

betreffend das europäische Patent EP 1 193 956

(DE 601 39 446)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitsssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Voit und die Richter Schwarz, Dr. Scholz, Arnoldi und Bieringer

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 193 956 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt:
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 1 193 956 (Streitpatent), das am 1. Oktober 2001 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der amerikanischen Patentanmeldungen US 237287 P vom 2. Oktober 2000 und US 945588 vom 30. August 2001 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht worden und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 601 39 446 geführt. Das Streitpatent betrifft die Zusammenfügung unterschiedlicher („various“) Anforderungsverfahren in eine vereinheitlichte Benutzerschnittstelle und umfasst in der erteilten

Fassung 27 Ansprüche, die mit der Nichtigkeitsklage insgesamt angegriffen werden.

Die unabhängigen Patentansprüche 1, 21 und 24 lauten in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

„1. A method for merging a plurality of request methods in a device (100) that allows a user to enter a request for service using the plurality of request methods, the method allowing the user to enter the request without requiring that the user specify the request method, the method comprising the following:

detecting (501) user input of one or more digits that represents a user request (314) for service;

if the user input contains a single digit, returning a speed dial entry corresponding to the single digit and no response data from any other method; and

if the user input contains two digits or more,

retrieving (503) first response data that represents a match to the request in accordance with a first request method;

retrieving (504) second response data differing from the first response data that represents a match to the request in accordance with a second request method; and

unifying (505) the first response data and the second response data into a unified data structure,

wherein retrieving first response data that represents an appropriate response to the request in accordance with a first request method comprises the following:

retrieving a first portion of the first response data from a first database, the first portion containing one or more entries from the first database; and

retrieving a second portion of the first response data from a second database, the second portion containing one or more entries from the second database, at least some of the entries in the first portion having a different data structure format than at least some of the entries in the second portion.”

„21. A computer readable medium, having computer-executable instructions for merging a plurality of request methods for use in a device (100) that allows a user to enter a request for service using the plurality of request methods, the method allowing the user to enter the request without requiring that the user specify the request method, the computer executable instructions performing the following steps:
detecting user input of one or more digits that represents a user request (314) for service;
if the user input contains a single digit, returning a speed dial entry corresponding to the single digit and no response data from any other method; and
if the user input contains two digits or more, causing first response data to be retrieved, the first response data representing a match to the request in accordance with a first request method;
causing second response data differing from the first response data to be retrieved, the second response data representing a match to the request in accordance with a second request method; and
causing the first response data and the second response data to be presented to the user so the user may review the first and second response data through a single unified user interface, wherein retrieving first response data that represents an appropriate response to the request in accordance with a first request method comprises the following:

retrieving a first portion of the first response data from a first database, the first portion containing one or more entries from the first database; and

retrieving a second portion of the first response data from a second database, the second portion containing one or more entries from the second database, at least some of the entries in the first portion having a different data structure format than at least some of the entries in the second portion.”

„24. A device (100) that allows a user to enter a request using a plurality of request methods, the device merging the plurality of request methods so as to allow the user to enter the request without requiring that the user specify the request method, the telephonic device (100) comprising the following:

a data source (310) representing data appropriate for one or more request methods;

an input user interface (201) configured to detect a user-entered request of one or more digits;

a filter (313) configured to return at least some of the data in the data source, the at least some of the data being first response data that represents a match to the request in accordance with a first request method;

a second filter (313) configured to return at least some of the data source, the at least some of the data being second response data differing from the first response data that represents a match to the request in accordance with a second request method; and

a single unified user interface (202) configured to return a speed dial entry corresponding to a single digit if the user-entered request contains the single digit alone, and configured to receive at least some of the data returned from the first and second filters (313) and present the re-

ceived data to the user in a unified fashion if the user-entered request contains two digits or more,

wherein retrieving first response data that represents an appropriate response to the request in accordance with a first request method comprises the following:

retrieving a first portion of the first response data from a first database, the first portion containing one or more entries from the first database;

retrieving a second portion of the first response data from a second database, the second portion containing one or more entries from the second database, at least some of the entries in the first portion having a different data structure format than at least some of the entries in the second portion, and

wherein at least one portion of the first or second response data contains a string of alphabetic letters that represents a match to the digits of the user request.”

In deutscher Übersetzung nach Streitpatentschrift lauten diese Ansprüche wie folgt:

„1. Verfahren zum Zusammenführen einer Vielzahl von Anforderungsverfahren in einer Vorrichtung (100), die es einem Benutzer ermöglicht, eine Anforderung eines Dienstes unter Verwendung der Vielzahl von Anforderungsverfahren einzugeben,

wobei es das Verfahren dem Benutzer ermöglicht, die Anforderung einzugeben, ohne dass es erforderlich ist, dass der Benutzer das Anforderungsverfahren angibt, und wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

Erfassen (501) einer Benutzereingabe einer oder mehrerer Ziffern, die eine Benutzeranforderung (314) eines Dienstes darstellt;

wenn die Benutzereingabe eine einzelne Ziffer enthält, Zurückgeben eines Kurzwahl-Eintrags, der der einzelnen Ziffer entspricht, und keiner Antwortdaten von einem anderen Verfahren; und

wenn die Benutzereingabe zwei Ziffern oder mehr enthält,

Abrufen (503) erster Antwortdaten, die eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem ersten Anforderungsverfahren darstellen;

Abrufen (504) zweiter Antwortdaten, die sich von den ersten Antwortdaten unterscheiden und eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem zweiten Anforderungsverfahren darstellen; und

Vereinheitlichen (505) der ersten Antwortdaten und der zweiten Antwortdaten zu einer vereinheitlichten Datenstruktur,

wobei das Abrufen erster Antwortdaten, die eine geeignete Antwort auf die Anforderung gemäß dem ersten Anforderungsverfahren darstellen, die folgenden Schritte umfasst:

Abrufen eines ersten Teils der ersten Antwortdaten aus einer ersten Datenbank, wobei der erste Teil einen Eintrag oder mehrere Einträge aus der ersten Datenbank umfasst; und

Abrufen eines zweiten Teils der ersten Antwortdaten aus einer zweiten Datenbank, wobei der zweite Teil einen Eintrag oder mehrere Einträge aus der zweiten Datenbank beinhaltet und

wenigstens einige der Einträge in dem ersten Teil ein anderes Datenstrukturformat haben als wenigstens einige der Einträge in dem zweiten Teil.“

„21. Computerlesbares Medium, das durch Computer ausführbare Befehle zum Zusammenführen einer Vielzahl von Anforderungsverfahren zur Verwendung in einer Vorrichtung (100) aufweist, die es einem Be-

nutzer ermöglicht, eine Anforderung eines Dienstes unter Verwendung der Vielzahl von Anforderungsverfahren einzugeben, wobei es das Verfahren dem Benutzer ermöglicht, die Anforderung einzugeben, ohne dass es erforderlich ist, dass der Benutzer das Anforderungsverfahren angibt, und wobei die durch Computer ausführbaren Befehle die folgenden Schritte durchführen:

Erfassen einer Benutzereingabe einer oder mehrerer Ziffern, die eine Benutzeranforderung (314) eines Dienstes darstellen;
wenn die Benutzereingabe eine einzelne Ziffer enthält, Zurückgeben eines Kurzwahl-Eintrags, der der einzelnen Ziffer entspricht, und keiner Antwortdaten von einem anderen Verfahren;
und wenn die Benutzereingabe zwei Ziffern oder mehr enthält, Veranlassen, dass erste Antwortdaten abgerufen werden,

wobei die ersten Antwortdaten eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem ersten Anforderungsverfahren darstellen;

Veranlassen, dass zweite Antwortdaten abgerufen werden, die sich von den ersten Antwortdaten unterscheiden,

wobei die zweiten Antwortdaten eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem zweiten Anforderungsverfahren darstellen; und

Veranlassen, dass die ersten und die zweiten Antwortdaten dem Benutzer so dargestellt werden, dass der Benutzer die ersten und die zweiten Antwortdaten über eine einzelne vereinheitlichte Benutzerschnittstelle prüfen kann,

wobei das Abrufen erster Antwortdaten, die eine geeignete Antwort auf die Anforderung gemäß einem ersten Anforderungsverfahren darstellen, die folgenden Schritte umfasst:

Abrufen eines ersten Teils der ersten Antwortdaten aus einer ersten Datenbank, wobei der erste Teil einen Eintrag oder mehrere Einträge aus der ersten Datenbank beinhaltet; und

Abrufen eines zweiten Teils der ersten Antwortdaten aus einer zweiten Datenbank, wobei der zweite Teil einen Eintrag oder mehrere Einträge aus der zweiten Datenbank beinhaltet und wenigstens einige der Einträge in dem ersten Teil ein anderes Datenstrukturformat haben als wenigstens einige der Einträge in dem zweiten Teil.“

„**24.** Vorrichtung (100), die es einem Benutzer ermöglicht, eine Anforderung unter Verwendung einer Vielzahl von Anforderungsverfahren einzugeben,

wobei die Vorrichtung die Vielzahl von Anforderungsverfahren so zusammenführt, dass es einem Benutzer ermöglicht wird, die Anforderung einzugeben, ohne dass es erforderlich ist, dass der Benutzer das Anforderungsverfahren angibt, wobei die Telefonvorrichtung (100) Folgendes umfasst:

- eine Datenquelle (310), die Daten darstellt, die für ein oder mehrere Anforderungsverfahren geeignet sind;

- eine Eingabe-Benutzerschnittstelle (201), die so konfiguriert ist, dass sie eine von einem Benutzer eingegebene Anforderung aus einer oder mehreren Ziffern erfasst;

- ein Filter (313), das so konfiguriert ist, dass

 - es wenigstens einige der Daten in der Datenquelle zurückführt,

 - wobei die wenigstens einigen der Daten erste Antwortdaten sind, die eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem ersten Anforderungsverfahren darstellen;

- ein zweites Filter (313), das so konfiguriert ist,

dass es wenigstens einige der Daten in der Datenquelle zurückführt,

wobei die wenigstens einigen der Daten zweite Antwortdaten sind, die sich von den ersten Antwortdaten unterscheiden, die eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem zweiten Anforderungsverfahren darstellen; und

eine einzelne vereinheitlichte Benutzerschnittstelle (202), die so konfiguriert ist, dass

sie einen Kurzwahl-Eintrag zurückführt, der einer einzelnen Ziffer entspricht, wenn die von einem Benutzer eingegebene Anforderung nur die einzelne Ziffer enthält, und

die so konfiguriert ist, dass sie wenigstens einige der Daten empfängt, die von dem ersten und dem zweiten Filter (313) zurückgeführt werden, und die empfangenen Daten dem Benutzer vereinheitlicht darstellt, wenn die von dem Benutzer eingegebene Anforderung zwei Ziffern oder mehr beinhaltet,

wobei Abrufen erster Antwortdaten, die eine geeignete Antwort auf die Anforderung gemäß einem ersten Anforderungsverfahren darstellen, die folgenden Schritte umfasst:

Abrufen eines ersten Teils der ersten Antwortdaten aus einer ersten Datenbank, wobei der erste Teil einen Eintrag oder mehrere Einträge aus der ersten Datenbank enthält;

Abrufen eines zweiten Teils der ersten Antwortdaten aus einer zweiten Datenbank, wobei der zweite Teil einen Eintrag oder mehrere Einträge aus der zweiten Datenbank beinhaltet und

wenigstens einige der Einträge in dem ersten Teil ein anderes Datenstrukturformat haben als wenigstens einige der Einträge in dem zweiten Teil, und

wobei wenigstens ein Teil der ersten oder der zweiten Antwortdaten eine Folge alphabetischer Zeichen beinhaltet, die eine Übereinstimmung mit der einen Ziffer oder den mehreren Ziffern der Benutzeranforderung darstellt.“

Wegen des Wortlauts der weiteren angegriffenen, mittelbar oder unmittelbar auf die Ansprüche 1, 21 oder 24 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 20, 22, 23, 25 bis 27 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 193 956 B1 Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Streitpatents schon nach Art. 52 Abs. 2 c) und Abs. 3 EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei, da er lediglich ein Datenverarbeitungsprogramm als solches darstelle. Darüber hinaus sei das Streitpatent auch nach Art. 52 Abs. 1. EPÜ i. V. m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 Int-PatÜG sowie nach Art. 54 Abs. 1 und 2 EPÜ und Art. 56 i. V. m. mit Art. 54 Abs. 2 EPÜ wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht schutzfähig. Letzteres stützt sie auf die Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageschriftsatz)

D1 - WO 01/31509 A2 (Anmeldetag: 25. Oktober 2000, veröffentlicht am 3. Mai 2001)

D2 - WO 01/54385 A2 (Anmeldetag: 23. Januar 2001, veröffentlicht am 26. Juli 2001)

D3 - US 5 708 804 A (Anmeldetag: 26. Juli 1996)

Sowie die ihrer Replik vom 25. Oktober 2013 beigefügten Druckschriften

D4 - EP 0 951 163 A2 (Anmeldetag: 14. April 1999)

D5 - EP 0 920 168 A2 (Anmeldetag: 27. November 1998)

Und weiterhin mit Schriftsatz vom 14. April 2014

- D6** - Bedienungsanleitung ISDN-Telefon Integral TS 13 angeschlossen an Anlagen Integral 33; BOSCH Snr. 4.998.034.515 - Stand 11/98 - Anl.SW E04 - App.SW V05 -Änderungen vorbehalten.

