



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

An Verkündungs Statt
zugestellt am
21. September 2015

5 Ni 30/13 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 1 148 681
(DE 601 15 530)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 2015 durch die Vorsitzende Richterin Klante sowie die Richter Schwarz, Dipl.-Ing. Gottstein, Dipl.-Geophys. Dr. Wollny und Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent EP 1 148 681 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist als Rechtsnachfolgerin der früheren Inhaberin, der N... Corporation aus E..., seit dem 12. März 2015 eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 148 681 B1 (Streitpatent), das am 19. April 2001 unter Inanspruchnahme der Prioritäten aus den englischen Anmeldungen GB 0009873 vom 20. April 2000 und GB 0012936 vom 26. Mai 2000 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in englischer Verfahrenssprache veröffentlicht worden und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Ak-

tenzeichen DE 601 15 530.0 geführt. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung „Method for transferring resource information“ (in Deutsch: „Verfahren zur Übertragung von Ressourceninformation“) und umfasst in der erteilten Fassung 34 Ansprüche, von denen die Patentansprüche 1, 24, 25 und 29 nebengeordnet, während die übrigen Ansprüche unmittelbar oder mittelbar auf einen dieser Ansprüche zurückbezogen sind.

Die unabhängigen Patentansprüche 1, 24, 25 und 29 in der erteilten Fassung lauten in der Verfahrenssprache wie folgt:

- 1. A method of transferring resource related information from a first mobile wireless communication terminal (1a) to a second mobile wireless communication terminal (1b, 1c), said first and second terminals operating in a wireless communication network (50), wherein at least the first terminal is a client of a server (20) connected to an external network and also to the wireless communication network which includes the first and second terminals, comprising the steps of:**

**connecting the first terminal to the external network to contact a resource;
the first terminal negotiating a communication connection between the first and second terminals; and
subsequently transferring information relating to the resource to the second terminal over the communication connection.**

24. A mobile wireless communication terminal (1a) configured to perform a method according to any one of the preceding claims.
25. A mobile wireless communication terminal (1b) arranged to access an external network resource via a wireless communication network (50) and comprising a controller (18), **characterised in that:**

the controller is arranged to receive an input of resource related information from another mobile wireless communication terminal (1a), to negotiate a communication connection with the other terminal and subsequently to receive the

resource related information over the communication connection.

29. A mobile wireless communication terminal (1a) arranged to access an external network resource via a wireless communication network (50) and comprising a controller (18), **characterised in that:**

the controller is arranged to send resource related information to another mobile wireless communication terminal (1b, 1c), to negotiate a communication connection with the other mobile wireless communication terminal and subsequently to send the resource related information over the communication connection.

In deutscher Sprache lauten diese Ansprüche laut Streitpatentschrift:

1. Verfahren zum Übertragen von Ressourcen-bezogenen Informationen von einem ersten mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät (1a) zu einem zweiten mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät (1b, 1c), wobei das erste und das zweite Endgerät in einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk (50) arbeiten, wobei mindestens das erste Endgerät ein Client eines Servers (20) ist, der mit einem externen Netzwerk und auch mit dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk verbunden ist, welches das erste und das zweite Endgerät einschließt, umfassend die Schritte:
 - Verbinden des ersten Endgeräts mit dem externen Netzwerk, um Kontakt zu einer Ressource herzustellen;
 - Aushandeln einer Kommunikationsverbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Endgerät durch das erste Endgerät; und
 - nachfolgend Übertragen von Informationen, die sich auf die Ressource beziehen, über die Kommunikationsverbindung an das zweite Endgerät.

24. Mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät (1a), konfiguriert, um ein Verfahren nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche auszuführen.

25. Mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät (1b), eingerichtet, um auf eine externe Netzwerkressource über ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk (50) zuzugreifen, und einen Controller (18) umfassend,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Controller eingerichtet ist, eine Eingabe von Ressourcen-bezogenen Informationen von einem anderen mobilen drahtlosen Kommunikationsend-

gerät (1a) zu empfangen, eine Kommunikationsverbindung mit dem anderen Endgerät auszuhandeln und nachfolgend die Ressourcen-bezogenen Informationen über die Kommunikationsverbindung zu empfangen.

- 29. Mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät (1a),** eingerichtet, um auf eine externe Netzwerkressource über ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk (50) zuzugreifen, und einen Controller (18) umfassend,
dadurch gekennzeichnet, dass der Controller eingerichtet ist, Ressourcen-bezogene Informationen an ein anderes mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät (1b, 1c) zu senden, eine Kommunikationsverbindung mit dem anderen mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät auszuhandeln und nachfolgend die Ressourcen-bezogenen Informationen über die Kommunikationsverbindung zu senden.

Aufgrund des Streitpatents hat die Beklagte ein in Asien ansässiges Drittunternehmen und deren in Großbritannien und im Inland ansässigen Tochtergesellschaften wegen Verletzung in Anspruch genommen, aufgrund dessen diese vom zuständigen Landgericht München I mit Urteil vom 30. Dezember 2013 (Az. 7 O 5327/13) antragsgemäß verurteilt worden sind. In dem von den Verletzungsbeklagten betriebenen Berufungsverfahren ist der Verletzungsstreit ohne Urteil beendet worden, woraufhin die beim erkennenden Senat unter dem Aktenzeichen 5 Ni 21/13 (EP) geführte Nichtigkeitsklage, welche eines der verklagten Tochterunternehmen gegen das Streitpatent erhoben hatte, zurückgenommen worden war.

Mit ihrer am 8. August 2013 erhobenen Nichtigkeitsklage hat die Klägerin das Streitpatent zunächst nur hinsichtlich der Patentansprüche 1, 24 und 29 angegriffen. Mit am 4. Februar 2015 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz hat sie ihre Klage auch auf die übrigen Ansprüche erweitert. Sie ist der Ansicht, dass der mit ihrer Klage angegriffene Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe und zudem wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht schutzfähig sei. Dies stützt sie auf die Druckschriften (Nummerierung laut Klageschriftsatz in Klammern)

D1 (BR3): 3Com Corporation: "Handbook for the Palm VII Organizer", 1998

D1a (BR3a): „Email address“, Wikipedia Eintrag, abgerufen am 26. Juli 2013 (auf Englisch),
https://en.wikipedia.org/wiki/Email_address

D1b (BR3b): „Palm VII“, Wikipedia Eintrag, abgerufen am 26. Juli 2013 (auf Englisch),
http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_VII

D1c (BR3c): Introduction to the IrDA Protocol, SES Technology R&D Group, 1997 (auf Englisch),
<http://www.palantirisystems.com/publications/IntroductiontoIrDA.pdf>

D2 (BR4): Jun Rekimoto: „Pick-and-Drop: A Direct Manipulation Technique for Multiple Computer Environments“, 10th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology, in Banff, Alberta, Canada, 14.-17.10.1997, Seiten 31-39,
<http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=263407.263505>,

D2a (BR4a): RFC 793, September 1981,
<http://tools.ietf.org/pdf/rfc793.pdf>,

D2b (BR4b): RFC 2018, Oktober 1996,
<http://tools.ietf.org/pdf/rfc2018.pdf>,

- D2c (BR4c):** „Transmission Control Protocol“, Wikipedia Eintrag, abgerufen am 26. Juli 2013, https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
- D3 (BR5):** Nobuo Kawaguchi, et. al.: „Ad Hoc Network System based on Infrared Communication“, in den Proceedings 1999 International Workshop on Parallel Processing, in Aizu-Wakamatzu, Japan, 21.-24. September 1999, Seiten 114-119, ISSN 1530-2016, Print ISBN 0-7695-0353-5
- D4:** Ericsson R320s Handbuch, Zweite Ausgabe, Dezember 1999
- D5:** WAP Architecture Version 30-Apr-1998, Wireless Application Protocol Architecture Specification
- D6:** EP 0 691 619 A2 (veröffentlicht 10. Januar 1996)
- D7:** Bluetooth Whitepaper, January 2000
- D8:** David Pogue: PalmPilot – The Ultimate Guide, 2nd ed.
- QE2:** Ericsson Mobile Phone R 320, Design Guidelines for WAP Services, 2nd ed. January 2000
- QE3:** Ericsson Mobile Phone R320s White Paper, March 2000
- QE4:** RFC2426 vCard MIME Directory Profile, September 1999
- QE5:** Kopie des Originalhandbuchs zu **D1**
- QE6:** Web Clipping Developer’s Guide, „Print Date 11/3/99“
- QE7:** Minstrel III User Manual
- QE8:** Ausdruck von <http://www.pressrelations.de/new/standard/dereferrer.cfm?r=11601>, 23. September 1999

- QE9:** Kopie aus der Zeitschrift PC Guide Nr. 3 März 2000, Seiten 116 - 120
- QE10:** Ausdruck aus http://www.mobile-times.ch/handytest/eri_r320_1.htm
- QE11:** Ausdruck von http://www.thefreelibrary.com/_/print/PrintArticle.aspx?id=60301432
- QE12:** Ausdruck aus SPIEGEL-Online vom 25. Februar 2000, 16:06 Uhr
- QE13:** E-Mail von Frau H..., Verlag R... vom 20. Januar 2015.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 1 148 681 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, dem Streitpatent eine der Fassungen der in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträge 1 bis 8 zu geben.

Die Beklagte erachtet die Klageerweiterung für unzulässig und tritt im Übrigen der Argumentation der Klägerin entgegen. Sie hält den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, zumindest aber in einer der verteidigten Fassungen laut den in der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 2015 überreichten Hilfsanträgen für patentfähig.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 8. Dezember 2012 mit Präklusionsfrist bis zum 25. Februar 2015 zukommen lassen.

Mit Schriftsatz vom 18. April 2015 (Bl. 443 GA) hat die Beklagte die Übernahme des Verfahrens statt der bisherigen Patentinhaberin erklärt. Die Klägerin hat dem Beklagtenwechsel mit Schriftsatz vom 27. Mai 2015 (Bl. 485 GA) zugestimmt.

