



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
28. September 2016

6 Ni 73/14 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent EP 1 550 333

(DE 60 2004 002 926)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. September 2016 durch die Vorsitzende Richterin Friehe sowie die Richter Schwarz, Dipl.-Ing. Müller, Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Ing. Matter

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 550 333 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte, die das bei Klageerhebung noch gegen die frühere Patentinhaberin, die Nokia Corporation, Finnland, gerichtete Verfahren mit Zustimmung der Klägerin auf Beklagtenseite übernommen hat, ist seit 12. März 2015 eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 1 550 333 (Streitpatent), das aufgrund der internationalen Anmeldung PCT/FI2004/000484 vom 17. August 2004, die als WO 2005/018257 A1 am 24. Februar 2005 veröffentlicht wurde, mit der Priorität der finnischen Anmeldung 20031165 vom 18. August 2003 erteilt wurde. Das Streitpatent wird bei dem Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 60 2004 002 926 geführt und trägt die Bezeichnung „SELECTING A DATA TRANSFER METHOD“ (in Deutsch laut Streitpatentschrift: „AUSWAHL EINES DATENÜBERTRAGUNGSVERFAHRENS“). Es umfasst in der erteilten Fassung 9 Patentansprüche, die mit der am 30. Juni 2014 erhobenen Nichtigkeitsklage in vollem Umfang angegriffen werden.

Die angegriffenen unabhängigen Patentansprüche 1, 5 und 9 in der erteilten Fassung lauten in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

1. A method for selecting a data transfer method in a telecommunication system wherein several data transfer methods exist for selection, the method comprising determining (301) a message to be transmitted on the basis of inputs received from a user, checking (302) at least one piece of property information concerning a message being entered or already entered, and selecting (303) the data transfer method associated in predetermined selection conditions with the property information of the message in order to transmit (304) the message, **characterized in that** the property information is one of the following: an information type specifying a format of information entered into and/or selected for the message, an identifier of a receiver, a type of a receiver identifier.

5. A terminal device configured to determine (301) a message to be transmitted on the basis of inputs received from a user, the terminal device is further configured to check (302) at least one piece of property information concerning the message being entered or already entered, and the terminal device is configured to select (303), in order to transmit (304) the message, a data transfer method associated in predetermined selection conditions with the property information of the message, **characterized in that** the property information is one of the following: an information type specifying a format of information entered into and/or selected for the message, an identifier of a receiver, a type of a receiver identifier.

9. A computer program product downloadable into a memory of a terminal device and executable in a processor of the terminal device, the computer program product comprising:

a program code part for controlling the terminal device to check (302) at least one piece of property information concerning a message being entered or already entered, and
a program code part for controlling the terminal device to select (303), in order to transmit (304) the message, a data transfer method associated in predetermined selection conditions with the property information of the message, **characterized in that** the property information is one of the following: an information type specifying a format of information entered into and/or selected for the message, an identifier of a receiver, a type of a receiver identifier.

In der deutschen Übersetzung laut Streitpatentschrift lauten sie:

1. Verfahren zum Auswählen eines Datenübertragungsverfahrens in einem Telekommunikationssystem, wobei mehrere Datenübertragungsverfahren zur Auswahl bereitstehen, wobei das Verfahren umfasst

Bestimmen (301) einer zu übertragenden Nachricht auf der Basis von Eingaben, die von einem Benutzer empfangen werden,
Prüfen (302) zumindest eines Teils von Eigenschaftsinformationen, die eine Nachricht betreffen, die eingegeben wird oder schon eingegeben ist, und Auswählen (303) des Datenübertragungsverfahrens, das in vorbestimmten Auswahlbedingungen den Eigenschaftsinformationen der Nachricht zugeordnet ist, um die Nachricht zu übertragen (304), **dadurch gekennzeichnet, dass** die Eigenschaftsinformationen eine der folgenden ist:

ein Informationstyp, der ein Format von Informationen angibt, der eingegeben und/oder der für die Nachricht ausgewählt ist, einen Bezeichner eines Empfängers, ein Typ eines Empfängerbezeichners.

5. Terminalvorrichtung, die eingerichtet ist, eine Nachricht zu bestimmen (301), die auf der Basis von Eingaben durch einen Benutzer zu übertragen ist, wobei die Terminalvorrichtung weiterhin eingerichtet ist,

zumindest einen Teil von Eigenschaftsinformationen zu prüfen (302), die die Nachricht betreffen, die eingegeben wird oder schon eingegeben ist, und die Terminalvorrichtung eingerichtet ist, ein Datenübertragungsverfahren auszuwählen (303), das in vorbestimmten Auswahlbedingungen den Eigenschaftsinformationen der Nachricht zugeordnet ist, um die Nachricht zu übertragen (304),

dadurch gekennzeichnet, dass die Eigenschaftsinformationen eine der folgenden ist: ein Informationstyp, der ein Format von Informationen spezifiziert, der eingegeben ist und/oder für die Nachricht ausgewählt ist, ein Bezeichner eines Empfängers, ein Typ eines Empfängerbezeichners.

9. Computerprogrammprodukt, das in einen Speicher einer Terminalvorrichtung herunterladbar ist und in einem Prozessor der Terminalvorrichtung ausführbar ist, wobei das Computerprogrammprodukt umfasst:

fasst:

ein Programmcodeteil zum Steuern der Terminalvorrichtung, um zumindest einen Teil von Eigenschaftsinformationen zu prüfen (302), die eine Nachricht betreffen, die eingegeben wird oder schon eingegeben ist, und

ein Programmcodeteil zum Steuern einer Terminalvorrichtung, um ein Datenübertragungsverfahren, um die Nachricht zu übertragen (304), auszuwählen (303), das in vorbestimmten Auswahlbedingungen den Eigenschaftsinformationen der Nachricht zugeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die Eigenschaftsinformationen eine der folgenden ist:

ein Informationstyp, der ein Format von Informationen spezifiziert, das eingegeben ist und/oder für die Nachricht ausgewählt ist, einen Bezeichner eines Empfängers, ein Typ eines Empfängerbezeichners.

Bei den ebenfalls angegriffenen Patentansprüchen 2 bis 4 handelt es sich um auf Patentanspruch 1, bei den Patentansprüchen 6 bis 8 um auf Patentanspruch 5 jeweils unmittelbar oder mittelbar rückbezogene Unteransprüche.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass das mit ihrer Klage angegriffene Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit (mangels Neuheit und mangelnder erfinderischer

Tätigkeit), wegen unzulässiger Erweiterung und wegen mangelnder Ausführbarkeit für nichtig zu erklären sei.

Dies stützt sie auf die Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageschrift):

D1	US 2002/0152220 A1
D2	US 2002/0155849 A1
D3	US 2002/0116499 A1
D4	US 2003/0065723 A1
D5	Siemens C55 mit Benutzerhandbuch 2002
D6	Nokia 9210 Communicator mit Benutzerhandbuch 2001
D7	EP 1 522 180 A2 (WO 2004/008716 A2)
D8	Handbuch des Motorola Envoy 1995
D9	EP 1 508 256 A1 (WO 03/103319 A1)
D10	EP 1 161 109 A2
D11	WO 01/63946 A1

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 550 333 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte, die das Streitpatent nur noch in beschränkter Fassung verteidigt, beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich auf die Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang der Patentansprüche gemäß Hauptantrag vom 28. Juni 2016 bezieht,

hilfsweise die Nichtigkeitsklage insoweit abzuweisen, soweit sie sich auf die Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang der Pa-

tentansprüche gemäß dem Hilfsantrag 1 vom 28. Juni 2016, den Hilfsanträgen 2 und 3 vom 28. September 2016 und den Hilfsanträgen 4 – 7 vom 28. Juni 2016 richtet.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents wenigstens in einer der verteidigten Fassungen für patentfähig.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 25. April 2016 zukommen lassen.