Dabei macht sie insbesondere geltend, dass das Streitpatent zu Unrecht die erste Priorität in Anspruch nehme, vielmehr komme ihm nur der Zeitrang der zweiten Priorität zu. Die – gegenüber der ersten Prioritätsschrift nachveröffentlichten - Druckschriften **D1** und **D2** gehörten daher gegenüber dem Streitpatent zum Stand der Technik. Darüber hinaus hat die Klägerin folgende weiteren Dokumente vorgelegt:

- NK1** - Abschrift der Verletzungsklage vor dem LG Mannheim
- NK2** - Registerauszug des DPMA
- NK3** - erste US-Priorität vom 2. Oktober 2000
- NK4** - zweite US-Priorität vom 30. August 2001
- NK5** - Patentschrift des Streitpatents
- NK6** - Merkmalsgliederung der unabh. Ansprüche 1, 21, 24

und den mit der Replik eingereichten Dokumenten

- NK7** - EPA - Prüfungsbescheid vom 9. Oktober 2007
- NK8** - Eingabe d. Anmelders vom 14. Februar 2008 auf den Prüfungsbescheid

NK9 - Ladung im Prüfungsverfahren vom 17. Oktober 2008

NK10-Eingabe d. Anmelders vom 9. Januar 2009 auf die Ladung

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 1 193 956 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent gemäß Hilfsanträgen 0 bis 10, wobei die Hilfsanträge 1 bis 10 mit Schriftsatz vom 30.03.2014 (Bl. 252 bis 261 d.A.) und geänderte Hilfsanträge 1, 7, 8 mit Schriftsatz vom 21. Mai 2014 überreicht wurden, Hilfsantrag 1 in der mündlichen Verhandlung nochmals weiter geändert und der nunmehr geltende Hilfsantrag 10 ebenfalls in der mündlichen Verhandlung übergeben wurde und die Beklagte den neu überreichten Hilfsantrag 0 vorrangig vor den bereits eingereichten Hilfsanträgen 1 bis 10 stellt, sowie für den Fall, dass eine Verteidigung des Streitpatents gemäß Hauptantrag oder gemäß Hilfsantrag 0 nicht erfolgreich sein wird, weiter hilfsweise teilweise nur mit den Ansprüchen 24 bis 27 in der erteilten Fassung.

Die in der mündlichen Verhandlung erfolgte weitere Änderung des Hilfsantrags 1 betrifft in Patentanspruch 1 die Streichung der Worte „the string of“ sowie „or second und in Patentanspruch 21 die Streichung des Wortes „said“ durch „a“.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents wenigstens in einer der verteidigten Fassungen für patentfähig, wobei sie des Weiteren der Auffassung ist, dass das Streitpatent die erste Priorität zu Recht in Anspruch nehmen. Zu ihrer Verteidigung verweist sie auch auf das Dokument

NK3'- Kopie der US Provisional Application Nr. 60/237,287, in der Zeilennummern eingefügt wurden.

Zum Wortlaut der Hilfsanträge der Beklagten sowie zu weiteren Unterlagen, insbesondere zu weiteren Entgegnungen, sowie der Auseinandersetzung der Beteiligten über deren Relevanz wird auf die Akte verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet, soweit mit ihr der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ geltend gemacht wird, da sowohl die erteilte Fassung des Streitpatents als auch die Fassungen nach den Hilfsanträgen sich als nicht patentfähig erweisen, so dass das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären ist.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Dem Gegenstand des Streitpatents liegt der Stand der Technik nach der Patentschrift US 5 708 804 (**D3**) zugrunde. Er betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum intelligenten Suchen von Information in einem Kommunikationsendgerät und liegt gemäß Beschreibungseinleitung auf dem Gebiet der Computerbenutzerschnittstellen („computer user interfaces“). Insbesondere betrifft er das Zusammenführen unterschiedlicher („various“) Anfrageverfahren in eine vereinheitlichte Benutzerschnittstelle (vgl. Streitpatent, Abs. [0001]).

Wie die Beschreibung ausführt, können Telefonnummern in verschiedenen Listen eines Telefons gesucht werden, wobei das Streitpatent davon ausgeht, dass Telefone über verschiedene Listen mit Telefonnummern verfügen. Als nachteilig wird es im Streitpatent angesehen, dass ein Benutzer nacheinander in den verschiedenen Listen (Kurzwahlliste, Adressbuch, call log (Anrufliste)) suchen muss, um passende Telefonnummern zu finden (vgl. Streitpatent, Abs. [0004]-[0010]). Vor diesem Hintergrund stellt sich das Streitpatent die Aufgabe, ein System, ein Verfahren und ein Computerprogrammprodukt zum Auffinden und Wählen von Telefonnummern zu entwickeln, das den Aufwand des Benutzers reduziert (vgl. Streitpatent, Abs. [0011]).

Zur Lösung schlägt das Streitpatent vor, die aus Ziffern bestehende Tastatureingabe zu interpretieren, d. h. wenn nur eine Ziffer eingegeben ist, soll die Telefonnummer als Kurzwahl („speed dial“) gedeutet werden, wenn zwei oder mehr Ziffern eingegeben sind, soll es zum einen als Teil einer Telefonnummer und zum anderen als Name eines Teilnehmers mittels Buchstabenäquivalent gedeutet werden. Beispielsweise könne die Ziffer 5 für „J“, „K“ oder „L“ stehen. In der Datenbank würden dann Namen abgefragt, die einen dieser Buchstaben an der betreffenden Stelle aufweisen.

Die Ergebnisse sollen vereinheitlicht auf dem Display angezeigt werden, das sowohl passende Telefonnummern aus der Anrufliste als auch passende Namen aus dem Adressbuch enthält (vgl. Fig. 2).

Die Kurzwahlliste, das Adressbuch und die Anrufliste (call log) könnten sich jeweils in verschiedenen Datenbanken befinden, welche verschiedenes Datenformat aufweisen können.

Wie sich aus Figur 3 mit Beschreibung (Abs. 0062) ergibt, können die dort dargestellten Komponenten aus Software oder Hardware oder einer Kombination aus beidem gebildet werden. Über eine (nicht beanspruchte) Tastatur können Ziffern

eingegeben werden, welche über einen Filter einen Vergleich mit den Daten in einem „First Concatentor 312“ durchführen. Dabei enthält der „First Concatentor“ (vgl. Fig. 4B) sämtliche Datenbankinformationen. Ein Filter 313 sendet dann die Datensätze als Treffer zurück, die der eingegebenen Ziffernfolge entsprechen.

Ein weiterer Filterschritt erfolgt, wenn die Ziffernfolge (z. B. Infolge der Eingabe weiterer Ziffern) verändert wird, welche dann mit der Anfrage in einem „Second concatentor“ dargestellt sind (vgl. 4D).

2. Als Fachmann legt der Senat einen Diplom-Informatiker mit Kenntnissen im Bereich der Hard- und Software für Mobiltelefone fest, der mehrere Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung und Organisation von Telefonverzeichnissen besitzt und über fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Datenbanken und deren Management verfügt.

Zu seinem einschlägigen Fachwissen zählt das Konvertieren von Daten unterschiedlichen Typs, wie Ziffernfolgen, die als Nummern (Zahlen) interpretiert werden, in Zeichen (Character), die als Textzeichen interpretiert werden. Insbesondere zählt zu seinem Fachwissen, dass auf einer Telefontastatur dargestellte Ziffern auch die Bedeutung von Buchstaben oder Zeichen aufweisen können. Ebenso weiß der Fachmann, wie Daten unterschiedlichen Typs, wie Namen und Telefonnummern auf dem Display eines Telefons formatiert ausgegeben werden und als Listen, die gegebenenfalls geblättert oder gescrollt werden können, zu handhaben sind.

Zu seinem Basiswissen zählt auch, dass Datenbanken in der Regel einen Datenbankindex aufweisen können, der in den Speicher des Computers (Telefons) geladen wird und in dem dann die Suchanfrage verarbeitet wird, ohne dass auf die einzelnen Datenbankfelder jeweils direkt in der Datenbank zugegriffen werden müsste. Dem Fachmann ist auch geläufig, dass die Syntax der Suchanfrage und

die Struktur des Datenbankindex aufeinander abgestimmt sein müssen und gegebenenfalls Formatumwandlungen durchzuführen sind.

II. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

1. Der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lässt sich in folgende Merkmale gliedern (Deutsche Übersetzung aus der Streitpatenschrift; kursiv in verkleinerter Schrift die geltende Fassung in englischer Sprache gemäß Streitpatent; Gliederungszeichen hinzugefügt):

M1 Verfahren zum Zusammenführen einer Vielzahl von Anforderungsverfahren in einer Vorrichtung (100), die es einem Benutzer ermöglicht, eine Anforderung eines Dienstes unter Verwendung der Vielzahl von Anforderungsverfahren einzugeben,

A method for merging a plurality of request methods in a device (100) that allows a user to enter a request for service using the plurality of request methods,

M2 wobei es das Verfahren dem Benutzer ermöglicht, die Anforderung einzugeben, ohne dass es erforderlich ist, dass der Benutzer das Anforderungsverfahren angibt, und wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

the method allowing the user to enter the request without requiring that the user specify the request method, the method comprising the following:

M2.1 Erfassen (501) einer Benutzereingabe einer oder mehrerer Ziffern, die eine Benutzeranforderung (314) eines Dienstes darstellt;

detecting (501) user input of one or more digits that represents a user request (314) for service;

M2.2 wenn die Benutzereingabe eine einzelne Ziffer enthält, Zurückgeben eines Kurzwahl-Eintrags, der der einzelnen Ziffer entspricht, und keiner Antwortdaten von einem anderen Verfahren; und

if the user input contains a single digit, returning a speed dial entry corresponding to the single digit and no response data from any other method; and

M2.3 und wenn die Benutzereingabe zwei Ziffern oder mehr enthält,
if the user input contains two digits or more,

M2.3.1 Abrufen (503) erster Antwortdaten, die eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem ersten Anforderungsverfahren darstellen;

retrieving (503) first response data that represents a match to the request in accordance with a first request method;

M2.3.2 Abrufen (504) zweiter Antwortdaten, die sich von den ersten Antwortdaten unterscheiden und eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem zweiten Anforderungsverfahren darstellen; und

retrieving (504) second response data differing from the first response data that represents a match to the request in accordance with a second request method;

M2.4 Vereinheitlichen (505) der ersten Antwortdaten und der zweiten Antwortdaten zu einer vereinheitlichten Datenstruktur,

and unifying (505) the first response data and the second response data into a unified data structure,

M2.5 wobei das Abrufen erster Antwortdaten, die eine geeignete Antwort auf die Anforderung gemäß dem ersten Anforderungsverfahren darstellen, die folgenden Schritte umfasst:

wherein retrieving first response data that represents an appropriate response to the request in accordance with a first request method comprises the following:

M2.5.1 Abrufen eines ersten Teils der ersten Antwortdaten aus einer ersten Datenbank, wobei der erste Teil einen Eintrag oder mehrere Einträge aus der ersten Datenbank umfasst; und

retrieving a first portion of the first response data from a first database, the first portion containing one or more entries from the first database; and

M2.5.2 Abrufen eines zweiten Teils der ersten Antwortdaten aus einer zweiten Datenbank, wobei der zweite Teil einen Eintrag oder mehrere Einträge aus der zweiten Datenbank beinhaltet und

retrieving a second portion of the first response data from a second database, the second portion containing one or more entries from the second database,

M2.5.3 wenigstens einige der Einträge in dem ersten Teil ein anderes Datenstrukturformat haben als wenigstens einige der Einträge in dem zweiten Teil.

at least some of the entries in the first portion having a different data structure format that at least some of the entries in the second portion.

Der nebengeordnete Patentanspruch 21 der erteilten Fassung betrifft ein computerlesbares Medium („computer readable medium“) und lässt sich in folgende Merkmale gliedern (Deutsche Übersetzung aus der Streitpatenschrift; kursiv in verkleinerter Schrift die geltende Fassung in englischer Sprache gemäß Streitpatent; Gliederungszeichen hinzugefügt):

Cp1 Computerlesbares Medium, das durch Computer ausführbare Befehle zum Zusammenführen einer Vielzahl von Anforderungsverfahren zur

Verwendung in einer Vorrichtung (100) aufweist, die es einem Benutzer ermöglicht, eine Anforderung eines Dienstes unter Verwendung der Vielzahl von Anforderungsverfahren einzugeben,

A computer readable medium, having computer-executable instructions for merging a plurality of request methods for use in a device (100) that allows a user to enter a request for service using the plurality of request methods,

Cp2 wobei es das Verfahren dem Benutzer ermöglicht, die Anforderung einzugeben, ohne dass es erforderlich ist, dass der Benutzer das Anforderungsverfahren angibt, und wobei die durch Computer ausführbaren Befehle die folgenden Schritte durchführen:

the method allowing the user to enter the request without requiring that the user specify the request method, the computer executable instructions performing the following steps:

Cp2.1 Erfassen einer Benutzereingabe einer oder mehrerer Ziffern, die eine Benutzeranforderung (314) eines Dienstes darstellen;

detecting user input of one or more digits that represents a user request (314) for service;

Cp2.2 wenn die Benutzereingabe eine einzelne Ziffer enthält, Zurückgeben eines Kurzwahl-Eintrags, der der einzelnen Ziffer entspricht, und keiner Antwortdaten von einem anderen Verfahren;

if the user input contains a single digit, returning a speed dial entry corresponding to the single digit and no response data from any other method;

Cp2.3 und wenn die Benutzereingabe zwei Ziffern oder mehr enthält, Veranlassen, dass erste Antwortdaten abgerufen werden,

and if the user input contains two digits or more, causing first response data to be retrieved,

Cp2.3.1 wobei die ersten Antwortdaten eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem ersten Anforderungsverfahren darstellen;

the first response data representing a match to the request in accordance with a first request method;

Cp2.4. Veranlassen, dass zweite Antwortdaten abgerufen werden, die sich von den ersten Antwortdaten unterscheiden,

causing second response data differing from the first response data to be retrieved,

Cp2.4.1 wobei die zweiten Antwortdaten eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem zweiten Anforderungsverfahren darstellen; und

the second response data representing a match to the request in accordance with a second request method;

Cp2.5 Veranlassen, dass die ersten und die zweiten Antwortdaten dem Benutzer so dargestellt werden, dass der Benutzer die ersten und die zweiten Antwortdaten über eine einzelne vereinheitlichte Benutzerschnittstelle prüfen kann,

and causing the first response data and the second response data to be presented to the user so the user may review the first and second response data through a single unified user interface,

Cp2.6 wobei das Abrufen erster Antwortdaten, die eine geeignete Antwort auf die Anforderung gemäß einem ersten Anforderungsverfahren darstellen, die folgenden Schritte umfasst:

wherein retrieving first response data that represents an appropriate response to the request in accordance with a first request method comprises the following:

Cp2.6.1 Abrufen eines ersten Teils der ersten Antwortdaten aus einer ersten Datenbank, wobei der erste Teil einen Eintrag oder mehrere Einträge aus der ersten Datenbank beinhaltet; und

retrieving a first portion of the first response data from a first database, the first portion containing one or more entries from the first database;

Cp2.6.2 Abrufen eines zweiten Teils der ersten Antwortdaten aus einer zweiten Datenbank, wobei der zweite Teil einen Eintrag oder mehrere Einträge aus der zweiten Datenbank beinhaltet und

and retrieving a second portion of the first response data from a second database, the second portion containing one or more entries from the second database,

Cp2.6.3 wenigstens einige der Einträge in dem ersten Teil ein anderes Datenstrukturformat haben als wenigstens einige der Einträge in dem zweiten Teil.

at least some of the entries in the first portion having a different data structure format that at least some of the entries in the second portion.

