



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
6. Mai 2015

6 Ni 34/14 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

**betreffend das europäische Patent 0 882 375**  
**(DE 697 30 950)**

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

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 882 375 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. Die Kosten der Nebenintervention trägt die Nebenintervenientin.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

## Tatbestand

Die Beklagte war bei Klageerhebung am 8. Oktober 2012 eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 882 375 (Streitpatent), das am 21. Februar 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der finnischen Patentanmeldung 960 895 vom 26. Februar 1996 angemeldet worden ist. Der deutsche Teil des Streitpatents ist während des Nichtigkeitsverfahrens auf die jetzige Inhaberin, die Nokia Technologies Oy, übertragen worden, die seit 12. März 2015 im Patentregister eingetragen ist.

Das in englischer Sprache veröffentlichte Streitpatent trägt die Bezeichnung: „A Communication Network Terminal Supporting a Plurality of Applications/ Kommunikationsnetzwerkendgerät mit einer Vielfalt von Applikationen“ und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 697 30 950.9 geführt. Es umfasst in der erteilten Fassung 19 Ansprüche, von denen die Ansprüche 1, 2 und 16 einander nebengeordnet sind.

Die unabhängigen Ansprüche lauten in der Verfahrenssprache Englisch in der Fassung nach der Streitpatentschrift (EP 0 882 375 B1) wie folgt:

- “1. A terminal (1) for a communication network, the terminal comprising a plurality of applications (17,18) for displaying and processing of information and further comprising wireless communication means for communicating user messages, **characterised in that** it comprises means that have been arranged to receive a wirelessly communicated user message having information for one of said applications (17, 18) and a header relating to said one of said applications (17,18), and means (8) arranged to address the information to a respective one of said applications (17, 18) according to said header, the user message has an address field (ADD) containing the address of the destination of the message and a data field (INFO) containing the in-

formation of the message, and that said header is in said data field (INFO).

2. A terminal (1) for a communication network, the terminal comprising a plurality of applications (17,18) for displaying and processing of information and further comprising wireless communication means for communicating user messages, **characterised in that** it comprises means (8, 10-12) that have been arranged to send information relating to one of said applications (17, 18) in a user message over wireless communication and means (8) arranged to add a header to the user message, the header indicating the respective application (17, 18) that the information relates to, the user message has an address field (ADD) containing the address of the destination of the message and a data field (INFO) containing the information of the message, and that said header is in said data field (INFO).
  
16. A method of transferring data between a first device and a second device, the second device being remote from the first device, and both the first and second device being one of a mobile station capable of communicating over a mobile communications network and of a computer having a connection to the mobile communications network, the method comprising:
  - retrieving a data entry from an application of the first device, said application containing a plurality of data entries each having a number of data fields,
  - transmitting said entry to the second device in a user message via the mobile communications network, the user message comprising a header for indicating, to the second device, which application of a plurality of applications is comprised in the second device that the data relates to, and the user message has an address field containing the address of the destination of the message and a

data field containing the information of the message, and that said header is in said data field, and storing the received data entry in corresponding data fields in a corresponding application of the second device.”

In deutscher Übersetzung nach der DE 697 30 950 T2 lauten die Patentansprüche 1, 2 und 16 wie folgt:

- „1. Endgerät (1) für ein Kommunikationsnetz, wobei das Endgerät mehrere Anwendungen (17,18) zum Anzeigen und Verarbeiten von Informationen und ferner Mittel zur drahtlosen Kommunikation für die Übermittlung von Anwendernachrichten umfasst, **dadurch gekennzeichnet**, dass es Mittel, die so ausgebildet worden sind, dass sie eine drahtlos übermittelte Anwendernachricht empfangen, die Informationen für eine der Anwendungen (17,18) sowie einen auf diese eine der Anwendungen (17,18) bezogenen Kopf besitzt, und Mittel (8), die so beschaffen sind, dass sie die Informationen entsprechend dem Kopf an eine Entsprechende der Anwendungen (17, 18) richten, umfasst, wobei die Anwendernachricht ein Adressfeld (ADD), das die Adresse des Ziels der Nachricht enthält, und ein Datenfeld (INFO), das die Informationen der Nachricht enthält, besitzt, und dass sich der Kopf in dem Datenfeld (INFO) befindet.
  
2. Endgerät (1) für ein Kommunikationsnetz, wobei das Endgerät mehrere Anwendungen (17,18) zum Anzeigen und Verarbeiten von Informationen und ferner Mittel zur drahtlosen Kommunikation für die Übermittlung von Anwendernachrichten umfasst, **dadurch gekennzeichnet**, dass es Mittel (8,10-12), die so ausgebildet worden sind, dass sie Informationen, die auf eine der Anwendungen (17, 18) bezogen sind, in einer Anwendernachricht über eine drahtlose Kommunikation senden, und Mittel (8), die so beschaffen sind, dass sie zu der Anwendernachricht einen Kopf hinzufügen, umfasst, wobei der

Kopf die entsprechende Anwendung (17, 18) angibt, auf die sich die Informationen beziehen, dass die Anwendernachricht ein Adressfeld (ADD), das die Adresse des Ziels der Nachricht enthält, und ein Datenfeld (INFO), das die Informationen der Nachricht enthält, besitzt und dass sich der Kopf in dem Datenfeld (INFO) befindet.

16. Verfahren zum Übertragen von Daten zwischen einer ersten Vorrichtung und einer zweiten Vorrichtung, wobei die zweite Vorrichtung von der ersten Vorrichtung entfernt ist und wobei sowohl die erste Vorrichtung als auch die zweite Vorrichtung entweder eine Mobilstation, die über ein mobiles Kommunikationsnetz kommunizieren können, oder ein Computer, der eine Verbindung mit dem mobilen Kommunikationsnetz hat, sind, wobei das Verfahren umfasst:

Wiedergewinnen eines Dateneintrags aus einer Anwendung der ersten Vorrichtung, wobei die Anwendung mehrere Dateneinträge enthält, wovon jeder eine Anzahl von Datenfeldern besitzt,

Senden des Eintrags zur zweiten Vorrichtung in einer Anwendernachricht über das mobile Kommunikationsnetz, wobei die Anwendernachricht einen Kopf umfasst, der für die zweite Vorrichtung angibt, auf welche der mehreren Anwendungen in der zweiten Vorrichtung die Daten bezogen sind, und wobei die Anwendernachricht ein Adressfeld, das die Adresse des Ziels der Nachricht enthält, und ein Datenfeld, das die Informationen der Nachricht enthält, besitzt, und dass sich der Kopf in dem Datenfeld befindet, und

Speichern des empfangenen Dateneintrags in entsprechenden Datenfeldern in einer entsprechenden Anwendung der zweiten Vorrichtung.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 3 bis 15, die mit Ausnahme der Ansprüche 6, 8, 11 und 12 jeweils auf die Vorrichtungsansprüche 1 oder 2 rückbezo-

gen sind, und der auf den nebengeordneten Verfahrensanspruch 16 rückbezogenen Unteransprüche 17 bis 19 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klägerin, die einem Wechsel der Beklagtenstellung von der früheren Patentinhaberin auf die Nebenintervenientin nicht zugestimmt hat, greift das Streitpatent in vollem Umfang an. Sie ist der Ansicht, es nehme zu Unrecht die Priorität der finnischen Anmeldung in Anspruch. Das Streitpatent sei für nichtig zu erklären, da seine Gegenstände gegenüber dem Stand der Technik nicht neu seien und daneben über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgingen.

Zur Begründung der fehlenden Patentfähigkeit beruft sich die Klägerin u. a. auf folgende Unterlagen:

- NK3: Streitpatentschrift EP 0882 375 B1
- NK8: Offenlegungsschrift WO 97/32439 A2 des Streitpatents
- D1: EP 0 689 368 A1
- D2: US 4 354 252 A
- D3: ETSI STC SMG4, SMG4 TDoc 235/95, veröffentlicht im Rahmen des ETSI-Treffens in Turin vom 25. bis 27. September 1995.
- NK4: GSM 03.40 Mobilfunkstandard, Version 4.11.0, Januar 1996.
- NK4a: GSM 03.40 Mobilfunkstandard, Version 4.9.1, Oktober 1994.
- D4: GSM 03.40 Mobilfunkstandard, Version 5.3.0, Juli 1996.
- D5b: Uyles Black: "TCP/IP and Related Protocols", 2. Auflage 1995.
- D5c: Craig Hunt: „TCP/IP Netzwerk Administration“, 1. Auflage 1995.
- D5d: „Telescript Language Reference“, veröffentlicht im Oktober 1995.
- D5e: „Magic Cap Concepts“, veröffentlicht im September 1995.
- D5f: Jim White: "General Magic, Mobile Agents White Paper", 1996.
- D5g: ARDIS Network Connectivity Guide, veröffentlicht im Februar 1991.
- D5h: Michael Santifaller: „TCP/IP und ONC/NFS in Theorie und Praxis“, 3. Auflage 1995.

- D6: „GloMop: Global Mobile Computing by Proxy“, Veröffentlichung der GloMop Group, 13. September 1995.
- D7: Request for comments 1889, RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications, veröffentlicht im Januar 1996.
- D8: EP 0 683 963 B1
- D8a: WO 95/16330 A1, Offenlegungsschrift der D8
- D9: EP 0 634 719 A2
- D10: Anlagenkonvolut mit:
- D10-1: „Wireless Data Communications - The Choices“, veröffentlicht 1995.
- D10-2: „Software Product Description - RoamAbout Transport for OpenVMS VAX, Version 2.0“, veröffentlicht im Dezember 1993.
- D11: Frank J. Derfler: “TCP/IP for Multiplatform Networking”. PC Magazine, June 27, 1989.
- D12: WO 97/28662 A1
- D12a: Auszug des TIA/EIA Interim Standard. 800 MHz TDMA Cellular - Radio Interface - Mobile Station - Base Station Compatibility - Digital Control Channel. TIA/EIA/IS-136.1. December 1994.
- D12b: Auszug des Standarddokuments IS-136.1 Rev 0, veröffentlicht im Mai 1995.
- D13: WO 96/00373 A1
- D14: Narrowband Sockets Specification, Revision 09, September 1996.
- D15: US 5 457 680 A
- D16: WO 97/01940 A1
- D17: WO 97/50037 A1
- D17a: Prioritätsdokument US 08/670,678 der D17
- D19: WO 92/14329 A1
- D20: EP 0 671 721 A2
- D21: EP 0 631 419 A1
- D21a: Artikel der Zeitschrift „Infoworld“ vom 12. Oktober 1992, S. 45.
- NK21: IBM Dictionary of Computing (Stand 1994).
- NK23: ASCII-Tabelle (im Internet abrufbar unter <http://www.theasciicode.com.ar/ascii-control-characters/line-feed-ascii-code-10.html>).
- NK24: Anlagenkonvolut mit:

- NK24-1: Auszug aus dem Fachwörterbuch „Computer Englisch“, 1993, S. 112.
- NK24-2: Auszug aus Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, 7. Aufl. 1996, S. 51

sowie auf drei Vorbenutzungen nebst dazugehörenden Unterlagen:

- ohne Bez.: Motorola Envoy
- D5: Motorola Envoy, User's Guide, 1994.
- D5a: Bloomberg Businessweek, 13. Juni 1994.
- NK16: Artikel aus dem Network World Newsletter vom 13. März 1995.
- NK16a: WO 96/03707 A1
- D18: Nokia Communicator 9000
- D18a: Handbuch des Nokia Communicator 9000.
- NK22: Pressemitteilung der Beklagten vom 15. August 1996.
- NK25: IBM Simon
- NK25: Benutzerhandbuch des Mobiltelefons IBM Simon.
- NK25a: Anlagenkonvolut mit einem Artikel der Zeitschrift „Telecommunications“, Januar 1994, S. 16, und einem Produkttest aus dem Jahr 1995.

Die Klägerin beantragt,

das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,  
hilfsweise das Patent teilweise für nichtig zu erklären, soweit es über die Fassung der Ansprüche nach einem der Hilfsanträge 1 bis 8A gemäß Anlage NB 11 zum Schriftsatz vom 2. März 2015 in der Reihenfolge

Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 1 vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 1A vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 1B vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 2 vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 2A vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 2B vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 3 vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 3A vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 3B vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 3C vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 3D vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 3E vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 3F vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 4 vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 4A vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 4B vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 4C vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 4D vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 4E vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 4F vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 5 vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 5A vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 5B vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 5C vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 5D vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 5E vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 5F vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 5G vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 5H vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 5I vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 5J vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 5K vom 2. März 2015,

Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 6 vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 6A vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 7 vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 8 vom 2. März 2015,  
Ansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 8A vom 2. März 2015,

hinausgeht, mit der geänderten Maßgabe, dass Hilfsantrag 7 an letzter Stelle zu prüfen sein soll.

In der mündlichen Verhandlung hat die Nebenintervenientin ergänzend beantragt, Hilfsantrag 5 vom 2. März 2015 durch die in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträge 5', 5'' und 5''' in der Reihenfolge 5', 5'', 5''' zu ersetzen. Weiterhin hat sie erklärt, bei Hilfsantrag 6 werde Anspruch 1, bei Hilfsantrag 7 Anspruch 2 ersatzlos gestrichen.

Die insgesamt 39 geltenden Hilfsanträge, die in acht Serien unterteilt sind, fügen den erteilten Ansprüchen in unterschiedlicher Kombination und teilweise voneinander abweichenden Wortlaut 27 neue Merkmale hinzu. Zum Wortlaut der Patentansprüche nach den Hilfsanträgen wird auf Grund ihres Umfangs auf die Akten verwiesen.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent für rechtsbeständig. Jedenfalls im Umfang eines der Hilfsanträge seien seine Gegenstände nicht unzulässig erweitert, neu und beruhten auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Sie verweist zur Stützung ihrer Anträge u. a. auf folgende Dokumente:

- |     |  |
|-----|--|
| NB2 | Buch „Presenting Magic Cap“ von Barbara Kastner, 1994.   |
| NB3 | RFC 793, Transmission Control Protocol, Darpa Internet Program, Protocol Specification, September 1981.                  |
| NB4 | Gutachten, das die Patentinhaberin bei dem privatrechtlichen Unternehmen serv.ip des Österreichischen Patentamts zur Be- |

- urteilung der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents gegenüber der D5 in Auftrag gegeben hat.
- NB5 Veröffentlichungsliste von Herrn Professor Fox von dessen Homepage, Dec. 2003.
- NB6 Handbuch des Sony MagicLink, S. 1-18, 183, 184.
- NB12 Auszug aus dem Buch "Internetworking With TCP/IP Vol. 1: Principles, Protocol, and Architecture" von Douglas E. Comer, 3. Auflage 1995.
- NB13 Auszug aus dem Buch „The TCP/IP Guide“ von Charles M. Kozierok aus dem Jahr 2005.
- NB14 Auszug aus dem "Dictionary of Contemporary English“, Lagman Group Ltd., zweite Auflage, 1979.
- ohne Bez.: US 2002/0119794 A1
- ohne Bez.: Auszug aus dem Standard PN3011-1 v. 29. August 1994.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf das Sitzungsprotokoll sowie den gesamten Akteninhalt, insbesondere auf die Schriftsätze der Parteien mit sämtlichen Anlagen, Bezug genommen.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach § 83 PatG vom 27. Januar 2015 zugestellt.

## Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig. Sie richtet sich weiterhin gegen die bisherige Beklagte, Nokia Corp., da die nach Rechtshängigkeit der Nichtigkeitsklage erfolgte Umschreibung des Streitpatents im Patentregister auf die Nebenintervenientin, Nokia Technologies Oy, ohne Einfluss auf die Beklagtenstellung ist (§§ 99 Abs. 1 PatG, 265 Abs. 2 Satz 1, 325 Abs. 1 ZPO; vgl. auch BGH GRUR 1992, 430 Tauchcomputer).

Die Klage hat auch Erfolg, da das Streitpatent in der erteilten Fassung wegen unzulässiger Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ) und mangels Patentfähigkeit für nichtig zu erklären ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52, 54, 56 EPÜ). Es hat auch in keiner der hilfsweise verteidigten Fassungen Bestand, da sich seine Gegenstände jeweils in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.

### I.

1. Das Streitpatent betrifft ein Endgerät für ein Kommunikationsnetz, wobei das Endgerät mehrere Anwendungen und ferner Mittel zum drahtlosen Senden bzw. Empfangen von Anwendernachrichten umfasst. Die Anwendernachrichten besitzen Informationen für eine der Anwendungen sowie einen auf diese eine Anwendung bezogenen Kopf. Das Streitpatent betrifft außerdem ein Verfahren zum Übertragen von derartigen Anwendernachrichten zwischen einer ersten Vorrichtung und einer zweiten Vorrichtung, wobei sowohl die erste Vorrichtung als auch die zweite Vorrichtung entweder eine Mobilstation, die über ein mobiles Kommunikationsnetz kommunizieren kann, oder ein Computer ist, der eine Verbindung mit dem mobilen Kommunikationsnetz hat (Patentschrift, Abs. [0001], [0007]).

In der Streitpatentschrift ist ausgeführt, dass es ein Problem von Communicator ähnlichen Geräten (communicator-like devices) bzw. Organizer ähnlichen Geräten (organiser type device) sei, wie Informationen in Bezug auf verschiedene Anwendungen auf diesen Geräten zu senden und zu behandeln sind (Abs. [0003], Z. 26, 27, Abs. [0002]). Erfindungsgemäß sei erkannt worden, dass der in einem Mobilstationensystem bereits vorhandene Kurznachrichtendienst (short message service) für das Senden von Informationen zu Anwendungen verwendet werden könne, sodass es gegenüber dem Stand der Technik vorteilhafterweise keine Notwendigkeit mehr gebe, einen offline Mail-Server für das Senden der anwendungsbezogenen Informationen aufzubauen (Abs. [0010], Z. 27-30).

