Gegenstand des mit Hilfsantrag 2 verteidigten Patentanspruches 1 dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents mit dem Stand der Technik nahe gelegt.

c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung kann das Patent somit keinen Bestand haben. Dass in dem nebengeordneten Patentanspruch 5 bzw. in den rückbezogenen Unteransprüchen eigenständig erfindnerische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte weder geltend gemacht, noch ist dies für den Senat ersichtlich.

5. a) Der hilfsweise verteidigte Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 sieht ein Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten vor, das nach Merkmalen gegliedert wie folgt charakterisiert ist (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag kursiv):

- M1** Verfahren zum Verwalten von Mobilfunk-Nachrichten, nämlich Kurznachrichten (SM), welche zu einem Endgerät übertragen werden,
- M2** wobei die Kurznachrichten mit Referenzinformationen verknüpft werden,
- M3** wobei die Referenzinformationen im Endgerät nach Gültigkeitskriterien geprüft werden und
 - M3.1** wobei die Kurznachrichten bei Gültigkeit in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden,
 - M3.2** wobei die Kurznachrichten bei sofort offenbarer Ungültigkeit nicht gespeichert werden oder zunächst gespeichert und gleich wieder gelöscht werden,
 - M3.3** wobei die Kurznachrichten nach vorangegangener Speicherung bei späterer Ungültigkeit aus dem nichtflüchtigen Speicher gelöscht werden, und
- M4.1b** wobei als Referenzinformation ~~der Empfangzeitpunkt der Kurznachricht~~ *eine Kombination aus dem Empfangszeitpunkt der Kurznachricht und einer Information über die Quelle der Kurznachricht verwendet wird* und

M4.2b als Gültigkeitskriterium ~~ein Zeitraum ausgewertet wird, der an den Empfangszeitpunkt der Kurznachricht geknüpft ist~~ eine Kombination aus einem vorgegebenen Zeitraum, der an den Empfangszeitpunkt anknüpft, und einem Quellenkriterium als Name, Adresse oder Telefonnummer ausgewertet wird.

b) Der so verteidigte Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Senat geht hierbei davon aus, dass der Begriff "vorgegebener Zeitraum" bedeutet, dass dieser Zeitraum durch andere Größen bzw. Umstände in seiner Länge determiniert ist und dass mit einer "Kombination aus zwei Informationen" deren logische Verknüpfung gemeint ist.

Bezüglich der Merkmale **M1** bis **M3.3** kann an dieser Stelle wiederum auf die Ausführungen zum Hauptantrag unter 2.b verwiesen werden, die zeigen, dass diese Merkmale dem Fachmann mit der Druckschrift **K4** nahe gelegt sind. Da gemäß der Lehre der **K4**, wie bereits unter 2.b ausgeführt, solange die jeweils älteste(n) gespeicherte(n) Nachricht(en) einer Wichtigkeitsstufe gelöscht werden, bis eine ausreichende Größe freien Speicherplatzes zur Verfügung steht (vgl. wiederum Seite 6, Zeilen 8 bis 29 i. V. m. Fig. 3 und Seite 11, Zeilen 14 bis Seite 12, Zeile 1, aber auch die grundsätzliche Lehre auf Seite 2, Zeilen 2 - 9, insbesondere: "...flagging at least last received messages from anchored sources an anchored messages..."...) wird als Gültigkeitszeitraum, mit dem die Referenzinformation "Empfangszeitpunkt" jeder dieser Nachrichten verglichen wird, ein Zeitraum ausgewertet ("alle Nachrichten, die jünger sind als x"), der an den Empfangszeitpunkt einer Nachricht geknüpft ist. Da die Wichtigkeitsstufe einer Nachricht (in der Sprache der **K4** also der Zustand "anchored" bzw. "unanchored") unmittelbar von der Quelle der Nachricht abhängt (vgl. **K4**, Seite 5, Zeilen 8 bis 11 i. V. m. Fig. 2, dort insbesondere "Status Database", BZ 255) ergibt sich als verwendete Referenzinformation für die Bestimmung der Menge der letztlich verbleibenden (in der Spra-