Zum vollständigen Wortlaut des neuen Hauptantrags sowie der Hilfsanträge der Beklagten, deren jeweiliger Anspruch 1 in den nachfolgenden Entscheidungsgründen jeweils mit einer Merkmalsgliederung versehen wiedergegeben wird, sowie zu weiteren Unterlagen, insbesondere zu weiteren Entgegnungen, sowie der Auseinandersetzung der Beteiligten über deren Relevanz wird auf die Akte verwiesen.

Entscheidungsgründe

A.

Die zulässige Klage, die sich infolge der nach Klageerhebung erfolgten Umschreibung des Streitpatents auf die im Tenor bezeichnete Beklagte und deren mit Zustimmung der Klägerin erfolgten Verfahrensübernahme nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 265 Abs. 2 ZPO nunmehr gegen diese richtet, ist insgesamt begründet.

Soweit die Beklagte das Streitpatent nicht mehr in der erteilten, sondern nur noch in eingeschränkter Fassung verteidigt, ist es bereits aus diesem Grund ohne Sachprüfung teilweise für nichtig zu erklären. Aber auch soweit die Beklagte das Streitpatent mit ihrem Hauptantrag sowie mit ihren Hilfsanträgen nur noch in be-

schränkter Fassung verteidigt, erweist sich die Klage als begründet, da gegenüber diesen Fassungen des Streitpatents jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) i. V. m. Art. 54 und 56 EPÜ) besteht. Daher ist das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären. Ob daneben auch die von der Klägerin weiter geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der mangelnden Ausführbarkeit und der unzulässigen Erweiterung bestehen, kann bei dieser Sachlage auf sich beruhen.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Die Erfindung bezieht sich auf das Auswählen eines Datenübertragungsverfahrens in einem Telekommunikationssystem.

Zum Hintergrund der Erfindung führt die Streitpatentschrift aus, dass herkömmliche drahtlose Terminalvorrichtungen, wie Mobilstationen, mit verschiedenen Arten der Übertragung von Nachrichten zu einem Telekommunikationsnetz oder zu einer anderen Terminalvorrichtung versehen seien, wie SMS (Kurznachrichtendienst), MMS (Multimedienachrichtendienst) und E-Mail-Nachrichten. Da beispielsweise SMS- und MMS-Nachrichten es ermöglichen, Information verschiedenen Typs zu übertragen, sei jedem Nachrichtentyp ein eigener Editor zugeordnet. Wenn ein Benutzer eine Nachricht senden wolle, müsse er typischerweise zuerst eine Datenübertragungsanwendung auswählen, die für das Übertragen der Nachricht zu verwenden ist. Nach der Auswahl der Datenübertragungsanwendung öffne sich ein Nachrichteneditor an der Benutzerschnittstelle, um es dem Benutzer zu ermöglichen, die Nachricht unter Verwendung von beispielsweise dem Tastenfeld der Terminalvorrichtung einzugeben. Als Beispiel einer solchen Terminalvorrichtung nennt die Streitpatentschrift den Nokia Communicator, bei dem im Hinblick auf eine Nachrichtenübermittlung die erste Tätigkeit darin bestehe, auszuwählen, ob die zu sendende Nachricht eine E-Mail-Nachricht, eine Kurznachricht oder ein Fax sei, wobei sich dann ein entsprechender anwendungsspezifischer Nachrichteneditor öffne (vgl. Abs. 0002 der Streitpatentschrift).

Für einen ungeübten Benutzer sei es jedoch nicht immer klar, welcher Editor zu wählen ist, um eine gewünschte Nachricht zu senden. Die speziellen Merkmale und Beschränkungen der verschiedenen Datenübertragungsverfahren und der dabei verwendeten Editoren (etwa für SMS- oder MMS-Nachrichten) seien Benutzern oft unbekannt, was Probleme beim Übertragen von Nachrichten verursache und beim Benutzer Unzufriedenheit erzeuge. Zwar sei das spezifische Problem, das die maximal mögliche Länge von SMS-Nachrichten betreffe, bei dem Nokia-Communicator gelöst, denn der Editor detektiere, wenn die Länge einer Nachricht, die durch einen Benutzer eingegeben wird, die maximale Länge übersteige, und verhindere, dass die Nachricht als SMS-Nachricht übertragen wird. Diese bekannte Lösung helfe dem Benutzer jedoch nicht, irgendwelche anderen Beschränkungen der Datenübertragungsverfahren zu berücksichtigen, wenn er das Datenübertragungsverfahren auswählt (vgl. Abs. 0003 der Streitpatentschrift).

Die WO 01/63946 A1 beschreibe ein System und ein Verfahren für das dynamische Lenken von Nachrichten, die von mobilen Plattformen übertragen werden. Eine Client-Vorrichtung habe Zugang zu vielen Datenkommunikationsnetzen, wenn sie eine Nachricht an einen Server sende. Eine eingeschlossene Netzwerkverwaltungsfunktion werte bei jeder einzelnen Nachricht auf der Nachrichtenbasis eine Anzahl von Faktoren aus und wähle eines der Netze, über die die Nachricht an den Server zu übertragen sei. Das Auswahlverfahren umfasse die Netzwerkverwaltungsfunktion, die eine spezielle Auswahlregel identifiziere, die eine Netzwerkverbindung zu jedem potentiell zu verwendenden Kommunikationsnetz enthalte. Die Auswahl könne eine Anzahl von Faktoren berücksichtigen wie geographische Abdeckung, Netzverfügbarkeit, zulässige Verzögerungszeit für das Liefern der Nachricht, Größe der Nachricht, Datensicherheit, Datenintegrität und die Kosten des Sendens der Nachricht über das Netz (vgl. Abs. 0004 der Streitpatentschrift).

Die Aufgabe der Erfindung besteht gemäß Streitpatentschrift darin, ein Verfahren und eine Vorrichtung, die das Verfahren implementiert, bereitzustellen, so dass die erwähnten Probleme vermieden oder zumindest gemildert werden (vgl. Abs. 0005 der Streitpatentschrift).

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Streitpatentschrift ein Verfahren, eine Terminalvorrichtung und ein Computerprogrammprodukt mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche 1, 5 und 9 vor. Erfindungsgemäß werde mindestens eine Eigenschaftsinformation geprüft, die eine Nachricht betreffe, die eingegeben wird oder schon eingegeben wurde, und sodann zur Übertragung der Nachricht automatisch ein Datenübertragungsverfahren ausgewählt, das unter vorbestimmten Auswahlbedingungen der Eigenschaftsinformation zugeordnet sei (vgl. Abs. 0006 und 0007 der Streitpatentschrift). Vorteile der Erfindung bestehen laut Streitpatentschrift darin, dass wegen der automatischen Auswahl des Datenübertragungsverfahrens ein Benutzer die Grenzen der Datenübertragungsverfahren nicht kennen müsse, und es möglich sei, Nachrichten beispielsweise von einer modernen Mobilstation, die mehrere alternative Datenübertragungsverfahren unterstützt, zu übertragen (vgl. Abs. 0007 der Streitpatentschrift).