Ein Aspekt der Erfindung bestehe somit darin, dass Kurznachrichten anwendungsbezogene Nachrichten darstellten. Die Kurznachrichten würden in üblicher Weise an eine Mobilstation adressiert (address field (ADD), address of the destination = Kennung einer empfangenden Mobilstation) und enthielten als Nutzdaten (data field (INFO)) einen als Kopf (header) bezeichneten Anwendungskennzeichner (application identifier), der die Zuordnung zu einer Anwendung ermögliche (Abs. [0024], [0025], Fig. 5).

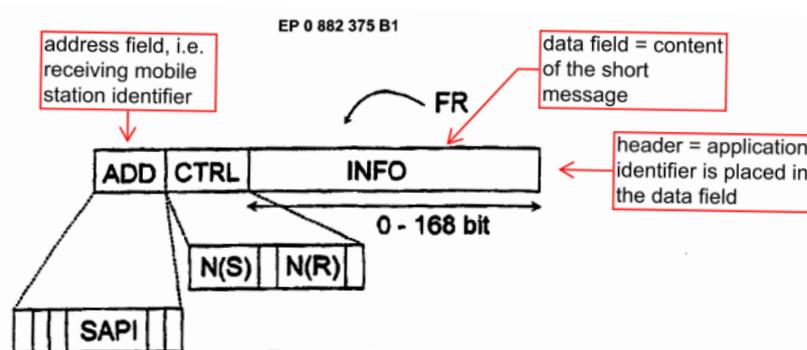


Figure 5

Figur 5 gemäß Streitpatentschrift NK3 mit Erläuterungen des Senats

Die Erfindung wird zwar in der Beschreibung vorwiegend in Bezug auf Mobilfunknetze, Kurznachrichten und einem Communicator ähnlichen Gerät erläutert, die erteilten unabhängigen Ansprüche sind mit den Angaben drahtlose Kommunikati-

on (wireless communication), Anwendernachrichten (user messages) und Endgerät bzw. Vorrichtung (terminal, device) jedoch weiter gefasst.

2. Die erteilte Fassung des Streitpatents umfasst drei unabhängige Ansprüche. Mit dem Anspruch 1 wird ein Endgerät beansprucht, das Mittel umfasst, die so ausgebildet worden sind, dass sie eine drahtlos übermittelte Anwendernachricht **empfangen**, die Informationen für eine der Anwendungen besitzt, die auf dem Endgerät installiert sind. Der nebengeordnete Anspruch 2 betrifft ein Endgerät mit Mitteln, die so ausgebildet worden sind, dass sie Informationen, die auf eine der Anwendungen bezogen sind, in einer Anwendernachricht über eine drahtlose Kommunikation **senden**. Der nebengeordnete Anspruch 16 betrifft ein Verfahren zum **Übertragen** von Daten zwischen einer ersten Vorrichtung und einer zweiten Vorrichtung.

Die Endgeräte nach den nebengeordneten Ansprüchen 1 und 2 gemäß erteilter Fassung gliedern sich in folgende Merkmale:

#### Patentanspruch 1

- 1 A terminal (1) for a communication network,
    - 2.1 the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for displaying and processing of information
    - 2.2 and further comprising wireless communication means for communicating user messages,
- characterised in that
- 3 it comprises means that have been arranged to receive a wirelessly communicated user message
    - 4.1 having information for one of said applications (17, 18) and a header relating to said one of said applications (17, 18),

- 5 and means (8) arranged to address the information to a respective one of said applications (17, 18) according to said header,
- 4.2 the user message has an address field (ADD) containing the address of the destination of the message
- 4.3 and a data field (INFO) containing the information of the message,
- 4.4 and that said header is in said data field (INFO).

## Patentanspruch 2

- 2 A terminal (1) for a communication network,
  - 2.1 the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for displaying and processing of information
  - 2.2 and further comprising wireless communication means for communicating user messages,
- characterised in that
- 6 it comprises means (8, 10 - 12) that have been arranged to send information relating to one of said applications (17, 18) in a user message over wireless communication
  - 7 and means (8) arranged to add a header to the user message, the header indicating the respective application (17, 18) that the information relates to,
  - 4.2 the user message has an address field (ADD) containing the address of the destination of the message
  - 4.3 and a data field (INFO) containing the information of the message,
  - 4.4 and that said header is in said data field (INFO).

Das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 16 lautet gegliedert:

- 16 A method of transferring data between a first device and a second device,
  - 16.1.1 the second device being remote from the first device,
  - 16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station capable of communicating over a mobile communications network and of a computer having a connection to the mobile communications network,
  - 16.2 the method comprising: retrieving a data entry from an application of the first device, said application containing a plurality of data entries each having a number of data fields,
  - 16.3 transmitting said entry to the second device in a user message via the mobile communications network,
    - 4.1 the user message comprising a header for indicating, to the second device, which application of a plurality of applications is comprised in the second device that the data relates to,
    - 4.2 and the user message has an address field containing the address of the destination of the message
    - 4.3 and a data field containing the information of the message,
    - 4.4 and that said header is in said data field,
  - 16.5 and storing the received data entry in corresponding data fields in a corresponding application of the second device.

3. Bezüglich des Fachmanns geht der Senat von einem Diplom-Ingenieur (Universität) der Fachrichtung Nachrichtentechnik aus, der über eine mehrjährige Berufserfahrung bei der Definition und Entwicklung von Anwendungen in digitalen Mobilfunksystemen verfügt.

4. Die Begrifflichkeiten in den erteilten Ansprüchen versteht der Fachmann wie folgt:

Endgerät (terminal):

Die Endgeräte gemäß den unabhängigen Ansprüchen 1, 2 sind nicht auf Mobiltelefone oder auf PDAs beschränkt (traditional mobile phone like device, organiser like device, communicator like device, Streitpatentschrift NK3, Abs. [0002], [0003]). Die Angabe im erteilten Verfahrensanspruch 16, dass die Vorrichtung entweder eine Mobilstation, die über ein mobiles Kommunikationsnetz kommunizieren kann, oder ein Computer ist, der eine Verbindung mit dem mobilen Kommunikationsnetz hat, findet sich hinsichtlich der Endgeräte nach den Ansprüchen 1, 2 erst im Unteranspruch 5.

Anwendung (application):

Das Streitpatent enthält diesbezüglich keine Begriffsbestimmung. Im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel einer Kalender-Anwendung (calendar application) ist angegeben, dass der Kalender bevorzugt als ein Anwendungsprogramm (application program) implementiert ist (NK3, Abs. [0075], S. 17, Z. 31-36). Das Streitpatent überlässt es somit dem Fachmann, in welcher softwaretechnischen Form die Anwendungen auszugestalten sind, insbesondere sind die anspruchsgemäßen Anwendungen strukturell nicht auf separate Anwendungsprogramme festgelegt. Der Umfang der Anwendungen gemäß den Ansprüchen 1 oder 2 ist vielmehr nur dadurch beschränkt, dass diese zur **Anzeige und Verarbeitung von Informationen** dienen sollen (Merkmal 2.1). Diese funktionelle Angabe ist wiederum sehr weit auszulegen; eine Information wird nach Überzeugung des Senats bereits dadurch verarbeitet, dass sie z. B. auf einer Speichereinrichtung des Endgeräts temporär zwischengespeichert wird. Auf einer vergleichbaren Abstraktionsebene enthält der nebengeordnete Anspruch 16 die Anweisungen, dass eine Anwendung mehrere Dateneinträge enthält, wovon jeder eine Anzahl von Datenfeldern besitzt, und die Dateneinträge

wiedergewonnen bzw. gespeichert werden (Merkmale 16.2, 16.5). Unter den Begriff der Anwendung fällt somit jedwede Softwarekomponente, solange diese nur Informationen anzeigen und verarbeiten kann bzw. Dateneinträge in Datenfeldern wiedergewinnen und speichern kann. Auch ein Teil des Betriebssystems bzw. ein Softwaremodul kann eine anspruchsgemäße Anwendung darstellen, solange dieses die genannten Funktionen hat. Ein vergleichbar funktionales Verständnis des Begriffs der Anwendung wird auch in der Fachliteratur vertreten. So definiert die Schrift NK21, IBM Dictionary of Computing (Stand 1994), Eintrag „application“, Nr. (2), den Begriff der Anwendung als eine Reihe von Softwarekomponenten zur Durchführung spezifischer nutzerorientierter Aufgaben. Die Sichtweise der Beklagten, den Begriff der Anwendung im Sinne der Ausführungsbeispiele des Streitpatents als separat zu startendes Anwendungsprogramm auszulegen, ist somit weder durch den Wortlaut der erteilten Ansprüche noch durch den üblichen Sprachgebrauch gerechtfertigt. Der Senat kann auch der Auslegung der Beklagten nicht folgen, unter Anwendungen i. S. d. Merkmals 2.1 nur diejenigen Anwendungen zu verstehen, die durch einen Kopf (header) gemäß Merkmal 4.1 identifizierbar sind. Gemäß dem erteilten Anspruch 1 sollen im Endgerät Mittel vorhanden sein, die eine drahtlos übermittelte Anwendernachricht empfangen, die Informationen für **eine** der Anwendungen (17, 18) sowie einen auf diese **eine** der Anwendungen (17, 18) bezogenen Kopf besitzt, und Mittel (8), die so beschaffen sind, dass sie die Informationen entsprechend dem Kopf an **eine** entsprechende der Anwendungen (17, 18) richten (Merkmale 4.1, 5). Entsprechendes gilt für die nebengeordneten Ansprüche 2 und 16.

#### Drahtlose Kommunikation (wireless communication):

Die drahtlose Kommunikation der Endgeräte gemäß den nebengeordneten Ansprüchen 1, 2 (Merkmale 2.2, 3) ist nicht auf eine Kommunikation in Mobilfunknetzen beschränkt, sondern wird etwa auch über ein drahtloses lokales Netz (WLAN) erfolgen können.

#### Anwendernachricht (user message):

In Abs. [0008] der Streitpatentschrift (im weiteren Text: NK3) ist ausgeführt, dass die Anwendernachrichten eine begrenzte Informationsmenge enthalten, weshalb sie schnell zu übertragen seien. Nach Ausgestaltungen der Erfindung (vgl. erteilte Unteransprüche 4, 7, 19), die den Patentgegenstand nicht beschränken, ist die Anwendernachricht entweder

- eine Kurznachricht oder
- eine Nachricht gemäß der standardisierten Short Message Service (SMS)-Nachricht,
- eine Nachricht gemäß der standardisierten R-Datenfeld (R data)-Nachricht,
- eine Nachricht gemäß der standardisierten Unstructured Supplementary Service Data (USSD)-Nachricht,
- eine Nachricht gemäß der standardisierten Service Operator Code (SOC)-Nachricht oder
- eine Nachricht gemäß einem drahtlosen Paketfunkdienst.

Gemäß Streitpatent werden Kommunikationsformen, wie SMS, USSD, R data und SOC, als Anwendernachrichten bezeichnet, trotz der Tatsache, dass solche Nachrichten **auch von einem Netzbetreiber** (operator) und nicht nur von einem Anwender gesendet werden können (NK3, S. 3, Z. 4-6). Auch auf Grund des Verweises auf paketvermittelte Kommunikation (NK3, Abs. [0009]), ist der Begriff der Anwendernachricht weit auszulegen, und schließt insbesondere auch IP-Datagramme ein.

#### Kopf (header):

Unter einem Kopf versteht der Fachmann einen Vorspann zu einer Datenstruktur, der Zusatzinformationen zu dieser Datenstruktur enthält. Als Kopf bezeichnet der Fachmann somit nur eine Information, die sich am Anfang einer Datenstruktur und nicht etwa an anderer Stelle, etwa deren Ende befindet. Das Streitpatent vermittelt ein ähnliches Verständnis, denn in Abs. [0007] der Streitpatentschrift ist ausgeführt, dass z. B. dem Kopf, der

eine spezifische Anwendung angibt, die Daten bezüglich dieser spezifischen Anwendung folgen.

Gemäß Streitpatent ist der Kopf im Datenfeld der Anwendernachricht enthalten (Merkmal 4.4) und auf eine der Anwendungen bezogen (Anspruch 1, Merkmal 4.1) oder gibt z. B. die Anwendung an, auf die sich die Informationen beziehen (Anspruch 2, Merkmal 7). Nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung werden ASCII-Zeichen, im Beispiel einer Visitenkarten-Anwendung die Buchstaben „BC“ oder „Business card“ der zu sendenden Kurznachricht hinzugefügt (NK3, S. 5, Z. 52-54, S. 6, Z. 20-22).

## II.

### **Zur erteilten Fassung des Streitpatents**

1. Das Patent ist in seiner erteilten Fassung (Hauptantrag) nicht bestandsfähig, da dessen Gegenstand über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ).

Die Gegenstände der erteilten selbständigen **Patentansprüche 1, 2 sowie 16** gehen zwar in zulässiger Weise auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen zurück. Insbesondere offenbaren die Anmeldeunterlagen ein Ausführungsbeispiel (vgl. Offenlegungsschrift, NK8, S. 9, Z. 23-25), wonach ein Kennzeichner (application identifier) zum Anfang des Informationsfeldes der zuerst zu sendenden Kurznachricht hinzugefügt wird. Einen solchen Kennzeichner bezeichnet der Fachmann als Kopf (header). Weiterhin stellt der im Anspruch 16 beanspruchte Dateneintrag einer Anwendung (data entry from an application) nach Erkenntnis des Senats keinen allgemeineren Gegenstand dar als der ursprungsoffenbarte Anwendungsdatensatz (application record) (vgl. NK8, S. 9, Z. 14-16). Zumindest am Beispiel einer Visitenkarten-Anwendung (Business card application, NK8, S. 9,

Z. 33-36), einer Reiseanfrage-Anwendung (Trip request, NK8, S. 13, Z. 15-20) und einer Fax-Postfach-Anwendung (Fax Box application, NK8, S. 12, Z. 17-25) ist es auch ursprungsoffenbart, dass diese Anwendungen mehrere Datensätze (dort business cards bzw. stored position application records bzw. faxes) verwalten können.

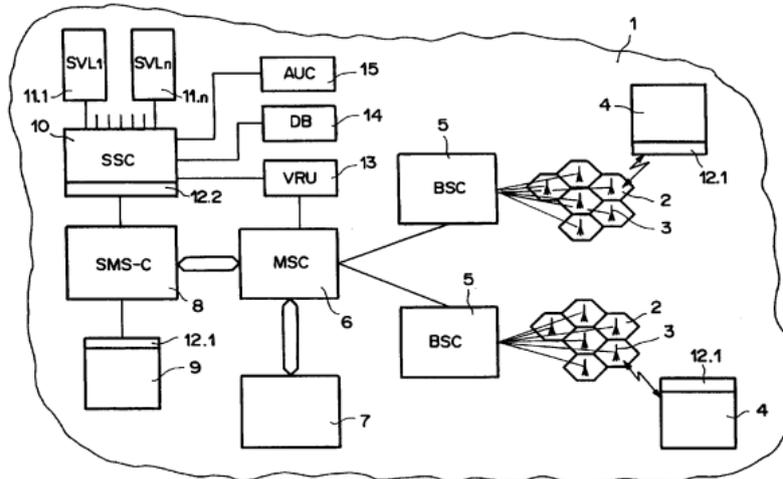
Entgegen der Auffassung der Klägerin ist auch der Gegenstand des erteilten **Unteranspruch 8** ursprungsoffenbart. Der Senat ordnet dem Verb „to point to“ gegenüber der ursprungsoffenbarten Angabe „to indicate“ (NK8, S. 2, Z. 19-22) keinen unterschiedlichen und z. B. gegenüber der Angabe „relating to“ im erteilten Anspruch 1 auch keinen zusätzlichen technischen Bedeutungsinhalt zu.

Die im erteilten **Unteranspruch 6** beschriebene variierende Information von einer „instance of a received user message to another instance of a received user message“ sieht der Senat jedoch **nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend** offenbart an. Der Begriff der Instanz einer Anwendernachricht wird in den Anmeldeunterlagen nicht verwendet. Selbst unter der Annahme, dass der Fachmann unter einer solchen Instanz eine einzelne Ausprägung bzw. ein beliebiges Exemplar einer Anwendernachricht versteht, ist es den Anmeldeunterlagen nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend entnehmbar, dass Anwendernachrichten nicht wiederholt werden dürfen, sondern sich die empfangenen Informationen von einer konkret empfangenen Anwendernachricht zu einer weiteren empfangenen Anwendernachricht ändern oder unterscheiden.

2. Im Übrigen sind die Gegenstände der erteilten Ansprüche 1, 2 und 16 ohnehin weder gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift **D1, EP 0 689 368 A1**, noch gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift **D19, WO 92/14329 A1**, patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ).

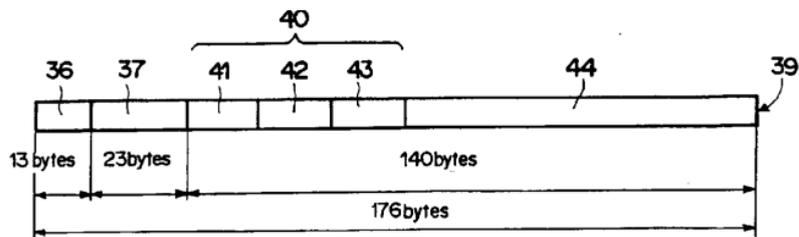
2.1 Die Schrift **D1, EP 0 689 368 A1**, betrifft eine Vielzahl von Endgeräten (Mobilfunktelefone 4, PC 9), die in einem Mobilfunknetz 1 Meldungen von einer zent-

ralen Einheit für besondere Dienste (SSC 10) empfangen und an diese senden können (Zusammenfassung, Fig. 2).