Der nebengeordnete Patentanspruch 24 der erteilten Fassung betrifft eine Vorrichtung („device“) und lässt sich in folgende Merkmale gliedern (Deutsche Übersetzung aus der Streitpatentschrift; kursiv in verkleinerter Schrift die geltende Fassung in englischer Sprache gemäß Streitpatent; Gliederungszeichen hinzugefügt):

Dev1 Vorrichtung (100), die es einem Benutzer ermöglicht, eine Anforderung unter Verwendung einer Vielzahl von Anforderungsverfahren einzugeben,

A device (100) that allows a user to enter a request using a plurality of request methods,

Dev2 wobei die Vorrichtung die Vielzahl von Anforderungsverfahren so zusammenführt, dass es einem Benutzer ermöglicht wird, die Anforderung einzugeben, ohne dass es erforderlich ist, dass der Benutzer das An-

forderungsverfahren angibt, wobei die Telefonvorrichtung (100) Folgendes umfasst:

the device merging the plurality of request methods so as to allow the user to enter the request without requiring that the user specify the request method, the telephonic device (100) comprising the following:

Dev2.1 eine Datenquelle (310), die Daten darstellt, die für ein oder mehrere Anforderungsverfahren geeignet sind;

a data source (310) representing data appropriate for one or more request methods;

Dev2.2 eine Eingabe-Benutzerschnittstelle (201), die so konfiguriert ist, dass sie eine von einem Benutzer eingegebene Anforderung aus einer oder mehreren Ziffern erfasst;

an input user interface (201) configured to detect a user-entered request of one or more digits;

Dev2.3 ein Filter (313), das so konfiguriert ist, dass

a filter (313) configured

Dev2.3.1 es wenigstens einige der Daten in der Datenquelle zurückführt,

to return at least some of the data in the data source,

Dev2.3.2 wobei die wenigstens einigen der Daten erste Antwortdaten sind, die eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem ersten Anforderungsverfahren darstellen;

the at least some of the data being first response data that represents a match to the request in accordance with a first request method;

Dev2.4 ein zweites Filter (313), das so konfiguriert ist,

a second filter (313) configured

Dev2.4.1 dass es wenigstens einige der Daten in der Datenquelle zurückführt,

to return at least some of the data source,

Dev2.4.2 wobei die wenigstens einigen der Daten zweite Antwortdaten sind, die sich von den ersten Antwortdaten unterscheiden, die eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem zweiten Anforderungsverfahren darstellen; und

the at least some of the data being second response data differing from the first response data that represents a match to the request in accordance with a second request method; and

Dev2.5 eine einzelne vereinheitlichte Benutzerschnittstelle (202), die so konfiguriert ist, dass

a single unified user interface (202) configured

Dev2.5.1 sie einen Kurzwahl-Eintrag zurückführt, der einer einzelnen Ziffer entspricht, wenn die von einem Benutzer eingegebene Anforderung nur die einzelne Ziffer enthält, und

to return a speed dial entry corresponding to a single digit if the user-entered request contains the single digit alone, and

Dev2.5.2 die so konfiguriert ist, dass sie wenigstens einige der Daten empfängt, die von dem ersten und dem zweiten Filter (313) zurückgeführt werden, und die empfangenen Daten dem Benutzer vereinheitlicht darstellt, wenn die von dem Benutzer eingegebene Anforderung zwei Ziffern oder mehr beinhaltet,

configured to receive at least some of the data returned from the first and second filters (313) and present the received data to the user in a unified fashion if the user-entered request contains two digits or more,

Dev2.6 wobei Abrufen erster Antwortdaten, die eine geeignete Antwort auf die Anforderung gemäß einem ersten Anforderungsverfahren darstellen, die folgenden Schritte umfasst:

wherein retrieving first response data that represents an appropriate response to the request in accordance with a first request method comprises the following:

Dev2.6.1 Abrufen eines ersten Teils der ersten Antwortdaten aus einer ersten Datenbank, wobei der erste Teil einen Eintrag oder mehrere Einträge aus der ersten Datenbank enthält;

retrieving a first portion of the first response data from a first database, the first portion containing one or more entries from the first database;

Dev2.6.2 Abrufen eines zweiten Teils der ersten Antwortdaten aus einer zweiten Datenbank, wobei der zweite Teil einen Eintrag oder mehrere Einträge aus der zweiten Datenbank beinhaltet und

retrieving a second portion of the first response data from a second database, the second portion containing one or more entries from the second database,

Dev2.6.3 wenigstens einige der Einträge in dem ersten Teil ein anderes Datenstrukturformat haben als wenigstens einige der Einträge in dem zweiten Teil, und

at least some of the entries in the first portion having a different data structure format that at least some of the entries in the second portion, and

Dev2.7 wobei wenigstens ein Teil der ersten oder der zweiten Antwortdaten eine Folge alphabetischer Zeichen beinhaltet, die eine Übereinstimmung mit der einen Ziffer oder den mehreren Ziffern der Benutzeranforderung darstellt.

wherein at least one portion of the first or second response data contains a string of alphabetic letters that represents a match to the one or more digits of the user request.

2. Einige Begriffe in den vorgenannten Ansprüchen des Streitpatents bedürfen dabei einer Erläuterung. Nach Ansicht des Senats versteht der Fachmann die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche und die verwendeten Begriffe unter Heranziehen der Beschreibung und der Figuren des Streitpatents wie folgt:

Gemäß Merkmal **M1** wird das Zusammenführen einer Vielzahl von Anforderungsverfahren („request methods“) beansprucht, wobei der Benutzer nur eine einzige Anforderung („to enter a request for service“) eingibt.

Der Begriff „Anforderungsverfahren“ / „request method“ ist im Kontext der Beschreibung (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0001], [0016] und [0018]) als eine Suchanfrage für bestimmte Datenarten/-typen/-felder (Entitäten) zu verstehen, welche beispielsweise Vorwahlnummern, Ortsrufnummern, Vornamen, Nachnamen sein können. Dementsprechend versteht der Senat unter der „Vielzahl der Anforderungsverfahren“ / „plurality of request methods“ Suchanfragen an verschiedene Entitäten.

Die Beklagte argumentiert, die Anforderungsverfahren würden sich nach Datentyp unterscheiden und in den einzelnen Datenfeldern eines Datensatzes gesucht werden. Sie impliziert damit verschiedene Suchanfragen an die Datenbank (z.B. Suche nach einer eingegebenen Ziffernfolge oder Suche nach Buchstaben) und verweist auf Abs. [0057] – [0059] der Streitpatentschrift, vgl. Schriftsatz der Beklagten vom 3. März 2014, S. 2 vorletzter Absatz.

Nach Überzeugung des Senats ist lediglich offenbart, dass die eingegebene Ziffernfolge auch Buchstaben repräsentieren kann, jedoch nicht ob diese in Permutationen von Buchstaben konvertiert wird.

Das Merkmal **M2** versteht der Senat so, dass der Benutzer nur eine einzige Anforderung stellt bzw. stellen muss („*allowing the user to enter the request*“). Diese Anforderung besteht aus Ziffern, wie das Merkmal **M2.1** unstreitig spezifiziert. In Übereinstimmung mit der Auffassung der Beklagten (vgl. Schriftsatz vom 3. März 2014, S. 3, Ziffer c)) muss der Benutzer dabei weder angeben, welche Datenbanken zu durchsuchen sind noch nach welche Datentypen gesucht werden soll. Der Fachmann versteht, dass sich drei Kategorien unterscheiden lassen:

Kategorie 1: Der Benutzer beabsichtigt eine Kurzwahl einzugeben. In diesem Fall erfasst die Benutzerschnittstelle, eine einzige Ziffer, die dem Kurzwahlspeicherplatz entspricht. In diesem Fall wird auch nur die eine Kurzwahl (gemäß Merkmal M2.2) zurückgeliefert.

Kategorie 2: Der Benutzer beabsichtigt eine Telefonnummer einzugeben. In diesem Fall erfasst die Benutzerschnittstelle mindestens zwei Ziffern, die einer Telefonnummer (mit oder ohne Vorwahl) zugeordnet sind.

Kategorie 3: Der Benutzer beabsichtigt einen Namen/Vornamen einzugeben. In diesem Fall erfasst die Benutzerschnittstelle ebenfalls mindestens zwei Ziffern, welche den Zifferntasten entsprechen, die den Buchstaben gemäß der bekannten Ziffer-Buchstaben-Relation zugeordnet sind (z. B. für den Namen „Jo“ betätigt der Benutzer die Taste „5“ und anschließend die Taste „6“).

So mag der Benutzer zwar gedanklich („*intend...to*“ gemäß Unteransprüche 7 ff.) die Taste mit dem Buchstaben „J“ betätigen, technisch wird jedoch die Taste „5“ gedrückt und auch der Wert „5“ an die Benutzerschnittstelle übermittelt.

Die Breite der Anspruchsformulierung beansprucht auch ein Verfahren, das ein Anforderungsverfahren der Kategorie 3 nicht aufweist, vgl. dazu die Ausgestaltungen des Unteranspruchs 6, wonach das erste Anforderungsverfahren im Rückbe-

zug auf Unteranspruch 5 eine Telefonnummer mit Vorwahl und das zweite Anforderungsverfahren eine Telefonnummer ohne Vorwahl betrifft.

Der Fachmann versteht das Merkmal **M2.3** dahingehend, dass die weiteren Verfahrensschritte bereits bei der Eingabe von zwei Ziffern und auch bei der Eingabe von weiteren Ziffern erfolgen sollen.

Die Klägerin sieht in der Phrase „two digits or more“ des Merkmals M2.3 eine Order-Variante im Sinne von „drei Ziffern“. Der Fachmann, an den sich die Lehre des Patentanspruchs richtet, versteht selbstverständlich, dass dies nicht gemeint sein kann, da das streitpatentgemäße Verfahren dann für die Eingabe von zwei Ziffern nicht definiert wäre. Auch die Beschreibung bietet keinen Hinweis dafür, dass ein Verfahren beansprucht sein sollte, das für eine Ziffer eine Kurzwahl liefert, speziell für zwei Ziffern nicht funktioniert und für drei Ziffern die weiteren Verfahrensschritte ausführt.

Nach dem Verständnis des Senats wird für den Fall, dass die Ziffernfolge nur eine Ziffer enthält, eine Vereinheitlichung und eine Abfrage weiterer Daten nicht beansprucht, sondern nur für den Fall, dass die Ziffernfolge mindestens zwei Ziffern enthält, werden erste und zweite Antwortdaten abgerufen, wobei die ersten Antwortdaten nach einem Verfahren gemäß den Schritten M2.5.1. bis M2.5.3 angefordert und verarbeitet werden. Dies kann ein Zugriff auf eine Liste, eine Datenbank oder einen Datenbankindex sein. Eine Umwandlung der Ziffernfolge in eine Buchstabenfolge oder eine Suche nach einer Buchstabenfolge ist nicht beansprucht. Die Ansprüche 1, 21 und 24 umfassen somit auch Verfahren und Vorrichtungen, die sich auf eine reine Nummernsuche beschränken. In welcher Weise das Abrufen und Behandeln der zweiten Antwortdaten erfolgt, ist nicht beansprucht.

Nach Auffassung des Senats geht der Fachmann davon aus, dass die Ziffernfolge abhängig von ihrer Länge verschieden interpretiert wird.

Die Begriffe „Vereinheitlichen [...] zu einer vereinheitlichten Datenstruktur“ / „unifying [...] into a unified data structure“ im Kontext des Merkmals **M2.4** versteht der Senat als Bereitstellen in einer Liste vereinigter erster und zweiter Antwortdaten, welche verschiedene Datentypen aufweisen können.

Die Beklagte versteht unter „entries“ ganze Datensätze, nicht den Inhalt einzelner Felder. Sie verweist dazu auf die Streitpatentschrift, Spalte 11, Zeile 47 bis 51. Auf Nachfrage des Senats erläutert die Beklagte, dass immer ganze Datensätze zurückgegeben werden. Da Datenbanken unterschiedliche Felder enthielten und verschiedene Struktur hätten, müsse gemäß Merkmal **M2.4** eine Vereinheitlichung vorgenommen werden. Der Senat folgt diesem Vortrag und ist überzeugt, dass der Fachmann dies genauso versteht und unter „entries“ nicht der Inhalt einzelner Felder verstanden werden kann.