Die Streitpatentschrift benennt zwei Ausführungsformen der Erfindung, die sich darin unterscheiden, dass bei der einen Ausführungsform nach Prüfung eines oder mehrerer Informationstypen der eingegebenen Information und/oder der für eine Nachricht ausgewählten Information das Datenübertragungsverfahren ausgewählt wird, das in den Auswahlbedingungen dem einen oder den mehreren Informationstypen zugeordnet ist und die Übertragung der Inhalte einer zu übertragenden Nachricht unterstützt (vgl. Abs. 0008 der Streitpatentschrift), während bei der anderen Ausführungsform der Erfindung nach Prüfung des Typs des Bezeichners des Empfängers, der vom Benutzer als der Empfänger der Nachricht eingegeben oder ausgewählt wurde, das Datenübertragungsverfahren ausgewählt wird, das eine Datenübertragung gemäß dem Typ des Bezeichners des Empfängers unterstützt (vgl. Abs. 0009 der Streitpatentschrift).

2. Die unabhängigen Patentansprüche 1 nach Haupt- und nach den Hilfsanträgen lassen sich – weitgehend übereinstimmend mit der bereits von den Parteien verwendeten Merkmalsgliederung des von der Patentinhaberin nicht verteidigten erteilten Patentanspruchs 1, jedoch ohne die von der Klägerin vorgenommenen Merkmalsumstellungen – jeweils wie folgt gliedern:

2.1 Patentanspruch 1 nach Hauptantrag vom 28. Juni 2016 (Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 sind gekennzeichnet):

- 1 A method for selecting a data transfer method in a telecommunication system wherein several data transfer methods exist for selection, the method comprising
- 2 determining (301) a message to be transmitted on the basis of inputs received from a user,
- 3 checking (302) at least one piece of property information concerning a message being entered ~~or already entered~~, and
- 4 selecting (303) the data transfer method associated in predetermined selection conditions with the property information of the message in order to transmit (304) the message,
~~characterized in that~~ wherein
- 3 the property information is ~~one of the following~~:
- 3.1 an information type specifying a format of information entered into and/or selected for the message,
- ~~3.2 an identifier of a receiver~~
- ~~3.3 a type of a receiver identifier.~~

2.2 Der Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 1 vom 28. Juni 2016 schränkt den im Merkmal 3.1 des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag genannten „*information type*“ auf vier Varianten ein.

Er umfasst daher das folgende nach Merkmal 3.1 anzufügende zusätzliche Merkmal:

3.1.1^{HA1} the information type being one of still picture, video image, recording and calendar entry.

2.3 Der Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 2 vom 28. September 2016 basiert auf dem Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 und fügt im Anschluss an das Merkmal 3.1.1^{HA1} das Merkmal 3.4.2^{HA2} an, das im Wesentlichen dem Merkmal

3.4.2^{HA7} des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 7 entspricht und sich mit dem Nachrichtenversand per MMS im Falle von in der Nachricht enthaltenen Bilddateien beschäftigt:

3.4.2^{HA2} wherein checking the information type includes checking whether or not the message contains image files and wherein a selection condition determines that the message containing image files is transmitted with the use of MMS.

2.4 Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 3 vom 28. September 2016 basiert auf dem Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 2, nimmt die Merkmale des erteilten Unteranspruchs 2 mit auf und umfasst zusätzlich die Aktivierung der Nachrichtenbestimmung durch Einschalten des Nachrichteneditors, so dass der Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 3 insgesamt wie folgt lautet (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 2 gekennzeichnet):

- 1 A method for selecting a data transfer method in a telecommunication system wherein several data transfer methods exist for selection, the method
- 5^{HA3} being applied in a terminal device in a message editor used for entering messages and
- 1 comprising
- 5.1^{HA3} activating (300) message determination by switching on the message editor showing an input view of a message to a user and
- 2^{HA3} determining (301) athe message to be transmitted on the basis of inputs received from athe user,
- 3^{HA3} checking (302) at least one piece of property information concerning athe message being entered, and
- 4 selecting (303) the data transfer method associated in predetermined selection conditions with the property information of the message in order to transmit (304) the message, wherein

- 3^{HA3} the property information is
- 3.1 an information type specifying a format of information entered into and/or selected for the message,
- 3.1.1^{HA1} the information type being one of still picture, video image, recording and calendar entry,
- 3.4.2^{HA2} wherein checking the information type includes checking whether or not the message contains image files and wherein a selection condition determines that the message containing image files is transmitted with the use of MMS,
- 6^{HA3} transmitting the message, on the basis of the selection of the data transfer method carried out in the message editor, to a data transfer application supporting the selected data transfer method, and
- 7^{HA3} transmitting the message according to a data transfer protocol used by the data transfer application to a telecommunication network.

2.5 Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 4 vom 28. Juni 2016 basiert auf dem Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag, ist aber bei den Merkmalsgruppen 3 und 4 teilweise geändert (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag hervorgehoben):

- 1 A method for selecting a data transfer method in a telecommunication system wherein several data transfer methods exist for selection, the method comprising
- 2 determining (301) a message to be transmitted on the basis of inputs received from a user,
- 3 checking (302) at least one piece of property information concerning a message being entered, and
- 4 selecting (303) the data transfer method associated in predetermined selection conditions with the property information of the message in order to transmit (304) the message, wherein
- 3 the property information is

~~3.1 an information type specifying a format of information entered into and/or selected for the message.~~

3.3 a type of a receiver identifier

3.4^{HA4} wherein checking the type of the receiver identifier includes checking whether the type of the receiver identifier is a mobile subscriber number

3.4.1^{HA4} by checking the first 3 to 6 entered digits on the basis of a country code and national destination code and

4.1^{HA4} wherein a selection condition determines that the message designated to a mobile subscriber number is only transmitted with the use of an SMS service or an MMS service.

2.6 Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 5 vom 28. Juni 2016 beruht auf dem Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 4 unter Hinzufügung des Merkmals 5^{HA5}, das gegenüber Merkmal 5^{HA3} laut Hilfsantrag 3 geringfügig geändert ist, sowie der Merkmale 5.1^{HA3}, 6^{HA3} und 7^{HA3} nach Hilfsantrag 3.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 lautet somit gegliedert (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 hervorgehoben):

1 A method for selecting a data transfer method in a telecommunication system wherein several data transfer methods exist for selection,
5^{HA5} the method being applied in a terminal device in a shared message editor used for entering SMS messages and MMS messages,

1 the method comprising

5.1^{HA3} activating (300) message determination by switching on the message editor showing an input view of a message to a user and

2^{HA3} determining (301) the message to be transmitted on the basis of inputs received from the user,

3^{HA3} checking (302) at least one piece of property information concerning the message being entered, and

- 4 selecting (303) the data transfer method associated in predetermined selection conditions with the property information of the message in order to transmit (304) the message, wherein
- 3 the property information is
- 3.3 a type of a receiver identifier
- 3.4^{HA4} wherein checking the type of the receiver identifier includes checking whether the type of the receiver identifier is a mobile subscriber number
- 3.4.1^{HA4} by checking the first 3 to 6 entered digits on the basis of a country code and national destination code and
- 4.1^{HA4} wherein a selection condition determines that the message designated to a mobile subscriber number is only transmitted with the use of the SMS service or the MMS service,
- 6^{HA3} transmitting the message, on the basis of the selection of the data transfer method carried out in the message editor, to a data transfer application supporting the selected data transfer method, and
- 7^{HA3} transmitting the message according to a data transfer protocol used by the data transfer application to a telecommunication network.