Figur 2 gemäß D1

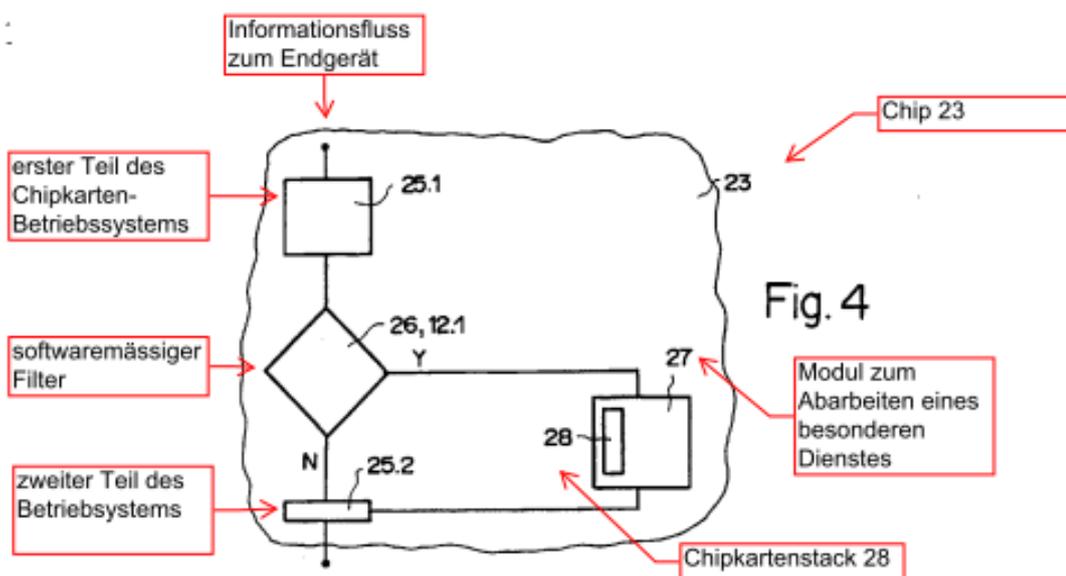
Die Meldungen werden gemäß der D1 in einem Datentelegramm verpackt und können durch den als SMS benannten Dienst in einem GSM-Mobilfunknetz als Kurznachrichten übermittelt werden (Sp. 2, Z. 12-37). In dem Bereich des Datentelegramms mit 140 Bytes, der im Wesentlichen die Meldungsinformation beinhaltet, soll ein Kennungscode 40, genannt Transport Protocol Data Unit (TP-DU), eingetragen werden (Sp. 10, Z. 22-35 und Fig. 7, BZ 40).



Figur 7 gemäß D1

Zum Erkennen dieses Kennungscodes sind die Endgeräte mit einem vorzugsweise softwaremäßig ausgeführten Filter 12.1 ausgerüstet (Zusammenfassung, Sp. 6, Z. 41-50). Mit dem Filter wird jedes erkannte Datentelegramm nach dem Vorhandensein des Kennungscodes abgefragt. Das Filter stellt eine softwaremäßige Verzweigungsschaltung mit einem Eingang und zwei Ausgängen dar, wobei Datentelegramme, die den Kennungscode nicht enthalten, direkt einem ersten Ausgang

zugeführt werden, welcher mit dem zweiten Teil des Betriebssystems 25.2 verbunden ist. Ein solches Datentelegramm wird auf der Chipkarte gespeichert, d. h. als herkömmliche Kurzmitteilung verarbeitet und ggf. auf dem Display angezeigt. Falls das Filter hingegen einen Kennungscode erkennt, wird die entsprechende Meldung über einen zweiten Ausgang einem Modul 27 zum Abarbeiten einer besonderen Anwendung zugeführt (Sp. 8, Z. 33-51, Fig. 4).



Figur 4 gemäß D1 mit Erläuterungen des Senats

2.1.1 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, nicht neu (Art. II § 6 Abs. 1 Int-PatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54 EPÜ).

Aus der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, ist in Worten des erteilten Anspruchs 1 ausgedrückt, Folgendes bekannt:

- 1 A terminal (Mobilfunktelefon, Sp. 1, Z. 51, Fig. 3) for a communication network (GSM, Sp. 1, Z. 25),
- 2.1 the terminal comprising a plurality of applications for displaying and processing of information.

Die Schrift D1 offenbart zumindest zwei Anwendungen zur Anzeige und Verarbeitung von Informationen auf dem Endgerät:

- eine Anwendung, eine **Kurznachricht** auf dem Mobiltelefon zu **speichern** (Sp. 5, Z. 12-17) und auf einem Display **anzuzeigen** (Sp. 2, Z. 38-47) und
- eine **besondere Anwendung** (Sp. 3, Z. 42 bis Sp. 4, Z. 1).

Die Anwendung zum Verarbeiten (Speichern) der Kurznachricht wird durch den zweiten Teil 25.2 eines Chipkarten-Betriebssystems bereitgestellt (Sp. 8, Z. 8-47). Der Fachmann liest ohne weiteres mit, dass zum Anzeigen der Kurznachricht (Sp. 2, Z. 38-47) ebenfalls Software-Funktionen z. B. des Betriebssystems erforderlich sind. Die besondere Anwendung wird durch ein Modul 27 bereitgestellt (Sp. 8, Z. 47-51, Sp. 9, Z. 44). Die aus der D1 entnehmbaren Anwendungen werden somit durch separate Software-Module – Betriebssystem 25.2 und Modul 27 implementiert.

2.2 and further comprising wireless communication means (z. B. Antenne, Sp. 7, Z. 47) for communicating user messages (SMS, Sp. 2, Z. 12-21),

whereat

3 it comprises means that have been arranged to receive (Senden und Empfangen von Meldungen, Sp. 6, Z. 34-45, Sp. 3, Z. 42-47) a wirelessly communicated user message (SMS, Sp. 2, Z. 24-32)

4.1 having information for one of said applications (der Absender des Telegrammes sendet Informationen, die einem besonderen, sonst nicht zugänglichen Dienst oder einer besonderen Anwendung zuzuordnen sind, Sp. 3, Z. 42 bis Sp. 4, Z. 1) and a header (Kennungscode) relating to said one of said applications (einer besonderen Anwendung zuzuordnen, Sp. 3, Z. 42 bis Sp. 4, Z. 1),

- 5 and means arranged to address the information (mittels Filter 12.1) to a respective one of said applications (Modul 27, Sp. 8, Z. 19-51) according to that header (einer besonderen Anwendung zuzuordnen, Sp. 3, Z. 42 bis Sp. 4, Z. 1),
- 4.2 the user message has an address field containing the address of the destination of the message (einen ersten Block 36 von 13 Bytes Länge [...], in welchem Teilnehmeradressdaten 70 enthalten sind, Sp. 10, Z. 2-11, Fig. 6, 7 jeweils BZ 36)
- 4.3 and a data field containing the information of the message (in Fig. 6, 7 jeweils das mit "140bytes" gekennzeichnete Feld, Sp. 10, Z. 22-25),
- 4.4 and that said header (Kennungscode 40) is in said data field (Sp. 10, Z. 26-58, Fig. 7, BZ 40, 140 bytes).

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist daher gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D1 nicht neu.

2.1.2 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 2 ist gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, nicht neu (Art. II § 6 Abs. 1 Int-PatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54 EPÜ).

Der erteilte Anspruch 2 umfasst zusätzlich zu Merkmalen, die bereits vorstehend in Verbindung mit dem Anspruch 1 diskutiert worden sind, die Merkmale 6 und 7, betreffend das Senden der Anwendernachricht und das Hinzufügen des Kopfes. Auch die Anweisungen in diesen Merkmalen sind aus der Schrift D1 entnehmbar, denn aus der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, ist in Worten des erteilten Anspruchs 2 ausgedrückt, auch ein Endgerät bekannt, wobei

- 6 it comprises means that have been arranged to send information relating to one of said applications in a user message over wireless communication (Senden und Empfangen von Meldungen, die in ih-

rem Datentelegramm den erfindungsgemäßen Kennungscode enthalten, Sp. 6, Z. 34-45)

- 7 and means arranged to add a header to the user message (mindestens ein Teil der Endgeräte (4, 9) Mittel zum Erzeugen von mit dem Kennungscode (40) versehenen Datentelegrammen (39) aufweisen, Anspruch 1), the header indicating the respective application that the information relates to (einer besonderen Anwendung zuzuordnen, Sp. 3, Z. 42 bis Sp. 4, Z. 1).

Die gegenüber dem erteilten Anspruch 1 zusätzlichen Merkmale im erteilten nebengeordneten Anspruch 2 können somit das Vorliegen von Neuheit gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D1 nicht begründen.

2.1.3 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 16 beruht gegenüber dem Stand der Technik nach der D1, EP 0 689 368 A1, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Der erteilte Anspruch 16 betrifft ein Verfahren zum Übertragen von Daten zwischen einer ersten und einer zweiten Vorrichtung und umfasst zusätzlich zu den Merkmalen, die bereits vorstehend in Verbindung mit dem Anspruch 1 diskutiert worden sind, die Merkmale 16, 16.1.1, 16.1.2, 16.2, 16.3 und 16.5, insbesondere betreffend Anweisungen, dass eine Anwendung mehrere Dateneinträge enthält, wovon jeder eine Anzahl von Datenfeldern besitzt, und die Dateneinträge wiedergewonnen bzw. in Datenfeldern gespeichert werden.

Aus der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, ist in Worten des erteilten Anspruchs 16 ausgedrückt, auch Folgendes bekannt (fehlende Merkmale durchgestrichen):

- 16 A method of transferring data between a first device and a second device (Sp. 2, Z. 12-19, Fig. 2, BZ 4, 9),

- 16.1.1 the second device being remote from the first device (grenzüberschreitender Verkehr, Sp. 1, Z. 25-29),
- 16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station capable of communicating over a mobile communications network (Meldungen können jedoch auch von einem Mobilfunktelefon zu einem anderen Mobilfunktelefon übermittelt werden, Sp. 2, Z. 19, 21) and of a computer having a connection to the mobile communications network (Personal Computer (PC), mit welchem unter anderem als Anwendung einer Datenkommunikation Meldungen zu einem Mobilfunktelefon 4 übertragen werden können, Sp. 2, Z. 12-19),
- ~~16.2 the method comprising: retrieving a data entry from an application of the first device, said application containing a plurality of data entries each having a number of data fields,~~
- 16.3 transmitting ~~said~~ a data entry to the second device in a user message via the mobile communications network,

Die Schrift D1 vermittelt die Lehre, **Daten** zum Bearbeiten und/oder Anzeigen von Informationen eines bestimmten vorgängig angewählten besonderen Dienstes ... an speziell mit einem Filter zum Erkennen solcher Datentelegramme ausgerüstete Endgeräte zu übertragen bzw. von solchen Endgeräten in der zentralen Einheit, die ebenfalls ein entsprechendes Filter umfasst, zu empfangen (Sp. 3, Z. 54 bis Sp. 4, Z. 7). Derartige Daten wird der Fachmann als Dateneinträge verstehen.

[...]

- 16.5<sup>Teilweise</sup> and storing the received data entry ~~in corresponding data fields~~ in a corresponding application of the second device (ist ein Speicherbereich oder Stack 28 auf dem Chip vorgesehen, auf welchem sämtliche Meldungen einer Nachricht abgespeichert werden, Sp. 9, Z. 9-12).

Die Schrift D1 zeigt zwar nicht explizit das Merkmal 16.2 und das Restmerkmal 16.5, wonach das Verfahren die Schritte umfasst: Wiedergewinnen eines Dateneintrags (data entry) aus einer Anwendung der ersten Vorrichtung, wobei die Anwendung mehrere Dateneinträge enthält, wovon jeder eine Anzahl von Datenfeldern (data fields) besitzt, und Speichern des Dateneintrags in entsprechenden Datenfeldern in einer entsprechenden Anwendung. Die Schrift D1 spricht insoweit nur allgemein von Daten zum Bearbeiten und/oder Anzeigen von Informationen eines bestimmten vorgängig angewählten besonderen Dienstes (Sp. 3, Z. 54 bis Sp. 4, Z. 7). Es ist jedoch selbstverständlich, dass Daten, die übertragen werden, nicht verloren gehen, sondern wiedergewonnen werden. Ebenso gehört die Speicherung von Daten zur üblichen Vorgehensweise des Fachmanns.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 16 mag damit gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D1 und gegenüber allen anderen im Verfahren befindlichen Schriften neu sein, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2.2 Die Schrift **D19, WO 92/14329 A1**, betrifft ein Kommunikationssystem, das nach dem GSM Standard arbeitet, und in dem Informationen zwischen Mobiltelefonen per SMS-Kurznachrichten übertragen werden, wobei diese vom sendenden Gerät über ein Short Message Service Center (SC) an das empfangende Gerät weitergeleitet werden (vgl. D19, S. 1 Z. 4-8 und S. 1, Z. 32 bis S. 2, Z. 4).

Die Schrift D19 enthält zahlreiche Ausführungsbeispiele. Das Ausführungsbeispiel auf S. 5, Z. 3-19, Fig. 1 der D19 zeigt beispielsweise einen Dienst bzw. eine Anwendung (communication information services), bei der ein Nutzer 3 eines ersten Mobiltelefons 1 eine Anfrage nach sog. Kommunikationsinformationen (communication information request) an ein zweites Endgerät 2 übermittelt (Fig. 1, BZ B), worauf das zweite Endgerät 2 in seinem Speicher enthaltene Information automatisch an das erste Endgerät 1 überträgt (Fig. 1, BZ C).

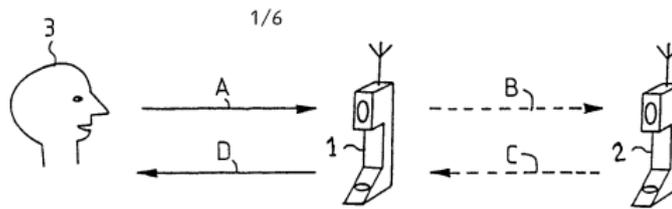


Fig. 1 gemäß D19

In dem Ausführungsbeispiel auf S. 7, Z. 20 bis S. 8, Z. 18, Fig. 3 der D19 sind die Kommunikationsinformationen der Mobiltelefone in einem Service Center SC zentralisiert, hierzu werden z. B. vom Mobiltelefon 2 aktualisierte Kommunikationsinformationen an das Service Center SC übertragen (Fig. 3, BZ G). Der Nutzer 3 des Mobiltelefons 1 kann nun eine Anfrage an das Service Center SC nach Kommunikationsinformation des Mobiltelefons 2 richten (Fig. 3, BZ B), worauf das Service Center SC die gespeicherten Kommunikationsinformationen automatisch an das anfragende Mobiltelefon 1 überträgt (Fig. 3, BZ C). Als Kommunikationsinformation sind in der D19 z. B. Telefonnummern, Postanschriften, physische Adressen, Telefax, Telex und Teletex-Nummern genannt, die auf einer Visitenkarte zusammengestellt sind (compiled on a person's visit card, S. 3, Z. 2-11).

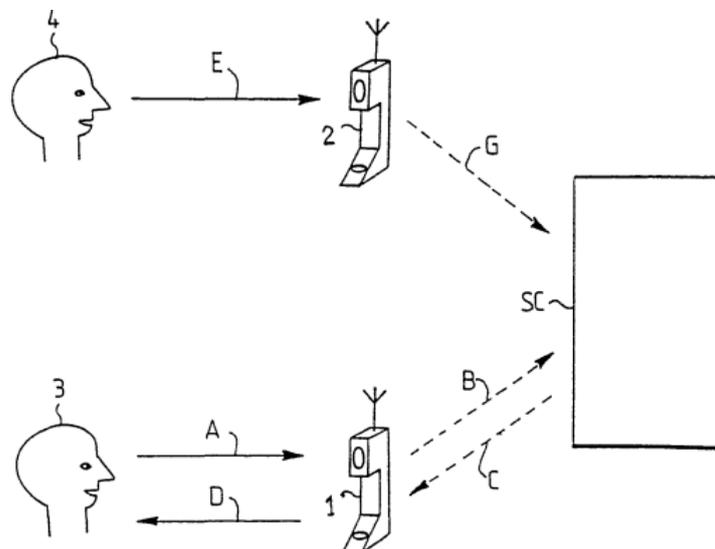


Fig. 3 gemäß D19

Weitere Ausführungsbeispiele aus der Schrift D19 betreffen einen sog. X.400-Dienst (S. 11, 21-32) sowie die Überwachung des Füllstandes eines Öl-Vorratstanks (S. 13, Z. 11-21).

2.2.1 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, ist in Worten des erteilten Anspruchs 1 ausgedrückt, Folgendes bekannt (fehlende Merkmale durchgestrichen):

- 1 A terminal for a communication network (telephone 1, S. 7, Z. 32, Fig. 3, BZ 1),
- 2.1 the terminal comprising a plurality of applications for displaying and processing of information

Die Schrift D19 nennt als Dienste, d. h. Anwendungen, z. B.: Kurznachrichtendienst (short message service, S. 1, Z. 32, 33), Zusatzdienste (supplementary services ... taxi calls, S. 7, Z. 8-14), Anfragen nach Kommunikationsinformationen (communication information queries, S. 7, Z. 22-26), X.400-Dienst mit Diensteanpassungen (service adapter) u. a. zu Paging und Telefax (S. 11, Z. 11-25).

- 2.2 and further comprising wireless communication means (vgl. etwa die Antenne des Mobiltelefons 1 in Fig. 3) for communicating user messages (short messages, S. 1, Z. 32 bis S. 2, Z. 4),

whereat

- 3 it comprises means that have been arranged to receive a wirelessly communicated user message (SC [...] automatically transmits the communication information stored in its database as a short message C back to telephone 1, S. 7, Z. 33 bis S. 8, Z. 3, Fig. 3, BZ C)
- 4.1<sup>Teilweise</sup> having information for one of said applications (communication information, S. 7, Z. 33 bis S. 8, Z. 3) ~~and a header relating to said one of said applications,~~

Die Fig. 12 und 13 der D19 zeigen das Format der Kurznachrichten, die als **Anfragenachricht** (query message, S. 5, Z. 1, 2, S. 15, Z. 10-20) in dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 vom Mobiltelefon 1 an das Dienstzentrum SC gesendet werden (S. 7, Z. 20-33, Fig. 3, BZ B). Für die Anfragenachricht offenbart die Schrift D19, dass eine anwendungsbezogene Information (identification) im Kopf oder im Datenfeld der Kurznachricht angeordnet wird:

- field 40, an identification of the protocol, service, or equivalent, S. 15, Z. 2, 3; content of field 40 can indicate that the query message is a message of a certain query application (S. 15, Z. 8, 9),
- identification 44, S. 15, Z. 13-14; identify a query message on the basis of the identification 44, and reply to address 45, S. 15, Z. 22-24.