In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin die erst zu diesem Zeitpunkt überreichten Hilfsanträge als verspätet gerügt. Darüber hinaus hat sie zwei Exemplare des Handbuchs **QE5** in Original vorgelegt. Die Beklagte hat hierauf die Vertagung, Gewährung einer Schriftsatzfrist und Kostenauflegung für die mündliche Verhandlung auf die Klägerin beantragt. Die Klägerin ist diesen Anträgen entgegengetreten. Der Senat hat nach Zurückweisung der Anträge auf Vertagung und Schriftsatznachlass die Zustellung der Entscheidung an Verkündungs Statt beschlossen.

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

Entscheidungsgründe

A.

Die Klage ist zulässig.

Die mit am 4. Februar 2015 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz auf sämtliche Patentansprüche erweiterte Klage ist entgegen der Auffassung der Beklagten, nachdem diese der hierin liegenden Klageänderung (vgl. BGH, Urteil vom 20. März 2012 – X ZR 58/09, Rn. 43 [juris], sowie Urteil vom 19. Juli 2011 - X ZR 25/09, Rn. 9 [juris]; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 82 Rn. 23; Schulte/Voit, PatG, 10. Aufl., § 81 Rn. 70, jeweils m. w. N.) nicht zugestimmt hat, nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 263 ZPO als sachdienlich zuzulas-

sen, weil hierdurch ein möglicher weiterer Streit hinsichtlich der Patentfähigkeit des Streitpatents vermieden wird (vgl. Schulte/Voit, a. a. O. Rn. 69; vgl. allg. hierzu auch Becker-Eberhard in Münchener Kommentar zur ZPO, 4. Aufl., § 263 Rn. 31 ff.; zum Verwaltungsprozess vgl. auch Schoch/Schneider/Bier/Ortloff/Riese, VwGO, 26. EL, § 91 Rn. 61). Auch wenn der Verletzungsprozess, den die Beklagte gegen ein Drittunternehmen angestrengt hatte, zwischenzeitlich beendet ist, kann eine Sachdienlichkeit der Zulassung der Klageerweiterung nicht verneint werden. Die Klägerin, die an diesem Verletzungsverfahren nicht unmittelbar beteiligt war, hat durch die Klageerweiterung deutlich werden lassen, dass sie sich entschlossen hat, gegen das Streitpatent nicht nur im Umfang des Verletzungsverfahrens vorzugehen. Somit wäre im Falle einer Zurückweisung der Klageerweiterung eine neue Nichtigkeitsklage der Klägerin gegen die Beklagte zu erwarten, die sich auch gegen die durch die Klageerweiterung neu einbezogenen Ansprüche richten würde. Durch die Zulassung der Klageänderung kann diese neue Klage vermieden werden. Für eine Zulassung der Klageänderung als sachdienlich spricht auch, dass bei einer neuen Klage im Wesentlichen dieselben tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu klären sein würden, die sich bereits im Rahmen der vorliegenden Nichtigkeitsklage stellen. Es erscheint daher interessengerecht sowie für alle Beteiligten zeit- und kostensparend, wenn die mit der Klageerweiterung aufgeworfenen weiteren Streitpunkte der Parteien im Rahmen der bereits anhängigen Klage einer Entscheidung zugeführt werden.

Nachdem die Klägerin der Übernahme des Verfahrens durch die Beklagte statt der bisherigen Patentinhaberin zugestimmt hat, ist das Klageverfahren nur noch zwischen ihr und der Beklagten als neuer Patentinhaberin nach Maßgabe des § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 265 Abs. 2 ZPO anhängig (BGH GRUR 1992, 430 – Tauchcomputer).

B.

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

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

a) Das in der Verfahrenssprache Englisch abgefasste Streitpatent betrifft ausweislich der Bezeichnung ein Verfahren zur Übertragung von Ressourceninformation.

Hierzu wird in der Streitpatentschrift ausgeführt, die dem Streitpatent zugrunde liegende Erfindung betreffe ein Verfahren, um Browserinformationen und/oder Browserparameter zwischen drahtlosen Kommunikationsvorrichtungen in einem Telekommunikationsnetzwerk zu übertragen, sowie eine Vorrichtung dafür (vgl. **BR1**, Abs. [0001]).

Das Streitpatent beschreibt es als bekannt, dass Internetinhalte und fortschrittliche Datendienste Benutzern zugänglich seien, die mit geeignet konfigurierten Kommunikationsvorrichtungen wie etwa Mobilfunktelefonen ausgerüstet sind (vgl. **BR1**, Abs. [0002]).

Aus dem Stand der Technik seien Systeme bekannt, die drahtlosen Kommunikationsvorrichtungen einen Zugang zu Computernetzwerken und anderen Datendiensten bereitstellen. Die Streitpatentschrift nennt konkret die Offenlegungsschriften WO 98/32301 A1 und EP 0 924 921 A1 (vgl. **BR1**, Abs. [0004]). Laut dem Streitpatent werde es, da die Anzahl und Vielfalt von Inhalten und Diensteanbietern ansteige, immer deutlicher, dass ein Bedarf dafür bestehe, die Verteilung von Informationen unter Benutzern von drahtlosen Kommunikationsvorrichtungen zu vereinfachen bzw. zu erleichtern (vgl. **BR1**, Abs. [0005]).

Vor diesem Hintergrund benennt das Streitpatent als eine Aufgabe, die Verteilung von Informationen, die sich auf Internetinhalte und Diensteanbieter beziehen, zu vereinfachen (vgl. **BR1**, Abs. [0005]).

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent mit dem Patentanspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

V1	A method of transferring resource related information from a first mobile wireless communication terminal (1a) to a second mobile wireless communication terminal (1b, 1c),	Verfahren zum Übertragen von ressourcenbezogenen Informationen von einem ersten mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät (1a) zu einem zweiten mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät (1b, 1c),
V2	said first and second terminals operating in a wireless communication network (50),	wobei das erste und das zweite Endgerät in einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk (50) operieren,

V3	wherein at least the first terminal is a client of a server (20) connected to an external network and also to the wireless communication network which includes the first and second terminals,	wobei mindestens das erste Endgerät ein Client eines Servers (20) ist, der mit einem externen Netzwerk und auch mit dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk verbunden ist, welches das erste und das zweite Endgerät einschließt,
V4	comprising the steps of:	umfassend die Schritte:
V4.1	connecting the first terminal to the external network to contact a resource;	Verbinden des ersten Endgeräts mit dem externen Netzwerk, um Kontakt zu einer Ressource herzustellen;
V4.2	the first terminal negotiating a communication connection between the first and second terminals; and	Aushandeln einer Kommunikationsverbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Endgerät durch das erste Endgerät; und
V4.3	subsequently transferring information relating to the resource to the second terminal over the communication connection.	nachfolgend Übertragen von Informationen, die sich auf die Ressource beziehen, über die Kommunikationsverbindung an das zweite Endgerät.

Das Patent schlägt im nebengeordneten Patentanspruch 24 ein mobiles drahtloses Kommunikationsgerät vor:

24	A mobile wireless communication terminal (1a) configured to perform a method according to any one of the preceding claims.	Mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät (1a), konfiguriert, um ein Verfahren nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche auszuführen.
----	--	---

Das Patent schlägt im nebengeordneten Patentanspruch 25 ein weiteres mobiles drahtloses Kommunikationsgerät vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

E1	A mobile wireless communication terminal (1b) arranged to access an external network resource via a wireless communication network (50) and comprising a controller (18), characterised in that:	Mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät (1b), eingerichtet, um auf eine externe Netzwerkressource über ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk (50) zuzugreifen, und einen Controller (18) umfassend, dadurch gekennzeichnet, dass
E2	the controller is arranged to receive an input of resource related information from another mobile wireless communication terminal (1a),	der Controller eingerichtet ist, eine Eingabe von Ressourcen-bezogenen Informationen von einem anderen mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät (1a) zu empfangen,
E3	to negotiate a communication connection with the other mobile wireless communication terminal and	eine Kommunikationsverbindung mit dem anderen mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät auszuhandeln und
E3.1	subsequently to receive the resource related information over the communication connection.	nachfolgend die Ressourcen-bezogenen Informationen über die Kommunikationsverbindung zu empfangen.

Das Patent schlägt im nebengeordneten Patentanspruch 29 noch ein weiteres mobiles drahtloses Kommunikationsgerät vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

S1	A mobile wireless communication terminal (1a) arranged to access an external network resource via a wireless communication network (50) and comprising a controller (18), characterised in that:	Mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät (1a), eingerichtet, um auf eine externe Netzwerkressource über ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk (50) zuzugreifen, und einen Controller (18) umfassend, dadurch charakterisiert, dass:
S2	the controller is arranged to send resource related information to another mobile wireless communication terminal (1b, 1c),	der Controller eingerichtet ist, ressourcenbezogene Informationen an ein anderes mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät (1b, 1c) zu senden,
S2.1	to negotiate a communication connection with the other mobile wireless communication terminal and	eine Kommunikationsverbindung mit dem anderen mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät auszuhandeln und
S2.2	subsequently to send the resource related information over the communication connection.	nachfolgend die ressourcenbezogenen Informationen über die Kommunikationsverbindung zu senden.

b) Zuständiger Fachmann auf dem einschlägigen Technikgebiet ist ein Hochschulingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik, der über Berufserfahrung auf dem Gebiet der Mobilfunknetze und dem Gebiet der Entwicklung und Implementierung von mobilen Endgeräten sowie standardkonformen Anwendungen in drahtlosen Kommunikationsnetzen verfügt.

c) Ausgehend vom Fach- und Erfahrungswissen dieses Fachmanns ist von folgendem Verständnis des Patentgegenstandes auszugehen:

Unter den Begriff eines mobilen drahtlosen Kommunikationsendgeräts („mobile wireless communication terminal“) fallen alle mobilen Endgeräte, die mit anderen Geräten über ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk („wireless communication network“) kommunizieren können, d. h. Nachrichten oder Informationen über eine Luftschnittstelle austauschen können (tragbare Computer (Laptops), PDAs, Mobiltelefone etc.). Bei dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk kann es sich bspw. um WLAN, Infrarot, Bluetooth, jede Art von Mobilfunknetz wie GRPS, UMTS, DECT etc. handeln.