2.7 Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 6 vom 28. Juni 2016 kombiniert die Hilfsanträge 3 und 5, wobei die zu überprüfende Eigenschaftsinformation der Informationstyp der Nachricht und der Empfängertyp ist.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 lautet somit gegliedert (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 hervorgehoben):

- 1 A method for selecting a data transfer method in a telecommunication system wherein several data transfer methods exist for selection,
- 5^{HA5} the method being applied in a terminal device in a shared message editor used for entering SMS messages and MMS messages,
- 1 the method comprising

- 5.1^{HA3} activating (300) message determination by switching on the message editor showing an input view of a message to a user and
- 2^{HA3} determining (301) the message to be transmitted on the basis of inputs received from the user,
- 3^{HA3} checking (302) at least one piece of property information concerning the message being entered, and
- 4 selecting (303) the data transfer method associated in predetermined selection conditions with the property information of the message in order to transmit (304) the message,
wherein
- 3 the property information is: ~~one of the following:~~
- 3.1 an information type specifying a format of information entered into and/or selected for the message,
- 3.1.1^{HA1} the information type being one of still picture, video image, recording and calendar entry,
and
- 3.3 a type of a receiver identifier,
- 3.4^{HA4} wherein checking the type of the receiver identifier includes checking whether the type of the receiver identifier is a mobile subscriber number
- 3.4.1^{HA4} by checking the first 3 to 6 entered digits on the basis of a country code and national destination code and
- 4.1^{HA4} wherein a selection condition determines that the message designated to a mobile subscriber number is only transmitted with the use of the SMS service or the MMS service,
- 6^{HA3} transmitting the message, on the basis of the selection of the data transfer method carried out in the message editor, to a data transfer application supporting the selected data transfer method, and
- 7^{HA3} transmitting the message according to a data transfer protocol used by the data transfer application to a telecommunication network.

2.8 Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 7 vom 28. Juni 2016 beruht auf dem Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 6 und fügt das bereits zum Hilfsantrag 2 genannte Merkmal 3.4.2^{HA7} hinzu, so dass sich folgende Fassung ergibt (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 hervorgehoben):

- 1 A method for selecting a data transfer method in a telecommunication system wherein several data transfer methods exist for selection,
- 5^{HA5} the method being applied in a terminal device in a shared message editor used for entering SMS messages and MMS messages,
- 1 the method comprising
- 5.1^{HA3} activating (300) message determination by switching on the message editor showing an input view of a message to a user and
- 2^{HA3} determining (301) the message to be transmitted on the basis of inputs received from the user,
- 3^{HA3} checking (302) at least one piece of property information concerning the message being entered, and
- 4 selecting (303) the data transfer method associated in predetermined selection conditions with the property information of the message in order to transmit (304) the message,
- wherein
- 3 the property information is:
- 3.1 an information type specifying a format of information entered into and/or selected for the message,
- 3.1.1^{HA1} the information type being one of still picture, video image, recording and calendar entry, and
- 3.3 a type of a receiver identifier
- 3.4^{HA4} wherein checking the type of the receiver identifier includes checking whether the type of the receiver identifier is a mobile subscriber number
- 3.4.1^{HA4} by checking the first 3 to 6 entered digits on the basis of a country code and national destination code and

- 4.1^{HA4} wherein a selection condition determines that the message designated to a mobile subscriber number is only transmitted with the use of the SMS service or the MMS service,
- 3.4.2^{HA7} and wherein further checking the information type includes checking whether or not the message contains image files and wherein a selection condition determines that the message containing image files is transmitted with the use of the MMS service,
- 6^{HA3} transmitting the message, on the basis of the selection of the data transfer method carried out in the message editor, to a data transfer application supporting the selected data transfer method, and
- 7^{HA3} transmitting the message according to a data transfer protocol used by the data transfer application to a telecommunication network.

Zu den unabhängigen Ansprüchen 4 und 7 nach Hauptantrag bzw. Hilfsanträgen 1, 2 und 4, zu den unabhängigen Ansprüchen 3 und 5 nach den Hilfsanträgen 3, 5, 6 und 7 sowie zu den abhängigen Ansprüchen 2, 3, 5 und 6 nach Hauptantrag bzw. Hilfsanträgen 1, 2 und 4 und zu den abhängigen Ansprüchen 2 und 4 nach den Hilfsanträgen 3, 5, 6, und 7 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

3. Zuständiger Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektro- bzw. Informationstechnik mit Universitätsausbildung, der über eine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Programmierung von Benutzeranwendungen für Kommunikationsgeräte verfügt.

4. Mehrere Angaben in den Patentansprüchen nach Hauptantrag und Hilfsanträgen bedürfen der Auslegung. Der zuständige Fachmann versteht sie wie folgt:

4.1 Im Sinne des Streitpatents versteht der Fachmann unter dem Bestimmen einer zu übertragenden Nachricht auf der Basis von Benutzereingaben nach Merkmal 2 sowohl das Erstellen einer neuen Nachricht durch Eingabe von Zeichen oder Sprache durch den Benutzer als auch das Auswählen einer bereits vor-

handenen, gespeicherten Datei als Anhang für die zu übertragende Nachricht durch den Benutzer. Beim Erstellen einer (Text-)Nachricht mit Anhang kann regelmäßig auch zunächst die anzuhängende Datei ausgewählt werden, bevor Text eingegeben wird. Ebenso kann die Nachricht nur aus einem Text oder nur aus einer zu übertragenden Datei bestehen.

4.2 Im Merkmal 3 liest der Fachmann mit, dass sich das Prüfen zumindest eines Teils der Eigenschaftsinformationen trotz des unbestimmten Artikels („concerning a message“) nicht auf eine beliebige, sondern auf die im Merkmal 2 auf der Basis der Benutzereingaben bestimmte Nachricht bezieht.

Die Angabe „being entered“ versteht der Fachmann in Abgrenzung zu der im erteilten Anspruch 1 noch genannten Alternative „already entered“ so, dass sich das Prüfen zumindest eines Teils von Eigenschaftsinformationen nicht auf bereits vollständig erstellte Nachrichten bezieht, die erst in Folge des Nachrichten-Sendebefehls des Nutzers geprüft werden (vgl. Streitpatentschrift Absatz 0018, Spalte 6, Zeilen 1 bis 3), sondern dass die Prüfung während der Nachrichtenerstellung durch den Nutzer stattfindet. So wird beispielsweise eine für die Nachricht ausgewählte Datei unmittelbar dann erkannt, wenn der Nutzer sie an die zu sendende Nachricht angehängt hat.

4.3 Der zu prüfende Teil der Eigenschaftsinformation der zu übertragenden Nachricht wird im Merkmal 3.1 als Informationstyp („information type“) konkretisiert, der ein Format der in die Nachricht eingegebenen oder für die Nachricht ausgewählten Informationen angibt („specifying“). In der Streitpatentschrift finden sich die folgenden Beispiele für den Informationstyp: Absatz 0021: *„One or more information types of information entered into and/or selected for a message are then checked 400. An information type thus refers to the format of information contained in a message; a message may thus comprise e.g. one or more of the following information types: text, modified text, still picture, video image, recording, calendar entry. [...] messages containing image files are always transmitted using an MMS service [...] a message is always to be transmitted as an MMS message*

if it contains several information types”; Absatz 0022: “if a message only contains text, it is transmitted as an SMS message, otherwise always as an MMS message [...] Furthermore, according to an embodiment, the selection conditions may determine in closer detail single information types and the data transfer methods used therefor. The selection conditions may determine e.g. the data transfer method to be used according to the files to be attached to a message, e.g. pictures in a JPEG format are transmitted as an MMS message whereas an e-mail application is used for pictures in a GIF format.”.