che des Streitpatents "gültigen") Nachrichten eine Kombination aus dem Empfangszeitpunkt der Kurznachricht (und ihrem hieraus abgeleiteten Alter) und einer Information über die Quelle der Kurznachricht (**Merkmal 4.1b**). Dementsprechend wird auch gemäß der Lehre der **K4** als Gültigkeitskriterium eine Kombination aus einem Zeitraum, der an den Empfangszeitpunkt anknüpft, und einem Quellenkriterium als Name ("source") ausgewertet. Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, dass sich gemäß der Lehre der **K4** zwar implizit ein Zeitraum ergebe, welcher an den Empfangszeitpunkt einer Nachricht anknüpfe und auch eine Kombination mit einem Quellenkriterium, jedoch kein "vorgegebener" Zeitraum, so kann dies nicht durchgreifen. Es ist der Beklagten zwar zuzustimmen, dass der in Rede stehende Zeitraum gemäß der Lehre der **K4** nicht explizit vorgegeben wird; dies fordert der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 jedoch nicht. Vielmehr umfasst er auch Zeiträume, die (implizit) in ihrer Länge durch andere Größen bzw. Umstände determiniert sind. Da gemäß der Lehre der **K4** der "Gültigkeitszeitraum" durch das Nachrichtenaufkommen und die Speicherplatzsituation im Endgerät (jedenfalls zum Zeitpunkt der Auswertung des Gültigkeitskriteriums) eindeutig bestimmt wird, ist auch dieser Zeitraum vorgegeben (**Merkmal M4.2b**).

Aber auch aus der Druckschrift **K13** ergab sich für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt die Lehre des Patentanspruches 1 nach Hilfsantrag 3 in nahe liegender Weise. Bezüglich der Merkmale **M1** bis **M3.3** wird wiederum auf die Ausführungen zum Hauptantrag unter 2.b verwiesen. Der Druckschrift **K13** entnimmt der Fachmann zur Überzeugung des Senates weiterhin, dass eine Menge von eingehenden Nachrichten sowohl nach dem Attribut "Absender" ("originator") als auch nach ihrem Alter gefiltert werden kann. So ergibt sich aus den Ausführungen der **K13** auf Seite 96, linke Spalte, Abschnitt "3. Attributes used in selectors" für den Fachmann, dass eine Filterung nach dem Absender ("originator") der Nachricht geschehen kann und die Menge der verbleibenden Nachrichten um diejenigen vermindert werden kann ("discarded"), welche der Nutzer innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes ("several weeks") nach ihrem jeweiligen Empfangszeitpunkt nicht gelesen hat. Im Ergebnis wird für die Bestimmung der Menge der letztlich verblei-

benden (in der Sprache des Streitpatents "gültigen") Nachrichten als Referenzinformation eine Kombination aus dem Empfangszeitpunkt der Kurznachricht (und ihrem hieraus abgeleiteten Alter) und einer Information über die Quelle der Kurznachricht (nämlich dem Absender) verwendet (**Merkmal 4.1b**). Naheliegender ergibt sich als auszuwertendes Gültigkeitskriterium damit eine Kombination aus einem vorgegebenen Zeitraum ("several weeks"), der an den Empfangszeitpunkt anknüpft, und einem Quellenkriterium als Name ("originator") (**Merkmal 4.2b**).

Folglich war der Gegenstand des mit Hilfsantrag 3 verteidigten Patentanspruchs 1 dem Fachmann zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents mit dem Stand der Technik nahe gelegt.

c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung kann das Patent somit keinen Bestand haben. Dass in dem nebengeordneten Patentanspruch 5 bzw. in den rückbezogenen Unteransprüchen eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte weder geltend gemacht, noch ist dies für den Senat ersichtlich.

III. Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG, § 709 ZPO.

Gutermuth

Martens

Gottstein

Musiol

Albertshofer

Pü