Fig. 12 der D19 zeigt die Variante, bei dem der anwendungsbezogene Kopf (field 40) und eine Antwortadresse (reply address 39) im Kopf der Kurznachricht (heading 42) enthalten ist:

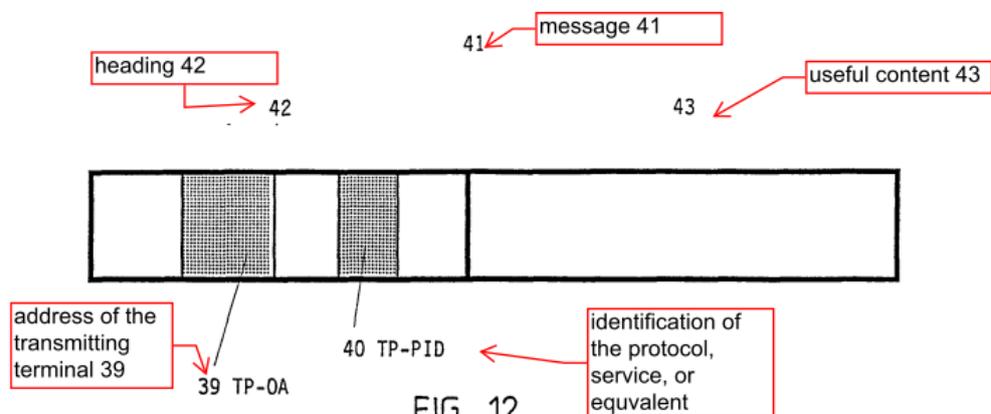


Fig. 12 gemäß D19 mit Erläuterungen des Senats

Fig. 13 der D19 zeigt die Variante, bei dem der anwendungsbezogene Kopf (identification 44) und die

Antwortadresse (reply address 45) im Datenfeld (useful content 43) angeordnet sind.

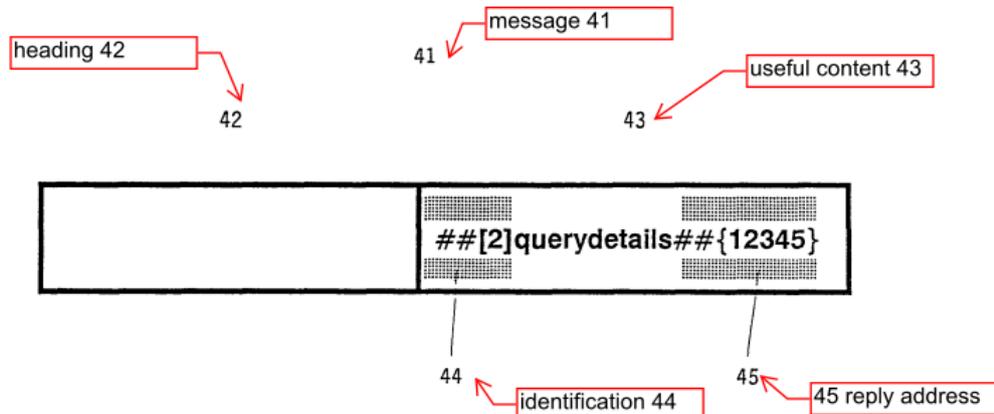


FIG. 13

Fig. 13 gemäß D19 mit Erläuterungen des Senats

Das Format der **Antwortnachrichten** des Dienstezentrums SC, die von dem anfragenden Mobiltelefon 1 empfangen werden (S. 7, Z. 33 bis S. 8, Z. 3, Fig. 3, BZ C, ist hingegen in der D19 **nicht** beschrieben.

~~5 and means arranged to address the information to a respective one of said applications according to said header,~~

4.2 the user message has an address field containing the address of the destination of the message

Vgl. S. 14, Z. 33: "GSM short message service", d. h. es muss eine Zieladresse vorhanden sein, vgl. auch S. 15, Z. 4, 5: „the telephone to which the message is addressed” und Z. 10, 11: “the reply address and the address of the query message”)

4.3 and a data field containing the information of the message (dass die communication information in irgendeinem Datenfeld der Kurznachricht enthalten sein muss, liest der Fachmann ohne weiteres mit),

~~4.4 and that said header is in said data field.~~

Die Schrift D19 zeigt für die von dem Mobiltelefon 1 in Verbindung mit dem Ausführungsbeispiel in Fig. 3 empfangene Kurznachricht nicht das Restmerkmal 4.1 und die Merkmale 5 sowie 4.4. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist daher gegenüber der Schrift D19 neu.

Der Gegenstand des erteilten Anspruch 1 beruht gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D19 jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn der Fachmann fügt bei der Antwortnachricht, die vom Dienstzentrum SC an das Mobiltelefon 1 gesendet wird, die anwendungsbezogene Kennung schon aus dem Grund ein (Restmerkmal 4.1), damit das Mobiltelefon bei mehreren gesendeten Anfragenachrichten eine Antwortnachricht eindeutig der anfragenden Anwendung bzw. dem Dienst zuordnen kann (Merkmal 5). Für das Format der Antwortnachrichten kann sich der Fachmann an dem Format der Anfragenachrichten z. B. nach Fig. 13 der D19 orientieren und den anwendungsbezogenen Kopf im Datenfeld der Anwendernachricht einfügen (Merkmal 4.4).

2.2.2 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 2 beruht gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Wie vorstehend dargelegt, offenbart die Schrift D19 die Anweisungen in den Merkmalen 4.1, 4.3, 4.4 für die Anfragenachricht (query message), die vom Mobiltelefon 1 an das Dienstzentrum SC gesendet wird (S. 5, Z. 1, 2, S. 7, Z. 20-33, S. 15, Z. 10-20, Fig. 13). Der erteilte Anspruch 2 umfasst zusätzlich zu Merkmalen, die bereits in Verbindung mit dem Anspruch 1 diskutiert worden sind, die Merkmale 6 und 7, betreffend das Senden der Anwendernachrichten und das Hinzufügen des Kopfes. Auch die Anweisungen in diesen Merkmalen sind der Schrift D19 entnehmbar, denn aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, ist in Worten des erteilten Anspruchs 2 ausgedrückt, ein Endgerät bekannt, wobei

- 6 it comprises means that have been arranged to send information relating to one of said applications (communication Information request) in a user message (short message) over wireless communication (S. 7, Z. 30-33, Fig. 3, BZ B)
- 7 and means arranged to add a header to the user message (field 40, an identification of the protocol, service, or equivalent), the header indicating the respective application that the information relates to (content of field 40 can indicate that the query message is a message of a certain query application, S. 14, Z. 24 bis S. 15, Z. 24).

Die gegenüber dem erteilten Anspruch 1 zusätzlichen Merkmale im erteilten nebengeordneten Anspruch 2 können gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D19 das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen.

2.2.3 Auch der Gegenstand des erteilten unabhängigen Anspruchs 16 beruht gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Der erteilte Anspruch 16 umfasst zusätzlich zu Merkmalen, die bereits vorstehend diskutiert worden sind, die Merkmale 16, 16.1.1, 16.1.2, 16.2, 16.3 und 16.5. Auch die in diesen Merkmalen enthaltenen Anweisungen sind aus der Schrift D19 entnehmbar, denn aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, ist in Worten des Anspruchs 16 ausgedrückt, Folgendes bekannt:

- 16 A method of transferring data between a first device (Service Center SC) and a second device (telephone 1, S. 7, Z. 33 bis S. 8, Z. 4, Fig. 3, BZ SC, 1),
  - 16.1.1 the second device being remote from the first device (liest der Fachmann ohne weiteres mit),

- 16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station (Fig. 3, BZ 1) capable of communicating over a mobile communications network (S. 1, Z. 20-34) and of a computer (service center SC) having a connection to the mobile communications network (Fig. 3, BZ SC),
- 16.2 the method comprising: retrieving a data entry (communication information) from an application of the first device (Service Center SC), said application containing a plurality of data entries (database of the SC, S. 7, Z. 33 bis S. 8, Z. 1) each having a number of data fields (liest der Fachmann ohne weiteres auf Grund der Ausbildung der Speichereinrichtung als Datenbank und der auf S. 3, Z. 2-11 beschriebenen Struktur der Kommunikationsinformationen mit Telefonnummern, Postanschriften, physische Adressen, Telefax, Telex und Teletex-Nummern mit),
- 16.3 transmitting said data entry (transmits the communication information) to the second device (telephone 1) in a user message (short message) via the mobile communications network (S. 7, Z. 33 bis S. 8, Z. 1, Fig. 3, BZ C),
- [...]
- 16.5 and storing the received data entry in corresponding data fields in a corresponding application of the second device.

Nach der Schrift D19 können die empfangenen Kommunikationsinformationen vom Anwender jederzeit "entladen" werden (the information can be unloaded (arrow D) by the user 3 at any time, S. 7, Z. 33 bis S. 8, Z. 3). Um die Informationen jederzeit entladen zu können, müssen diese im Endgerät 1 zunächst in einer geeignet ausgebildeten Speichereinrichtung gespeichert werden.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 16 beruht daher gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D19 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

### III.

#### **Zu den Fassungen der Hilfsanträge der Serien 1-4**

1. Das Streitpatent hat in keiner der Fassungen der Hilfsanträge der Serien 1-4 Bestand.
2. Die insgesamt vorgelegten 20 Hilfsanträge der Serien 1-4 fügen den erteilten unabhängigen Ansprüchen in unterschiedlichen Kombinationen und teilweise voneinander abweichendem Wortlaut 13 neue Merkmale hinzu.

Für die in den Hilfsanträgen der Serien 1-4 hinzugefügten Merkmale verwendet der Senat folgende Bezeichnungen (angegeben ist der Wortlaut bei ihrem erstmaligen Auftreten in der Reihenfolge der Hilfsanträge):

RUN means arranged, according to said header, to launch a respective one of said applications (17, 18) and

TEL wherein said terminal (1) is a mobile phone

ANY wherein said one of said applications (17, 18) can be any one of said applications (17, 18),

ID [the header] identifies said respective one of said applications and is comprised in a user message received at that terminal

EACH for each application of said applications (17, 18) as said respective one of said applications (17, 18)

INP the applications allowing a user to enter user input or modify information in the applications, respectively,

AIR the applications not having been pre-stored in the terminal but having been arranged into the terminal at a later stage by over the air contact of the terminal to another device,

ALPH wherein said header and said information for said one of said applications are defined in alpha-numeric characters

DAT [and that said header] and said information for said one of said applications are in said data field (INFO)

Ein vom Senat als SAM[2,3,4] bezeichnetes Merkmal besitzt je nach nebengeordnetem Anspruch einen unterschiedlichen Inhalt:

SAM wherein said header comprised in said received user message and said header added to the sent user message are the same, if they respectively identify the same application of said applications

SAM2 [the header] is the same in each user message having information for said one of said applications (17, 18) received at said terminal (1)

SAM3 [the header] is the same for each user message in which information relating to said respective application is sent

SAM4 [the header] is the same in each user message having a data entry for said application received at said second device

3. Die Hilfsanträge der Serien 1 bis 4 gehen über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und sind daher nicht zulässig (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ).

Jeder der Hilfsanträge der Serien 1 bis 4 enthält einen Unteranspruch, der dem **Unteranspruch 6** der erteilten Fassung entspricht, der auf einer unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen beruht.

Darüber hinaus sieht der Senat die Angaben in den Merkmalen **SAM[2,3,4]** und im Merkmalskonvolut **ANY/EACH** als nicht ursprungsoffenbart bzw. nicht als unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend offenbart an. Die Hilfsanträge der Serien 1-4, in denen zumindest ein nebengeordneter Anspruch eines dieser Merkmale enthält, sind aus den folgenden Gründen nicht zulässig:

#### Merkmale SAM[2,3,4]

Die Merkmale SAM[2,3,4] vermitteln die Lehre, dass die Köpfe der empfangenen bzw. gesendeten Anwendernachrichten dann gleich sind, wenn sie die gleiche Anwendung identifizieren. Als Offenbarungsstellen gibt die Beklagte Fig. 9, Abs. [0075], [0077] des Streitpatents an.

Diesen Fundstellen – bzw. den damit übereinstimmenden entsprechenden Stellen in den ursprünglichen Unterlagen – entnimmt der Fachmann zwar einen Anwendungskennzeichner (application identifier), von gleichen Anwendungskennzeichnern oder gleichen Köpfen ist dort jedoch nicht die Rede. Die Ursprungsoffenbarung enthält vielmehr Ausführungsbeispiele, bei denen die Köpfe für die gleiche Anwendung nicht gleich sind: In der Offenlegungsschrift NK8, S. 9, Z. 14-25 ist für einen Anwendungstyp „Business Card“ ausgeführt, dass der Kennzeichner z. B. „BC“ oder „Business Card“ sein kann. Damit sind in diesem Ausführungsbeispiel für die gleiche Anwendung auch unterschiedliche Anwendungskennzeichner bzw. Köpfe möglich. Weiterhin enthält die Offenlegungsschrift NK8, S. 25, Z. 31 ff. ein Beispiel, wobei der Kennzeichner im Kopf der Anwendernachricht WWWSMS oder auch WWWSMS45 lauten kann, wobei der Anfang (WWWSMS) angibt, dass es eine Dienstseite ist, wobei die letzten zwei Zeichen (45) z. B. den Anbieter der Dienste angeben können. Wenn der Kopf neben der Anwendung zusätzlich auch den Anbieter des Dienstes (45)

kennzeichnet, sind die Köpfe für die gleiche Anwendung auch in diesem Ausführungsbeispiel nicht gleich.

Auch anderen Stellen der Ursprungsoffenbarung lässt sich nach Überzeugung des Senats nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend entnehmen, dass die Zuordnung zwischen Kopf und Anwendung **eindeutig** ist.

Merkmale ANY, EACH (i. V. m. Merkmalen ID, 5)

In Merkmal 2.1 z. B. des Anspruchs 1 ist definiert, dass das Endgerät mehrere Anwendungen zum Anzeigen und Verarbeiten von Informationen umfasst. Durch die Merkmale ANY und EACH wird nunmehr u. a. vorgegeben, dass jede dieser Anwendungen durch einen Kopf in einer Anwendernachricht identifizierbar (Merkmal ANY i. V. m. Merkmal ID) bzw. adressierbar ist (Merkmal EACH i. V. m. Merkmal 5). Zur Offenbarung der Merkmale ANY und EACH verweist die Beklagte auf zahlreiche Fundstellen in der Streitpatentschrift: Abs. [0025], [0007], [0028], [0068], [0030], [0031], [0075], [0077].

Die Merkmale ANY/EACH sind weder an den von der Beklagten angegebenen Fundstellen noch an anderer Stelle der Anmeldeunterlagen explizit oder implizit offenbart. Die Anmeldeunterlagen offenbaren vielmehr zumindest eine Anwendung zum Anzeigen und Verarbeiten von Daten, die nicht durch einen anwendungsbezogenen Kopf im Datenfeld (INFO) adressiert bzw. identifiziert wird. In den Anmeldeunterlagen ist ausgeführt, dass falls die empfangene Nachricht eine **gewöhnliche Kurznachricht** ist (ordinary short message), der DU-Prozessor 8 die empfangene Kurznachricht meldet (vgl. Offenlegungsschrift NK8, S. 32, Z. 2, 3). Eine normale Kurznachricht kann auf dem Bildschirm des Endgeräts angezeigt werden (NK8, S. 7, Z. 26-28, Fig. 3). Ein anwendungsbezogener Kopf ist in einer „gewöhnlichen“ Kurznachricht jedoch im Datenfeld (INFO) nicht enthalten, denn das Datenfeld (INFO) enthält die eigentlichen Informationen oder Daten und maximal 168 Bits an Informationen (NK8, S. 8, Z. 11-14, Fig. 3). Damit zeigt

die ursprüngliche Offenbarung nach Überzeugung des Senats ein Endgerät mit zwei Kategorien von Anwendungen: Anwendungen wie Business Card, Calendar usw., die durch einen anwendungsbezogenen Kopf adressierbar und identifizierbar sind, und zumindest eine Anwendung zum Verarbeiten und Darstellen von „gewöhnlichen“ Kurznachrichten, die gerade keinen anwendungsbezogenen Kopf im Datenfeld aufweisen. Im Gegensatz dazu vermitteln die Merkmale ANY bzw. EACH jedoch die Lehre, dass alle Anwendungen durch einen Kopf im Datenfeld adressierbar und identifizierbar sein sollen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Nebenintervenientin argumentiert, die Angabe „any one of said applications (17, 18)“ im Merkmal ANY beziehe sich auf Grund des Wortlauts nicht auf alle Anwendungen im Endgerät nach Merkmal 2.1, sondern nur auf die in den Merkmalen 4.1 und 5. genannten adressierbaren Anwendungen. Dieser Argumentation kann der Senat nicht folgen, denn in den Merkmalen 4.1 oder 5 des Anspruchs 1 wird mit der Angabe „one of said applications (17, 18)“ auf eine der in Merkmal 2.1 genannten Anwendungen verwiesen. Die Angabe „any one of said applications“ bezeichnet daher alle die in Merkmal 2.1 genannten Anwendungen.

In Bezug auf die Merkmale **RUN, TEL, ID, INP, AIR** und **DAT** hat der Senat keine Zweifel an deren Ursprungsoffenbarung.

4. Abgesehen davon, dass die Hilfsanträge der Serien 1 bis 4 unzulässig sind, beruhen die Gegenstände deren unabhängiger Ansprüche gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift **D1, EP 0 689 368 A1**, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

4.1 Die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche nach den Hilfsanträgen 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4, 4A, 4B, 4C, 4E und 4F beruhen

aus den nachstehend zum Hilfsantrag 4D genannten Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.2 Für den detaillierten Vergleich mit dem Stand der Technik greift der Senat den **Hilfsantrag 4D** heraus. Die nebengeordneten Ansprüche der Hilfsanträge 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4, 4A, 4B, 4C, 4E und 4F enthalten jeweils weniger Merkmale als die des Hilfsantrags 4D.