Gemäß dem Verfahren nach Patentanspruch 1 wird ressourcenbezogene Information („resource related information“) von einem ersten zu einem zweiten mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät übertragen.

Unter einer Ressource („resource“) versteht der Fachmann ganz allgemein eine Quelle für Daten, Netzwerkdienste oder dergleichen, auf die von einem Gerät aus zugegriffen werden kann. Diese Ressource kann dabei in einem lokalen Netzwerk, z. B. auf einem Endgerät abgelegt sein oder über ein externes Netzwerk erreichbar sein. Bei einer ressourcenbezogenen Information („resource related information“) handelt es sich um eine Information, die diese Ressource beschreibt, z. B. wie diese aufgefunden werden kann (z. B. eine URL). Das Streitpatent nennt als ressourcenbezogene Information z. B. „...Information related to the internet content...“ (vgl. Abs. [0005], „... resource related information such as a service or content“ (vgl. Abs. [0031]), „... the content is a url“ (vgl. Abs. [0037]) und „...the contents are browser settings...“ (vgl. Abs. [0007]). Ressourcenbezogene Information kann daher entweder einer Ressource entnommen und auf das Endgerät übertragen werden oder bereits auf dem Endgerät gespeichert sein (z. B. „browser settings“).

Soweit Merkmal V2 fordert, dass das erste und das zweite Endgerät in einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk (50) operieren („operating in a wireless communication network“, so bedeutet dies für den Fachmann nicht, dass beide Geräte aktiv eine Verbindung aufgebaut haben. Es reicht, wenn die Geräte in dem Kommunikationsnetz angemeldet und in Betrieb, d. h. gegenseitig erreichbar, sind bzw. bei Bedarf eine Kommunikationsverbindung in das Netz aufbauen können (z. B. in einem Mobilfunknetz). Mithin bedeutet dieses Merkmal nicht, dass eine Kommunikationsverbindung bereits zwischen dem ersten und zweiten Endgerät besteht.

Gemäß Merkmal V3 ist wenigstens das erste drahtlose Kommunikationsendgerät ein Client eines Servers („server 20“). Ein Client („client“) eines Servers ist ein Rechner, der einen Dienst bei dem Server anfordern kann, der diesen Dienst bereitstellt. Der anspruchsgemäße Server ist mit einem externen Netzwerk und dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk, welches das erste und zweite Endgerät einschließt, verbunden. Das erste Kommunikationsendgerät ist somit über eine Kommunikationsverbindung über das Kommunikationsnetzwerk mit dem Server verbunden. Bei dem externen Netzwerk kann es sich um ein beliebiges, von dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk gemäß Merkmal V1 verschiedenes (drahtgebundenes oder drahtloses) Netzwerk handeln, mithin um ein Netzwerk, in dem sich neben dem Server weitere Rechner/Server befinden, oder auch um das Internet selbst. Das Streitpatent nennt ausführungsgemäß einen Gateway-Server (server (20)), der die Funktion hat, das Endgerät aus dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk mit dem externen Netzwerk und auf diese Weise beide Netzwerke miteinander zu verbinden.

Gemäß Merkmal V4.1 wird das erste Kommunikationsendgerät mit dem externen Netzwerk verbunden, und es greift auf eine Ressource zu. Diese Ressource befindet sich somit in dem externen Netzwerk und nicht auf dem Server selbst.

Unterm dem Aushandeln einer Kommunikationsverbindung durch das erste Endgerät zwischen dem ersten und dem zweiten Endgerät (Merkmal V4.2) versteht der einschlägige Fachmann, dass das erste Gerät einen Verbindungsaufbau unter Austausch von Informationen über die Verbindungsmodalitäten zwischen den beiden Kommunikationspartnern initiiert. Es besteht mithin noch keine Kommunikationsverbindung zwischen den beiden Geräten. Master für das Aushandeln der Verbindung ist das erste Kommunikationsendgerät. Bezüglich einer zeitlichen Relation zum vorherigen Verfahrensschritt V4.1 ist nur festgelegt, dass es „später“ sein muss. Das Merkmal lässt zudem offen, ob diese Verbindung über das drahtlose Kommunikationsnetzwerk gemäß Merkmal V1 oder über ein anderes Kommunikationsnetzwerk aufgebaut wird (vgl. auch Streitpatent Abs. [0008], „The connection may be indirect in the sense that the information is transported over the wireless communication network for example by SMS (Short Message Service), CSD (Circuit Switched Data) or GPRS (General Packet Radio Service), or direct using Infra Red (IR), Low Power Radio Frequency (LPRF) or other suitable mechanism.“) und ob zum Zeitpunkt des Aushandelns der Kommunikationsverbindung nach Merkmal V4.2 die Verbindung zu dem externen Netzwerk gemäß Merkmal V4.1 noch besteht.

Über diese, neu ausgehandelte Verbindung werden anschließend die Informationen, die sich auf die externe Ressource beziehen, d. h. ressourcenspezifische Informationen, vom ersten an das zweite Endgerät übertragen (Merkmal V4.3). Die zu übertragenden Informationen befinden sich demnach bereits in einem Speicher auf dem ersten Kommunikationsendgerät.

II. Zur erteilten Fassung

1. Es kann dahinstehen, ob der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegeben ist, denn die Gegenstände des Streitpatents laut den nebengeordneten Patentansprüchen 1, 24, 25 und 29 der erteilten Fassung gelten vor dem Hintergrund des Standes der Technik laut Druckschrift **QE5** (bzw. **D1**) nicht mehr als neu i. S. d. Art. 54 Abs. 1 und 2 EPÜ.

Zwar hatte der Senat im qualifizierten Hinweis vom 8. Dezember 2014 noch mitgeteilt, dass die Gegenstände neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen könnten, sowie zu Beginn der mündlichen Verhandlung mitgeteilt, dass die Gegenstände der nebengeordneten erteilten Patentansprüche nach der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Meinung des Senats zwar neu, jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürften. Hieran vermag er aber infolge der Diskussion in der mündlichen Verhandlung und insbesondere nach den überzeugenden Ausführungen der Klägervertreter nicht mehr festzuhalten. Eines gesonderten Hinweises des Senats in der mündlichen Verhandlung bedurfte es dabei nicht mehr, nachdem die Klägerin die Frage der Neuheit in der mündlichen Verhandlung trotz und gerade auch vor dem Hintergrund des qualifizierten Hinweises des Senats erneut aufgegriffen hatte und die Parteien hierzu ausführlich ihre gegensätzlichen Argumente vorgetragen hatten.

a) Bei dem Handbuch **QE5** handelt es sich um vorveröffentlichten Stand der Technik.

Das Original-Handbuch zu der Kopie nach Anlage **QE5** wurde in der mündlichen Verhandlung von der Klägerin vorgelegt. Für den Senat ergaben sich bei der Überprüfung keine Zweifel, dass es sich bei der Druckschrift **QE5** um die Kopie dieses Original-Handbuchs handelt. Inhaltlich stimmt das Handbuch **QE5** bis auf den Zusatz auf der ersten Seite der Druckschrift **D1**, wonach der Dienst „Palm.Net“ nicht über den 31. August 2004 hinaus bereitgestellt wird, auch mit der Druckschrift **D1** überein.

Die Beklagte hat die Vorveröffentlichung des Handbuchs gemäß Anlage **QE5** in der mündlichen Verhandlung zwar bestritten, jedoch keine Tatsachen vorgetragen, die abweichend von den Ausführungen der Klägerin, etwa im Schriftsatz vom 25. Februar 2015 und der Vorlage des Original-Handbuchs in der mündlichen Verhandlung, Anlass sein könnten, noch Zweifel am Veröffentlichungstag der **QE5** zu erwecken. Das Handbuch **QE5** weist einen Copyright Vermerk aus dem Jahr 1998 auf (vgl. **QE5**, Page II). Da Druckschriften nach der Lebenserfahrung in unmittelbarem Anschluss nach der Herstellung auch verteilt zu werden pflegen, kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass der auf der Druckschrift angegebene Zeitpunkt („copyright notice“) mit der öffentlichen Zugänglichkeit identisch ist. Dass im vorliegenden Fall konkrete Umstände vorliegen, die zu Zweifeln Anlass geben würden, hat die Beklagte nicht vorgetragen. Zudem ist auf der Seite 274 der **QE5** eine Hinweis auf die Jahr 2000-Garantie für den im Handbuch beschriebenen Organizer Palm VII enthalten, der jedoch nur dann sinnvoll ist, wenn das Handbuch bereits vor dem Jahr 2000 und somit vor dem maßgeblichen Zeitrang des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

b) Zum erteilten Patentanspruch 1

Das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 gilt als nicht neu gegenüber der Druckschrift **QE5** und ist somit nicht patentfähig.

Bei der Druckschrift **QE5**, welche inhaltsgleich mit der Druckschrift **D1 (BR3)** ist, handelt es sich um das Handbuch für den PALM VII Organizer (vgl. Titel), ein mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät (vgl. **QE5**, Kapitel 5, S. 121; „Your organizer is a wireless device“; „... enable your organizer, like a cellular phone, to use a radio frequency to transmit and receive information over the airwaves.“).

Der aus der Druckschrift **QE5** bekannte Organizer ist in der Lage, über eine eingebaute Infrarotschnittstelle Daten an einen zweiten Organizer zu übertragen. Zu den übertragbaren Daten gehören z. B. Einträge eines aktuell angezeigten Terminkalenders, aktuell angezeigter Adressbücher, TODO-Listen oder Memo-Listen, oder ein im Speicher installiertes Programm (vgl. **QE5**, S. 187, „Beaming Information“). Bei einem Terminkalender, einer TODO-Liste oder einem Adressbuch handelt es sich jeweils um eine Ressource des Palm VII und bei den zugehörigen, zu übertragenden Daten handelt es sich mithin um Informationen, die sich auf die jeweilige Ressource beziehen. Aus der Druckschrift **QE5** geht somit ein Verfahren zum Übertragen von ressourcenbezogener Information von einem ersten mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät (ein erster Palm VII) zu einem zweiten mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät (zweiter Palm VII) hervor (**Merkmal V1**).