Danach versteht der Fachmann unter dem zu prüfenden Informationstyp jedenfalls sowohl das Format der vom Nutzer in die Nachricht eingegebenen Zeichen („*format of information entered into the message*“, z. B. nur Buchstaben und Ziffern oder auch Sonderzeichen) als auch das Format der an die Nachricht angehängten Datei(en) („*format of information selected for the message*“), letzteres jedoch nicht notwendig in dem Sinne, dass ein Informationstyp eindeutig einem bestimmten Dateityp (.doc, .xls, .jpeg, .gif, etc.) entsprechen würde, sondern allgemeiner auf die Art der damit verbundenen Information (Text, Bild, Video, Audio, Kalendereintrag) bezogen.

Dabei ist dem Fachmann bewusst, dass eine reine Textdatei, die mit einem externen Texteditor, d. h. außerhalb des in den Hilfsanträgen 3 und 5 bis 7 genannten Nachrichteneditors, durch Eingabe von Buchstaben und Ziffern erstellt wird, einen anderen Informationstyp aufweisen kann als der unmittelbar im Nachrichteneditor eingegebene Text und damit die Auswahl des Datenübertragungsverfahrens mitbestimmt. Denn eine mit einem externen Texteditor erstellte Textdatei enthält regelmäßig Steuerzeichen, die beispielsweise mit einer SMS-Nachricht nicht übertragbar sind.

Nach Überzeugung des Senats stellt für den Fachmann auch die Nachrichtenlänge einen das auszuwählende Datenübertragungsverfahren mitbestimmenden Informationstyp im Sinne des Streitpatents dar. Das Streitpatent beschäftigt sich nämlich mit der Übertragung von (Text-)Nachrichten mit und ohne Anhang von

einem mobilen Endgerät über ein Telekommunikationsnetz an einen Empfänger. Als Beispiele für Telekommunikationsnetze werden u. a. die zum Prioritätstag bekannten Mobilfunknetze, wie GSM, GPRS und UMTS, aber auch Kurzstreckenfunknetze wie WLAN und Bluetooth genannt. Als Beispiele für die zu Datenübertragung jeweils geeigneten Verfahren werden u. a. SMS, EMS, MMS, Fax, WAP und e-mail erwähnt (Streitpatentschrift, Absätze 0011 bis 0015).

Mehrere Ausführungsbeispiele beschäftigen sich mit der automatischen Umschaltung von SMS zu MMS, nämlich für die Fälle der Übertragung von Bilddateien, der Existenz von mehreren Informationstypen in einer Nachricht und dem Vorhandensein eines Nicht-Text-Inhalts (Streitpatentschrift, Absätze 0021, 0022).

Vor diesem Hintergrund ist dem Fachmann bewusst, dass ein weiteres Kriterium für die Umschaltung von SMS zu MMS die Überschreitung einer bestimmten Nachrichtenlänge ist. In diesem Fall können entweder mehrere verkettete SMS-Nachrichten oder eine MMS-Nachricht übertragen werden.

Das Streitpatent führt in Absatz 0028 und im erteilten Anspruch 4 aus, dass, wenn die Prüfung und Auswahl gemäß den Merkmalen 3 und 4 mehrere geeignete Datenübertragungsverfahren liefert, diese dem Nutzer zur Auswahl angeboten werden, der dann z. B. unter Kostengesichtspunkten das zu verwendende Datenübertragungsverfahren bestimmt. Hierunter fällt für den Fachmann auch der genannte Fall einer Textnachricht, die die maximal mögliche Länge einer SMS-Nachricht überschreitet. In diesem Fall kämen wie ausgeführt sowohl der Versand der Textnachricht als MMS als auch der Versand mittels mehrerer einzelner SMS-Nachrichten in Betracht, und ihm könnten diese beiden Möglichkeiten zur Auswahl angeboten werden.

Der Vertreter der Beklagten hat hierzu in der mündlichen Verhandlung zwar ausgeführt, dass die Länge der Nachricht keinen Einfluss auf das Format der Information und damit auf den Informationstyp im Sinne des Streitpatens habe. Er hat dies damit begründet, dass das Streitpatent als Stand der Technik in der Beschrei-

bungseinleitung den Nokia Communicator nenne, der bei einer Nachricht, die eine bestimmte Länge überschreitet, deren Versand als SMS verhindere (Absatz 0003 der Streitpatentschrift). Auch die im Streitpatent genannte WO 01/63946 A1 wähle ein Datenübertragungsverfahren in Abhängigkeit u. a. von der Nachrichtengröße aus (Absatz 0004 der Streitpatentschrift). Da das Streitpatent gemäß Absatz 0005 der Streitpatentschrift die Probleme dieses Standes der Technik verhindern oder zumindest verringern wolle, sei nicht gemeint, dass der Informationstyp von der Nachrichtenlänge abhängig sein könne.

Diese Argumentation konnte den Senat nicht zu einer anderen Sichtweise veranlassen, da der Schutzbereich eines Patents im Regelfall durch den Wortlaut der Patentansprüche bestimmt wird, während eine Auslegung unterhalb dieses Wortlauts nicht statthaft ist, auch nicht anhand des in der Streitpatentschrift als bekannt vorausgesetzten Standes der Technik. Es wäre vielmehr grundsätzlich Sache der Patentinhaberin, gebotene Einschränkungen des Patentschutzes, etwa durch beschränkte Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren, selbst herbeizuführen (BGH, X ZR 131/02 – Schussfädentransport).

Nach alledem verbindet der Fachmann mit dem Begriff „*format of information*“ bzw. „*information type*“ alle Eigenschaften, die für das zu wählende Datenübertragungsverfahren relevant sind. Darunter fällt auch die Menge der in die Nachricht eingegebenen Information (z. B. die Länge einer reinen Textnachricht oder die Größe der angehängten Datei(en)).

4.4 Der Informationstyp, der gemäß Merkmal 3 das Format der in die Nachricht eingegebenen bzw. für die Nachricht ausgewählten Information angibt, ist nicht mit einem bestimmten Dateiformat gleichzusetzen. Vielmehr sind für jeden der vier in der Streitpatentschrift (Spalte 7, Zeilen 22 bis 24) und damit übereinstimmend im Merkmal 3.1.1^{HA1} aufgeführten Informationstypen jeweils verschiedene Dateiformate bekannt.

4.5 Mit den im Merkmal 3.4.2^{HA2} genannten „image files“ sind die im Merkmal 3.1.1^{HA1} genannten Informationstypen „still picture“ und „video image“ gemeint.

II. Zum geltend gemachten Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit

Der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit besteht unter Berücksichtigung des vorstehenden fachmännischen Verständnisses des Streitpatents gegenüber allen geltenden Anspruchsfassungen, da die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche

- nach Hauptantrag jedenfalls nicht neu gegenüber dem Stand der Technik nach der Druckschrift **D2** (US 2002/0 155 849 A1) sind (Art II § 6 Abs. 1 Nr 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Art. 54 Abs. 1 EPÜ), und
- nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 zumindest gegenüber dem Stand der Technik nach der Druckschrift **D2** und nach den Hilfsanträgen 4 bis 7 zumindest gegenüber dem der Druckschrift **D3** (US 2002/0 116 499 A1) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Art. 56 Abs. 1 EPÜ).

1. Hauptantrag

Die Druckschrift D2 beschreibt u. a. ein Verfahren zum Senden einer Nachricht von einem mobilen Endgerät entweder als SMS-Nachricht mit einer maximalen Nutzdatenlänge von nur 128 Bytes oder als sogenannte DAS-Nachricht (vergleichbar mit einer MMS-Nachricht) mit bis zu 6054 Bytes Nutzdaten, wobei an die DAS-Nachricht – im Gegensatz zur SMS-Nachricht – eine Datei angehängt werden kann (vgl. Absätze 0043, 0044). In Abhängigkeit von der Länge der vom Nutzer eingegebenen Nachricht und von der Existenz eines Dateianhangs wird dem

Benutzer das geeignete Datenübertragungsverfahren, also SMS oder DAS, vorgeschlagen (vgl. Ablaufdiagramm in Figur 6; Anspruch 11). Die Überprüfung auf Länge und Dateianhang kann während oder nach der Nachrichteneingabe erfolgen (Ansprüche 6 und 7).