Nach Überzeugung des Senats versteht der Fachmann das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 dahingehend, dass gar keine Datenbank durchsucht werden muss, sondern der Filtervorgang auch auf die aus den Datenbanken gewonnenen Datensätze wirken kann, die der „*first concatenator 312*“ liefert. Das vom Wortlaut des Patentanspruchs umfasste Ausführungsbeispiel der Fig. 4B zeigt, dass dies alle Datensätze A_1 - A_n der Datenbank A, alle Datensätze B_1 - B_m der Datenbank B und die um Dubletten reduzierten Datensätze der Datenbank C sind. Die Anforderung des Benutzers richtet sich daher nicht an die einzelnen Datenbanken, sondern an den „*first concatenator 312*“.

Das „Abrufen eines ersten Teils der ersten Antwortdaten aus einer ersten Datenbank“ gemäß Merkmal **M2.5.1** und das „Abrufen eines zweiten Teils der ersten Antwortdaten aus einer zweiten Datenbank“ gemäß Merkmal **M2.5.2** ist daher auszulegen als Abrufen von Datensätzen, die aus der ersten bzw. zweiten Datenbank stammen. Ein direkter Zugriff auf die Datenbanken, ohne Erzeugen von Instanzen (vgl. Abs. [0074]), ist damit nicht notwendig impliziert. Dies gilt auch für die entsprechenden Phrasen der Unteransprüche. Obwohl vom Wortlaut des Pa-

Patentanspruch 1 umfasst, ist ein Verständnis nach der die eingegebenen Ziffern in Permutationen von Buchstabenketten (strings) umgewandelt werden und eine Datenbank, die Datensätze mit Buchstaben (z. B. Namen) enthält, nach allen Permutationen zu durchsuchen, nicht durch die Beschreibung gestützt. Eine beschränkende Auslegung auf diese Möglichkeit ist daher nicht zulässig.

Der Fachmann versteht den Begriff „Datenstrukturformat“ / „data structure format“ im Kontext des Merkmals **M2.5.3** (ebenso Cp2.6.3 und Dev2.6.3) dahingehend, dass die Struktur der Einträge, also der Antwortdaten, unterschiedlich sein soll. Eine unterschiedliche Struktur der Datenbankfelder ist dadurch nicht beansprucht.

Der erteilte Patentanspruch 1 ist nach hiesiger Auffassung nicht auf Telefonvorrichtungen beschränkt, sondern betrifft das Auffinden von Daten in einer nicht näher beanspruchten Vorrichtung („device“). Die Vorrichtung kann daher Telefone, wie Smartphones und deren Speichermedien, aber auch einzelne oder in einem Netzwerk verteilte Computer (s. a. Anspruch 21) betreffen.

Nach dem fachmännischem Verständnis veranlasst das computerlesbare Medium des Patentanspruchs 21 einen Computer bestimmungsgemäß, Daten unterschiedlichen Typs in Datenbanken aufzufinden und formatiert bereitzustellen.

Der Senat legt das Merkmal **Dev2.1** dahingehend aus, dass die Datenquelle Daten aufweist, die für zumindest ein Anforderungsverfahren geeignet sind.

Der Fachmann zieht zum Verständnis des Begriffs „Filter“ des Patentanspruchs 24 die Beschreibung und Zeichnungen heran, insbesondere Fig. 3 mit Abs. [0062]-[0068] und 4C mit Abs. [0075]. Er wird davon ausgehen, dass der oder die Filter als Hardware oder als Software ausgeführt sein können. Die Merkmale **Dev2.3** und **Dev2.4** betreffen ein erstes Filter und ein zweites Filter, welche jeweils mit dem Bezugszeichen 313 erläutert sind. Das vom Patentanspruch umfasste Ausführungsbeispiel, wonach der Filter als Software ausgeführt sein kann, versteht der Fachmann als ein einziges Filtermodul (Funktion oder Prozedur), das mit dem

Eingabeparameter (Ziffern der Benutzereingabe) aufgerufen wird und die Datensätze gemäß Fig. 4C zurückliefert (Ausgabeparameter der Funktion oder Prozedur). Auf Nachfrage des Senats, ob der Filter eine Konvertierung von Ziffern in andere Formate vornehme und ob nach allen Permutationen, die sich aus der bekannten Ziffer-Buchstaben-Relation ergeben, gefiltert werde, verwies die Beklagte auf Abs. [0075] der Beschreibung und führte aus, der Filter filtere nach allen Parametern. Nach Überzeugung des Senats kann damit weder in der Sache noch formal der erste oder zweite Filter des Patentanspruchs 24 dahingehend beschränkend ausgelegt werden, dass für Namen ausschließlich eine technische Filterung in Form eines Buchstabenvergleichs in Datensätzen vorgenommen würde. Vielmehr stehen dem Fachmann innerhalb der Breite der streitpatentgemäßen Lehre alle ihm bekannten Möglichkeiten offen, aus verschiedenen Datenbanken gewonnene Datensätze mittels Filter zu reduzieren, was nach Überzeugung des Senats sowohl das Umwandeln der Eingabedaten in ein passendes Format (Ziffern in Permutationen von Buchstaben) als auch das Umwandeln der Datensätze in ein Format gemäß Eingabedaten (Buchstaben in Ziffern) umfasst.

Den Begriff „Daten dem Benutzer vereinheitlicht darstellt“ / „present [...] data to the user in a unified fashion“ gemäß Merkmal **Dev2.5.2** versteht der Fachmann nach Überzeugung des Senats dahingehend, dass Antwortdaten für eine Ausgabe lediglich auf ein einheitliches Erscheinungsbild gebracht werden, wie es Abs. [0017] und Fig. 2C ff. der Patentschrift zeigen.

3. Das Streitpatent nimmt zu Unrecht die (erste) Priorität **US 237287 P** in Anspruch.

Der Fachmann entnimmt der **US 237287 P**, dass alle interessierenden Datenquellen („*all 'interesting' data sources present on the device*“) verschmolzen bzw. zusammengefügt („*merge*“) werden, vgl. NK3', Zeile 25 ff. Danach werden die (alle verschmolzenen) Daten angezeigt und erst die angezeigten Daten werden nach Eingabe einer Ziffer gefiltert, vgl. NK3', Zeilen 26-27. Der Fachmann versteht, dass

eine neue Liste oder Datenbank (die „merged“ Daten) aus allen interessierenden Datenquellen generiert wird, welche dann gefiltert wird. Dabei soll die Filterung abhängig vom Eintrag in der Liste erfolgen, beispielsweise für Kontakte nach Vorname und Nachname unter Ausnutzung der bekannten mehrdeutigen Ziffer-Buchstaben-Relation, beispielsweise für Telefonnummern durch die Ziffer selbst oder für Kurzwahl durch die Speicherplatznummer („1-touch digit“), vgl. NK3', Zeilen 27 bis 29. Die verschmolzene Gesamtliste wird mit einem Eintrag pro Zeile auf dem Display des Mobiltelefons gemäß NK3' angezeigt. Das Filtern reduziert die Zahl der angezeigten Einträge und somit die Zahl der dargestellten Zeilen. Dadurch wird es für den Benutzer einfach, eine passende Zeile auszuwählen und den Wählvorgang zu starten, vgl. NK3', Zeilen 31 bis 32. Dieser Kerngedanke findet sich auch im Streitpatent.

Jedoch ist der **US 237287 P** das Merkmal **M2.2** nicht zu entnehmen, wonach bei der Eingabe einer einzigen Ziffer nur ein Kurzwahleintrag zurückgegeben werden soll und keine anderen Antwortdaten. Vielmehr wird die gesamte angezeigte Liste gemäß NK3' nach Eingabe einer einzigen Ziffer um diese Ziffer gefiltert, d. h. in der gefilterten Liste verbleibt die Kurzwahl, alle Telefonnummern, die mit dieser Ziffer beginnen und alle Einträge, deren Vorname oder Name die Ziffer gemäß der bekannten Ziffer-Buchstaben-Relation aufweist.

Der **US 237287 P** ist das Merkmal **M2.4** nicht zu entnehmen, wonach erste und zweite Antwortdaten zu einer vereinheitlichten Datenstruktur vereinheitlicht werden sollen. Gemäß NK3' werden alle Daten der verschmolzenen Liste pro Eintrag zeilenweise dargestellt. Eine Benutzereingabe hat gemäß NK3' eine Reduzierung der Zeilen zur Folge, nicht ein Vereinheitlichen erster und zweiter Antwortdaten.

Der **US 237287 P** ist nicht zu entnehmen, dass das Abrufen erster Antwortdaten und zweiter Antwortdaten auf die Benutzereingabe von zwei oder mehr Ziffern hin erfolgen soll (Merkmale **M2.3.1**, **M2.3.2**).

Insbesondere ist aus der **US 237287 P** nicht entnehmbar, dass ein erster Teil erster Antwortdaten aus einer Datenbank und ein zweiter Teil erster Antwortdaten aus einer anderen Datenbank kommen soll (Merkmale **M2.5.1**; **M2.5.2** und entsprechendes bei den Patentansprüchen 21 und 24).

Die Beklagte argumentiert in der mündlichen Verhandlung, aus der NK3' sei für den Fachmann eindeutig entnehmbar, dass es sich um eine Suche nach Namen bzw. Vornamen zum einen und um eine weitere Suche nach Nummern zum anderen handele und dem Fachmann daher zwei Filter offenbart wären, nämlich ein Buchstabenfilter und ein Nummernfilter.

Der Senat vermag nicht zu erkennen, wie der Fachmann eindeutig und als zur Erfindung gehörend aus der NK3' die Beschaffenheit des Filters oder der verschmolzenen Daten entnehmen kann. Vielmehr ist das Filtern („*Filtering*“) noch in der To-do-Liste enthalten, vgl. NK3', Z. 36-37. Darüber hinaus hätten ein Buchstabenfilter und ein Nummernfilter jedoch die fehlenden Merkmale **M2.2**, **M2.4**, **M2.5.1** und **M2.5.2** nicht offenbaren können.

Damit gehören die von der Nichtigkeitsklägerin eingeführten Druckschriften **D1** und **D2** gegenüber dem Streitpatent zum Stand der Technik.

4. Es kann dahingestellt bleiben, ob – wie die Klägerin geltend macht – der Gegenstand des Streitpatents ganz oder teilweise schon nach Art. 52, Abs. 2 c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ vom Patentschutz ausgenommen ist, da sich die nebengeordneten Ansprüche sowohl nach Hauptantrag als auch nach den Hilfsanträgen jedenfalls als nicht patentfähig erweisen.

5. Der Gegenstand des Streitpatents ist zwar gegenüber den von der Nichtigkeitsklägerin in das Verfahren eingeführten Druckschriften neu, beruht aber weder in der erteilten Fassung noch nach einem der Hilfsanträge 0, 1 oder 2 gegenüber dem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der erteilten Fassung ist dem Fachmann aus der **D1** nahegelegt.

Die **D1** betrifft ein Verfahren für den schnellen Zugriff auf Kontaktdaten und deren Speicherung in einem Telefonsystem (vgl. D1, Seite 2, Zeilen 29 bis 30). Die Kontaktdaten umfassen zumindest Teilnehmername und Teilnehmerrufnummer (vgl. D1, Seite 2, Zeile 33; „*name*“ und „*destination number*“). Als Ausführungsbeispiel ist die Anwendung bei einem Mobiltelefon beschrieben, jedoch erwähnt **D1** explizit dass das bekannte Verfahren für jedes Telefon geeignet sei, das Kontaktdaten anzeigen kann (vgl. D1, Seite 4, Zeilen 30 bis 33).

Die **D1** geht davon aus, dass es nachteilig sei, einmal nach Telefonnummern und ein weiteres Mal nach Namen in einem (elektronischen) Adressbuch zu suchen (vgl. D1, Seite 2, Zeilen 21 bis 24).

Die Merkmale **M1** und **M2** (ebenso Cp1, Cp2, Dev1 und Dev2) sind aus D1 bekannt. Gemäß **D1** wird dieser Nachteil dadurch behoben, dass mit eingegebenen Ziffern gleichzeitig sowohl nach Buchstaben als auch nach Nummern gesucht werde, so dass der Benutzer nicht angeben müsse, ob nach Nummern oder Namen gesucht werden soll, vgl. D1, S. 19, Z. 4-7 (dort: *„In a preferred embodiment, these searches are based on the simultaneous use of digit keys to represent both alphabetic letters and actual numbers. By using this method, users do not need to select between number searching and name searching techniques.“*). Dies entspricht den Merkmalen **M1** und **M2** des erteilten Patentanspruchs 1. Da auch die **D1** ein computerlesbares Medium aufweist, auf dem der Programmcode gespeichert ist (vgl. D1, Speicher („*Memory*“) 112 der Fig. 1 mit Beschreibung S. 5, Z. 4-5 alternativ Fig. 2A mit zugehöriger Beschreibung auf S. 7, Z. 18 bis S. 8, Z. 31), sind ebenso die Merkmale Cp1 und Cp2 des nebengeordneten Patentanspruchs 21 aus D1 bekannt. Genauso verhält es sich mit dem mobilen Telefon („*mobile telephone*“ oder „*any telephone*“) der D1 (vgl. D1, Seite 4, Zeilen 30 bis 33), was der nach Patentanspruch 24 geschützten Vorrichtung („*device*“) ent-

spricht. Somit ist aus **D1** auch eine Vorrichtung gemäß den Merkmalen Dev1 und Dev2, bei der Benutzer eine Anforderung eingeben kann, wobei mehrere Anforderungsverfahren zusammengeführt werden und bei der der Benutzer die Anforderungsverfahren nicht angeben muss, bekannt.