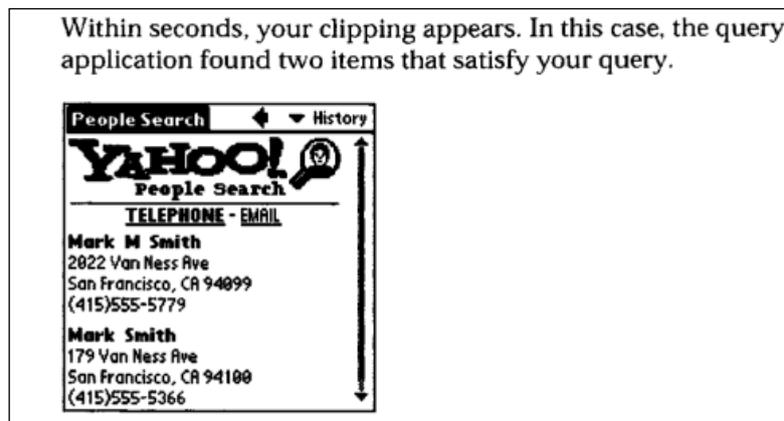
Der aus der Druckschrift **QE5** bekannte Palm VII funktioniert wie ein Mobiltelefon in einem Mobilfunknetz (vgl. **QE5**, S. 121, erster Absatz, „Your Palm VII organizer is equipped with an internal transmitter and an antenna. These components enable your organizer, like a cellular phone, to use a radio frequency to transmit and receive information over the airwaves.“). Zwei derartige Endgeräte (Organizer), operieren somit in demselben drahtlosen Kommunikationsnetzwerk (**Merkmal V2**).

Mittels dem bekannten Organizer (Palm VII) kann über einen Palm.Net-Server auf das Internet zugegriffen werden (vgl. **QE5**, S. 124, „The Palm.Net wireless communication service“; „The Palm.Net wireless communication service includes ... the network through which you access the Internet“). Palm.Net dient dabei als Gateway-Server im Sinne der Streitpatentschrift, da das Endgerät über diesen Server aus dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk auf das externe Netzwerk (Internet) zugreifen kann und auf diese Weise beide Netzwerke miteinander verbindet (vgl. **QE5**, S. 125, „The network“; „The Internet is often described as a „network of networks,“ and the Palm.Net network is just another network tied into the Internet.“). Greift der „Palm VII“ auf diese Weise auf das Internet zu, so ist er ein Client eines Servers (Palm.Net), der mit einem externen Netzwerk (Internet) und mit dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk verbunden ist, welches das erste und das zweite Endgerät einschließt (**Merkmal V3**).

Als Beispiel für den Zugriff auf externe Netzwerke, z. B. das Internet, wird in dem Handbuch **QE5** das „web clipping“ beschrieben, womit eine Anfrage für eine spezifische Information im Internet erstellt wird (vgl. **QE5**, S. 121, letzter Absatz). Genauso wie ein Web-Browser Zugriff auf viele verschiedene Webseiten bereitstellt, stellt der Organizer Zugriff auf viele verschiedene „sites“ für das „web clipping“ zur Verfügung. Diese „sites“ werden in dem Handbuch **QE5** als Abfrage-Anwendungen („query applications“) bezeichnet. Sie können wie andere für den Palm VII vorgesehene Applikationen verwendet werden. Jede dieser Anwendungen ist entworfen, um eine spezifische Information, z. B. Verkehrsinformationen, Wetterinformationen, Fluglinien, Hotels, Telefonnummern, Adressen oder E-Mail-Adressen aus dem Internet abzufragen (vgl. **QE5**, S. 122, Abs. 1 bis 4). Dies bedeutet aus fachmännischer Sicht, dass jede dieser Anwendungen vorgegebene Einstellungen besitzt, um - wie mit einem Web-Browser - auf Informationen einer Ressource im Internet zuzugreifen. Mithin sind in jeder dieser Anwendungen Informationen (Browsereinstellungen) im Sinne des Streitpatents vorgesehen, die sich auf eine Ressource im Internet beziehen (vgl. Streitpatent, Abs. [0007], „Preferably, the information facilitates access to an external network resource by the second terminal such as a URL, browser settings or the like.“; Abs. [0040]; „In the case where

the contents are the browser settings for a gateway necessary to access a specific service...“).

Beispielsweise ist es bei Auswahl des „Yahoo!People Search“-Icons auf dem „Palm VII“-Display möglich, nach Telefonnummern und Adressen bei dem Anbieter „Yahoo“ zu suchen (vgl. **QE5**, S. 133 bis 134, „Example of web clipping“). Dabei wird das Endgerät („Palm VII“) über das drahtlose Kommunikationsnetz mit dem Anbieter „Yahoo“ in einem externen Netzwerk verbunden, um Kontakt zu der Ressource („Yahoo!People Search“) herzustellen (**Merkmal V4.1**) und eine Suche durchzuführen. Als Ergebnis der Suche wird der Inhalt von der externen Ressource auf das Endgerät übertragen und dort für eine Anzeige auf dem Palm VII in einem lokalen Speicher abgelegt und dargestellt, vgl. Ausschnitt aus **QE5**, S. 134:



Ausschnitt aus Seite 134 der **QE5**

Falls der Nutzer einer derartigen Abfrageanwendung es für erforderlich oder hilfreich hält, diese Anwendung einem anderen Nutzer eines anderen Organizers (zweites Endgerät) zur Verfügung zu stellen, so kann er diese Anwendung anschließend über die im Organizer vorhandene Infrarotschnittstelle an ein zweites Endgerät senden (vgl. **QE5**, S. 187, „Beaming Information“, vierter Aufzählungspunkt, „An application installed in RAM memory“). Ist der Sendevorgang abgeschlossen, wird auf dem sendenden Gerät (erstes Endgerät) eine entsprechende Dialogbox angezeigt (vgl. **QE5**, S. 188, „To beam an application“; „7. Wait for the Beam Status dialog box to indicate that the transfer is complete ...“). Dies bedeu-

tet für den einschlägigen Fachmann, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Endgerät durch das erste Endgerät (das die Anwendung senden will) funktionsnotwendigerweise eine Kommunikationsverbindung (Infrarot-Verbindung) ausgehandelt wird (worauf das zweite Endgerät mit entsprechender Bestätigung der Übertragung antwortet; **Merkmal V4.2**).

Wie vorstehend dargelegt, werden mit der Anwendung die Einstellungen mitgeliefert, mit denen - ähnlich einem Web-Browser - auf die Ressource im Internet zugegriffen werden kann. Mithin wird nachfolgend auf das Aushandeln der Verbindung eine Information, die sich auf die Ressource bezieht (die „query application“ mit den „browser settings“, die den Zugriff auf die externe Ressource ermöglicht), über die Kommunikationsverbindung an das zweite Endgerät übertragen (**Merkmal V4.3**).

Soweit die Beklagte argumentiert, dass es sich bei der Information, die vom ersten an das zweite Endgerät gemäß Merkmal V4.3 übertragen wird um eine Information handeln muss, die vom ersten Endgerät von der Ressource im externen Netzwerk heruntergeladen wird, so kann dem der Senat nicht folgen. Die Klägerin hat hierzu überzeugend argumentiert, dass dies weder dem geltenden Patentanspruch 1 noch der Beschreibung der Streitpatentschrift zu entnehmen ist. Der Streitpatentschrift ist vielmehr zu entnehmen, dass es sich bei diesen Informationen um von der externen Ressource heruntergeladene Informationen handeln kann aber nicht muss, da auch eine URL oder Browsereinstellungen zu diesen Informationen zählen, welche aus fachmännischer Sicht aber bereits auf dem Endgerät gespeichert sind und nicht erst von der Ressource heruntergeladen werden (vgl. Streitpatent Abs. [0007], „Preferably, the information facilitates access to an external network resource by the second terminal such as a URL, browser settings or the like. Alternatively, the information may have been previously downloaded from the external network and could comprise the contents of a web page.“; vgl. Abs. [0040], „In the case where the contents are the browser settings for a gateway necessary to access a specific service.“; Unterstreichungen hinzugefügt).

Mithin gehen alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 aus dem Handbuch **QE5** hervor und das beanspruchte Verfahren gilt damit als nicht mehr neu.

c) Zum erteilten Patentanspruch 24

Mit dem Patentanspruch 24 wird lediglich aufgabenhaft ein mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät gefordert, das konfiguriert ist, um ein Verfahren nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche auszuführen.

Wie zu Patentanspruch 1 ausgeführt, beschreibt das Handbuch **QE5** ein mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät (Organizer Palm VII), das die dort beschriebenen Verfahrensschritte ausführen kann und damit zwanglos auch entsprechend konfiguriert ist. Da das gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren gegenüber dem Handbuch **QE5** nicht neu ist (vgl. Ausführungen zum erteilten Patentanspruch 1), erweist sich der Patentanspruch 24 daher ebenfalls als nicht patentfähig.

d) Zum erteilten Patentanspruch 25

Bei dem in der Druckschrift **QE5** offenbarten Verfahren (vgl. Ausführungen zum erteilten Patentanspruch 1) kommt ein mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät zum Empfangen von Informationen mit nachfolgenden Merkmalen zur Anwendung:

- E1 Mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät, eingerichtet, um auf eine externe Netzwerkressource über ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk zuzugreifen und einen Controller umfassend
vgl. QE5, Kapitel 5, S. 121; „Your organizer is a wireless device“; „...enable your organizer, like a cellular phone, to use a radio frequency to transmit and receive information over the airwaves.“, vgl. S. 121, „web clipping“; „query appli-

cations“; zum Ausführen dieser Anwendung ist ein Controller funktionsnotwendig.