Beispiel: gegenüber erteilter Fassung zusätzliche Merkmale im Anspruch 1 der Hilfsanträge der Serien 1 bis 4							
	INP	AIR	ANY/ ID/ EACH	SAM2	ALPH/ DAT	RUN	TEL
1						x	X
1A			X			x	X
1B	x		X			x	X
2		x					X
2A		x				x	X
2B	x	x	X			x	X
3					x		X
3A					x	x	X
3B			X		x	x	X
3C	x	x	X		x	x	X
3D	x	x			x	x	X
3E		x			x		X
3F	x	x	X		x		X
4				x			X
4A				x		x	X
4B	x		X	x		x	X
4C	x	x	X	x		x	X
4D	x	x	X	x	x	x	X
4E	x	x		x			X
4F		x	X	x	x		X

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4D vom 2. März 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber erteiltem Anspruch 1 gekennzeichnet):

- 1 A terminal (1) for a communication network,

2.1 the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for displaying and processing of information,

INP the applications allowing a user to enter user input or modify information in the applications, respectively,

AIR and the applications not having been pre-stored in the terminal but having been arranged into the terminal at a later stage by over the air contact of the terminal to another device,

2.2 and the terminal (1) further comprising wireless communication means for communicating user messages,

characterised in that

3 it comprises means that have been arranged to receive a wirelessly communicated user message

4.1 having information for one of said applications (17, 18) and a header relating to said one of said applications (17, 18),

ANY wherein said one of said applications (17, 18) can be any one of said applications (17, 18),

ID wherein said header identifies said one of said applications (17, 18)

SAM2 and is the same in each user message having information for said one of said applications (17, 18) received at said terminal (1),

ALPH and wherein said header and said information for said one of said applications are defined in alpha-numeric characters,

RUN and means (8) arranged, according to said header, to launch a respective one of said applications (17, 18) and

5 to address the information to a said respective one of said applications (17, 18) according to said header

EACH for each application of said applications (17, 18) as said respective one of said applications (17, 18),

- 4.2 the user message has an address field (ADD) containing the address of the destination of the message
- 4.3 and a data field (INFO) containing the information of the message,
- 4.4 and that said header is
- DAT and said information for said one of said applications are in said data field (INFO),
- TEL wherein said terminal (1) is a mobile phone.

Der Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 4D vom 2. März 2015 lautet unter Fortführung der Gliederung (Änderungen gegenüber erteiltem Anspruch 2 gekennzeichnet):

- 2 A terminal (1) for a communication network,
  - 2.1 the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for displaying and processing of information,
  - INP the applications allowing a user to enter user input or modify information in the applications, respectively,
  - AIR and the applications not having been pre-stored in the terminal but having been arranged into the terminal at a later stage by over the air contact of the terminal to another device,
  - 2.2 and the terminal (1) further comprising wireless communication means for communicating user messages,
- characterised in that
- 6 it comprises means (8, 10 - 12) that have been arranged to send information relating to one of said applications (17, 18) in a user message over wireless communication,

ANY wherein said one of said applications (17, 18) can be any one of said applications (17, 18),

EACH and means (8) arranged, for each application of said applications (17, 18) as said one of said applications,

7 to add a header to the user message, the header indicating the respective application (17, 18) that the information relates to,

ID wherein said header identifies said respective application that the information relates to

SAM3 and is the same for each user message in which information relating to said respective application is sent,

ALPH and wherein said header and said information relating to said respective application are defined in alpha-numeric characters,

4.2 the user message has an address field (ADD) containing the address of the destination of the message

4.3 and a data field (INFO) containing the information of the message,

4.4 and that said header is

DAT and said information relating to said one of said applications are in said data field (INFO),

RUN the terminal further comprising means arranged to launch each of said applications, respectively, according to a header

ID that identifies said application and is comprised in a user message received at said terminal,

SAM wherein said header comprised in said received user message and said header added to the sent user message are the same, if they respectively identify the same application of said applications, and

TEL wherein said terminal (1) is a mobile phone.

Der Patentanspruch 14 nach Hilfsantrag 4D vom 2. März 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber erteiltem Anspruch 16 gekennzeichnet):

- 16 A method of transferring data between a first device and a second device,
- 16.1.1 the second device being remote from the first device,
- 16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station capable of communicating over a mobile communications network and of a computer having a connection to the mobile communications network,
- 16.2 the method comprising: retrieving a data entry from an application of the first device, said application containing a plurality of data entries each having a number of data fields,
- 16.3 transmitting said data entry to the second device in a user message via the mobile communications network,
- 2.1 the second device comprising a plurality of applications for displaying and processing of information,
- INP the applications allowing a user to enter user input or modify information in the applications, respectively,
- AIR and the applications not having been pre-stored in the second device but having been arranged into the second device at a later stage by over the air contact of the second device to another device,
- 4.1 the user message comprising a header for indicating, to the second device, which application of ~~a plurality of said~~ applications is comprised in the second device that the data entry relates to,
- ANY wherein said application can be any one of said applications,
- ID wherein said header identifies said application and

SAM4 is the same in each user message having a data entry for said application received at said second device, and

ALPH wherein said header and said data entry are defined in alphanumeric characters,

4.2 and the user message has an address field containing the address of the destination of the message

4.3 and a data field containing the information of the message,

4.4 and that said header is

DAT and said data entry are in said data field,

3 receiving the user message comprising said data entry and said header at the second device,

RUN launching a corresponding application of the second device as indicated by said header,

16.5 and storing the received data entry in corresponding data fields in asaid corresponding application ~~of the second device,~~

RUN wherein means of the second device are arranged to perform said launching of a corresponding application of the second device as indicated by said header

16.5 and said storing of the received data entry in corresponding data fields of said corresponding application

EACH for each application of said applications as said corresponding application of the second device, and

TEL wherein the second device is a mobile phone.

4.2.1 Der Gegenstand des **Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4D** beruht gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, nicht auf einer

erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54 EPÜ).

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4D umfasst zusätzlich zu Merkmalen, die bereits vorstehend in Verbindung mit dem erteilten Anspruch 1 diskutiert worden sind, die Merkmale INP, AIR, ANY, ID, SAM2, ALPH, RUN, EACH, DAT und TEL.

Aus der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, ist in Worten des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4D ausgedrückt, über den Hauptantrag hinaus auch Folgendes bekannt (fehlende Merkmale durchgestrichen):

INP the applications allowing a user to enter user input or modify information in the applications, respectively,

Als Beispiel für eine besondere Anwendung wird in der D1 die Durchführung von **ortsabhängigen Abfragen** genannt, so könne unter anderem ermöglicht werden, ortsabhängige Telefonnummern von Hilfediensten, wie Pannendienst, Arzt, Apotheke etc., abzufragen (Sp. 4, Z. 21-26). Eine derartige Abfrage setzt regelmäßig eine Anwendereingabe oder -aktion voraus.

AIR the applications not having been pre-stored in the terminal but having been arranged into the terminal at a later stage by over the air contact of the terminal to another device,

Aus der D1, Sp. 4, Z. 1-15 ist es entnehmbar, dass es mit dem Kennungscode ausgerüstete Datentelegramme ermöglichen, Daten und **ausführbare Instruktionen** an speziell mit einem Filter zum Erkennen solcher Datentelegramme ausgerüstete Endgeräte zu übertragen bzw. von solchen Endgeräten in der zentralen Einheit, die ebenfalls ein entsprechendes Filter umfasst, zu empfangen.

Die Nebenintervenientin hat in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, die Schrift D1 offenbare nicht, dass die über die Luftschnittstelle nachinstallierten Anwendungen (ausführbare Instruktionen) auch mit einem anmeldungsgemäßen Kopf adressiert werden könnten (Merkmal 4.1, 5). Dieser Sichtweise kann sich der Senat nicht anschließen. Die Schrift D1 offenbart, dass auf der Basis des Anwendungsprotokolls **neue** vom Netzbetreiber dem entsprechenden Teilnehmer offerierte **Dienste definiert** werden können, die **als Nachrichtenaustausch** zwischen einem **mit einem entsprechenden Filter** versehenen Endgerät und dem Service Center zu verstehen sind (Sp. 4, Z. 15-21), d. h. neue, nachinstallierte Dienste oder Anwendungen sollen ebenfalls mittels Filter und Kennungscode adressierbar sein.

[...]

~~ANY wherein said one of said applications can be any one of said applications,~~

ID wherein said header identifies said one of said applications

In der D1, Sp. 3, Z. 29-35 ist angegeben, dass mit dem Kennungscode **gekennzeichnet** wird, dass die in dieser Meldung vorhandenen Daten **nach einer speziellen Prozedur zu verarbeiten sind**. Falls das Filter einen Kennungscode erkennt, wird die entsprechende Meldung über einen zweiten Ausgang einem Modul 27 zum Abarbeiten eines besonderen Dienstes **zugeführt** (Sp. 8, Z. 47-51). Nach Überzeugung des Senats „identifiziert“ daher der Kennungscode die besondere Anwendung (bzw. das Modul 27) gegenüber den anderen Prozeduren etwa des Betriebssystems im Endgerät.

~~SAM2 and is the same in each user message having information for said one of said applications received at said terminal,~~

Aus der D1 ist es entnehmbar, dass das Mobiltelefon Meldungen, die in ihrem Datentelegramm den erfindungsgemäßen Kennungscode enthalten, sendet und empfängt (Sp. 6, Z. 34-45, Sp. 3, Z. 42-47). Der Kennungscode aus der D1 umfasst einen Sicherheitscode, der mit einer kryptografischen Funktion aus der Meldung selbst berechnet wird (Sp. 6, Z. 1-10). Wenn der Kennungscode vom Inhalt der Anwendernachricht selbst abhängig ist, ist der Kopf in empfangenen (oder gesendeten) Nachrichten auch für die eine (gleiche) besondere Anwendung nicht gleich.

~~ALPH and wherein said header and said information for said one of said applications are defined in alpha-numeric characters,~~

Die Schrift D1 überlässt es dem Fachmann, in welcher Zeichencodierung der Kopf und die Information in der Kurznachricht definiert sind.

RUN and means arranged, according to said header, to launch a respective one of said applications and

Zum Bedeutungsinhalt der Angabe „to launch“ hat die Beklagte das Wörterbuch NB14 eingereicht. Der Senat legt die Anweisung im Merkmal RUN dergestalt aus, dass Mittel (z. B. DU processor, Streitpatentschrift NK3, Abs. [0077]) vorhanden sein müssen, die eingerichtet sind, mit dem Ausführen der Anwendung zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt nach dem Empfang einer Nachricht (according to said header) zu beginnen (to launch).

Eine derartige Anweisung ist in der D1 zwar nicht wortwörtlich genannt. Jedoch sind auch gemäß D1 verschiedene **Speicherbereiche** auf einer Chipkarte ausgebildet: ein Speicherbereich 25, welcher ein Chipkartenbetriebssystem (COS Card Operating System) umfasst (Sp. 8, Z. 8-11), ein Speicherbereich 26, in welchem ein als Software-Modul ausgebildetes Filter 12.1 abgelegt ist (Sp. 8, Z. 11-14, Sp. 4, Z. 34), und ein Modul 27 zum Abarbeiten

eines besonderen Dienstes (Sp. 8, Z. 47-51). Die Chipkarte ist in der D1 insbesondere als Prozessorchipkarte ausgebildet (Sp. 4, Z. 52, 53). Falls das Filter einen Kennungscode erkennt, soll die entsprechende Meldung über einen zweiten Ausgang **einem Modul 27 zum Abarbeiten eines besonderen Dienstes zugeführt**, also die Anwendung von dem Prozessor z. B. der Chipkarte ausgeführt werden (Sp. 8, Z. 33-51, Fig. 4). Auf Grund der begrenzten Verarbeitungskapazität von Prozessorchipkarten lässt der Fachmann nach Überzeugung des Senats das Ausführen der besonderen Anwendung erst nach dem Empfang der entsprechenden Meldung beginnen.

Die Nebenintervenientin hat in der mündlichen Verhandlung eingewendet, dass in der D1 von einem „bestimmten vorgängig angewählten besonderen Dienst“ die Rede sei (Sp. 3, Z. 54 bis Sp. 4, Z. 1), für eine derartige Anwahl müsse das Modul 27 bereits vor dem ersten Empfang einer Anwendernachricht gestartet sein. Die Schrift D1 offenbart jedoch für das Zugreifen auf einen besonderen Dienst verschiedene Varianten, insbesondere auch eine Einheit für eine gesprochene Antwort VRU (Voice Respond Unit) 13, die einem Teilnehmer, der einen besonderen Dienst anfordert, mit gesprochenen Mitteilungen eine Unterstützung zum Zugreifen auf den gewünschten besonderen Dienst gewährt. In besonderen Fällen könne die VRU auch ein Help Desk sein, bei dem der gesprochene Text persönlich erfolgt (Sp. 7, Z. 31-40). Für die Anwahl des besonderen Dienstes reicht daher bereits ein Telefonanruf aus, das Starten des besonderen Moduls im Endgerät ist für die Anwahl des Dienstes somit nicht zwingend erforderlich.

[...]

~~EACH for each application of said applications (17, 18) as said respective one of said applications (17, 18);~~

[...]

DAT and said information for said one of said applications are in said data field (Sp. 10, Z. 26-58, Fig. 7, BZ 40, 140 bytes),

TEL wherein said terminal is a mobile phone (Mobilfunktelefon, Sp. 1, Z. 51, Fig. 3).

Zusammengefasst offenbart daher die Schrift D1 nicht das Merkmalskonvolut ANY/EACH sowie nicht die Merkmale SAM2 und ALPH.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4D ist daher gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D1 - und auch gegenüber allen anderen im Verfahren befindlichen Schriften - neu.

Sowohl die Anwendung im Merkmalskonvolut **ANY/EACH** als auch die im Merkmal **SAM2** oder im Merkmal **ALPH** oder in deren Kombination ergeben sich nach Überzeugung des Senats für den Fachmann in nahe liegender Weise aus der D1.

Merkmalskonvolut ANY/EACH

Wie bereits vorstehend ausgeführt, dient das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Kennungscodes in der D1 dazu, zwischen Nachrichten zu unterscheiden, die entweder an einen zweiten Teil des Betriebssystems oder an die eine besondere Anwendung bzw. das **Modul 27** gerichtet werden (Sp. 8, Z. 33-51, Fig. 4). Aus der D1 ist es weiterhin bereits bekannt, in der Betriebszentrale für einen ersten besonderen Dienst eine erste Anwendung und für einen n-ten besonderen Dienst eine n-te Anwendung vorzusehen (Sp. 7, Z. 1-13). Der Fachmann muss daher nach Überzeugung des Senats in Betracht ziehen, die Vielzahl von Anwendungen auch im Endgerät als **separat adressierbare Module 27** zu implementieren, denn der Fachmann beachtet bei der Entwicklung von Anwendungen allgemein anerkannte Prinzipien der Softwareentwicklung, wie Modularisierung, d. h. die Aufteilung eines Softwaresystems in überschaubare Teile mit klar definier-

ten Schnittstellen. Dem Fachmann, dem aus der Schrift D1 bekannt ist, dass mit einem Kennungscode im Datenfeld einer Kurznachricht **eine besondere Anwendung** als Ziel der Nachricht gekennzeichnet werden kann (D1, Sp. 3, Z. 29-35, 49-54), ist nach Überzeugung des Senats ohne Weiteres klar, dass sich auf vergleichbare Art und Weise auch **mehrere besondere Anwendungen** separat adressieren lassen. Anders ausgedrückt, der Fachmann, der vor die Aufgabe gestellt wird, nicht nur ein einziges Softwariemodul, sondern eine Vielzahl von Softwaremodulen zu adressieren, vergibt nach Überzeugung des Senats selbstverständlich unterschiedliche Adressen.

#### Merkmale SAM[2,3,4]

Mit dem kryptografischen Sicherheitscode als Bestandteil des Kennungscodes aus der D1 (Sp. 6, Z. 1-10) wird eine **Zusatzfunktion** realisiert, die es ermöglicht, die zufällige Inanspruchnahme von besonderen Diensten durch nicht berechtigte Teilnehmer auszuschließen (Sp. 4, Z. 27-33). Dem Fachmann ist klar, dass bei Verzicht auf diese Zusatzfunktion, der Kennungscode nicht mehr für jede Nachricht berechnet werden muss und daher auch für jede Nachricht gleich sein kann, mit der die gleiche besondere Anwendung adressiert wird.

#### Merkmale ALPH

Da die Nachrichten in der D1 als Kurznachrichten über den in GSM standardisierten Kurznachrichtendienst übermittelt werden (Sp. 10, Z. 2-4, 26-34), hat der Fachmann Veranlassung, den Kennungscode und den Inhalt der Kurznachricht in alphanumerischen Zeichen zu definieren, denn alphanumerische Zeichen sind eine der vier in GSM grundsätzlich möglichen Darstellungen von Parametern in Datensätzen von Kurznachrichten (TPDU=Transfer Protocol Data unit, vgl. NK4a, S. 15, erster Satz, S. 30, Abschnitt 9.1.2, S. 38, Tabellenzeilen TP-DCS und TP-UD).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4D beruht daher gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Da die unabhängigen Patentansprüche gemäß der Hilfsantragsserien 1 bis 4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, bleibt unbeachtlich, dass die Merkmale **SAM[2,3,4]** und **ALPH** aus folgenden Gründen bei der Betrachtung der Patentfähigkeit auch außer Betracht bleiben sollten:

#### SAM[2,3,4]

Die Mittel des Endgeräts müssen nach Merkmal 5 so eingerichtet sein, dass die Information an eine der Anwendungen gemäß dem Headers adressiert werden kann. Ob hierfür eine eindeutige oder eine eineindeutige Zuordnung zwischen Header und Anwendungen zum Einsatz kommt, kann das Endgerät nicht räumlich körperlich charakterisieren. Der Senat sieht in einer bestimmten Ausprägung der Zuordnungsvorschrift keinen technischen Beitrag zur Lösung der Aufgabe.