Gemäß **D1** werden die Namen als korrespondierende Ziffern in der Kontakte-Datenbank abgespeichert (vgl. D1, Seite 20, Zeile 11 bis 14), dadurch wird das mehrfache Betätigen einer Zifferntaste für das Erzeugen eines Buchstaben eingespart. Genau wie im Streitpatent wird mit einer Ziffer eine Teilmenge der Buchstaben nach der bekannten mehrdeutigen Ziffer-Buchstaben-Relation repräsentiert.

Die **D1** weist einen „contact information manager 208“ auf, welcher aus mehreren Datenbanken bestehen kann (vgl. D1, Seite 13, Zeilen 7 bis 12; „tagged“; Seite 15, Zeilen 9 bis 16). Insbesondere kann eine Suchanfrage mehrere Datenbanken abfragen. Der „contact information manager 208“ kann alle Datenbanken oder ausgewählte Datenbanken verwalten (vgl. D1, Seite 20, Zeilen 18 bis 21).

Das Merkmal **M2.1** (ebenso Cp2.1, Dev2.2) ist aus D1 bekannt: Das User-Interface der **D1** (entsprechend der „Benutzerschnittstelle“ des Streitpatents) ist geeignet, eine oder mehrere Ziffern einer Benutzereingabe zu erfassen, vgl. D1, Seite 5, Zeilen 6 bis 7). Damit ist das Merkmal **M2.1** erfüllt (ebenso Cp2.1 und Dev2.2).

Das Merkmal **M2.2** (ebenso die Merkmale Cp2.2 und Dev2.5.1) ist aus der D1 bekannt. Das User-Interface der **D1** (entsprechend der „Benutzerschnittstelle“ des Streitpatents) führt bei einer Ziffer, die einem Kurzwahl-Eintrag entspricht, zu einer gesonderten Behandlung (vgl. D1, Seite 21, Zeilen 17 bis 22; „*certain digit sequences may be reserved for a special type of user interaction [...]*“; „*[...] speed dialing where one or more digits represent a memory location [...]*“). Antwortdaten anderer Anfrageverfahren werden in diesem Fall auch gemäß D1 nicht zurückge-

liefert. Dass dort alternativ auch mehrere Ziffern für eine Kurzwahl möglich sind, widerspricht dem nicht.

Mit Eingabe der Ziffernfolge von mehreren Ziffern (entspricht dem Merkmal **M2.3 teilweise**) wird in numerischen Feldern gesucht (vgl. D1, Seite 21, Zeilen 23 bis 31). Dabei ist auch der nach Ziffern umgewandelte Teilnehmername ein numerisches Feld, was aus Seite 23, Tabelle 3, rechte Spalte (dort: „*numerical equivalent of Name*“) und dem Kontext der D1, Seiten 22 unten bis 24 oben ersichtlich wird. Somit sind zwei unterschiedliche Anforderungsverfahren (Nummernsuche und Namenssuche) aus **D1** bekannt, was den Merkmalen **M2.3.1**, **M2.3.2** entspricht (ebenfalls Cp2.3 teilweise, Cp2.3.1, Cp2.4 und Cp2.4.1 sowie Dev2.3.1, Dev2.3.2, Dev2.4.1 und Dev2.4.2).

Bei der Anzeige der **D1**, Tabelle 4, zeigt das Display die gefundene Rufnummer („555-1212“) und den Inhalt des zugehörigen Namensfeldes der Datenbank („John@work“) an. Somit setzt sich die formatierte Ausgabe der D1 aus zwei Teilen (der Tabelle 3) zusammen, welche ein verschiedenes Datenstrukturformat haben, nämlich als „Zahl“ bzw. „string“.

Das Verfahren gemäß **D1** geht dabei wie folgt vor: Zunächst wird eine „matched value list“ initialisiert (vgl. Schritt 420 der Fig. 4B), die als Voreinstellung („*initial set*“) sämtliche von dem contact information manager 208 verwalteten Einträge enthält, vgl. D1, S. 20, Z. 15-18). Nach Überzeugung des Senats entspricht dies dem „*First Concatentor 312*“ des Streitpatents, vgl. Streitpatentschrift, Fig. 3 und 4B.

Die **D1** verfährt weiter, wenn die Benutzereingabe in einem gültigen Bereich ist (was im Ausführungsbeispiel der D1 nach Tabelle 4 und 5 mit 3 Ziffern angegeben ist), indem der Filterprozess für die „matched value list“ gestartet wird und alle Datensätze entfernt werden, die die Filterkriterien nicht erfüllen, vgl. D1, Schritte 428 und 430 der Fig. 4B. Diese gefilterte Liste wird formatiert angezeigt und eine wei-

tere Eingabe ermöglicht, vgl. D1, Schritt 432 und Schleife zu Schritt 422 der Fig. 4B. Nach Überzeugung des Senats entspricht dies dem Ausführungsbeispiel der Figuren 4C und 4D des Streitpatents.

Das Merkmal **M2.4** (ebenso Cp2.5) ist aus der D1 bekannt. Gemäß **D1**, Schritt 432 erfolgt die Ausgabe der Trefferliste auf dem Display nach den Einstellungen des Benutzers, wobei festgelegt werden kann, welche Felder in welcher Sortierung angezeigt werden sollen, vgl. D1, S. 22, Z. 33 bis S. 23, Z. 2. Das Ergebnis der Anzeige ist in den Tabellen 4 und 5 der D1 dargestellt. Es wird jeweils der Name und die Telefonnummer angezeigt. Dies ist auch gemäß Streitpatent so.

Die Beklagte behauptet zu Recht, dass weder die Tabelle 4 noch die Tabelle 5 eine Displayausgabe zeigt, bei der Treffer aus der Nummernsuche und Treffer aus der Namenssuche gleichzeitig vorkommen. Nach Überzeugung des Senats versteht der Fachmann die Lehre der D1 dahingehend, dass die Filterung gemäß der vom Benutzer eingegebenen Ziffern (sofern im „valid range“) auf die Telefonnummern („destination number“) und das Numerische Äquivalent des Namens („Numerical Equivalent of Name“), was den Namen repräsentiert - wie es in Tabelle 3 veranschaulicht ist - erfolgt. Daher liest der Fachmann mit, dass der Gegenstand der D1 bei einer Benutzereingabe, die Treffer in beiden Feldern (Telefonnummer und Numerische Äquivalent des Namens) liefert auch beide Treffer gemäß dem Ausgabeformat der Tabellen 4 und 5 angezeigt werden, da beide in *der „matched value list“* verbleiben.

Die Merkmale **M2.5 bis M2.5.3** (ebenso Cp2.6 bis Cp2.6.3) sind dem Fachmann aus der D1 bekannt. Hinsichtlich der Merkmalsgruppe **M2.5 bis M2.5.3** entnimmt der Fachmann der Lehre der D1 folgendes: Zwar betrifft das in den Tabellen 3 bis 5 der D1 gezeigte Ausführungsbeispiel Antwortdaten, die aus einer Datenbank mit drei Datensätzen stammen (vgl. D1, S. 23, Z. 9-10 mit Tabelle 3), jedoch liest der Fachmann in der D1 unmittelbar die alternative Ausführungsform mit, dass Antwortdaten aus mehreren Datenbanken geliefert werden (vgl. S. 15, Z. 12-15:

„Alternatively, contact information manager 208 may include preset conditions that are automatically processed for particular retrieval selections that retrieve information from more than one of these databases“). Mit der Fig. 2 i. V. m der Beschreibung (S. 15, Z. 8-19) ist ihm klar, dass mehrere Datenbanken auch mit verschiedenen Datenstrukturen, wie die Datenbanken 212A „voice contact“ und 212B „data contact“ verbunden werden können. Der Fachmann, der den Gegenstand der D1 in seiner Gesamtheit erfasst, versteht mit dem Flussdiagramm der Fig. 4B und der korrespondierenden Beschreibung, dass mit der Voreinstellung („initial set“) der „matched value list“ (vgl. D1, Fig. 4B mit S. 20, Z. 15-21) die Datensätze aller gekennzeichneten („tagged“) Datenbanken gefiltert werden. Alle Antwortdaten werden dann gemäß Tabellen 4 und 5 auf dem Display angezeigt.

Der Gegenstand der D1 unterscheidet sich somit nur durch das Merkmal **M2.3** von dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1. Mit dem Verständnis des Senats erfordert das Merkmal M2.3 (siehe Ziffer 2.), dass die weiteren Verfahrensschritte nach der Eingabe von zwei Ziffern ausgeführt werden.

Die D1 zeigt nur Beispiele bei denen ab der Eingabe von drei Ziffern Antwortdaten gemäß den beiden anderen Anforderungsverfahren abgefragt werden (vgl. Beispiele der D1, Tabellen 4 und 5). Für zwei Ziffern offenbart die D1 dies nicht.

Gemäß D1 würden Ziffernfolgen mit zu wenig Ziffern zu viele Treffer liefern, vgl. D1, S. 21, Z. 15-17. Wie viele Ziffern damit gemeint sind bleibt dem Fachmann überlassen. Zumindest ist der Fachmann damit aufgefordert, eine sinnvolle Untergrenze für die Länge einer gültigen Ziffernfolge festzulegen. Das Ausführungsbeispiel der D1 legt 3 Ziffern als Untergrenze fest. Nach Überzeugung des Senats ist das Festlegen der Minimallänge für die Ziffernsequenz ein Mittel der Wahl, bei dem der Fachmann eine Abwägung trifft zwischen schneller und komfortabler Benutzereingabe (kurze Ziffernsequenz) und zu erwartender Länge der Ergebnisliste, was dem Benutzer mehr Scrollen oder Blättern durch die Liste zumutet. Ebenso wird der Fachmann in seine Abwägung einbeziehen, wie viele Kurzwahlpeicher

direkt abrufbar sein sollen, denn diese sind gemäß D1 reservierte Sequenzen. Daher ist es für den Fachmann naheliegend, veranlasst durch im Wesentlichen nicht-technische Abwägungen zum Bedienungskomfort, eine andere minimale Sequenzlänge als drei festzulegen, insbesondere auch eine Sequenzlänge von zwei. Eine erfinderische Tätigkeit erkennt der Senat darin nicht.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 21 der erteilten Fassung ist dem Fachmann aus der **D1** nahegelegt.

Die den Merkmalen des Patentanspruchs 1 korrespondierenden Merkmale des computerlesbaren Mediums gemäß Patentanspruch 21 sind in analoger Weise aus der D1 bekannt, siehe jeweils entsprechende in Klammern hinzugefügte Angaben unter Ziffer **5**. Somit unterscheidet sich das computerlesbare Medium der D1 nur dadurch von dem des erteilten Patentanspruchs 21, dass es einen auf dem Computer ausführbaren Befehl aufweist, bei dem die Suche nach Telefonnummer und Teilnehmername erst ab der dritten eingegebenen Ziffer beginnt. Ausgehend von der D1 wird der Fachmann mit den gleichen Abwägungen wie unter Ziffer **5**. ausgeführt in naheliegender Weise auch einen Befehl vorsehen, der die entsprechenden Verfahrensschritt ab der zweiten eingegebenen Ziffer ausführt.

7. Die Vorrichtung des Patentanspruchs 24 der erteilten Fassung ist dem Fachmann aus der **D1** nahegelegt.

Mit der aus der Gesamtschau der D1 vermittelten technischen Lehre (siehe Ziffer **5**.) entnimmt der Fachmann der D1 mit den Worten des Patentanspruchs 24 folgende Vorrichtung:

Dev1 Vorrichtung, die es einem Benutzer ermöglicht, eine Anforderung unter Verwendung einer Vielzahl von Anforderungsverfahren einzugeben (vgl. D1, S. 4, Z. 31, „*mobile telephone*“ und D1, Fig. 1, Bz. 104, „*Communications network interface device 104*“),

- Dev2** wobei die Vorrichtung die Vielzahl von Anforderungsverfahren so zusammenführt, dass es einem Benutzer ermöglicht wird, die Anforderung einzugeben, ohne dass es erforderlich ist, dass der Benutzer das Anforderungsverfahren angibt, wobei die Telefonvorrichtung Folgendes umfasst (*D1 sucht nach Namen und Zielnummern, indem die Namen in Nummernäquivalente umgewandelt werden, vgl. D1, S. 20, Z. 11-14; D1, S. 19, Z. 3-7*):
- Dev2.1** eine Datenquelle, die Daten darstellt, die für ein oder mehrere Anforderungsverfahren geeignet sind (*D1, Contact Manager 208 may implemented as one or more databases*);
- Dev2.2** eine Eingabe-Benutzerschnittstelle, die so konfiguriert ist, dass sie eine von einem Benutzer eingegebene Anforderung aus einer oder mehreren Ziffern erfasst (*D1, S. 5, Z. 4: user input device 106 + D1, S. 6, Z. 1-2: Software for accepting user input*);
- Dev2.3** ein Filter, das so konfiguriert ist (*software module für matched value list ab 3 Ziffern, D1, Tabelle 4; und Fig. 4B, Bz. 430 matched value list wird gefiltert*), dass
- Dev2.3.1** es wenigstens einige der Daten in der Datenquelle zurückführt (*Gemäß D1 werden die Datensätze 1 und 3 zurückgeführt, vgl. Tabelle 3 und 5*),
- Dev2.3.2** wobei die wenigstens einigen der Daten erste Antwortdaten sind, die eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem ersten Anforderungsverfahren darstellen (*destination number*);
- Dev2.4** ein zweites Filter, das so konfiguriert ist (*matched value list ab 3 Ziffern für Namen, D1, Tabelle 5; Fig. 4B, Bz. 430 matched value list wird gefiltert*),
- Dev2.4.1** dass es wenigstens einige der Daten in der Datenquelle zurückführt (*Gemäß D1 werden die Datensätze 1 und 3 zurückgeführt, vgl. Tabelle 3 und 5*),