- E2 der Controller eingerichtet ist, eine Eingabe von Ressourcen-bezogenen Informationen von einem anderen mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät zu empfangen, *wie zum erteilten Patentanspruch 1 ausgeführt, kann der beschriebene Organizer Informationen von einem anderen Organizer empfangen (vgl. S. 187, „Beaming information“; „... you can beam information to another Palm computing platform device...“*
- E3 eine Kommunikationsverbindung mit dem anderen mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät auszuhandeln und *Gemäß dem Handbuch **QE5** werden die Informationen über eine Infrarotschnittstelle gesendet. Hierzu wird eine Kommunikationsverbindung ausgehandelt (vgl. **QE5**, S. 188, „To receive beamed information“, Aufzählungspunkt 3 und 4, „Tap Yes“, „Wait for the Beam Status Dialog box to indicate that the transfer is complete“).*
- E3.1 nachfolgend die Ressourcen-bezogenen Informationen über die Kommunikationsverbindung zu empfangen. *vgl. **QE5**, S. 188, „To receive beamed information“, Aufzählungspunkt 4, „Incoming records are placed in the Unified category.“*

Aus dem Handbuch **QE5** geht mithin ein mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät mit allen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 25 hervor. Das Kommunikationsendgerät nach den Merkmalen des Patentanspruchs 25 gilt daher ebenfalls als nicht mehr neu.

e) Zum erteilten Patentanspruch 29

Bei dem in der Druckschrift **QE5** offenbarten Verfahren (vgl. Ausführungen zum erteilten Patentanspruch 1) kommt ein mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät mit nachfolgenden Merkmalen zur Anwendung:

- S1 Mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät (1a), eingerichtet, um auf eine externe Netzwerkressource über ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk (50) zuzugreifen, und einen Controller (18) umfassend
vgl. QE5, Kapitel 5, S. 121; „Your organizer is a wireless device“; „...enable your organizer, like a cellular phone, to use a radio frequency to transmit and receive information over the airwaves.“, vgl. S. 121, „web clipping“; „query applications“; zum Ausführen dieser Anwendung ist ein Controller funktionsnotwendig.
- S2 wobei der Controller eingerichtet ist, ressourcenbezogene Informationen an ein anderes mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät (1b, 1c) zu senden,
vgl. QE5, S. 187, „Beaming information“
- S2.1 eine Kommunikationsverbindung mit dem anderen mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät auszuhandeln
Gemäß dem Handbuch QE5 werden die Informationen über eine Infrarotschnittstelle gesendet. Hierzu wird eine Kommunikationsverbindung ausgehandelt (vgl. QE5, S. 188, „To beam an application“, Aufzählungspunkt 4, „Wait for the Beam Status Dialog box to indicate that the transfer is complete“

S2.2 und nachfolgend die ressourcenbezogenen Informationen über die Kommunikationsverbindung zu senden.

vgl. QE5, S. 188, „To beam an application“, Aufzählungspunkt 4, „Wait for the Beam Status Dialog box to indicate that the transfer is complete“.

Aus dem Handbuch **QE5** geht mithin ein mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät mit allen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 29 hervor. Das mit dem Patentanspruch 29 beanspruchte Kommunikationsendgerät gilt daher ebenfalls als nicht mehr neu.

2. Mit keinem der Patentansprüche 1, 24, 25 bzw. 29 in der erteilten Fassung kann das Patent somit Bestand haben. Dass in den rückbezogenen Unteransprüchen, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind, eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte nicht geltend gemacht und ist für den Senat auch nicht ersichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen ihrer Hilfsanträge versucht, zur Patentfähigkeit der dort beanspruchten Gegenstände zu gelangen.

III. Zu Hilfsantrag 1

1. Die in der Verfahrenssprache Englisch abgefassten nebengeordneten Patentansprüche 1, 25 und 29 laut Hilfsantrag 1 unterscheiden sich von der jeweiligen erteilten Fassung darin, dass die Merkmale V4.3, E3.1 und S2.2 jeweils mit folgendem Zusatz ergänzt sind:

“wherein the resource related information (65, 80) facilitates access to the resource by the second terminal.”

In Patentanspruch 2 sind die Worte „and the resource related information (65, 80) facilitates access to the resource by the second terminal“ gestrichen.

2. Entgegen der Ansicht der Klägerin ist der Hilfsantrag 1 nicht nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspätet zurückzuweisen. Zwar sind die Hilfsanträge erst nach Ablauf der Präklusionsfrist, über welche die Beklagte ordnungsgemäß belehrt worden war (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG), gestellt worden. Allerdings ist die Beklagte zur Vorlage der Hilfsanträge erst in der mündlichen Verhandlung als hinreichend entschuldigt anzusehen (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG), nachdem ihr die von der Klägerin mit Schriftsatz vom 18. Mai 2015 überreichten neuen Druckschriften, die u. a. Auslöser der neuen beschränkten Verteidigung der Beklagten sind, ausweislich des Empfangsbekennnisses (Bl. 474 GA) erst am 21. Mai 2015 und damit erst knapp drei Wochen vor der mündlichen Verhandlung zugegangen sind. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es erst einer umfänglichen und damit zeitaufwändigen Befassung mit diesen neuen Druckschriften bedurfte, um hieraus Überlegungen und Folgerungen ziehen zu können, ob und in welcher Weise vor dem Hintergrund dieser Druckschriften eine bislang nicht gebotene beschränkte Verteidigung möglich erscheint, kann der Beklagten die Vorlage der Hilfsanträge erst in der mündlichen Verhandlung nicht als unentschuldigt vorgehalten werden. Darüber hinaus fehlt es aber auch an der Voraussetzung des § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG, weil die Klägerin nichts dazu vorgetragen hat, weshalb ihr ein Eingehen auf die Änderungen im Hilfsantrag 1 nicht möglich sei. Stattdessen haben die Klägervorteiler in der mündlichen Verhandlung umfänglich zum Hilfsantrag vorgetragen und sich zu seiner Zulässigkeit und Patentfähigkeit auf der Grundlage des bereits zum Verfahrensgegenstand gemachten Standes der Technik verhalten. Auch der Senat sieht sich hierzu ohne Weiteres in der Lage, ohne dass es hierfür einer Vertagung bedurft hätte.

3. Mit den nebengeordneten Patentansprüchen 1, 24, 25 und 29 nach Hilfsantrag 1 kann, ungeachtet ihrer Zulässigkeit, das Patent nicht erfolgreich verteidigt werden, da die mit ihnen beanspruchten Gegenstände als nicht neu gelten.

Bezüglich der unveränderten Merkmale wird auf die Ausführungen zur erteilten Fassung verwiesen.

Wie im Rahmen des erteilten Patentanspruchs 1 beschrieben, handelt es sich bei den von einem ersten an ein zweites Endgerät übertragenen Abfrage-Anwendungen um Information, die sich auf eine Ressource beziehen. Diese Anwendungen sind so konfiguriert, dass damit gezielt auf bestimmte Seiten im externen Netzwerk zugegriffen werden kann. Mittels dieser vom zweiten Endgerät empfangenen ressourcenspezifischen Information („query application“) wird dem zweiten Endgerät ein Zugriff auf die Ressource ermöglicht. Mithin geht auch dieses hinzugefügte Merkmal neuheitsschädlich aus der Druckschrift **QE5** hervor.

4. Mit keinem der nebengeordneten Patentansprüche 1, 24, 25 bzw. 29 in der Fassung des Hilfsantrags 1 kann das Patent somit Bestand haben. Dass in den rückbezogenen Unteransprüchen eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte nicht geltend gemacht und ist für den Senat auch nicht ersichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen weiterer Hilfsanträge versucht, zur Patentfähigkeit der dort beanspruchten Gegenstände zu gelangen.

IV. Zu Hilfsantrag 2

1. Die in der Verfahrenssprache Englisch abgefassten nebengeordneten Patentansprüche 1, 25 und 29 laut Hilfsantrag 2 unterscheiden sich von der jeweiligen erteilten Fassung darin, dass die Merkmale V4.3, E3.1 und S2.2 jeweils mit folgendem Zusatz ergänzt sind:

„wherein the negotiated communication connection allows real-time transfer of the information relating to the resource.“

2. Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch der Hilfsantrag 2 nicht nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspätet zurückzuweisen. Zur Begründung wird auf die obigen Ausführungen zum Hilfsantrag 1 Bezug genommen.

3. Mit den nebengeordneten Patentansprüchen 1, 24, 25 und 29 nach Hilfsantrag 2 kann das Patent nicht erfolgreich verteidigt werden, da die mit ihnen beanspruchten Gegenstände nicht als neu gelten.

Bezüglich der unveränderten Merkmale wird auf das zur erteilten Fassung Gesagte verwiesen.

Das hinzugefügte Merkmal, wonach die ausgehandelte Verbindung eine Echtzeitübertragung („real time transfer“) der ressourcenbezogenen Information ermöglicht, ist in der Streitpatentschrift in Absatz [0007] offenbart. Ausgehend davon versteht der Fachmann unter einer Echtzeitübertragung beispielsweise eine Punkt-zu-Punkt-Übertragung (vgl. Streitpatent, Abs. [0007], „point to point connection“), die in der Streitpatentschrift auch als direkte Verbindung z. B. über eine Infrarotverbindung – im Gegensatz zu einer indirekten Verbindung mittels SMS – bezeichnet wird (vgl. Streitpatentschrift Abs. [0008], „The connection may be indirect in the sense that the information is transported over the wireless communication network for example by SMS (Short Message Service), CSD (Circuit Switched Data) or GPRS (General Packet Radio Service), or direct using Infra Red (IR), Low Power Radio Frequency (LPRF) or other suitable mechanism.“; Unterstreichungen hinzugefügt). Der Fachmann wird diese Echtzeitübertragung jedenfalls nicht dahingehend verstehen, dass damit eine Übertragung von Information, die von der Ressource heruntergeladen wurde, ohne ein Zwischenspeichern in einer anderen Applikation auf dem Endgerät gemeint ist, wie es die Beklagte in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat. Die Echtzeitübertragung bezieht sich rein auf den Verbindungstyp zwischen den beiden Endgeräten (direkt über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung).