#### ALPH

Der Fachmann sieht das anspruchsgemäße Endgerät als elektronische Rechen- und Speichereinrichtung an, in der Informationen durch elektrische Zustände verarbeitet werden, üblicherweise durch zwei komplementäre Zustände. Daher geht auch die Argumentation der Beklagten fehl, dass durch die Definition des Kopfes und der Information für eine der Anwendungen als alphanumerische Zeichen die Notwendigkeit der Handhabung unterschiedlicher Datenformate für Kopf einerseits und anwendungsbezogener Information andererseits entfalle. Die Darstellung oder Definition des Kopfes und der Information für eine der Anwendungen als alphanumerische Zeichen führt zwar im Auge des Anwenders zu einem anderen optischen Bild als die Darstellung in Binärcode, ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Daten in dem Endgerät binär verarbeitet werden. Aus diesen Gründen ver-

mag der Senat in der bloßen Definition einer Informationen in alphanumerischen Zeichen nichts Technisches zu sehen (vgl. T 0158/88 ABI 91, 566 Schriftzeichenform).

4.2.2 Der Gegenstand des **Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 4D** ist neu, er beruht jedoch gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Der Anspruch 2 nach Hilfsantrag 4D umfasst zusätzlich zu Merkmalen, die bereits vorstehend in Verbindung mit dem erteilten Anspruch 2 diskutiert worden sind, die Merkmale INP, AIR, ANY, EACH, ID, SAM3, ALPH, DAT, RUN und TEL.

Die vorstehende Beurteilung dieser Merkmale gilt auch in Verbindung mit Anspruch 2 nach Hilfsantrag 4D.

4.2.3 Der Gegenstand des nebengeordneten **Anspruchs 14 nach Hilfsantrag 4D** ist neu, er beruht jedoch gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Der Anspruch 14 nach Hilfsantrag 4D umfasst zusätzlich zu Merkmalen, die bereits vorstehend in Verbindung mit dem erteilten Anspruch 16 diskutiert worden sind, die Merkmale INP, AIR, ANY, ID, SAM4, ALPH, DAT, RUN, EACH und TEL.

Die vorstehende Beurteilung dieser Merkmale gilt auch in Verbindung mit Anspruch 14 nach Hilfsantrag 4D.

4.3 Die nebengeordneten Ansprüche der Hilfsanträge 4E und 4F enthalten weniger Merkmale als die des Hilfsantrags 4D.

Die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche nach den Hilfsanträgen 4E und 4F beruhen aus den vorstehend zum Hilfsantrag 4D genannten Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

#### IV.

##### Zu den Fassungen der Hilfsanträge der Serie 5

1. Mit keiner der Fassungen nach den Hilfsanträgen der Serie 5 kann das Streitpatent aufrechterhalten werden.
2. Die insgesamt vorgelegten 14 Hilfsanträge der Serie 5 fügen den erteilten nebengeordneten Ansprüchen in unterschiedlichen Kombinationen und teilweise voneinander abweichendem Wortlaut neben den bereits vorstehend diskutierten Merkmalen INP, AIR, ANY, ID, SAM[2,3,4], ALPH, RUN, EACH, DAT und TEL Merkmalskonvolute hinzu,
  - die angeben, dass das Datenfeld (data field) der Anwendernachricht Informationen für eine Anwenderbenachrichtigungsfunktion (user messaging function) oder den erfindungsgemäßen Kopf und Informationen für eine der Anwendungen beinhaltet,
  - die eine historische und eine aktuelle Zweckangabe betreffen, wonach das Datenfeld der Anwendernachricht für gewöhnlich (ordinarily) bestimmt war, um die Informationen für die Anwenderbenachrichtigungsfunktion zu enthalten, aber jetzt (now) alternativ verwendet wird, um den erfindungsgemäßen Kopf und die Information für eine der Anwendungen zu enthalten,
  - die angeben, dass das Endgerät weiterhin so konfiguriert ist, Anwendernachrichten mit einem Datenfeld mit Informationen für die Anwenderbenachrichtigungsfunktion zu empfangen und zu verarbeiten, und
  - die angeben, dass eine Entscheidung darüber getroffen wird, ob das Datenfeld Informationen für die Anwenderbenachrichtigungsfunktion oder den er-

findungsgemäßen Kopf und Informationen für eine der Anwendungen beinhaltet, und dementsprechend die entsprechende Anwendung startet und adressiert.

Für die in die Hilfsanträge der Serie 5 hinzugefügten Merkmale verwendet der Senat entsprechend der obigen Reihenfolge folgende Bezeichnungen:

UMF wherein said data field can comprise information for a user messaging function, or said header and said information for said one of said applications,

ORD wherein said data field of said user message was ordinarily determined to comprise said information for said user messaging function, but is now alternatively used to comprise said header and said information for said one of said applications, and

STILL said terminal still being configured to receive and process user messages having a data field with information for said user messaging function,

Ein vom Senat als DEC bezeichnetes Merkmal wird in zwei Ausprägungen verwendet (Unterschied gekennzeichnet):

DEC wherein said means (8) are further arranged to decide if said data field comprises said information for said user messaging function, or comprises said header and said information for said one of said applications, and to perform said launching of said respective one of said applications and said addressing of the information to said respective one of said applications if it is decided that said data field comprises said header and said information for said one of said applications,

DEC1 wherein said means (8) are further arranged to decide based on whether said header is comprised in said data field or not, if said data field comprises said information for said user messaging function, or comprises said header and said information for said one of said applications, and to perform said launching of said respective one of said applications and said ad-

dressung of the information to said respective one of said applications if it is decided that said data field comprises said header and said information for said one of said applications,

Beispiel: gegenüber erteilter Fassung zusätzliche Merkmale im Anspruch 1 der Hilfsanträge der Serie 5												
	UMF	ORD	STILL	DEC	DEC1	INP	AIR	ANY/ ID/ EACH	SAM2	ALPH/ DAT	RUN	TEL
5'				X				X			X	X
5''		x	x									
5'''					x							
5A	x			X		x	x	x			x	x
5B	x			X		x	x	x		x	x	x
5C	x	x		X		x	x	x		x	x	x
5D	x			X		x		x				x
5E	x			X		x	x	x				x
5F	x			X		x	x	x		x		x
5G	x	x		X		x	x	x		x		x
5H	x			X					x		x	x
5I	x			X		x	x		x		x	x
5J	x			X		x	x		x	x	x	x
5K	x	x		X		x	x		x	x	x	x

Zum Beispiel lautet der Patentanspruch 1 **nach Hilfsantrag 5'** vom 6. Mai 2015 gegliedert (Änderungen gegenüber erteiltem Anspruch 1 gekennzeichnet):

- 1 A terminal (1) for a communication network,
  - 2.1 the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for displaying and processing of information
  - 2.2 and further comprising wireless communication means for communicating user messages,
- characterised in that
- 3 it comprises means that have been arranged to receive a wirelessly communicated user message

- 4.1 having information for one of said applications (17, 18) and a header relating to said one of said applications (17, 18),
- ANY wherein said one of said applications (17, 18) can be any one of said applications (17, 18),
- ID and wherein said header identifies said one of said applications (17, 18),
- RUN and means (8) arranged, according to said header, to launch a respective one of said applications (17, 18) and
- 5 to address the information to ~~asaid~~ respective one of said applications (17, 18) according to said header
- EACH for each application of said applications (17, 18) as said respective one of said applications (17, 18),
- 4.2 the user message has an address field (ADD) containing the address of the destination of the message
- 4.3 and a data field (INFO) containing the information of the message,
- 4.4 and that said header is in said data field (INFO),
- DEC wherein said means (8) are further arranged to decide if said data field comprises information for a user messaging function, or comprises said header and said information for said one of said applications, and to perform said launching of said respective one of said applications and said addressing of the information to said respective one of said applications if it is decided that said data field comprises said header and said information for said one of said applications, and
- TEL wherein said terminal (1) is a mobile phone.

Der Patentanspruch 2 **nach Hilfsantrag 5'** vom 6. Mai 2015 lautet unter Fortführung der Gliederung (Änderungen gegenüber erteiltem Anspruch 2 gekennzeichnet):

- 2 A terminal (1) for a communication network,
  - 2.1 the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for displaying and processing of information
  - 2.2 and further comprising wireless communication means for communicating user messages,
- characterised in that
- 6 it comprises means (8, 10 - 12) that have been arranged to send information relating to one of said applications (17, 18) in a user message over wireless communication,
- ANY wherein said one of said applications (17, 18) can be any one of said applications (17, 18),
- EACH and means (8) arranged, for each applications (17, 18) as said one of said applications,
- 7 to add a header to the user message, the header indicating the respective application (17, 18) that the information relates to,
- ID wherein said header identifies said respective application that the information relates to,
- 4.2 the user message has an address field (ADD) containing the address of the destination of the message
  - 4.3 and a data field (INFO) containing the information of the message,
  - 4.4 and that said header is in said data field (INFO),
- RUN the terminal further comprising means arranged to launch each of said applications, respectively, according to a header
- ID that identifies said application and is comprised in a user message received at that terminal,

- SAM wherein said header comprised in said received user message and said header added to the sent user message are the same, if they respectively identify the same application of said applications, and
- 4.4 wherein said header comprised in said received user message is contained in a data field (INFO)
- 4.3 containing the information of the received user message,
- DEC wherein said means (8) are arranged to decide if said data field of said received user message comprises information for a user messaging function, or comprises said header and said information for said application, and to launch said application if it is decided that said data field comprises said header and said information for said application, and
- TEL wherein said terminal (1) is a mobile phone.

Der Patentanspruch 15 **nach Hilfsantrag 5'** vom 6. Mai 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber erteiltem Anspruch 16 gekennzeichnet):

- 16 A method of transferring data between a first device and a second device,
- 16.1.1 the second device being remote from the first device,
- 16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station capable of communicating over a mobile communications network and of a computer having a connection to the mobile communications network,
- 16.2 the method comprising: retrieving a data entry from an application of the first device, said application containing a plurality of data entries each having a number of data fields,
- 16.3 transmitting said data entry to the second device in a user message via the mobile communications network,

- 2.1 the second device comprising a plurality of applications for displaying and processing of information,
- 4.1 the user message comprising a header for indicating, to the second device, which application of a ~~plurality of~~ said applications is comprised in the second device that the data entry relates to,
- ANY wherein said application can be any one of said applications,
- ID and wherein said header identifies said application,
- 4.2 and the user message has an address field containing the address of the destination of the message
- 4.3 and a data field containing the information of the message,
- 4.4 and that said header is in said data field,
- 3 receiving the user message comprising said data entry and said header at the second device,
- DEC deciding if said data field comprises information for a user messaging function, or comprises said header and said data entry, and
- RUN launching a corresponding application of the second device as indicated by said header,
- 16.5 and storing the received data entry in corresponding data fields in a ~~said~~ corresponding application of the second device,
- DEC if it is decided that said data field comprises said header and said data entry, wherein means of the second device are arranged to perform said launching of a corresponding application of the second device as indicated by said header and said storing of the received data entry in corresponding data fields of said corresponding application, if it is decided that said data field comprises said header and said data entry,
- EACH for each application of said applications as said corresponding application of the second device, and
- TEL wherein the second device is a mobile phone.

3. Der Begriff Anwenderbenachrichtigungsfunktion (user messaging function) in den neu eingeführten Merkmalen UMF, ORD, STILL, DEC, DEC1 bedarf der Erläuterung:

Unter dem Begriff der Anwenderbenachrichtigungsfunktion (**user messaging function**) fällt auch die im Merkmal 2.2 definierte Übermittlung von Anwendernachrichten (communicating **user messages**) mit anwendungsbezogenen Kopf (Merkmale 4.1 bis 4.4). Denn die Begriffe „user message“ und „user message function“ sind in der Streitpatentschrift NK3, Abs. [0008], S. 3, Z. 4-6 definiert: Kommunikationsformen wie SMS, R-Daten, USSD und SOC werden demnach als Anwenderbenachrichtigungsfunktion (user message function) bezeichnet, wobei die Nachrichten ungeachtet der Tatsache, dass derartige Nachrichten **ebenso durch einen Betreiber** und nicht nur durch einen Anwender gesendet können, als Anwendernachrichten (user messages) bezeichnet werden. Der Begriff der Anwenderbenachrichtigungsfunktion ist demnach nicht auf Nachrichten beschränkt, die an einen Anwender gerichtet sind. Bei Zugrundelegen der Definition aus dem Streitpatent wären die in die Hilfsanträge der Serie 5 neu eingeführten Merkmale UMF, ORD, STILL, DEC und DEC1 Nullmerkmale, denn sie fügen den übrigen Merkmalen nichts hinzu.

In der mündlichen Verhandlung hat die Nebenintervenientin die „user messaging function“ als Übertragung **herkömmlicher Kurznachrichten ohne anmeldungsgemäßen Kopf, die für einen Anwender bestimmt sind**, verstanden. Würde der Senat das Verständnis der Beklagten seiner Beurteilung der Hilfsanträge der Serie 5 zu Grunde legen, wären die Hilfsanträge der Serie 5 weder zulässig noch beruhten deren Gegenstände auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4. Die Hilfsanträge der Serie 5 gehen über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und sind daher nicht zulässig (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ).

Jeder der Hilfsanträge der Serie 5 enthält einen Unteranspruch, der dem vorstehend als nicht zulässig beurteilten **Unteranspruch 6** der erteilten Fassung entspricht.

Soweit ein nebengeordneter Anspruch einer der Hilfsanträge der Serie 5 die Merkmale **SAM[2,3,4]** oder **ANY/EACH** umfasst, ist dieser Hilfsantrag aus den vorstehend in Verbindung mit den Hilfsanträgen der Serien 1-4 angegebenen Gründen unzulässig.

Die Hilfsanträge der Serie 5, deren nebengeordnete Ansprüche eines der Merkmale **DEC** oder **DEC1** umfassen, sind auch aus den folgenden Gründen nicht zulässig:

#### Merkmale DEC, DEC1

Die Angabe im Merkmal DEC, dass entschieden wird, ob das genannte Datenfeld die genannte Information für die genannte Anwenderbenachrichtigungsfunktion umfasst (to decide if said data field comprises said information for said user messaging function) ist nicht ursprungsoffenbart.

Aus der von der Beklagten genannten Fundstelle S. 32, Z. 2-5 der Offenlegungsschrift (entspricht Abs. [0077] der Patentschrift) entnimmt der Fachmann lediglich, dass das Vorhandensein eines „identifiers“ das Vorliegen einer anwendungsbezogenen Nachricht anzeigt (If the message has an identifier...). Eine darüber hinausgehende Prüfung, die Grundlage für eine Entscheidung sein könnte, ob im Datenfeld eine Information für eine Anwender-Benachrichtigungsfunktion vorhanden ist, ist dort nicht angesprochen. Auch den anderen von der Beklagten genannten Fundstellen konnte der Senat die genannte Angabe im Merkmal DEC nicht entnehmen.

Auch im Merkmal DEC1 ist die nicht ursprungsoffenbarte Angabe enthalten, denn dort ist davon die Rede, dass entschieden wird, ob das genannte Datenfeld die genannte Information für die genannte Anwenderbenachrichtigungsfunktion umfasst, und zwar nunmehr auf der Grundlage, ob der Kopf

im Datenfeld enthalten ist oder nicht (based on whether said header is comprised in said data field or not). Das Hinzufügen einer weiteren Angabe macht nach Überzeugung des Senats den nicht ursprungsoffenbarten Teil des Merkmals jedoch nicht zulässig.

In Bezug auf die anderen Merkmale **UMF**, **ORD** und **STILL** hat der Senat keine Zweifel an der Ursprungsoffenbarung.

5. Im Übrigen beruhen die Gegenstände der nebengeordneter Ansprüche der Hilfsanträge 5', 5'', 5''', 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J und 5K gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift **D1, EP 0 689 368 A1**, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Denn aus der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, sind auch die Anweisungen in den neu aufgenommenen Merkmalen UMF, ORD, STILL, DEC bzw. DEC1 bekannt:

Aus der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, ist in Worten der in die nebengeordneten Ansprüche der Hilfsanträge der Serie 5 aufgenommenen Merkmale ausgedrückt, auch Folgendes bekannt:

UMF said data field can comprise information for a user messaging function (Kurzmeldungen wie beispielsweise "Ruf doch bitte den Teilnehmer xyz an", Sp. 2, Z. 38-47), or said header (Kennungscode) and said information for said one of said applications (Daten [...], die nach einer speziellen Prozedur zu verarbeiten sind, Sp. 3, Z. 29-54),

DEC1 wherein said means are further arranged to decide based on whether said header is comprised in said data field or not (Datentelegramme, die den Kennungscode nicht enthalten..., Sp. 8, Z. 28-42, Sp. 2, Z. 12-47), if said data field comprises said information for said user messaging function, or comprises said header and said information

for said one of said applications (falls das Filter einen Kennungscode erkennt, wird die Meldung..., Sp. 8, Z. 47-56, Sp. 3, Z. 29-54), and to perform said launching of said respective one of said applications and said addressing of the information to said respective one of said applications if it is decided that said data field comprises said header and said information for said one of said applications (wird die entsprechende Meldung über einen zweiten Ausgang einem Modul 27 zum Abarbeiten eines besonderen Dienstes zugeführt, Sp. 8, Z. 47-51),

Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Kennungscodes dient nach der D1 dazu, zwischen Nachrichten zu unterscheiden,

- die entweder an einen zweiten Teil des Betriebssystems gerichtet werden, um eine Kurznachrichte auf dem Mobiltelefon zu speichern (Sp. 5, Z. 12-17) und auf einem Display anzuzeigen (Sp. 2, Z. 38-47),
- oder die an eine besondere Anwendung gerichtet werden (Sp. 3, Z. 42 bis Sp. 4, Z. 1).