- Dev2.4.2** wobei die wenigstens einigen der Daten zweite Antwortdaten sind, die sich von den ersten Antwortdaten unterscheiden, die eine Übereinstimmung mit der Anforderung gemäß einem zweiten Anforderungsverfahren darstellen (*Gefiltert wird in D1 nach den Nummernäquivalenten der Namen, welche Namen repräsentieren. Als Antwortdaten werden gemäß D1 Namen zurückgeführt, vgl. D1, Tabellen 3 und 5*); und
- Dev2.5** eine einzelne vereinheitlichte Benutzerschnittstelle (*D1, Display in Tabelle 5*), die so konfiguriert ist, dass
- Dev2.5.1** sie einen Kurzwahl-Eintrag zurückführt, der einer einzelnen Ziffer entspricht, wenn die von einem Benutzer eingegebene Anforderung nur die einzelne Ziffer enthält (*vgl. D1, S. 21, Z. 19-22; „...speed dialing where one or more digits represent a memory location...“*), und
- Dev2.5.2** die so konfiguriert ist, dass sie wenigstens einige der Daten empfängt, die von dem ersten und dem zweiten Filter (313) zurückgeführt werden, und die empfangenen Daten dem Benutzer vereinheitlicht darstellt, wenn die von dem Benutzer eingegebene Anforderung ~~zwei Ziffern oder~~ ~~der mehr~~ beinhaltet (*ab 3 Ziffern; D1, Spalte „Display“ in Tabelle 5*),
- Dev2.6 – Dev2.6.3** (*sind identisch mit den Merkmalen M2.5 – M2.5.3; sie sind ebenso aus der D1 bekannt wie diese, siehe Ausführungen zum Patentanspruch 1 unter Ziffer 5.*)
- Dev2.7** wobei wenigstens ein Teil der ersten oder der zweiten Antwortdaten eine Folge alphabetischer Zeichen beinhaltet, die eine Übereinstimmung mit der einen Ziffer oder den mehreren Ziffern der Benutzeranforderung darstellt (*D1, Tabelle 4, Spalte „Display“: john@work*).

Somit unterscheidet sich die Vorrichtung der D1 nur dadurch von der des erteilten Patentanspruchs 24, dass die Suche nach Telefonnummer und Teilnehmername erst ab der dritten eingegebenen Ziffer beginnt. Ausgehend von der D1 wird der Fachmann mit den gleichen Abwägungen wie unter Ziffer 5. ausgeführt in nahelie-

gender Weise auch bei dem Telefon der D1 vorsehen, die entsprechenden Verfahrensschritte ab der zweiten eingegebenen Ziffer auszuführen.

Soweit die Beklagte vorgetragen hat, die D1 zeige keine vereinheitlichte Benutzerschnittstelle, so steht dem wohl der klare und breit formulierte Wortlaut des Patentanspruchs 24 sowie die Ausführungen in der Beschreibung der D1 (vgl. D1, Tabellen 4 und 5 jeweils mit der Spalte „Display“) entgegen, siehe Ausführungen zu M2.4 unter Ziffer 5.

8. Weder mit dem Patentanspruch 1, dem Patentanspruch 21 noch mit dem Patentanspruch 24 in der erteilten Fassung kann das Patent somit Bestand haben. Dass in den rückbezogenen Unteransprüchen eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte weder geltend gemacht, noch ist dies für den Senat nach dem Vorbringen der Klägerin (vgl. Schriftsatz der Klägerin vom 3. März 2014, S. 3-8) ersichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen ihrer Hilfsanträge versucht, zur Patentfähigkeit der dort beanspruchten Gegenstände zu gelangen.

Das Patent war daher in der erteilten Fassung für nichtig zu erklären.

III. Zu den Hilfsanträgen

1. Keiner der Hilfsanträge ist zur Selbstbeschränkung des erteilten Patents geeignet. Die Hilfsanträge 3 - 10 sind nicht zulässig und dem jeweiligen Gegenstand der Hilfsanträge 0 - 2 fehlt schon im Hauptanspruch die Patentfähigkeit.

In den Merkmalsgliederungen der Hilfsanträge ist den Merkmalsbezeichnungen der erteilten Fassung jeweils ein „H“ mit einem Index vorangestellt, soweit sie sich von der erteilten Fassung unterscheiden und nicht lediglich Konjunktionen, Bezugszeichen oder orthographische Korrekturen betreffen. Der Index gibt im

Folgenden an, mit welchen Hilfsanträgen das jeweilige Merkmal beansprucht werden sollte, beispielsweise **H₀₂₅₉** die Hilfsanträge 0, 2, 5 und 9.

Die Beklagte betont während der Verhandlung wiederholt, dass die vereinheitlichte Darstellung einen spezifischen Unterschied zur D1 beträfe.

Der Fachmann entnimmt der D1 jedoch, dass Daten aus unterschiedlichen Antworten, wie Telefonnummer als Suchergebnis und Name als Suchergebnis, auf demselben Display dargestellt werden, vgl. D1, Tabelle 4 und 5. Siehe dazu Ausführungen zum Merkmal M2.4 unter Ziffer **II.5**.

2. Gemeinsames zu den Hilfsanträgen 0 bis 10:

Die Merkmale **M1** und **M2** haben in allen Hilfsanträgen folgende Fassung (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 unterstrichen):

H_{all}M1 A method for merging a plurality of request methods in a telephonic device (100) that allows a user to enter a request for service using the plurality of request methods,

H_{all}M2 the method allowing the user to enter the request without requiring that the user specify the request method, the method comprising the following steps performed by the telephonic device (100):

Mit dem Merkmalen **H_{all}M1** und **H_{all}M2** wird das Verfahren des jeweiligen Patentanspruchs 1 jedes Hilfsantrags dahingehend beschränkt, dass es für eine Telefonvorrichtung („*telephonic device*“) geeignet sein soll.

Mit dieser zulässigen Beschränkung wird jedoch kein weiterer Unterschied zum Stand der Technik nach D1 generiert, denn die D1 zeigt ein „*communications network interface device 104*“ (vgl. D1, Fig. 1 und S. 5, 1-3: „*Examples of commu-*

tions network interface device 104 also include any other device that interfaces with a communications network such as a wired telephone in a personal computer.“), was der Telefonvorrichtung der Merkmale **H_{all}M1** und **H_{all}M2** entspricht. Diese Merkmale können nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen.

3. Hilfsantrag 0

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 0 weist gegenüber der erteilten Fassung ersatzweise die Merkmale **H_{all}M1** und **H_{all}M2** und zusätzlich noch folgendes nach Merkmal **M2.4** eingefügte Merkmal auf:

H₀₂₅₉Pres and presenting the first response data and the second response data to the user so the user may review the first and second response data through a single unified user interface;

An der Zulässigkeit dieser Änderungen hat der Senat keine Bedenken, denn diese Merkmale entsprechen dem erteilten Unteranspruch 2.

Das Merkmal **H₀₂₅₉Pres** versteht der Senat dahingehend, dass sowohl die ersten und die zweiten Antwortdaten dem Benutzer angezeigt werden sollen (beispielsweise auf einem Display). Die Darstellung soll dabei durch eine einzige vereinheitlichte Benutzerschnittstelle erfolgen. Die Phrase „*single unified user interface*“ findet der Fachmann in der Beschreibung nur in den Abs. [0001] und [0084] mit Fig. 5, Bz. 506. Eine Erläuterung, die dem Fachmann technische Eigenschaften dazu vermittelt, findet er dort nicht. Es ist daher der reine Wortlaut zugrunde zu legen, so dass der Fachmann darunter die Darstellung verschiedener (Antwort-) Daten auf einer einzigen Anzeigevorrichtung verstehen wird.

Mit dieser zulässigen Beschränkung wird jedoch kein weiterer Unterschied zum Stand der Technik nach D1 generiert, denn die D1 zeigt ein Display (vgl. D1, Tabellen 4 und 5) auf dem der Benutzer die Antwortdaten beider Anforderungsverfahren anschauen kann, siehe Ziffer **II.5.** mit den Ausführungen zum Merkmal

M2.4 und zur Merkmalsgruppe **M2.5** bis **M2.5.3**. Das Merkmal **H₀₂₅₉Pres** kann daher nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen.

4. Ansprüche 24 bis 27 in der erteilten Fassung

Hilfsweise wurde das Streitpatent in der Fassung mit nur den erteilten Patentansprüchen 24 bis 27 verteidigt. Die Vorrichtung des Patentanspruchs 24 der erteilten Fassung ist dem Fachmann aus der **D1** nahegelegt, siehe hierzu das unter Ziffer **II.7.** zum Hauptantrag Ausgeführte.

5. Hilfsantrag 1

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 weist die Merkmale **H_{all}M1** und **H_{all}M2** anstelle der Merkmale **M1** und **M2** des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung und zusätzlich folgende Merkmale auf:

H₁alpha wherein at least one portion of the first response data contains alphabetic letters that represents a match to the digits of the user request; and

H₁₃₆diff and wherein entries in the first database have a different data structure than entries in the second database.

Der Fachmann versteht das Merkmal **H₁alpha** dahingehend, dass ein Teil der Antwortdaten Buchstaben aufweisen soll, wobei diese der eingegebenen Ziffer-Buchstaben-Relation entsprechen sollen.

Mit dieser zulässigen Beschränkung wird jedoch kein weiterer Unterschied zum Stand der Technik nach D1 generiert. Aus der D1 ist bekannt, für die eingegebene Ziffernfolge mittels der bekannten Ziffer-Buchstaben-Relation einen Treffer entsprechend dem Namen zu liefern, vgl. D1, Tabelle 5 mit Beschreibung. Die D1 lehrt dem Fachmann darüber hinaus, mehrere Datenbanken, die verschiedene

Datenstruktur aufweisen durch den „contact information manager 208“ zu verwalten, siehe Ausführungen zur Merkmalsgruppe **M2.5 – M2.5.3** unter Ziffer **II.5**.

Somit unterscheidet sich der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 nur durch das Merkmal **M2.3** von dem Verfahren der D1. Es gilt das zum Hauptantrag Ausgeführt analog, siehe Ziffer **II.5**.

6. Hilfsantrag 2

Das Verfahren des Hauptanspruchs gemäß Hilfsantrag 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der Hilfsantrag 2 ist mangels Patentfähigkeit (Art. 56 EPÜ i. V. m. mit Art. 54 Abs. 2 EPÜ) zur Selbstbeschränkung nicht geeignet.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet aufgegliedert (Änderungen gegenüber Hauptantrag gekennzeichnet):

- H_{all}M1** A method for merging a plurality of request methods in a telephonic device (100) that allows a user to enter a request for service using the plurality of request methods,
- H_{all}M2** the method allowing the user to enter the request without requiring that the user specify the request method, the method comprising the following steps performed by the telephonic device (100):
- H₂₅₉M2.1** detecting (501) dialing user input of one or more digits that represents a user request (314) for service;
- H₂₅₇₈₉₁₀M2.2** if the dialing user input contains a single digit, returning a speed dial entry corresponding to the single digit and no response data from any other method; and
- H₂₅₇₈₉₁₀M2.3** if the dialing user input contains two digits or more,
- H₂₅₉M2.3.1** retrieving (503) first response data that represents a match to the request should the user intend the request to be a tele-

- phone number with or without an area code dialed first in accordance with a first request method;
- H₂₅₉M2.3.2** retrieving (504) second response data differing from the first response data that represents a match to the request should the user intend the request to be a dialed first name or surname in accordance with a second request method;
- M2.4** and unifying (505) the first response data and the second response data into a unified data structure,
- H₂₅₇₉M2.5** wherein retrieving first response data that represents an appropriate response to the request should the user intend the request to be a telephone number with or without an area code dialed first in accordance with a first request method comprises the following:
- H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.1** retrieving a first portion of the first response data from a call log first database, the first portion containing one or more entries from the call log first database; and
- H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.2** retrieving a second portion of the first response data from a contacts second database, the second portion containing one or more entries from the contacts second database,
- M2.5.3** at least some of the entries in the first portion having a different data structure format than at least some of the entries in the second portion;
- H₀₂₅₉Pres** presenting the first response data and the second response data to the user so the user may review the first and second response data through a single unified user interface;
- H₂₅₉diff** and wherein entries in the call log database have a different data structure than entries in the contact database.

Gegenüber der erteilten Fassung betrifft das Verfahren

- eine Konkretisierung auf eine Wähleingabe („*dialing input*“, **H₂₅₉M2.1**, **H₂₅₇₈₉₁₀M2.2**, **H₂₅₇₈₉₁₀M2.3**),
- das Abfragen der Antwortdaten abhängig von der Absicht des Benutzers eine Telefonnummer/Vorwahl oder einen Namen/Vornamen anzufordern („...*intend the request to be...*“, **H₂₅₉M2.3.1**, **H₂₅₉M2.3.2**, **H₂₅₇₉M2.5**) anstelle der ersten und zweiten Anforderungsverfahren,
- eine Konkretisierung der vormals ersten und zweiten Datenbanken auf eine Anruf- und eine Kontaktdatenbank („*call log database*“ und „*contacts database*“, **H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.1**, **H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.2**, **H₂₅₉diff**) und
- die Darstellung der Antwortdaten durch eine vereinheitlichte Benutzerschnittstelle (**H₀₂₅₉Pres**), wie schon bei Hilfsantrag 0.