Die Übertragung über eine Infrarotschnittstelle und somit eine Echtzeitübertragung geht jedoch auch aus dem Handbuch **QE5** hervor (vgl. **QE5**, S. 187, „Your organizer is equipped with an IR (infrared) port that you can use to beam information to another Palm Computing platform device“).

4. Mit keinem der nebengeordneten Patentansprüche 1, 24, 25 bzw. 29 in der Fassung des Hilfsantrags 2 kann das Patent somit Bestand haben. Dass in den rückbezogenen Unteransprüchen eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte nicht geltend gemacht und ist für den Senat auch nicht ersichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen weiterer Hilfsanträge versucht, zu patentfähigen Gegenständen zu gelangen.

V. Zu Hilfsantrag 3

1. Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von der erteilten Fassung wie folgt:

a) Der nebengeordnete Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von der erteilten Fassung in dem Merkmal V4.1 (Änderung unterstrichen):

V4.1_{H3} connecting the first terminal to the external network to contact a resource; while the first terminal displays content on the resource in the external network, the first terminal provides access to a menu which enables selection of content to be transferred to a second terminal,

b) Die Patentansprüche 25 bis 28 der erteilten Fassung sind gestrichen.

c) Der Patentanspruch 29 der erteilten Fassung wird als neuer Patentanspruch 25 fortgeführt, der sich von der erteilten Fassung in dem Merkmal S2 unterscheidet (Änderung unterstrichen):

S2_{H3} the controller is arranged to send resource related information to another mobile wireless communication terminal (1b, 1c), to provide access to a menu which enables selection of content to be transferred to a second terminal, while the first terminal displays content on the resource in the external network,

d) Die auf diesen Patentanspruch rückbezogenen Unteransprüche der erteilten Fassung sind hinsichtlich ihrer Nummerierung und Rückbezüge entsprechend angepasst.

2. Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch der Hilfsantrag 3 nicht nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspätet zurückzuweisen. Insofern kann auf die obigen Ausführungen zum Hilfsantrag 1 Bezug genommen werden.

3. Mit den durchgeführten Änderungen kann eine Patentfähigkeit nicht erreicht werden.

a) Der Gegenstand in der gemäß Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 beruht auf keiner erfinderischen Tätigkeit.

Bezüglich der Merkmale V1, V2, V3 V4, V4.1, V4.2 und V4.3 wird auf das zur erteilten Fassung Gesagte (vgl. oben, II. b) verwiesen.

Wie zur erteilten Fassung dargelegt, wird mit den in der **QE5** beschriebenen Abfrageanwendungen eine Information, z. B. eine Adresse, die über die Anwendung „Yahoo!People Search“ in einer Ressource im externen Netzwerk gefunden wurde im Organizer (erstes Endgerät) angezeigt („...while the first terminal displays content on the resource in the external network...“). Indem der empfangene Text (entspricht ebenfalls einer Information, die sich auf die Ressource bezieht) einer Suchanfrage kopiert wird, kann er anschließend in einer anderen Anwendung, z. B. im Adressbuch, abgelegt und gespeichert werden (vgl. **QE5**, S. 135, „Saving information from a query application“).

Saving information from a query application

You can copy the text in a clipping or a page of a query application and paste it into another application. For example, you can copy an address you receive as a clipping from Yahoo! People Search and paste the address into Address Book.

Für das Kopieren der Information wird in der Anwendung ein Menü angeboten (vgl. **QE5**, S. 136, Punkt 2, „Tap the Menu icon ...“). Mithin zeigt auch das aus dem Handbuch **QE5** bekannte Verfahren, dass während der Anzeige eines Inhalts der externen Ressource auf dem ersten Endgerät ein Zugriff auf ein Menü angeboten wird, womit auch eine Auswahl des Inhalts ermöglicht wird.

Aus dem Adressbuch kann diese Information anschließend über die beschriebene Infrarotverbindung an ein zweites Endgerät übertragen werden (vgl. **QE5**, S. 187, erster und zweiter Aufzählungspunkt).

Der einzige Unterschied des bekannten Verfahrens zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 besteht somit darin, dass die gemäß Merkmal V4.3 übertragene Information nicht direkt – ohne ein Zwischenspeichern in einer anderen Anwendung – an das zweite Endgerät übertragen wird, sondern zunächst in einer internen Ressource (z. B. Adressbuch) des ersten Endgeräts gespeichert und anschließend aus diesem gesendet wird. Dies kann aus Sicht des Senats eine erfinderische Tätigkeit jedoch nicht begründen.

Bei einer derartigen Nutzung wird sich zwangsläufig der Nutzerwunsch ergeben, diese Informationen ohne den Umweg des Zwischenspeicherns in einer Ressource auf dem ersten Endgerät direkt an ein zweites Endgerät zu übertragen, wie dies aus anderen Anwendungen bereits bekannt ist. Denn diese Vorgehensweise ist für den Nutzer wesentlich einfacher (weil sie seinerseits weniger abzuarbeitende Schritte erfordert) und es kann zudem wertvoller Speicherplatz auf dem Endgerät eingespart werden.

Der Fachmann, der immer bestrebt ist, nach einer Vereinfachung der Bedienbarkeit durch den Nutzer und einer Erweiterung der Funktionalität des Endgeräts zu suchen, entnimmt dem Handbuch **QE5** hierzu bereits die Anregung, Techniken und Fähigkeiten, wie beispielsweise das Markieren, Antippen von Einträgen, das Verwenden von Menüs die aus anderen Anwendungen, wie beispielsweise dem Adressbuch, bekannt sind, auch bei Abfrage-Anwendungen („query applications“)

zu nutzen (vgl. **QE5**, S. 130, letzter Aufzählungspunkt, „Elements of the interface that look familiar — edit lines, pick lists, check boxes, scroll arrows, buttons, menus, etc. — behave in query applications as they behave in basic applications like Address Book or Memo Pad.“). Entsprechend dem Nutzerwunsch wird er deshalb die aus den auf dem Organizer für andere Anwendungen bekannte Funktionalität des Sendens von Informationen über die Infrarotschnittstelle auch für die Abfrage-Anwendungen („query applications“) realisieren (vgl. BGH, Urteil vom 11. März 2014 – X ZR 139/10 – Farbversorgungssystem), womit er beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 angelangt ist. Folglich beruht dieser nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

b) Damit ist auch der Gegenstand des Patentanspruchs 24, der lediglich aufgabenhaft ein mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät fordert, das konfiguriert ist, um ein Verfahren nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche auszuführen, nicht patentfähig.

c) Patentanspruch 25

Dieser Anspruch enthält dieselben Änderungen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3, wobei diese sinngemäß identisch für eine Vorrichtung umgesetzt werden. Es wird deshalb auf die Ausführungen zu Patentanspruch 1 verwiesen. Auch dieser Gegenstand ist daher nicht patentfähig.

4. Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 3 zulässig ist.

5. Mit keinem der Patentansprüche 1, 24 bzw. 25 in der Fassung des Hilfsantrags 3 kann das Patent somit Bestand haben. Dass in den rückbezogenen Unteransprüchen eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte nicht geltend gemacht und ist für den Senat auch nicht ersichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen weiterer Hilfsanträge versucht, zu patentfähigen Gegenständen zu gelangen.

VI. Zu Hilfsantrag 4

1. Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von der erteilten Fassung wie folgt:
 - a) Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von der erteilten Fassung in den folgenden Merkmalen (Unterschiede unterstrichen):
 - V4.1_{H3} connecting the first terminal to the external network to contact a resource; while the first terminal displays content on the resource in the external network, the first terminal provides access to a menu which enables selection of content to be transferred to a second terminal,
 - V4.2_{H4} the first terminal negotiating a communication connection between the first and second terminals, wherein the negotiated communication connection includes specifying the bearer to be used in transporting the resource related information (65, 80) to the second terminal (1b); and
 - V4.3_{H4} subsequently transferring information relating to the resource to the second terminal over the communication connection on the selected bearer.
 - b) Die Ansprüche 7 und 25 bis 28 der erteilten Fassung sind gestrichen.
 - c) Anspruch 24 der erteilten Fassung wird als Anspruch 23 unverändert weiterverfolgt.

d) Anspruch 29 der erteilten Fassung wird als neuer Anspruch 24 weiterverfolgt, der sich von der erteilten Fassung in folgenden Merkmalen unterscheidet (Unterschiede zu Anspruch 29 der erteilten Fassung unterstrichen):

S2_{H3} the controller is arranged to send resource related information to another mobile wireless communication terminal (1b, 1c), to provide access to a menu which enables selection of content to be transferred to a second terminal, while the first terminal displays content on the resource in the external network,

S2.1_{H4} to negotiate a communication connection with the other mobile wireless communication terminal, to specify the bearer to be used in transporting the resource related information (65, 80) to the second terminal (1b),

e) Die auf diese nebengeordneten Patentansprüche rückbezogenen Unteransprüche der erteilten Fassung sind hinsichtlich ihrer Nummerierung und Rückbezüge entsprechend angepasst.

2. Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch der Hilfsantrag 4 nicht nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspätet zurückzuweisen. Insofern kann auf die obigen Ausführungen zum Hilfsantrag 1 Bezug genommen werden.

3. Mit den durchgeführten Änderungen kann eine Patentfähigkeit nicht erreicht werden.

a) Ungeachtet der Zulässigkeit beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 auf keiner erfinderischen Tätigkeit.

Bezüglich der Merkmale V1, V2, V3, V4.1 und V4.1_{H3} wird auf die Ausführungen zur erteilten Fassung und zu Hilfsantrag 3 verwiesen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 darin, dass mit dem Aushandeln der Verbindung nach Merkmal V4.2 auch der Träger („bearer“) festgelegt wird, der für den Transport der ressourcenspezifischen Information zum zweiten Endgerät verwendet wird (vgl. Merkmale V4.2_{H4} und V4.3_{H4}).