ORD wherein said data field of said user message was ordinarily determined to comprise said information for said user messaging function (Kurzmeldungen wie beispielsweise "Ruf doch bitte den Teilnehmer xyz an", Sp. 2, Z. 38-47), but is now alternatively used to comprise said header (Kennungscode) and said information for said one of said applications (Daten [...], die nach einer speziellen Prozedur zu verarbeiten sind, Sp. 3, Z. 29-54), and

STILL said terminal still being configured to receive and process user messages having a data field with information for said user messaging function (Datentelegramme, die den Kennungscode nicht enthalten..., Sp. 8, Z. 28-42, Sp. 2, Z. 12-47).

Zu den weiteren Merkmalen in den Hilfsanträgen der Serie 5 gelten die vorstehenden Ausführungen zum Hilfsantrag 4D und zum Hauptantrag gleichermaßen.

Die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche nach den Hilfsanträgen 5', 5'', 5''', 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J und 5K beruhen daher gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D1, EP 0 689 368 A1, nicht auf einer erfindertätigen Tätigkeit.

## V.

### **Zu den Fassungen der Hilfsanträge der Serie 6**

1. Das Streitpatent hat in keiner der Fassungen der Hilfsanträge der Serie 6 Bestand.
2. Die Hilfsanträge der Serie 6 umfassen die beiden Hilfsanträge 6 und 6A.

Im Hilfsantrag 6 wurde gegenüber der erteilten Fassung der Anspruch 1 ersatzlos gestrichen. Auf eine Anpassung der Nummerierung und Rückbezüge der weiteren Ansprüche des Hilfsantrags 6 wurde verzichtet; der Hilfsantrag 6 umfasst somit als unabhängige Ansprüche die Ansprüche 2 und 15.

Der Hilfsantrag 6A umfasst die unabhängigen Ansprüche 1, 2 und 15.

In die unabhängigen Ansprüche der Hilfsanträge der Serie 6 wurden neben den bereits vorstehend diskutierten Merkmalen TEL und AIR ein Merkmal aufgenommen, wonach es sich bei der einen der Anwendungen um eine Anwendung handelt, die Einstellungen in dem Endgerät erfordert, bevor die Anwendung genutzt werden kann, insbesondere um Dienste nutzen zu können, die von einem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden, insbesondere ein Internetzugang-

punkt, und dass die Informationen für die eine der Anwendungen diese Einstellungen umfasst.

Das neue Merkmal ist wie folgt formuliert:

SET wherein said one of said applications is an application that requires some settings in said terminal before said one of said applications can be used, in particular to be able to utilise services, in particular an Internet access point, provided by a network operator, wherein said terminal is arranged to receive a user message that comprises said settings.

Beispiel: gegenüber erteilter Fassung zusätzliche Merkmale im Anspruch 2 der Hilfsanträge der Serie 6			
	SET	TEL	AIR
6	x	X	
6A	x	X	x

Als Beispiele für Einstellungen (settings), die erforderlich sind, um Dienste nutzen zu können, werden in der Streitpatentschrift genannt:

- im Zusammenhang mit der Anwendung „Service DTMF Commands“, ein Passwort, eine Anwenderkennung oder etwas anderes im Zusammenhang mit den Diensten des Betreibers (a password, a user identifier, or something else related to the services provided by the operator, NK3, S. 7, Z. 27),
- im Zusammenhang mit der Anwendung „Internet access point“, ein Anbietername, eine Telefonnummer, Modeminitialisierungs-Informationen, Server-Informationen, die IP-Adresse (provider name, phone number, modem initialisation information, server information, IP address, S. 7, Z. 33, 34) und
- im Zusammenhang mit der Anwendung „fax box“, die Kontaktinformation zum Server, den Dateinamen des Fax und ein Passwort (the contact information to the server, filename of the fax and a password needed, S. 7, Z. 36, 39, 49).

Zum Beispiel lautet der Patentanspruch 2 **nach Hilfsantrag 6** vom 2. März 2015 gegliedert (Änderungen gegenüber erteiltem Anspruch 2 gekennzeichnet):

- 2 A terminal (1) for a communication network,
- 2.1 the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for displaying and processing of information
- 2.2 and further comprising wireless communication means for communicating user messages,

characterised in that

- 6 it comprises means (8, 10 - 12) that have been arranged to send information relating to one of said applications (17, 18) in a user message over wireless communication
- 7 and means (8) arranged to add a header to the user message, the header indicating the respective application (17, 18) that the information relates to,
- 4.2 the user message has an address field (ADD) containing the address of the destination of the message
- 4.3 and a data field (INFO) containing the information of the message,
- 4.4 and that said header is in said data field (INFO),

SET wherein said one of said applications is an application that requires some settings in said terminal before said one of said applications can be used, in particular to be able to utilise services, in particular an Internet access point, provided by a network operator, wherein said terminal is arranged to receive a user message that comprises said settings, and

TEL wherein said terminal (1) is a mobile phone.

Der Patentanspruch 15 nach **Hilfsantrag 6** vom 2. März 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber erteiltem Anspruch 16 gekennzeichnet):

- 16 A method of transferring data between a first device and a second device,
  - 16.1.1 the second device being remote from the first device,
  - 16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station capable of communicating over a mobile communications network and of a computer having a connection to the mobile communications network,
  - 16.2 the method comprising: retrieving a data entry from an application of the first device, said application containing a plurality of data entries each having a number of data fields,
  - 16.3 transmitting said data entry to the second device in a user message via the mobile communications network,
    - 4.1' the user message comprising a header for indicating, to the second device, which application of a plurality of applications is comprised in the second device that the data entry relates to,
    - 4.2 and the user message has an address field containing the address of the destination of the message
    - 4.3 and a data field containing the information of the message,
    - 4.4 and that said header is in said data field,
  - 16.5 and storing the received data entry in corresponding data fields in a corresponding application of the second device,
- SET wherein said corresponding application is an application that requires some settings in the second device before said corresponding application can be used, in particular to be able to utilise services, in par-

ticular an Internet access point, provided by a network operator,  
wherein said data entry comprises said settings, and

TEL wherein said second device is a mobile phone.

3. Die Hilfsanträge der Serie 6 sind nicht zulässig (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ).

Jeder der Hilfsanträge der Serie 6 enthält einen Unteranspruch, der dem vorstehend als nicht zulässig beurteilten **Unteranspruch 6** der erteilten Fassung entspricht.

In Bezug auf das neu eingeführte Merkmal **SET** hat der Senat keine Zweifel an der Ursprungsoffenbarung.

4. Außerdem beruhen die Gegenstände der unabhängiger Ansprüche 2 und 15 nach Hilfsantrag 6 gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift **D19, WO 92/14329 A1**, ohnehin nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Denn aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, sind auch die Anweisungen in den gegenüber dem Hauptantrag neu aufgenommenen Merkmalen SET und TEL in den nebengeordneten Ansprüchen 2 und 15 des Hilfsantrags 6 bekannt.

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, ist in Worten der in die nebengeordneten Ansprüche 2 und 15 des Hilfsantrags 6 aufgenommenen Merkmale ausgedrückt, Folgendes bekannt:

SET wherein said one of said applications is an application that requires some settings in said terminal before said one of said applications can be used,

Die Schrift D19 vermittelt die Lehre, dass die Kommunikationsinformationen geschützt werden können (S. 16, Z. 4, 5), und Anfragenachrichten nur dann beantwortet werden, wenn die Antwortadresse (reply address 45) oder ein Passwort in der Anfragenachricht (password) im Voraus im Endgerät gespeichert worden sind (to reply to query messages only when the reply address contained in the query message has been stored in the terminal equipment in advance or if the password contained in the query message corresponds to a password stored in advance in the terminal equipment, S. 16, Z. 16-22).

Um den Dienst "communication information request" im anfragenden oder im angefragten Endgerät nutzen zu können, muss somit in beiden Endgeräten, eine Einstellung der „reply address“ und/oder ein „password“ vorhanden sein.

~~in particular to be able to utilise services, in particular an Internet access point, provided by a network operator,~~ wherein said terminal is arranged to receive a user message that comprises said settings (the reply address 45 for the query message are included in the useful content of the message, S. 7, Z. 14, 15, S. 16, Z. 16-22, Fig. 13, BZ 43), and

Bei der "reply address 45" handelt es sich um eine Einstellung im Sinne des Streitpatents, da die Einstellungen gemäß Streitpatentschrift lediglich aus einer Telefonnummer oder IP-Adresse bestehen können (S. 7, Z. 33, 34).

TEL wherein said terminal is a mobile phone (S. 7, Z. 26-33, Fig. 3, BZ 1, S. 2, Z. 4).

Zu den weiteren Merkmalen im Hilfsantrag 6 gelten die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag gleichermaßen.

Die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche 2 und 15 nach dem Hilfsantrag 6 beruhen daher gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit

5. Unterstellt der Senat die Zulässigkeit des Hilfsantrags 6A, beruhen die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1, 2 und 15 nach Hilfsantrag 6A gegenüber einer **Zusammenschau der Schriften D19, WO 92/14329 A1, und D1, EP 0 689 368 A1**, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Int-PatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Wie vorstehend dargelegt, offenbart die Schrift D19 die Anweisungen in den Merkmalen SET und TEL. Die Anweisung im Merkmal AIR ist aus der Schrift D19 jedoch nicht entnehmbar.

Die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche 1, 2 und 15 nach Hilfsantrag 6A sind gegenüber dem Stand der Technik nach der D19 neu, sie beruhen jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn es ist eine übliche Anforderung an den Fachmann neue, vom Netzbetreiber den Teilnehmern offerierbare Dienste in Mobilfunknetzen zu entwickeln. Der Fachmann hatte dabei Veranlassung nach Lösungen zu suchen, die diese Dienste bereitstellenden Anweisungen auf möglichst kostengünstige Art und Weise auch an bereits in Verwendung befindliche Mobiltelefone zu übermitteln. Bei dieser Suche konnte er auf die Schrift D1, EP 0 689 368 A1, stoßen, die vorschlägt, ausführbare Instruktionen von einer zentralen Einheit an einem Mobiltelefon über die Luftschnittstelle zu übertragen (vgl. D1, Sp. 4, Z. 1-21).

Zu den übrigen Merkmalen in den nebengeordneten Ansprüchen des Hilfsantrags 6A gelten die vorstehend zum Hauptantrag genannten Gründe gleichermaßen.

Die Anweisungen in den nebengeordneten Ansprüchen nach Hilfsantrag 6A stellen somit nur eine Aggregation von jeweils für sich bereits in den Schriften D19,

WO 92/14329 A1, und D1, EP 0 689 368 A1, für Mobiltelefone in GSM-Mobilfunknetzen vorgeschlagenen Maßnahmen dar, der eine erfinderische Tätigkeit nicht zukommt.

## VI.

### Zu den Fassungen der Hilfsanträge der Serie 8

1. In keiner der Fassungen nach den Hilfsanträgen der Serie 8 kann das Streitpatent Bestand haben.
2. Die Hilfsanträge der Serie 8 umfassen die beiden Hilfsanträge 8 und 8A.

In die nebengeordneten Ansprüche der Hilfsanträge der Serie 8 wurden neben den bereits vorstehend diskutierten Merkmalen TEL, ALPH und DAT Merkmalskonvolute aufgenommen, die den Abruf eines Faxes von einem Faxserver betreffen.

Die in die Hilfsanträge der Serie 8 neu eingeführten Merkmale sind wie folgt bezeichnet:

FAX wherein said one of said application is an application for receiving faxes from a fax server,

NOT wherein said information for said one of said applications is a notification that a new fax has been received at said fax server and includes identifier information for retrieving said received fax from said fax server, and

POLL wherein said one of said applications functions either by user execution or automatically so that said terminal contacts said fax server au-

tomatically for retrieving, in particular via a fax call, a received fax according to said identifier information,

RET wherein said user message serves for contacting said fax server for retrieving a new fax that has been received at said fax server and includes identifier information for retrieving, in particular via a fax call, said received fax from said fax server,

SERV wherein said first device is a fax server, and wherein said second device is a mobile phone,

Beispiel: gegenüber erteilter Fassung zusätzliche Merkmale im Anspruch 1 der Hilfsanträge der Serie 8							
	FAX	NOT	POLL	RET	SERV	TEL	ALPH/ DAT
8	x	x	X			x	
8A	x	x	X			x	x

(Das Merkmal RET ist nur im Anspruch 2, das Merkmal SERV nur im Anspruch 15 enthalten.)

Zum Beispiel lautet der Patentanspruch 1 **nach Hilfsantrag 8** vom 2. März 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber erteiltem Anspruch 1 gekennzeichnet):

- 1 A terminal (1) for a communication network,
  - 2.1 the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for displaying and processing of information
  - 2.2 and further comprising wireless communication means for communicating user messages,characterised in that
  - 3 it comprises means that have been arranged to receive a wirelessly communicated user message
    - 4.1 having information for one of said applications (17, 18) and a header relating to said one of said applications (17, 18),
    - 5 and means (8) arranged to address the information to a respective one of said applications (17, 18) according to said header,
    - 4.2 the user message has an address field (ADD) containing the address of the destination of the message
    - 4.3 and a data field (INFO) containing the information of the message,
    - 4.4 and that said header is in said data field (INFO),
- FAX wherein said one of said application is an application for retrieving faxes from a fax server,

- NOT wherein said information for said one of said applications is a notification that a new fax has been received at said fax server and includes identifier information for retrieving said received fax from said fax server, and
- POLL wherein said one of said applications functions either by user execution or automatically so that said terminal contacts said fax server automatically for retrieving, in particular via a fax call, a received fax according to said identifier information,
- TEL wherein said terminal (1) is a mobile phone.

Der Patentanspruch 2 **nach Hilfsantrag 8** vom 2. März 2015 lautet unter Fortführung der Gliederung (Änderungen gegenüber erteiltem Anspruch 2 gekennzeichnet):

- 2 A terminal (1) for a communication network,
- 2.1 the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for displaying and processing of information
- 2.2 and further comprising wireless communication means for communicating user messages,
- characterised in that
- 6 it comprises means (8, 10 - 12) that have been arranged to send information relating to one of said applications (17, 18) in a user message over wireless communication
- 7 and means (8) arranged to add a header to the user message, the header indicating the respective application (17, 18) that the information relates to,
- 4.2 the user message has an address field (ADD) containing the address of the destination of the message
- 4.3 and a data field (INFO) containing the information of the message,

- 4.4 and that said header is in said data field (INFO),  
FAX wherein said one of said application is an application for retrieving faxes from a fax server,  
RET wherein said user message serves for contacting said fax server for retrieving a new fax that has been received at said fax server and includes identifier information for retrieving, in particular via a fax call, said received fax from said fax server,  
NOT wherein said identifier information was comprised in a notification of said new received fax in a user message received by said terminal, and  
TEL wherein said terminal (1) is a mobile phone.

Der Patentanspruch 15 nach **Hilfsantrag 8** vom 2. März 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber erteiltem Anspruch 16 gekennzeichnet):

- 16 A method of transferring data between a first device and a second device,  
16.1.1 the second device being remote from the first device,  
16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station capable of communicating over a mobile communications network and of a computer having a connection to the mobile communications network,  
16.2 the method comprising: retrieving a data entry from an application of the first device, said application containing a plurality of data entries each having a number of data fields,  
16.3 transmitting said data entry to the second device in a user message via the mobile communications network,

- 4.1' the user message comprising a header for indicating, to the second device, which application of a plurality of applications is comprised in the second device that the data entry relates to,
  - 4.2 and the user message has an address field containing the address of the destination of the message
  - 4.3 and a data field containing the information of the message,
  - 4.4 and that said header is in said data field,
  - 16.5 and storing the received data entry in corresponding data fields in a corresponding application of the second device,
- SERV wherein said first device is a fax server, and wherein said second device is a mobile phone,
- FAX wherein said corresponding application is an application for retrieving faxes from said fax server,
- NOT wherein said data entry is a notification that a new fax has been received at said fax server and includes identifier information for retrieving, in particular via a fax call, said received fax from said fax server, and
- POLL wherein said corresponding application functions either by user execution or automatically so that said mobile phone contacts said fax server automatically for retrieving a received fax according to said identifier information.

3. Die Hilfsanträge der Serie 8 sind nicht zulässig (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ).

Jeder der Hilfsanträge der Serie 8 enthält einen Unteranspruch, der dem vorstehend als nicht zulässig beurteilten **Unteranspruch 6** der erteilten Fassung entspricht.

Darüber hinaus sieht der Senat die Angaben in den Merkmalen **POLL** und **RET** nicht als ursprungsoffenbart an.

#### Merkmale POLL und RET

Der von der Beklagten angegebenen Fundstelle in der Offenlegungsschrift NK8, S. 12, Z. 17-32, entspricht Streitpatentschrift, NK3, Abs. [0034], entnimmt der Fachmann eine als „Fax box application“ bezeichnete Anwendung, die die Benachrichtigung, dass ein Fax eingegangen ist (the terminal receives a notification in a user message of a received fax) als Anwendernachricht empfängt und die Aufforderung an den Fax-Server, das Fax an das Endgerät zu übertragen, als Anwendernachricht sendet (Optionally it could be a user message sending the identifier information back to the server). Dass es sich bei diesen Anwendernachrichten (user message) um Anwendernachrichten mit anwendungsbezogenen Kopf handelt (Merkmal **4.1**), ergibt sich für den Fachmann auf Grund der Einleitung der Ausführungsbeispiele auf S. 5, Z. 14-18 der Offenlegungsschrift NK8 (entspricht Abs. [0017] der Streitpatentschrift NK3). Der Fax-Server überträgt auf die genannte Aufforderung hin das Fax als sog. fax call, worunter der Fachmann auf Grund der Bezeichnung „call“ eine leitungsvermittelte Verbindung und keine anwendungsbezogenen Nachrichten etwa in Kurznachrichtenform versteht.