Die Merkmale **H_{all}M1**, **H_{all}M2**, und **H₂₅₉M2.1**, **H₂₅₇₈₉₁₀M2.2** sind aus Druckschrift D1 bekannt: Die Benutzereingabe gemäß D1 betrifft eine Wählverbindung, welche über die Benutzerschnittstelle 106 eingegeben wird (vgl. D1, S. 8, Z. 9-10). Gemäß D1 dient die Datenbankabfrage dem Erhalten einer wählbaren Telefonnummer. Tabellen 4 und 5 der D1 zeigen jeweils die eingegebene Ziffernfolge und in der letzten Tabellenzeile das Auslösen der Verbindung mittels „send“.

Die Merkmale **H₂₅₉M2.3.1**, **H₂₅₉M2.3.2** und **H₂₅₇₉M2.5** versteht der Fachmann dahingehend, dass der Benutzer eine Wählverbindung aufgrund der Teilnehmernummer oder aufgrund des Teilnehmersnamens herstellen möchte und beim Betätigen der Zifferntaste (in Gedanken) die aufgedruckte Ziffer oder einen auf der Taste aufgedruckten Buchstaben eingeben möchte, siehe auch die Ausführungen zu Merkmal M2 (Kategorie 2 und 3) unter Ziffer 5.

Die Merkmale **H₂₅₉M2.3.1**, **H₂₅₉M2.3.2** und **H₂₅₇₉M2.5** sind aus Druckschrift D1 bekannt: Gemäß D1 wählt der Benutzer Teilnehmernummer („*actual number*“) oder Teilnehmersname („*name*“), vgl. D1, S. 19, Z. 4-7 und D1, S. 20, Z. 11-14. Dass die

die Teilnehmernummer eine oder keine Vorwahl aufweisen kann ist platt selbstverständlich und in D1 auch dargestellt, vgl. D1, Fig. 2 für Telefonnummer mit Vorwahl und D1, Tabelle 4 für Telefonnummer ohne Vorwahl.

Das Merkmal **H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.2** ist aus D1 bekannt: Der Fachmann erkennt aus der Figur 2 eine Kontaktdatenbank 212A, welche Namen (Bz. 218a) und Telefonnummern (Bz. 220A) aufweist.

Die Merkmale **H₂₅₉M2.1**, **H₂₅₇₈₉₁₀M2.2**, **H₂₅₇₈₉₁₀M2.3**, **H₂₅₉M2.3.1**, **H₂₅₉M2.3.2**, **H₂₅₇₉M2.5**, **H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.2** und **H₀₂₅₉Pres** generieren keinen Unterschied zum Stand der Technik nach D1, ebenso das Merkmal M2.4 (siehe Hauptantrag).

Das Verfahren des Hauptanspruchs gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich - über das schon beim Hauptantrag abgehandelte Unterschiedsmerkmal **H₂₅₇₈₉₁₀M2.3** hinaus - nur dadurch von dem Verfahren der D1, das eine der Datenbanken, eine Anruferliste („call log“) sein soll (Merkmale **H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.1** und in der Folge Merkmal **H₂₅₉diff**).

Es erscheint dem Senat schon fraglich, ob mit dem Merkmal **H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.1** überhaupt ein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird, denn die Auswahl bestimmter in Telefonen üblicherweise gespeicherter Daten betrifft ein rein organisatorisches Problem und auch nicht die Nutzung technischer Mittel.

Jedenfalls kann dies keine erfinderische Tätigkeit begründen, denn gemäß D1, Tabelle 1 werden auch eingehende/ausgehende Anrufe erfasst (Felder „Frequency of outgoing calls field“, „Answer status of last incoming call“ und „Incoming call completion history“) und bilden optionale Felder der Datenbanken gemäß D1. Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, der D1 sei eine „call log“-Datenbank nicht zu entnehmen, stimmt der Senat dem zu, jedoch nimmt der Fachmann den Hinweis aus Tabelle 1 auf, um eine Datenbank für das call logging (eingehende/ausgehende Anrufe) vorzusehen, was ihm als „Call log“ bekannt ist.

7. Hilfsantrag 3

Die im Rahmen des Hilfsantrags 3 verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 ist unzulässig, denn sie verlässt den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung. Der Hilfsantrag 3 ist daher zur Selbstbeschränkung nicht zulässig.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 lautet aufgegliedert:

- H_{all}M1** A method for merging a plurality of request methods in a telephonic device (100) that allows a user to enter a request for service using the plurality of request methods,
- H_{all}M2** the method allowing the user to enter the request without requiring that the user specify the request method, the method comprising the following steps performed by the telephonic device (100):
- H₃₆M2.1** detecting (501) incremental user input of one or more digits that represents a user request (314) for service;
- M2.2** if the user input contains a single digit, returning a speed dial entry corresponding to the single digit and no response data from any other method; and
- M2.3** if the user input contains two digits or more,
- H₃₆M2.3.1** retrieving (503) first response data that represents a match to the two or more digits request in accordance with a first request method for filtering the databases (310) against a number corresponding to the two or more digits input by the user;
- H₃₆M2.3.2** retrieving (504) second response data differing from the first response data that represents a match to the two or more digits request in accordance with a second request method for filtering the databases (310) against alphabetic letters corresponding to the two or more digits input by the user;

- M2.4** and unifying (505) the first response data and the second response data into a unified data structure,
- H₃₆M2.5** wherein retrieving first response data that represents an appropriate response to the two or more digits request in accordance with a first request method comprises the following:
- H₃₆M2.5.1** retrieving a first portion of the first response data from a first database (A) of the databases (310), the first portion containing one or more entries from the first database including a number matching the number corresponding to the two or more digits input; and
- H₃₆M2.5.2** retrieving a second portion of the first response data from a second database (C) of the databases (310), the second portion containing one or more entries from the second database including a number matching the number corresponding to the two or more digits input,
- M2.5.3** at least some of the entries in the first portion having a different data structure format than at least some of the entries in the second portion;
- H₁₃₆diff** wherein entries in the first database have a different data structure than entries in the second database.

Zwar folgt der Senat dem Vorbringen der Beklagten hinsichtlich des Merkmals **H₃₆M2.1** und der Merkmalsgruppe **H₃₆M2.5-H₃₆M2.5.2** und hat keine Bedenken, dass diese im Rahmen der ursprünglichen Unterlagen offenbart waren, jedoch können die neu aufgenommenen Merkmale **H₃₆M2.3.1** und **H₃₆M2.3.2** den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörig entnommen werden. Dem Wortlaut der Merkmale **H₃₆M2.3.1** und **H₃₆M2.3.2** entnimmt der Fachmann, dass die Datenbanken zum einen nach Nummern (**H₃₆M2.3.1**) und zum anderen nach (einzelnen) Buchstaben (**H₃₆M2.3.2**) gefiltert werden sollen (mit seinem Fachwissen sinnvollerweise nur Datensätze, die auch Buchstaben beinhalten können, wie Namensfelder i.a.).

Soweit sich die Beklagte auf die Fig. 3 und Absatz [0064] der ursprünglichen Unterlagen (NK11) bezieht, geht aus diesen Stellen nur hervor, dass die Datenbanken (310) drei unterschiedlichen Datenbanken A, B und C betreffen, welche als Kontaktdatenbank Kurzwahlliste, Anrufliste ausgeführt sein können. Soweit sich die Beklagte in der mündlichen Verhandlung auf diesbezügliche Nachfrage des Senats zum Filtervorgang äußert und sich dazu auf Abs. [0075] der ursprünglichen Unterlagen bezieht, geht aus dieser Stelle hervor, dass der „first concatenator“ gegen alle Parameter gefiltert wird. Weder ein Filtern der Datenbanken 310 noch ein Filtern gegen Buchstaben sind angesprochen, wie auch die Klägerin zu Recht vorträgt, vgl. Schriftsatz vom 15. April 2014, S. 10, Nr. 2.

Nach Überzeugung des Senats bleibt es dem Fachmann, dem mehrere Möglichkeiten bekannt sind, überlassen wie er die Filterung der Datensätze aufgrund der eingegebenen Ziffernfolge gestaltet, siehe auch Ziffer **I.2** und Ziffer **II.2**. Dass der Filtervorgang durch einzelnen Buchstabenvergleich ausgeführt werden soll, ist nicht beschrieben. Er kann damit nicht als unmittelbar und eindeutig zur Erfindung gehörig beansprucht werden.

8. Hilfsantrag 4

Das Verfahren des Hauptanspruchs gemäß Hilfsantrag 4 ist in den ursprünglich beim Europäischen Patentamt eingereichten Anmeldeunterlagen nicht offenbart. Der Hilfsantrag 4 ist zur Selbstbeschränkung unzulässig.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 weist die Merkmale **H_{all}M1** und **H_{all}M2** anstelle der Merkmale **M1** und **M2** des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung und zusätzlich folgendes nach Merkmal M2.5.3 hinzugefügte Merkmal auf:

H₄₆DupRm removing duplicate entries from the second database (C) before retrieving the second portion of the first response data.

Das Merkmal **H₄₆DupRm** versteht der Fachmann dahingehend, dass doppelte Einträge aus der zweiten Datenbank entfernt werden sollen, bevor Antwortdaten abgefragt werden.

Das neu aufgenommene Merkmal **H₄₆DupRm** kann den ursprünglich beim europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen nicht entnommen werden. Der Wortlaut des Merkmals beansprucht, dass doppelte Einträge aus der zweiten Datenbank entfernt werden sollen, bevor Antwortdaten abgefragt werden. Soweit sich die Beklagte auf die Abs. [0071] und [0073] der ursprünglichen Unterlagen (NK11) bezieht, geht aus dieser Stelle nur hervor, dass eine Kopie der Datenbank C ohne Dubletten erstellt wird. Ein Entfernen von Datensätzen aus der Datenbank C (Call-Log) ist nicht offenbart und auch ursprünglich nicht gewollt (vgl. NK 11, Abs. [0071]: *„Although it is desirable to have such entries for each event in the context of call log, it is not desirable to have such duplication in the filtered output field 202 ...”*).

Selbst wenn der Fachmann das Merkmal **H₄₆DupRm** so verstünde, dass die aus der zweiten Datenbank stammenden Datensätze im „first concatenator 312“ um Dubletten bereinigt vorliegen sollen, damit jede Telefonnummer nur einmal an die Benutzerschnittstelle geliefert wird, könnte es nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Denn das Verfahren gemäß D1 weist in einem Beispiel jeweils nur einen Datensatz für eine Teilnehmernummer auf, indem für jede eingehende Teilnehmernummer ein Zähler gesetzt wird, der die Häufigkeit der Anrufe speichert, vgl. D1, Tabelle 1, dritte Zeile (*„Frequency of incoming call“*). Der Fachmann entnimmt dem, dass der „contact information manager 208“ der D1 zumindest von einer Datenbank eine Liste der eingehenden Anrufe verwaltet, die keine Dubletten aufweist. Dies bei einer reinen Anruf-Liste, die üblicherweise die Teilnehmernummern des Gesprächspartners und ggf. noch eine Information über den Zeitpunkt des Anrufs aufweist, anzuwenden, liegt im Bereich des fachmännischen Handels, da er selbstverständlich ausschließen will, dass der Benutzer durch eine lange Liste

identischer Datensätze blättern/scrollen muss. Eine erfinderische Tätigkeit kann der Senat darin nicht erkennen.

9. Hilfsantrag 5

Das Verfahren des Hauptanspruchs gemäß Hilfsantrag 5 ist in den ursprünglich beim Europäischen Patentamt eingereichten Anmeldeunterlagen nicht offenbart. Der Hilfsantrag 5 ist zur Selbstbeschränkung unzulässig.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 lautet aufgegliedert:

- H_{all}M1** A method for merging a plurality of request methods in a telephonic device (100) that allows a user to enter a request for service using the plurality of request methods,
- H_{all}M2** the method allowing the user to enter the request without requiring that the user specify the request method, the method comprising the following steps performed by the telephonic device (100):
- H₂₅₉M2.1** detecting (501) dialing user input of one or more digits that represents a user request (314) for service;
- H₂₅₇₈₉₁₀M2.2** if the dialing user input contains a single digit, returning a speed dial entry corresponding to the single digit and no response data from any other method; and
- H₂₅₇₈₉₁₀M2.3** if the dialing user input contains two digits or more,
- H₂₅₉M2.3.1** retrieving (503) first response data that represents a match to the request should the user intend the request to be a telephone number with or without an area code dialed first in accordance with a first request method;
- H₂₅₉M2.3.2** retrieving (504) second response data differing from the first response data that represents a match to the request should

- the user intend the request to be a dialed first name or sur-
name in accordance with a second request method;
- M2.4** and unifying (505) the first response data and the second re-
sponse data into a unified data structure,
- H₂₅₇₉M2.5** wherein retrieving first response data that represents an ap-
propriate response to the request should the user intend the
request to be a telephone number with or without an area
code dialed first in accordance with a first request method
comprises the following:
- H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.1** retrieving a first portion of the first response data from a call
log first database, the first portion containing one or more en-
tries from the call log first database; and
- H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.2** retrieving a second portion of the first response data from a
contacts second database, the second portion containing one
or more entries from the contacts second database,
- M2.5.3** at least some of the entries in the first portion having a differ-
ent data structure format than at least some of the entries in
the second portion;
- H₀₂₅₉Pres** presenting the first response data and the second response
data to the user so the user may review the first and second
response data through a single unified user interface;
- H₅₉DupRm** and a specific act of removing duplicates from the call log da-
tabase prior to retrieving the first portion and the second por-
tion of the first response data
- H₂₅₉diff** wherein entries in the call log database have a different data
structure than entries in the contact database.