Auch bei dem bekannten Verfahren nach dem Handbuch **QE5** wird ein Träger, nämlich die Infrarotverbindung, festgelegt. Soweit die Beklagte vorträgt, dass das Festlegen eines Trägers auch bedeutet, dass mehrere Träger zur Verfügung stehen müssen, um auch einen auswählen zu können, so kann auch dies die Patentfähigkeit nicht begründen. In dem Handbuch **QE5** ist neben einer Übertragung über die Infrarotschnittstelle auch ein „Wireless Internet messaging“ beschrieben, womit Text in Form von Kurznachrichten („short text messages“) gesendet und empfangen werden kann (vgl. **QE5**, S. 124, „Wireless Internet messaging: the iMessenger application“). Realisiert der Fachmann auf Grund eines Nutzerwunsches die Übertragung von ressourcenspezifischer Information, wie dies zum Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 ausgeführt ist, so wird er neben der Übertragung über die Infrarotschnittstelle auch eine Übertragung über die ebenfalls aus der **QE5** bekannte „iMessenger“ Applikation in Erwägung ziehen und beide bekannten Möglichkeiten für den Versand der Information vorsehen. Damit steht dem Nutzer aber auch eine Auswahl von Trägern zur Verfügung, über die die Information übertragen werden kann (V4.2_{H4} und V4.3_{H4}).

Bei den gegenüber der erteilten Fassung hinzugefügten Merkmalen V4.1_{H3}, V4.2_{H4} und V4.3_{H4} handelt es sich um eine bloße Aneinanderreihung von Verfahrensschritten (Aggregation), die keinen aus ihrer Kombination folgenden technischen Effekt ergeben. Diese kann eine erfinderische Tätigkeit daher nicht begründen (vgl. dazu Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 7. Aufl., § 4 Rn. 86 m. w. N.).

Soweit die Beklagte vorträgt, dass bei einer SMS-Übertragung keine Verbindung ausgehandelt werde, und diese deshalb nicht unter den Schutzbereich falle, so steht dem der klare Wortlaut der Streitpatentschrift entgegen. Gemäß Absatz [0032] der Streitpatentschrift – worauf die Beklagte auch zur Offenbarung dieses Merkmals verweist – gehört zu den dort beschriebenen Trägern auch eine Übertragung mittels SMS (vgl. Streitpatent, Abs. [0032], „...he must choose the bearer he wishes to use to transport the content, e. g. SMS, Infra Red (IR), Circuit Switched Data (CSD) or Low Power RF (LPRF) or General Packet Radio Service (GPRS).“; Unterstreichungen hinzugefügt).

b) Damit ist auch der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 23, der lediglich aufgabenhaft ein mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät fordert, das konfiguriert ist, um ein Verfahren nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche auszuführen, nicht patentfähig.

c) Der nebengeordnete Patentanspruch 24 enthält dieselben Änderungen wie der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4, wobei diese sinngemäß identisch für eine Vorrichtung umgesetzt werden. Der Patentanspruch ist deshalb aus denselben Gründen nicht patentfähig.

4. Mit keinem der nebengeordneten Patentansprüche 1, 23 bzw. 24 in der Fassung des Hilfsantrags 4 kann das Patent somit Bestand haben. Dass in den rückbezogenen Unteransprüchen eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte nicht geltend gemacht und ist für den Senat auch nicht ersichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen weiterer Hilfsanträge versucht, zur Patentfähigkeit der dort beanspruchten Gegenstände zu gelangen.

VII. Zu Hilfsantrag 5

1. Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von der erteilten Fassung wie folgt:
 - a) Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von der erteilten Fassung in den folgenden Merkmalen (Unterschiede unterstrichen):

V3_{H5} wherein at least the first terminal is a client of a server (20) connected to an external network and also to the wireless communication network which includes the first and second terminals, and wherein the first terminal has access to different Services connected to the server

V4.3_{H1} subsequently transferring information relating to the resource to the second terminal over the communication connection, wherein the resource related information (65, 80) facilitates access to the resource by the second terminal.
 - b) In Patentanspruch 2 sind die Worte „and the resource related information (65, 80) facilitates access to the resource by the second terminal“ gestrichen.
 - c) Die Ansprüche 25 bis 28 der erteilten Fassung sind gestrichen.

d) Anspruch 29 der erteilten Fassung wird als neuer Anspruch 25 weiterverfolgt, der sich von der erteilten Fassung durch das zwischen Merkmal S1 und S2 eingefügte Merkmal S1a_{H5} und das Merkmal S2.2_{H5} unterscheidet (Unterschiede zu Anspruch 29 der erteilten Fassung unterstrichen):

S1a_{H5} the terminal is arranged to access different services in the external network connected to a server, and the terminal is arranged to be client of the Server (20) connected to the external network and also to the wireless communication network.

S2.2_{H1} subsequently to send the resource related information over the communication connection, wherein the resource related information (65, 80) facilitates access to the resource by the second terminal.

e) Die auf diesen Patentanspruch rückbezogenen Unteransprüche der erteilten Fassung sind hinsichtlich ihrer Nummerierung und Rückbezüge entsprechend angepasst.

2. Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch der Hilfsantrag 5 nicht nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspätet zurückzuweisen. Insofern kann auch hier auf die obigen Ausführungen zum Hilfsantrag 1 Bezug genommen werden.

3. Mit den durchgeführten Änderungen kann eine Patentfähigkeit nicht erreicht werden.

a) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 gilt als nicht neu.

Bezüglich der Merkmale V1, V2, V3 V4, V4.1, V4.2 und V4.3 wird auf das zur erteilten Fassung (vgl. oben, Abschnitt II. b, aa) und bezüglich des Merkmals V4.3_{H1} auf die Ausführungen zu Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 verwiesen, wonach diese Merkmale aus dem Handbuch **QE5** hervorgehen.

Gemäß dem Handbuch **QE5** sind auf dem PALM VII Organizer verschiedene Abfrage-Anwendungen („query applications“) gespeichert, mit denen das erste Endgerät auf unterschiedliche Dienste im Internet, die mit dem Server verbunden sind, Zugriff hat (vgl. **QE5**, S. 122, „Query applications“). Mithin geht auch das Merkmal V3_{H5} aus dem Handbuch **QE5** hervor. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 gilt somit als nicht mehr neu gegenüber dem Handbuch **QE5**.

b) Damit ist auch der Gegenstand des Patentanspruchs 24, der lediglich aufgabenhaft ein mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät fordert, das konfiguriert ist, um ein Verfahren nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche auszuführen, nicht patentfähig.

c) Patentanspruch 25 enthält dieselben Änderungen wie der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5, wobei diese sinngemäß identisch für eine Vorrichtung umgesetzt werden. Der Patentanspruch ist deshalb aus denselben Gründen nicht patentfähig.

4. Mit keinem der nebengeordneten Patentansprüche 1, 24 bzw. 25 in der Fassung des Hilfsantrags 5 kann das Patent somit Bestand haben. Dass in den rückbezogenen Unteransprüchen eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte nicht geltend gemacht und ist für den Senat auch nicht ersichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen weiterer Hilfsanträge versucht, zur Patentfähigkeit der dort beanspruchten Gegenstände zu gelangen.

VIII. Zu Hilfsantrag 6

1. Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von der Fassung nach Hilfsantrag 4 wie folgt:

a) Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von der Fassung nach Hilfsantrag 4 in den folgenden Merkmalen (Unterschiede zu Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 unterstrichen):

V4.1_{H6} connecting the first terminal to the external network to contact a resource; while the first terminal displays content on the resource in the external network, the first terminal provides, by depressing a softkey, access to a menu which enables selection of content to be transferred to a second terminal.

V4.2_{H6} the first terminal negotiating a communication connection between the first and second terminals, wherein the negotiated communication connection includes specifying, in a menu, the bearer to be used in transporting the resource related information (65, 80) to the second terminal (1b);
and

b) Die Ansprüche 7 und 25 bis 28 der erteilten Fassung sind gestrichen.

c) Anspruch 24 der erteilten Fassung wird als Anspruch 23 unverändert weiterverfolgt.

d) Anspruch 29 der erteilten Fassung wird als neuer Anspruch 24 weiterverfolgt, der sich von der Fassung nach Hilfsantrag 4 in folgenden Merkmalen unterscheidet (Unterschied zu Hilfsantrag 4 unterstrichen):

S2_{H6} the controller is arranged to send resource related information to another mobile wireless communication terminal (1b, 1c), to provide, by depressing a softkey, access to a menu which enables selection of content to be transferred to a second terminal, while the first terminal displays content on the resource in the external network,

S2.1_{H6} to negotiate a communication connection with the other mobile wireless communication terminal, to specify in a menu the bearer to be used in transporting the resource related information (65, 80) to the second terminal (1b), and

e) Die auf diese nebengeordneten Patentansprüche rückbezogenen Unteransprüche der erteilten Fassung sind hinsichtlich ihrer Nummerierung und Rückbezüge entsprechend angepasst.

2. Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch der Hilfsantrag 6 nicht nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspätet zurückzuweisen. Insofern kann wiederum auf die obigen Ausführungen zum Hilfsantrag 1 Bezug genommen werden.

3. Mit den durchgeführten Änderungen kann eine Patentfähigkeit nicht erreicht werden.

Die Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche unterscheiden sich von der Fassung nach Hilfsantrag 4 lediglich darin, dass das Menü gemäß Merkmal S2_{H6} über das Drücken eines Softkeys erreicht wird und der Träger gemäß Merkmal S2.1_{H6} über ein Menü eingestellt wird.

Laut Beklagter wurde diese Änderung durchgeführt, um ggfls. einer unzulässigen Schutzbereichserweiterung der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 4 entgegenzuwirken. Aus Sicht des Senats handelt es sich bei diesen Änderungen nicht um technische Merkmale zur Lösung eines technischen Problems. Sie sind daher bei der Prüfung auf Patentfähigkeit nicht zu berücksichtigen (vgl. BGH, GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer Informationen). Dem hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung nicht widersprochen.

Die Gegenstände nach Patentanspruch 1 und 24 beruhen in der Fassung des Hilfsantrags 6 daher ebenfalls auf keiner erfinderischen Tätigkeit, wozu zur Begründung auf die Ausführungen zu Hilfsantrag 4 verwiesen wird.