Weder gegen die Kombination mit dem Merkmal **TEL** hat der Senat auf Grund der Fundstellen in der Ursprungsoffenbarung Bedenken (a terminal according to the present invention ... is shown ... as a mobile phone, NK8, S. 28, Z. 28-35) noch gegen die Zweckangabe im Merkmal **FAX** „application **for retrieving faxes**“ (The Fax Box application could function ... for retrieving a received fax, NK8, S. 12, Z. 25-28).

Die fakultative Angabe „**in particular via a fax call**“ in den Merkmalen **POLL** und **RET** der Hilfsanträge der Serie 8 stellt jedoch eine unzulässige Erweiterung des Anmeldegegenstands dar. Keiner Stelle der Ursprungsoffenbarung ist es entnehmbar, dass die Übermittlung des Faxes vom Fax

Server auf eine andere Weise als durch eine leitungsvermittelte Verbindung (fax call) erfolgt. Mit dem Hilfsantrag 8 wird jedoch ein Gegenstand beansprucht, bei dem diese Übertragung nur insbesondere über eine leitungsvermittelte Verbindung und damit auch über die in den unabhängigen Ansprüchen genannten Anwendernachrichten (user messages) erfolgen kann. Eine derartige Übertragung eines Faxes etwa über Kurznachrichten in einem GSM-System ist nicht ursprungsoffenbart. Die grundsätzlich zulässige Möglichkeit, das Patent nur durch einen Teil der Merkmale in einem Ausführungsbeispiel zu beschränken, führt im Fall der Merkmale **POLL** und **RET** dazu, dass der Patentgegenstand über den Gegenstand der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

4. Außerdem beruhen die jeweiligen Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1, 2 und 15 nach Hilfsantrag 8 gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift **D19, WO 92/14329 A1**, ohnehin nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Für die Beurteilung der Hilfsanträge der Serie 8 ist das auf S. 11, Z. 21-32 der D19 offenbarte Ausführungsbeispiel eines Message Handling Service (MHS) nach X.400 relevant, der an das Short Message Service Center (SC) angeschlossen ist. X.400 Kurznachrichten (X.400 short messages) können verwendet werden, um ein Mobiltelefon über den Eingang einer Nachricht im MHS zu informieren (notice of the arrival of message), um weitere Maßnahmen zu veranlassen (for further measures). Eine dieser Maßnahmen kann das Senden einer Kurznachricht vom Mobiltelefon an das MHS sein, um eine umfangreichere X.400-Nachricht an andere Geräte zu „entladen“, z. B. über einem Fernkopierer als Telefax-Nachricht.

- 4.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 8 beruht gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 8 wurden neben dem bereits vorstehend diskutierten Merkmal TEL die Merkmale FAX, NOT und POLL aufgenommen.

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, ist in Worten des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 8 ausgedrückt, auch Folgendes bekannt (fehlende Merkmale durchgestrichen):

FAX wherein said one of said application is an application (X.400 message handling service) for retrieving faxes (designated as a telefax message, S. 11, Z. 21-32) from a fax server (service unit 13, S. 11, Z. 11-20),

Die Schrift D19 offenbart, dass die Dienst Einheit 13 als Schnittstelle (block X) nach außen zu der Welt außerhalb des Mobilfunksystems (outwards into the world exterior of the PLMN) eine Dienstanpassungsvorrichtung (service adapters 19, 20, 21) u. a. für Telefax (telefax ... connections) aufweist (S. 11, Z. 11-20). Auf Grund der Funktion des MHS, eingehende Nachrichten auf Anforderung als Fax-Nachrichten über eine weitere Schnittstelle (interface U) auf einem Telekopierer zu „entladen“ (a more extensive X.400 message is unloaded from an interface U to a telecopier designated as a telefax message, S. 11, Z. 28-33), wird der Fachmann die Dienst Einheit 13 auch als Fax-Server ansehen.

NOT<sub>Teilweise</sub> wherein said information for said one of said applications is a notification that a new fax has been received at said fax server (a notice of arrival for a message, S. 11, Z. 28-33) ~~and includes identifier information for retrieving said received fax from said fax server, and~~

POLL<sub>Teilweise</sub> wherein said one of said applications functions ~~either~~ by user execution ~~or automatically~~ so that said terminal contacts said fax server (sending of a short message to the MHS service) ~~automatically~~ for retrieving, in particular via a fax call, a received fax (a more ex-

tensive X.400 message is unloaded from an Interface U to another equipment, for instance to a telecopier designated as a telefax message, S. 11, Z. 28-33) ~~according to said identifier information.~~

Die Schrift D19 zeigt nicht die Restmerkmale NOT und POLL, betreffend die „identifier information“ zum Empfang des Faxes, die nach dem Ausführungsbeispiel des Streitpatents eine eindeutige Kennung UID sein kann (NK3, Abs. [0034]).

Zu den weiteren Merkmalen im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 8 gelten die vorstehenden Ausführungen sinngemäß.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 8 ist gegenüber der Schrift D19 neu, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn die Verwendung einer eindeutigen Kennung (Restmerkmal RET) liegt schon deshalb nahe, um die abzurufende Nachricht von anderen Nachrichten auf dem MHS unterscheiden zu können.

4.2 Die Gegenstände der Ansprüche 2 und 15 nach Hilfsantrag 8 beruhen gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D19 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die nebengeordneten Ansprüche 2 und 15 umfassen gegenüber den bereits diskutierten Merkmalen weiterhin die Merkmale RET und SERV. Auch die Anweisungen aus diesen Merkmalen sind aus der D19 entnehmbar.

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, ist in Worten des Anspruchs 2 gemäß Hilfsantrag 8 ausgedrückt, auch Folgendes bekannt (fehlende Merkmale durchgestrichen):

RET<sub>Teilweise</sub> wherein said user message serves for contacting said fax server for retrieving a new fax that has been received at said fax server (sending of a short message to the MHS service) ~~and includes~~

~~identifier information~~ for retrieving, in particular via a fax call, said received fax from said fax server (a more extensive X.400 message is unloaded ... to another equipment, for instance to a telecopier designated as a telefax message, S. 11, Z. 28-33),

sowie in Worten des Anspruchs 15 gemäß Hilfsantrag 8 ausgedrückt, auch Folgendes:

SERV wherein said first device is a fax server (service unit 13 in a short message service center, S. 11, Z. 11-20), and wherein said second device is a mobile phone (S. 11, Z. 23).

Die vorstehende Beurteilung in Verbindung mit den Restmerkmalen NOT und POLL gilt für das nicht aus der D19 entnehmbare Restmerkmal RET gleichermaßen.

5. Außerdem beruhen die jeweiligen Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1, 2 und 15 nach Hilfsantrag 8A gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Der Hilfsantrag 8A fügt den nebengeordneten Ansprüchen in der Fassung nach Hilfsantrag 8 die Merkmale ALPH und DAT hinzu.

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, ist in Worten des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 8A ausgedrückt, auch Folgendes bekannt:

ALPH wherein said header and said information for said one of said applications are defined in alpha-numeric characters,

Die Anwendernachricht nach der Schrift D19 zeigt in Fig. 13 als anwendungsbezogenen Kopf (identification 44, S. 15, Z. 10-15) die Sonderzeichen ## und die Ziffer 2, die der Fachmann beide den alphanumerischen Zeichen zuordnen wird. Weiterhin ist in der D19 angegeben, dass davon ausgegangen wird, dass der Nutzinhalt (useful content of the message) in Zeichenform (character form) bzw. in Zeichenkodierung (character coding) vorliegt, was den Vorteil habe, dass die Anwendernachricht auch manuell (by man) auf einem Endgerät erstellt werden kann, die die Anfrage-Anwendung (query application) nicht unterstützt (S. 15, Z. 16-30). Dem Fachmann ist bekannt, dass Kurznachrichten in GSM (S. 1, Z. 20-34) manuell üblicherweise insbesondere in alphanumerischen Zeichen erstellt werden.

4.4 and that said header (identification 44)

DAT and said information for said one of said applications are in said data field (useful content 43, Fig. 13, BZ 43, 44).

Zu den weiteren Merkmalen in den nebengeordneten Ansprüchen nach Hilfsantrag 8A gelten die vorstehenden Ausführungen sinngemäß.

## VII.

### **Zu der Fassung des Hilfsantrags 7**

1. In der Fassung nach dem Hilfsantrag 7 kann das Streitpatent keinen Bestand haben.

2. Gegenüber der erteilten Fassung wurde im Hilfsantrag 7 der Anspruch 2 ersatzlos gestrichen. Auf eine Anpassung der Nummerierung und Rückbezüge der weiteren Ansprüche des Hilfsantrags 7 wurde verzichtet. Der Hilfsantrag 7 umfasst somit als unabhängige Ansprüche die Ansprüche 1 und 15. In diese Ansprüche wurde gegenüber der erteilten Fassung neben dem bereits diskutierten Merkmal TEL Merkmalskonvolute eingefügt, welche die Datensicherung bzw. Datenwiederherstellung unter Einbeziehung eines weiteren, dritten Endgeräts und damit einen Dienst betreffen, der im weitesten Sinn dem sog. Cloud-Computing zuzurechnen ist.

Die in den Hilfsantrag 7 neu eingeführten Merkmale sind wie folgt bezeichnet (angegeben ist der Wortlaut beim erstmaligen Auftreten):

- CON wherein said information for said one of said applications is content
- ANO that has been sent to a service center for backup storage by a user of said terminal with another terminal that comprised that application and said content therein,
- BAC and wherein said terminal is further arranged to send content of said application to said service center for backup storage in a user message
- SC wherein said first device is a service center computer, and wherein said second device is a mobile phone,

Der Patentanspruch 1 **nach Hilfsantrag 7** vom 2. März 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber erteiltem Anspruch 1 gekennzeichnet):

- 1 A terminal (1) for a communication network,
  - 2.1 the terminal comprising a plurality of applications (17, 18) for displaying and processing of information
  - 2.2 and further comprising wireless communication means for communicating user messages,

characterised in that

3 it comprises means that have been arranged to receive a wirelessly communicated user message

4.1 having information for one of said applications (17, 18) and a header relating to said one of said applications (17, 18),

5 and means (8) arranged to address the information to a respective one of said applications (17, 18) according to said header,

4.2 the user message has an address field (ADD) containing the address of the destination of the message

4.3 and a data field (INFO) containing the information of the message,

4.4 and that said header is in said data field (INFO),

CON wherein said information for said one of said applications is content

ANO that has been sent to a service center for backup storage by a user of said terminal with another terminal that comprised said application and said content therein,

BAC and wherein said terminal is further arranged to send content of said application to said service center for backup storage in a user message

4.2 having an address field (ADD) containing the address of the destination of the message

4.3 and a data field (INFO) containing the information of the message,

4.4 with said data field comprising said content and said header relating to said one of said applications, and

TEL wherein said terminal (1) is a mobile phone.

Der Patentanspruch 15 nach **Hilfsantrag 7** vom 2. März 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber erteiltem Anspruch 16 gekennzeichnet):

- 16 A method of transferring data between a first device and a second device,
- 16.1.1 the second device being remote from the first device,
- 16.1.2 and both the first and second device being one of a mobile station capable of communicating over a mobile communications network and of a computer having a connection to the mobile communications network,
- 16.2 the method comprising: retrieving a data entry from an application of the first device, said application containing a plurality of data entries each having a number of data fields,
- 16.3 transmitting said entry to the second device in a user message via the mobile communications network,
- 4.1' the user message comprising a header for indicating, to the second device, which application of a plurality of applications is comprised in the second device that the data relates to,
- 4.2 and the user message has an address field containing the address of the destination of the message
- 4.3 and a data field containing the information of the message,
- 4.4 and that said header is in said data field,
- 16.5 and storing the received data entry in corresponding data fields in a corresponding application of the second device
- SC wherein said first device is a service center computer, and wherein said second device is a mobile phone,
- ANO wherein said data entry has been sent to said service center computer for backup storage by a user of said mobile phone with another mobile phone that comprised that corresponding application and said data entry therein,

- 16.2' and wherein said method further comprises, before said retrieving of said data entry from that application of the service center computer:
- BAC sending said data entry to said service center computer for backup storage by said user with said other mobile phone in a user message.
- 4.2 the user message having an address field containing the address of the destination of the message
- 4.3 and a data field containing the information of the message.
- 4.4 wherein said data field comprises said header and said data entry.

3. Der Hilfsantrag 7 ist nicht zulässig (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ).

Der Hilfsantrag 7 enthält einen **Unteranspruch 6**, der dem vorstehend als nicht zulässig beurteilten Unteranspruch 6 der erteilten Fassung entspricht.

Darüber hinaus sieht der Senat Angaben im Merkmalskonvolut **CON/ANO/BAC** nicht als ursprungsoffenbart an.

Merkmale CON, ANO, BAC

Die Beklagte gibt als Offenbarungsstelle an: NK3, Abs. [0027] an, entspricht Offenlegungsschrift S. 9, Z. 14 bis S. 10, Z. 8.

Ursprungsoffenbart ist dort, dass der **gesamte Inhalt** der irgendeinen Anwendung auf dem Endgerät wiederhergestellt und damit auch gesichert wird (download (retrieve) all short dial application contents...same solution can be used for the contents of any application in the terminal).

Der Gegenstand des Hilfsantrags 7 schließt jedoch auch Teilsicherungen ein (Anspruch 1 z. B. „content of said application“, Anspruch 15 „data entry“). Diese Erweiterung führt zur Unzulässigkeit des Hilfsantrags 7.

4. Außerdem beruht der Gegenstand des Hilfsantrags 7 gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift **D19, WO 92/14329 A1**, nicht auf einer erfinderrischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Für die Beurteilung des Hilfsantrags 7 ist das bereits genannte Ausführungsbeispiel auf S. 7, Z. 20 bis S. 8, Z. 18, Fig. 3 der D19 relevant, bei dem die Kommunikationsinformation der Anwender in dem Service Center SC zentralisiert ist. Der Nutzer 3 eines Telefons 1 kann von dem Service Center SC die Kommunikationsinformation des Telefons 2 abrufen.

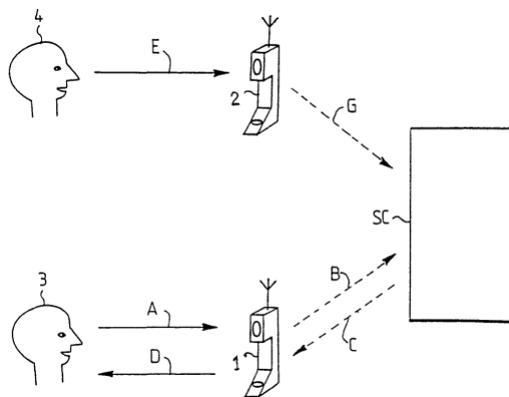


Fig. 3 gemäß D19

Als persönliche Kommunikationsinformation sind in der D19 z. B. Telefonnummern, Postanschriften, physische Adressen, Telefax, Telex und Teletex-Nummern genannt (S. 3, Z. 2-9). In der D19 wird zwar die Zweckangabe „Backup“ nicht verwendet, der Fachmann erkennt jedoch auf Grund der Angaben „centralized in the internal database of the SC“ und „receives updating information“ (S. 7, Z. 20-26) dass es sich bei dem Dienstzentrum SC gerade um eine zentrale Speichereinrichtung z. B. für Visitenkarten handelt (S. 3, Z. 9).

4.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 7 beruht gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 7 umfasst gegenüber der erteilten Fassung zusätzlich die Merkmale CON, ANO, BAC sowie das bereits diskutierte Merkmal TEL.

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, ist in Worten des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 8 ausgedrückt, auch Folgendes bekannt:

CON wherein said information for said one of said applications is content (communication information, S. 3, Z. 3-9, S. 7, Z. 20 bis S. 8, Z. 18)

ANO that has been sent to a service center (Fig. 3, BZ G) for backup storage (centralized in the internal database of the SC...receives updating information, S. 7, Z. 20-26) by a user 3, 4 of said terminal 1 with another terminal 2 (Fig. 3) that comprised that application and said content therein (S. 8, Z. 5-9),

BAC and wherein said terminal is further arranged to send content of said application to said service center (S. 8, Z. 5-9, Fig. 3, BZ G) for backup storage in a user message (short message service system, S. 4, Z. 15-18).

Zu den übrigen Merkmalen im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 7 gelten die vorstehenden Ausführungen sinngemäß.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 7 beruht daher gegenüber der Schrift D19 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.2 Der Gegenstand des Anspruchs 15 nach Hilfsantrag 7 beruht gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D19, WO 92/14329 A1, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der nebengeordneten Anspruch 15 nach Hilfsantrag 7 umfasst zusätzlich zu den Merkmalen, die den vorstehend besprochenen vergleichbar sind, weiterhin das Merkmal SC. Auch die Anweisungen aus diesem Merkmal sind aus der D19 entnehmbar.

Aus der Schrift D19, WO 92/14329 A1, ist in Worten des Anspruchs 15 gemäß Hilfsantrag 7 ausgedrückt, auch Folgendes bekannt:

SC wherein said first device is a service center computer (Service Center SC, Fig. 13, BZ SC), and wherein said second device is a mobile phone (telephone 1, Fig. 13, BZ 1, S. 7, Z. 11-20).

Der Gegenstand des Anspruchs 15 nach Hilfsantrag 7, beruht somit gegenüber der Schrift D19 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

## VIII.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO. Soweit die Kosten der Nebenintervention betroffen sind, findet § 101 Abs. 1 ZPO Anwendung. Entgegen der Ansicht der Nebenintervenientin handelt es sich vorliegend nicht um einen Fall einer streitgenössischen Nebenintervention nach § 101 Abs. 2 ZPO, da die Anwendung von § 69 ZPO wegen § 265 Abs. 2 Satz 3 ZPO ausgeschlossen ist, wenn der Rechtsnachfolger des Patentinhabers als Nebenintervenient auftritt (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 2011, X ZR 109/08 - Sensoranordnung, veröffentlicht in GRUR 2012, 149 ff.). Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil steht den am Verfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Berufung zu.

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

Voit

Martens

Müller

Arnoldi

Matter

Bb