Der Hauptanspruch gemäß Hilfsantrag 5 entspricht dem Hauptantrag nach Hilfs-
antrag 2 mit dem zusätzlichen Merkmal **H₅₉DupRm**. Hinsichtlich der zum Hilfs-
antrag 2 identischen Merkmale gilt das unter Ziffer 6 ausgeführte auch für den
Hilfsantrag 5.

Zwar unterscheidet sich das neu aufgenommenen Merkmal **H₅₉DupRm** im Wortlaut von dem Merkmal **H₄₆DupRm**, jedoch entwickelt der Fachmann für beide Merkmalen das gleiche Verständnis. Somit kann auch das Merkmal **H₅₉DupRm** den ursprünglich beim europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen nicht entnommen werden, siehe Ziffer 8. Es würde auch nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen, siehe Ziffer 8.

10. Hilfsantrag 6

Die im Rahmen des Hilfsantrags 6 verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 ist unzulässig, denn sie verlässt den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung. Der Hilfsantrag 6 ist daher zur Selbstbeschränkung nicht zulässig.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 lautet aufgegliedert:

- H_{all}M1** A method for merging a plurality of request methods in a telephonic device (100) that allows a user to enter a request for service using the plurality of request methods,
- H_{all}M2** the method allowing the user to enter the request without requiring that the user specify the request method, the method comprising the following steps performed by the telephonic device (100):
- H₃₆M2.1** detecting (501) incremental user input of one or more digits that represents a user request (314) for service;
- M2.2** if the user input contains a single digit, returning a speed dial entry corresponding to the single digit and no response data from any other method; and
- M2.3** if the user input contains two digits or more,
- H₃₆M2.3.1** retrieving (503) first response data that represents a match to the two or more digits request in accordance with a first re-

- quest method for filtering the databases (310) against a number corresponding to the two or more digits input by the user;
- H₃₆M2.3.2** retrieving (504) second response data differing from the first response data that represents a match to the two or more digits request in accordance with a second request method for filtering the databases (310) against alphabetic letters corresponding to the two or more digits input by the user;
- M2.4** and unifying (505) the first response data and the second response data into a unified data structure,
- H₃₆M2.5** wherein retrieving first response data that represents an appropriate response to the two or more digits request in accordance with a first request method comprises the following:
- H₃₆M2.5.1** retrieving a first portion of the first response data from a first database (A) of the databases (310), the first portion containing one or more entries from the first database including a number matching the number corresponding to the two or more digits input; and
- H₃₆M2.5.2** retrieving a second portion of the first response data from a second database (C) of the databases (310), the second portion containing one or more entries from the second database including a number matching the number corresponding to the two or more digits input,
- M2.5.3** at least some of the entries in the first portion having a different data structure format than at least some of the entries in the second portion;
- H₄₆DupRm** and removing duplicate entries from the second database (C) before retrieving the second portion of the first response data;
- H₁₃₆diff** wherein entries in the first database have a different data structure than entries in the second database.

Die neu aufgenommenen Merkmale **H₃₆M2.3.1** und **H₃₆M2.3.2** können den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörig entnommen werden, siehe auch Ziffer 7 zu Hilfsantrag 3.

Das neu aufgenommene Merkmal **H₄₆DupRm** kann den ursprünglich beim europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen nicht entnommen werden, vgl. auch Ziffer 8 zu Hilfsantrag 4.

11. Hilfsantrag 7

Die im Rahmen des Hilfsantrags 7 verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 ist unzulässig, denn sie verlässt den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung. Sie ist auch unzulässig, weil damit der Schutzbereich des Patents entgegen der Bestimmung nach Art. 123 Abs. 3 EPÜ erweitert würde. Der Hilfsantrag 7 ist daher zur Selbstbeschränkung nicht zulässig.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 lautet aufgliedert:

- H_{all}M1** A method for merging a plurality of request methods in a telephonic device (100) that allows a user to enter a request for service using the plurality of request methods,
- H_{all}M2** the method allowing the user to enter the request without requiring that the user specify the request method, the method comprising the following steps performed by the telephonic device (100):
- H₇₈₁₀M2.1** detecting (501) by a displayer module (321) dialing user input of one or more digits that represents a user request (314) for service;
- H₇₈₁₀Concat** concatenating by a first concatenation module (312) and in response to a request from a filter (313), entries from a contacts database (A), a speed dial database (B) and a call log database (C) in a concatenated list forming a first concatenation

output (402), wherein the contacts database (A), the speed dial database (B) and the call log database (C) comprise entries that are different from each other in their data structures;

H₇₈₁₀DupRm removing, by a duplicate remover (311), duplicates from the call log database (C) prior to the duplicate remover (311) providing the entries of the call log database (C) with duplicates removed to the first concatenation module (312);

H₂₅₇₈₉₁₀M2.2 if the dialing user input contains a single digit, returning a speed dial entry corresponding to the single digit and no response data from any other method; and

H₂₅₇₈₉₁₀M2.3 if the dialing user input contains two digits or more,

H₇M2.3.1 retrieving (503) by a filter first response data from said concatenation output (402), wherein the first response data that represents a match to the dialing input of one or more digits request should the user intend the request to be a telephone number with or without an area code dialed first in accordance with a first request method;

H₇M2.3.2 if the dialing input contains two digits or more, retrieving (504) by the filter (313) second response data from said first concatenation output (402), wherein the second response data represents a match to the dialing input of one or more digits should the user intend the request to be a dialed first name or surname, wherein the second response data differing from the first response data that represents a match to the request in accordance with a second request method;

M2.4 and unifying (505) the first response data and the second response data into a unified data structure,

H₂₅₇₉M2.5 wherein retrieving first response data that represents an appropriate response to the request should the user intend the request to be a telephone number with or without an area

code dialed first in accordance with a first request method
comprises the following:

H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.1 retrieving a first portion of the first response data from a call log first database (C), the first portion containing one or more entries from the call log first database; and

H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.2 retrieving a second portion of the first response data from a contacts second database (A), the second portion containing one or more entries from the contacts second database,

M2.5.3 at least some of the entries in the first portion having a different data structure format than at least some of the entries in the second portion;

H₇₈₁₀Modul receiving the first response data and the second response data at a second concatenation module (315) from the filter (313); receiving the dialing input of one or more digits at the second concatenation module (315) from the displayer module (321); concatenating by the second concatenation module (315) the dialing input of one or more digits, the first response data and the second response data thereby forming a second concatenation output (404); receiving by a requestor (316) said second concatenation output (404) from the second concatenation module (315) and unifying (505) by said requestor (316) said second concatenation output (404) into a unified data structure;

H₇₈₁₀Pres presenting by the displayer (321) said second concatenation output (404) having said unified structure to the user so the user may review the first and second response data through a single unified user interface.

Durch die Verfahrensschritte des Merkmals **H₇₈₁₀Modul** (insbesondere „*the dialing input of one or more digits*“) umfasst der Wortlaut des Patentanspruchs 1 nun auch die Darstellung von einstelligen Kurzwahleneinträgen in einer vereinheitlich-

ten Datenstruktur (der Benutzerschnittstelle). Eine derart weite Fassung der Benutzerschnittstelle ist weder den ursprünglichen Anmeldeunterlagen noch dem erteilten Streitpatent zu entnehmen. Gemäß Streitpatent werden die Antwortdaten erster und zweiter Anforderungsverfahren ab der zweiten eingegebenen Ziffer zu einer vereinheitlichten Datenstruktur vereinheitlicht (auf der Benutzerschnittstelle dargestellt). Gemäß erteiltem Patentanspruch 1 wird für eine einzige Ziffer direkt ein Kurzwahleintrag zurückgeliefert (vgl. Merkmal M2.2; auch die unterschiedliche Darstellung in Fig. 2B und der Figuren 2C ff.).

Soweit sich die Beklagte in der mündlichen Verhandlung auf die in Fig. 3 mit Abs. [0065] bezieht, wonach eine der dargestellten Datenbanken („database B“) als Kurzwahldatenbank offenbart ist, betrifft dies jedoch innerhalb des Schutzzumfangs nur das erste Anforderungsverfahren, das mit zwei eingegebenen Ziffern eingeleitet wird, vgl. erteilten Patentanspruch 15 in Rückbezug auf den erteilten Patentanspruch 1.

Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob, wie die Klägerin vorbringt, weitere Merkmale unklar bzw. unzulässig seien, und ob das Verfahren nach Patentanspruch 1 patentfähig wäre.

12. Hilfsanträge 8 und 10

Die Hilfsanträge 8 und 10 weisen jeweils das Merkmal **H₇₈₁₀Modul** auf, welches weder den ursprünglichen Anmeldeunterlagen noch dem erteilten Streitpatent zu entnehmen ist, vgl. Ziffer **11** zu Hilfsantrag 7.

Die im Rahmen der Hilfsanträge 8 und 10 verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 sind unzulässig, denn sie verlassen den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung. Sie sind auch unzulässig, weil damit der Schutzbereich des Patents entgegen der Bestimmung nach Art. 123 Abs. 3 EPÜ erweitert würde. Die Hilfsanträge 8 und 10 sind daher zur Selbstbeschränkung nicht zulässig.

13. Hilfsantrag 9

Das Verfahren des Hauptanspruchs gemäß Hilfsantrag 9 ist in den ursprünglich beim Europäischen Patentamt eingereichten Anmeldeunterlagen nicht offenbart. Der Hilfsantrag 9 ist zur Selbstbeschränkung unzulässig.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 9 lautet aufgliedert:

- H_{all}M1** A method for merging a plurality of request methods in a telephonic device (100) that allows a user to enter a request for service using the plurality of request methods,
- H_{all}M2** the method allowing the user to enter the request without requiring that the user specify the request method, the method comprising the following steps performed by the telephonic device (100):
- H₂₅₉M2.1** detecting (501) dialing user input of one or more digits that represents a user request (314) for service;
- H₂₅₇₈₉₁₀M2.2** if the dialing user input contains a single digit, returning a speed dial entry corresponding to the single digit and no response data from any other method; and
- H₂₅₇₈₉₁₀M2.3** if the dialing user input contains two digits or more,
- H₂₅₉M2.3.1** retrieving (503) first response data that represents a match to the request should the user intend the request to be a telephone number with or without an area code dialed first in accordance with a first request method;
- H₂₅₉M2.3.2** retrieving (504) second response data differing from the first response data that represents a match to the request should the user intend the request to be a dialed first name or surname in accordance with a second request method;
- M2.4** and unifying (505) the first response data and the second response data into a unified data structure,

- H₂₅₇₉M2.5** wherein retrieving first response data that represents an appropriate response to the request should the user intend the request to be a telephone number with or without an area code dialed first in accordance with a first request method comprises the following:
- H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.1** retrieving a first portion of the first response data from a call log first database, the first portion containing one or more entries from the call log first database; ~~and~~
- H₂₅₇₈₉₁₀M2.5.2** retrieving a second portion of the first response data from a contacts second database, the second portion containing one or more entries from the contacts second database,
- M2.5.3** at least some of the entries in the first portion having a different data structure format than ~~at least some of the entries in the second portion;~~
- H₀₂₅₉Pres** presenting the first response data and the second response data to the user so the user may review the first and second response data through a single unified user interface;
- H₅₉DupRm** and a specific act of removing duplicates from the call log database prior to retrieving the first portion and the second portion of the first response data
- H₉₁₀NoChg** before retrieving the first response data and before retrieving the second response data, determining whether the dialing input warrants retrieving the first response data and retrieving the second response data, wherein the first response data and the second response data are not retrieved, in case it is determined that the last digit of the dialing input that has been input by the user does not result in a change of previous entries of first response data and second response data retrieved for said dialing input not containing said last input digit;
- H₂₅₉diff** wherein entries in the call log database have a different data structure than entries in the contact database.

Der Hauptanspruch gemäß Hilfsantrag 9 entspricht dem Hauptantrag nach Hilfsantrag 5 mit dem zusätzlichen Merkmal **H₉₁₀NoChg**. Hinsichtlich der zum Hilfsantrag 5 identischen Merkmale gilt das unter Ziffer **9** (und Ziffer **6**) ausgeführte auch für den Hilfsantrag 9.

Wie beim Hilfsantrag 5 kann auch das Merkmal **H₅₉DupRm** gemäß Hilfsantrag 9 den ursprünglich beim europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen nicht entnommen werden, siehe Ziffer **8** (und Ziffer **6**).

Der Wortlaut des neu aufgenommenen Merkmals **H₉₁₀NoChg** beansprucht, dass überprüft wird, ob die zuvor eingegebene Ziffer zu einer Änderung der Antwortdaten geführt hat und Antwortdaten dann nicht abgerufen werden sollen, falls keine Änderung erfolgte.

Soweit die Klägerin dies für ursprünglich nicht offenbart hält, wird auf die Abs. [0067] bis [0069] verwiesen, die das Filtern bei weiterer Zifferneingabe („*updated input*“) betreffen. Der Fachmann entnimmt Abs. [0068], dass der zweite „*concatenator 315*“ benachrichtigt wird, falls eine Änderung der Anforderung nicht zu einer Änderung der Antwort geführt hat (dort: *“If the updated requestdata would not result in a change to the viewed data, the filter 313 notifies the second concatenator 315 of this.”*). Da der Hilfsantrags 10 bereits durch das Merkmal **H₅₉DupRm** unzulässig ist, kann dahin gestellt bleiben, ob das weitere Merkmal **H₉₁₀NoChg** eine Patentfähigkeit hätte begründen können.

14. Soweit die Parteien zum weiteren Stand der Technik vorgetragen haben, war dies nicht mehr entscheidungserheblich.

IV. Kosten; Vorläufige Vollstreckbarkeit

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

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

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 und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht 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 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.

Voit

Schwarz

Dr. Scholz

Arnoldi

Bieringer

Pr

Formatiert: Schriftart: 12 Pt., Nicht Fett