Der Vergleich der im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag genannten Merkmale mit dem Stand der Technik nach der Druckschrift D2 führt im Einzelnen zu folgenden Ergebnissen:

- 1 *A method for selecting a data transfer method in a telecommunication system wherein several data transfer methods exist for selection, the method comprising:*

Im Anspruch 6 der Druckschrift 2 ist ein solches Verfahren genannt: „control method for a controlling a mobile communication terminal which has a bearer changing function [...] by selecting any one of a plurality of transmission methods“;

- 2 *determining a message to be transmitted on the basis of inputs received from a user:*

Gemäß Druckschrift D2 (Fig. 4, Schritte 402 und 404) bestimmen die Eingabe der Empfängeradresse und des Nachrichteninhalts durch den Benutzer die zu sendende Nachricht;

- 3 *checking at least one piece of property information concerning the message being entered, and [...] the property information is:*

Während der Nachrichteneingabe wird geprüft, ob eine bestimmte Nachrichtenlänge überschritten wird und ob vom Nutzer eine Datei angehängt wird (vgl. Druckschrift D2, Absatz 0048: „During the edition of message data“; Ansprüche 6 und 11);

- 4 *selecting the data transfer method associated in predetermined selection conditions with the property information of the message in order to transmit the message:*

Laut Druckschrift D2 wird als Datenübertragungsverfahren der SMS-Dienst ausgewählt, wenn eine Nachricht eine Länge von weniger als

128 Bytes aufweist und keine Datei angehängt wurde. Wenn eine der genannten Bedingungen nicht erfüllt, d. h. die Nachricht länger als 128 Bytes ist und/oder eine Datei angehängt wurde, wird der DAS-Dienst ausgewählt (vgl. Absätze 0047 bis 0050);

3.1 *[the property information is] an information type specifying a format of information entered into and/or selected for the message:*

Wie zur Auslegung dieses Merkmals dargelegt, stellen die Nachrichtenlänge und ein Dateianhang Informationstypen dar, die das Format der in die Nachricht eingegebenen oder der für die Nachricht ausgewählten Information kennzeichnen. Bei dem aus der Druckschrift D2 bekannten Verfahren wird abhängig von der Anzahl der eingegebenen Zeichen und abhängig von der Existenz eines Anhangs die Nachricht als SMS- oder DAS-Nachricht versandt (vgl. Figur 5, Schritt 504).

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag gegenüber dem aus der Druckschrift D2 bekannten Verfahren nicht neu und damit nicht patentfähig.

2. Hilfsanträge 1, 2 und 3

Hinsichtlich der mit dem Hauptantrag übereinstimmenden Merkmale 1, 2, 3, 4 sowie 3.1 ist auf die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag zu verweisen, aus denen hervorgeht, dass ein Verfahren, das diese Merkmale aufweist, bereits durch die Druckschrift D2 vorweggenommen ist.

Hinsichtlich der weiteren Merkmale 3.1.1^{HA1}, 3.4.2^{HA2}, 5^{HA3}, 5.1^{HA3}, 6^{HA3} und 7^{HA3} führt deren Vergleich mit dem Stand der Technik zu folgendem Ergebnis:

3.1.1^{HA1} *the information type being one of still picture, video image, recording and calendar entry:*

Aus der Druckschrift D2 sind die Informationstypen „Text bis 128 Bytes Länge“, „Text länger als 128 Bytes“, und „Dateianhang“ als Teil der zu

prüfenden Eigenschaftsinformationen einer Nachricht bekannt (vgl. obige Ausführungen zu dem Merkmal 3.1). Die ergänzende Differenzierung nach der Art der anzuhängenden Informationen geht über fachmännisches Vorgehen nicht hinaus. So verwendet der Nokia 9210 Communicator ausweislich seines Benutzerhandbuchs je nach (Informations-)Typ der zu versendenden Information, wie z. B. Bild, Visitenkarte oder Kalendereintrag, unterschiedliche Datenübertragungsverfahren (vgl. Druckschrift D6, Seiten 272, 124 und 130). Damit ergibt es sich für den Fachmann in naheliegender Weise, bei der aus der Druckschrift D2 bekannten Nachrichtenerstellung und –versendung mittels eines gemeinsamen Nachrichteneditors je nach Typ der anzuhängenden Information ein zur Übertragung geeignetes Datenübertragungsverfahren auszuwählen;

3.4.2^{HA2} *wherein checking the information type includes checking whether or not the message contains image files and wherein a selection condition determines that the message containing image files is transmitted with the use of the MMS service:*

Hierzu gelten hinsichtlich der Art der anzuhängenden Information die Ausführungen zu den Merkmalen 3.1 und 3.1.1^{HA1}. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es dem Fachmann zum Prioritätstag bekannt war, dass Nachrichten mit Bilddateien nicht über Standard-SMS versendet werden können. So zeigt z. B. die Druckschrift D5 die automatische Auswahl des EMS-Dienstes für Nachrichten mit Bilddateien (vgl. Druckschrift D5, Seite 33, linke Spalte, erster Satz und Seite 76, rechte Spalte, Eintrag EMS), wobei es sich bei dem EMS-Dienst um einen Vorgängerstandard zum MMS-Dienst handelt;

5^{HA3} *being applied in a terminal device in a message editor used for entering messages and:*

Die Anwendung des Verfahrens in einem (gemeinsamen) Nachrichteneditor eines Endgeräts ist aus der Druckschrift D2 bekannt (vgl. Anspruch 1: „*mobile communication terminal [...] edition of message data*“, sowie Figur 7);

5.1^{HA3} *activating message determination by switching on the message editor showing an input view of a message to a user and"*

Dieses Merkmal zeigt die Druckschrift D2 in ihrer Figur 6 (Schritt 600 „Stand-By State“, Schritt 602 „Message creation“ und Schritt 604 „Condition ?“);

6^{HA3} *transmitting the message, on the basis of the selection of the data transfer method carried out in the message editor, to a data transfer application supporting the selected data transfer method, and*

7^{HA3} *transmitting the message according to a data transfer protocol used by the data transfer application to a telecommunication network:*

Die Merkmale 6^{HA3} und 7^{HA3} liest der Fachmann bei der Druckschrift D2 mit, denn selbstverständlich gibt es für die beiden Datenübertragungsverfahren SMS und DAS eine entsprechende Datenübertragungsanwendung, die die Übertragung der Nachricht von dem Endgerät an das Telekommunikationsnetzwerk (NW) gemäß dem entsprechenden Protokoll durchführt (vgl. Druckschrift D2, Absätze 0008 bis 0010).

Somit ergeben sich die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift D2 und seinem Fachwissen, wie es u. a. durch die Druckschriften D6 und D5 belegt ist.

3. Hilfsantrag 4

Die Druckschrift D3 beschreibt ein Verfahren zum Übertragen einer Nachricht von einem mobilen oder einem stationären Endgerät an einen oder mehrere Empfänger, wobei die Empfänger unterschiedliche Adresstypen im Sinne des Merkmals 3.3 aufweisen können. In Abhängigkeit des jeweiligen Adresstyps (z. B. Telefonnummer eines Mobilfunkteilnehmers, SMTP-Adresse) kommen die jeweils geeigneten Datenübertragungsverfahren zum Einsatz (SMS, e-mail, Fax, X.400, etc.) (vgl. Druckschrift D3, Absätze 0015, 0019, 0020, 0026 bis 0029, 0042 bis 0046).