4. Mit keinem der nebengeordneten Patentansprüche 1, 23 bzw. 24 in der Fassung des Hilfsantrags 6 kann das Patent somit Bestand haben. Dass in den rückbezogenen Unteransprüchen eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte nicht geltend gemacht und ist für den Senat auch nicht ersichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen weiterer Hilfsanträge versucht, zu patentfähigen Gegenständen zu gelangen.

IX. Zu Hilfsantrag 7

1. Hilfsantrag 7 unterscheidet sich von der Fassung nach Hilfsantrag 6 dadurch, dass die Trägerselektion gestrichen wurde (Unterschiede zur Fassung nach Hilfsantrag 6 durchgestrichen):

a) Patentanspruch 1 (Unterschiede zur Fassung nach Hilfsantrag 6 durchgestrichen):

V4.2_{H7} the first terminal negotiating a communication connection between the first and second terminals, ~~wherein the negotiated communication connection includes specifying, in a menu, the bearer to be used in transporting the resource related information (65, 80) to the second terminal (1b);~~
and

V4.3_{H7} subsequently transferring information relating to the resource to the second terminal over the communication connection ~~on the selected bearer.~~

Die Ansprüche 25 bis 28 der erteilten Fassung sind gestrichen.

b) Anspruch 29 wird als Anspruch 25 weiterverfolgt und unterscheidet sich von der Fassung nach Hilfsantrag 6 in dem folgenden Merkmal (Unterschied zu Anspruch 24 der Fassung nach Hilfsantrag 6 durchgestrichen):

S2.1_{H7} to negotiate a communication connection with the other mobile wireless communication terminal, ~~to specify in a menu the bearer to be used in transporting the resource related information (65, 80) to the second terminal (1b);~~
and

Die auf diesen Patentanspruch rückbezogenen Unteransprüche der erteilten Fassung sind hinsichtlich ihrer Nummerierung und Rückbezüge entsprechend angepasst.

2. Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch der Hilfsantrag 7 nicht nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspätet zurückzuweisen. Insofern kann auf die obigen Ausführungen zum Hilfsantrag 1 Bezug genommen werden.

3. In den Patentansprüchen wurden gegenüber der Fassung nach Hilfsantrag 6 Teilmerkmale gestrichen. Der Schutzbereich der beanspruchten Gegenstände ist gegenüber der Fassung nach Hilfsantrag 6 daher weiter, so dass die Ausführungen zu Hilfsantrag 6 bzw. zu Hilfsantrag 3 auch für diese Fassung gelten. Durch diese Änderungen kann daher eine Patentfähigkeit nicht erreicht werden.

4. Mit keinem der nebengeordneten Patentansprüche 1, 24 bzw. 25 in der Fassung des Hilfsantrags 7 kann das Patent somit Bestand haben. Dass in den rückbezogenen Unteransprüchen eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte nicht geltend gemacht und ist für den Senat auch nicht ersichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen eines weiteren Hilfsantrags 8 versucht, zur Patentfähigkeit der dort beanspruchten Gegenstände zu gelangen.

X. Zu Hilfsantrag 8

1. Hilfsantrag 8 unterscheidet sich von der erteilten Fassung wie folgt:

a) Patentanspruch 1 unterscheidet sich von der erteilten Fassung in dem Merkmal V4.2_{H8} und dem neuen Merkmal V4.4_{H8} (Unterschiede zur erteilten Fassung unterstrichen):

V4.2_{H8} the first terminal negotiating a communication connection between the first and second terminals; wherein the communication connection is made directly between the first and second terminals (1a, 1b) and

V4.4_{H8} wherein the resource related information comprises browser settings for a gateway necessary to access a specific server, such that the resource related information (65, 80) facilitates access to the server by the second terminal.

b) In Patentanspruch 2 sind die Worte „and the resource related information (65, 80) facilitates access to the resource by the second terminal” gestrichen.

c) Die Ansprüche 3, 4, 6, 10 und 17 der erteilten Fassung sind gestrichen.

d) Anspruch 24 der erteilten Fassung wird als Anspruch 19 unverändert weiterverfolgt.

e) Anspruch 25 der erteilten Fassung wird als neuer Anspruch 20 weiterverfolgt, der sich in folgenden Merkmalen von der erteilten Fassung unterscheidet (Unterschiede zum Anspruch 25 der erteilten Fassung unterstrichen):

E3_{H8} to negotiate a communication connection with the other mobile wireless communication terminal, wherein the communication connection is made directly between the first and second terminals (1a, 1b), and

E3.1_{H8} subsequently to receive the resource related information over the communication connection, wherein the resource related information comprises browser settings for a gateway necessary to access a specific server, such that the resource related information (65, 80) facilitates access to the server by the second terminal.

f) Anspruch 29 der erteilten Fassung wird als neuer Anspruch 24 weiterverfolgt, der sich in folgenden Merkmalen von der erteilten Fassung unterscheidet (Unterschiede zum Anspruch 29 der erteilten Fassung unterstrichen):

S2.1_{H8} to negotiate a communication connection with the other mobile wireless communication terminal, wherein the communication connection is made directly between the first and second terminals (1a, 1b), and

S2.2_{H8} subsequently to send the resource related information over the communication connection, wherein the resource related information comprises browser settings for a gateway necessary to access a specific server, such that the resource related information (65, 80) facilitates access to the server by the second terminal.

g) Die übrigen Unteransprüche der erteilten Fassung sind hinsichtlich ihrer Nummerierung und Rückbezüge entsprechend angepasst.

2. Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch der Hilfsantrag 8 nicht nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspätet zurückzuweisen. Insofern kann auf die obigen Ausführungen zum Hilfsantrag 1 Bezug genommen werden.

3. Mit den durchgeführten Änderungen kann eine Patentfähigkeit nicht erreicht werden.

a) Die im Rahmen des Hilfsantrags 8 verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 ist unzulässig, da sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ).

Zur Offenbarung des hinzugefügten Merkmals V4.4_{H8} verweist die Beklagte auf Absatz [0040] der Streitpatentschrift und Seite 13, Zeilen 1 bis 16 der ursprünglichen Unterlagen (Anlage **BR1e**), in denen die Übertragung von Browsereinstellungen für ein Gateway („browser settings for a gateway“) beschrieben wird, die für einen Zugriff auf einen bestimmten Service erforderlich sind.

Diesen Stellen ist jedoch zu entnehmen, dass dies für den Spezialfall eines WAP-Servers gilt, für diesen Spezialfall die „browser settings“ in einem SMS Textformat mit einer bestimmten Kennung im Header gespeichert sind und in diesem Format an das empfangende Endgerät übertragen werden. Der von der Beklagten weiter genannte Absatz [0007] und der Patentanspruch 4 der Streitpatentschrift betreffen nicht den Spezialfall der Browsereinstellungen für ein Gateway und können daher zur Offenbarung des neuen Merkmals V4.4_{H8} nichts beitragen.

Gemäß dem neuen Merkmal V4.4_{H8} ist das jedoch nicht auf das SMS Textformat beschränkt, sondern lässt auch beliebig andere Übertragungsformate zu. Dies geht jedoch zur Überzeugung des Senats über den Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung hinaus.

b) Unabhängig von der Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 8 gilt der Gegenstand als nicht neu gegenüber dem Stand der Technik nach dem Handbuch **QE5**.

Bezüglich der Merkmale V1, V2, V3 V4, V4.1, V4.2 und V4.3 wird auf die Ausführungen zur erteilten Fassung (vgl. oben, II. b) verwiesen.

Wie zur erteilten Fassung dargelegt, wird eine Abfrageanwendung („query application“) über eine Infrarot-Verbindung von einem ersten an ein zweites Endgerät übertragen, mithin wird auch beim bekannten Stand der Technik eine direkte Verbindung zwischen dem ersten und zweiten Endgerät hergestellt (Merkmal V4.2_{H8}).

Wie zu erteilten Fassung weiter ausgeführt, ist jede dieser Anwendungen dergestalt entworfen, eine spezifische Information, z. B. Verkehrsinformationen, Wetterinformationen, Fluglinien, Hotels, Telefonnummern, Adressen oder E-Mail-Adressen aus dem Internet abzufragen (vgl. **QE5**, S. 122, Abs. 1 bis 4). Dies bedeutet aus fachmännischer Sicht, dass jede dieser Anwendungen vorgegebene Einstellungen besitzt, um - wie mit einem Web-Browser - auf Informationen in einer Resource im Internet zuzugreifen. Diese Abfrageanwendungen enthalten mithin Ein-

stellungen für ein Gateway (den in der **QE5** beschriebenen Palm.net Service) um auf einen speziellen Server zuzugreifen (z. B. Wetterinformationen etc.). Mittels dieser vom zweiten Endgerät empfangenen ressourcenspezifischen Information („query application“) wird dem zweiten Endgerät der Zugriff auf die Ressource ermöglicht (Merkmal V4.4_{H8}). Mithin gehen alle Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 8 aus dem Handbuch **QE5** hervor und das beanspruchte Verfahren gilt als nicht mehr neu.

c) Damit ist auch der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 19, der lediglich aufgabenhaft ein mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät fordert, das konfiguriert ist, um ein Verfahren nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche auszuführen, nicht patentfähig.

d) Die nebengeordneten Patentansprüche 20 und 24 weisen die wortgleichen Änderungen auf, wobei diese sinngemäß identisch für eine Vorrichtung umgesetzt werden. Diese Ansprüche sind aus denselben Gründen wie Patentanspruch 1 nicht zulässig bzw. nicht patentfähig.

4. Mit keinem der nebengeordneten Patentansprüche in der mit dem Hilfsantrag 8 verteidigten Fassung kann das Patent somit Bestand haben. Dass in den rückbezogenen Unteransprüchen, die mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind, eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte nicht geltend gemacht und ist für den Senat auch nicht ersichtlich.

XI.

Das Patent konnte daher in keiner der verteidigten Fassungen Bestand haben.

C. Kostenentscheidung

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

D. Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwältin oder Patentanwältin** oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwalt oder Patentanwalt** unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss **innerhalb eines Monats** schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Klante

Schwarz

Gottstein

Albertshofer

Dr. Wollny

Pü