Ein gemeinsamer Nachrichteneditor dient zur Eingabe von Nachrichten verschiedenen Inhalts, die an einen oder mehrere Empfänger mit ggfs. unterschiedlichen Adresstypen übertragen werden sollen (Absätze 0004, 0005, 0007; Figur 3).

Der Vergleich der im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 genannten Merkmale mit der Druckschrift D3 führt im Einzelnen zu folgenden Ergebnissen:

- 1 *A method for selecting a data transfer method in a telecommunication system wherein several data transfer methods exist for selection, the method comprising:*

Ein solches Verfahren ist gemäß Druckschrift D3 ebenfalls vorgesehen (Anspruch 1 *“method for sending a message using at least one transport, comprising: receiving data including at least one address; and for each address in the data, determining a transport to deliver the message using data associated with the address”*; Anspruch 7: *“delivering the message”*; Figur 2: *“Transport A, Transport B, ..., Transport Z”*);

- 2 *determining the message to be transmitted on the basis of inputs received from a user:*

Gemäß Druckschrift D3 (Figur 3 i. V. m Absätzen 0032 bis 0038) gibt der Benutzer in Eingabefelder 345, 350 Adressen ein; den Inhalt der Nachricht gibt er in Felder 355, 360 ein;

- 3 *checking at least one piece of property information concerning the message being entered [...] the property information is:*

Das Merkmal 3 ist zwar nicht vollständig aus der Druckschrift D3 bekannt. Der Typ der Empfängeradresse wird nämlich nicht während, sondern erst nach Eingabe der vollständigen Nachricht und nach Absetzen des Sendebefehls geprüft (vgl. Absätze 0040, 0041: *„When the user is finished composing the message, the user uses send option 365 to indicate that the message should be sent. At block 415, a loop is entered which examines each address specified to determine which transport should be used to send the message to the recipient.”*). Die Überprüfung der Adressinformationen nicht erst nach, sondern während

der Eingabe ergibt sich aber zur Überzeugung des Senats für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift D3 in Kombination mit seinem Fachwissen, denn ein solches Vorgehen nutzt die vorhandene Prozessorleistung besser aus und ermöglicht somit einen früheren Start der ausgewählten Datenübertragungsanwendung. Eine Überprüfung erst nach Beendigung der Eingabe führt hingegen zu einem verzögerten Versand der Nachricht. Der Fachmann sieht die Überprüfung der Adressinformationen unmittelbar nach der jeweiligen Adresseingabe auch deshalb vor, weil die Druckschrift D3 insbesondere auf den Versand einer Nachricht an eine Mehrzahl von Empfängern abstellt und weil ein Nutzer regelmäßig zunächst die Adressen der Empfänger eingibt wird, bevor er mit der Texterstellung beginnt, so dass sich durch die unmittelbare Überprüfung während der Eingabe ein schnellerer Verfahrensablauf ergibt;

- 4 *selecting the data transfer method associated in predetermined selection conditions with the property information of the message in order to transmit the message:*

Gemäß Druckschrift D3 werden abhängig davon, ob eine SMS-Adresse oder eine andere "Non-SMTP"-Adresse eingegeben wurde, unterschiedliche Übertragungsmethoden ausgewählt (vgl. Fig. 4 i. V. m. den Absätzen 0043, 0044);

- 3.3 *[the property information is] a type of a receiver identifier*

Die Überprüfung auf das Vorliegen einer SMS-Adresse erfolgt dabei in Schritt 420, die Überprüfung auf SMTP- oder Non-SMTP-Adresse in Schritt 425 (vgl. Druckschrift D3, Figur 4);

- 3.4^{HA4} *wherein checking at least the type of the receiver identifier includes checking whether the type of the receiver identifier is a mobile subscriber number:*

Diese Maßnahme ist durch die Druckschrift D3 vorweggenommen, denn in den Absätzen 0021, 0027, 0028 und insbesondere 0042 wird ausgeführt, dass eine SMS unter der Bedingung ausgewählt wird, dass sich aus der Empfängeradresse ergibt, dass es sich bei dem Empfänger um

einen Pager oder um einen Teilnehmer in einem zellulären Netz – mithin um einen Teilnehmer mit einer mobilen Teilnehmernummer – handelt;

3.4.1^{HA4} *by checking the first 3 to 6 entered digits on the basis of a country code and national destination code and:*

Der Druckschrift D3 ist zwar nicht explizit zu entnehmen, dass von der in Absatz 0027 erwähnten Pager-Nummern nur die ersten 3 bis 6 Ziffern ausgewertet werden, doch der Fachmann weiß, dass die restlichen Ziffern nur den individuellen Teilnehmer kennzeichnen (vgl. auch Absatz 0028, Satz 1: „search for various patterns in the address“), so dass er selbstverständlich auf den überflüssigen Aufwand verzichtet;

4.1^{HA4} *wherein a selection condition determines that the message designated to a mobile subscriber number is only transmitted with the use of an SMS service or an MMS service:*

Zumindest hinsichtlich des Versendens als SMS ist diese Maßnahme aus der Druckschrift D3 bekannt (vgl. Absatz 0042). Im Bedarfsfall verfährt der Fachmann im Falle einer zu übertragenden Bilddatei in entsprechender Weise, ohne dass er dazu erfinderisch tätig werden muss.

Somit ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift D3 und seinem Fachwissen.

4. Hilfsanträge 5 und 6

Hinsichtlich der mit Hilfsantrag 4 übereinstimmenden Merkmale wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen.

Hinsichtlich der der darüber hinausgehenden Merkmale 5^{HA5}, 5.1^{HA3}, 6^{HA3} und 7^{HA3} gemäß den Hilfsanträgen 5 und 6 sowie 3.1 und 3.1.1^{HA1} gemäß Hilfsantrag 6 führt der Vergleich mit dem Stand der Technik im Einzelnen zu folgenden Ergebnissen:

5^{HA5} *being applied in a terminal device in a shared message editor used for entering SMS messages and MMS messages, the method:*

dies ist hinsichtlich SMS aus der Druckschrift D3 bekannt, hinsichtlich MMS ist es aus der Druckschrift D3 zumindest nahegelegt, vgl. (Unterstreichungen hinzugefügt):

- Absatz 0002: *„some cellular phones allow users to connect to the Internet and browse web sites; other cellular phones allow users to check and send email.“*,
- Absatz 0004: *“The present invention provides a method and system for sending a message to multiple recipients using multiple transports from the same user interface. The invention provides a common interface for addressing a message to an email recipient and/or a wireless communication recipient, such as a cellular phone or pager user.”*,
- Absatz 0005: *“the user is provided a form for sending messages”*,
- Absatz 0007: *“the user may use one device and one form to send the message to recipients using multiple transports”*,
- Absatz 0021: *“SMS system”*,
- Absatz 0036: *“Message fields 330 and 360 typically contain the main body of the text the user desires to send to the recipients. When a user desires to send, in addition to text, non-textual information, such as a picture (not shown), the user may attach the information to the message. Such messages may be encoded using multi-part MIME (Multi-purpose Internet Mail Extensions) or other encoding techniques”*, wobei dieser Absatz sich sowohl auf den Versand als e-mail als auch als SMS bezieht und der Fachmann daher den Hinweis auf die MIME-Kodierung nicht nur auf e-mails, sondern auch auf MMS bezieht, denn MMS werden fachüblich mittels MIME kodiert,
- Figur 3;

5.1^{HA3} *activating (300) message determination by switching on the message editor showing an input view of a message to a user and*

diese ist ebenfalls aus der D3 bekannt, vgl. Absatz 0039: „*FIG. 4 is a logical flow diagram illustrating a process for determining and flagging which transports to use when sending a message to one or more recipients. The process begins at block 405 when a user opens a message form, such as input component 305 shown in FIG. 3. At block 410, the user enters information into the form“*“

3.1 *an information type specifying a format of information entered into and/or selected for the message:*

Dies ist zwar aus der Druckschrift D3 nicht bekannt, weil dort nur die Auswahl anhand des Typs der eingegebenen Empfängeradresse (e-mail-Adresse, Telefonnummer, etc.) genannt ist, nicht jedoch eine Auswertung des Informationstyps bzw. des Formats der in die Nachricht eingegebenen und/oder für die Nachricht ausgewählten Information. Das Anhängen einer Datei an die (Text-)Nachricht und die hierfür verwendete Codierung wird erwähnt (vgl. Absatz 0036), eine direkte Auswirkung auf die Auswahl des Datenübertragungsverfahrens ist nicht genannt.

Zur Überzeugung des Senats ergibt sich jedoch aus Absatz 0036 der Druckschrift D3 für den Fachmann in naheliegender Weise, dass eine Nachricht, die an einen Mobilfunkteilnehmer gerichtet ist und die ein Bild enthält, das mittels MIME codiert wird, nicht als SMS, sondern als MMS gesendet werden muss. Denn selbstverständlich ist dem Fachman bekannt, dass nicht nur – gemäß der Lehre der Druckschrift D3 - der Typ der Empfängeradresse die Wahl des Datenübertragungsverfahrens bestimmt, sondern auch die Nachrichteninhalte hierauf Einfluss haben. Als Beleg dieses Fachwissens ist zum Beispiel die Druckschrift D5 zu sehen, die den automatischen Wechsel des Datenübertragungsverfahrens von SMS zu EMS zeigt, wenn der Nutzer an seine Textnachricht eine Bilddatei anhängt (vgl. Druckschrift D5, Seite 33, linke Spalte, erster Satz und Seite 76, rechte Spalte, Eintrag EMS).

3.1.1^{HA1} *the information type being one of a still picture, video image, recording and calendar entry.*

Auch dies ist zwar aus der Druckschrift D3 ebenfalls nicht bekannt (siehe die vorstehenden Ausführungen zu Merkmal 3.1), jedoch dem Fachmann gleichermaßen durch Absatz 0036 der Druckschrift D3 in Kombination mit seinem Fachwissen (siehe die vorstehende Ausführungen zur Druckschrift D5 und die Ausführungen zum Merkmal 3.1.1^{HA1} des Gegenstands des Anspruchs nach Hilfsantrag 1) nahegelegt, zumal es sich bei den genannten Informationstypen um Alltägliches handelt.

6^{HA3} *transmitting the message, on the basis of the selection of the data transfer method carried out in the message editor, to a data transfer application supporting the selected data transfer method, and:*

Gemäß Druckschrift D3 (vgl. Figur 2) bestimmt der Adressprozessor 210 basierend auf den eingegebenen Empfängeradressen die zugeordneten Datenübertragungsverfahren und sendet die Nachricht über den Nachrichtenspeicher 215 an die Datenübertragungsanwendungen Transport A, Transport B, ..., Transport Z. Dabei zieht der Fachmann zumindest in Betracht, den in dem Blockschaltbild der Figur 2 gezeigten Adressprozessor 210 als Teil des Nachrichteneditors 305 auszubilden.

7^{HA3} *transmitting the message according to a data transfer protocol used by the data transfer application to a telecommunication network:*

Diese Vorgehensweise ist ebenfalls durch die Druckschrift D3 vorweggenommen. Siehe Absatz 0053: „At block 525, the transport sends the message to the recipient associated with the address previously requested. The transport may send the message over a cellular/pager network or a WAN/LAN, depending on the nature of the transport. For example, referring to FIG. 2, if transport 220 is an SMS transport, it may send the message to a pager with telephone number 1-425-444-4233.”).

Danach ergeben sich die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 5 und 6 für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift D3 in Verbindung mit seinem Fachwissen, wie es u. a. durch die Druckschrift D5 belegt ist.

5. Hilfsantrag 7

Hinsichtlich der mit Hilfsantrag 6 übereinstimmenden Merkmale wird auf die vorstehenden Ausführungen zu den Hilfsanträgen 4 bis 6 verwiesen.

Das zusätzliche Merkmal 3.4.2^{HA7}, das inhaltlich nicht über das Merkmal 3.4.2^{HA2} hinausgeht, ergibt sich für den Fachmann ebenfalls in naheliegender Weise aus der Druckschrift D3 in Verbindung mit seinem Fachwissen. Hierzu wird auf die Ausführungen zu den Merkmalen 3.1 und 3.1.1^{HA1} verwiesen, die hier entsprechend gelten, insbesondere in Hinblick auf das präsente Fachwissen hinsichtlich der automatischen Umschaltung von SMS zu EMS im Falle des Anhängens einer Bilddatei, welches durch die Druckschrift D5 (vgl. Druckschrift D5, Seite 33, linke Spalte, erster Satz und Seite 76, rechte Spalte, Eintrag EMS) belegt ist.

Zur Überzeugung des Senats ergibt sich durch die Aufeinanderfolge mehrerer Prüfschritte zur Auswahl des geeigneten Übertragungsverfahrens, derart dass sowohl gemäß Merkmal 3.4^{HA4} der Typ der Empfängeradresse berücksichtigt wird als auch gemäß Merkmal 3.4.2^{HA7} abgefragt wird, ob Bilddateien angefügt sind, keine kombinatorische Wirkung, die über die Summe der Einzelwirkungen hinausginge. Es liegt also im Belieben des Fachmanns, aus den ihm bekannten Maßnahmen eine sinnvolle Auswahl zu treffen, ohne dass er dazu erfinderisch tätig werden müsste.

Somit ergibt sich auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 7 für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

6. Die weiteren Patentansprüche des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die Beklagte sowohl schriftsätzlich als auch in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, dass sie den Hauptantrag und die Hilfsanträge jeweils als geschlossene Anspruchssätze versteht und das Streitpatent nur in der Reihenfolge des Hauptantrags und der Hilfsanträge

jeweils als Ganzes verteidigt. Sie hat nicht geltend gemacht, dass die zusätzlichen Merkmale eines Unteranspruchs etwas gesondert Patentfähiges enthielten. Im Übrigen vermochte auch der Senat in den weiteren Ansprüchen des Hauptantrags bzw. der Hilfsanträge nichts zu erkennen, was sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben würde (BGH, Urteil vom 29. September 2011 – X ZR 109/08 –, BPatGE 52, 301-302 – Sensoranordnung).

7. Da sich das Streitpatent bereits mangels Patentfähigkeit als nicht schutzfähig erweist, bedarf es keiner Entscheidung mehr darüber, ob auch die weiter geltend gemachten Gründe der mangelnden Ausführbarkeit und der unzulässigen Erweiterung bestehen. Ungeachtet dessen ist aber darauf hinzuweisen, dass das (einzige) Bedenken des Senats zur mangelnden Ausführbarkeit hinsichtlich der erteilten Patentansprüche 3 und 7 sich durch die Neufassung des Streitpatents im Hauptantrag und in den Hilfsanträgen 1 bis 7 erledigt hatte.

B.

Nebenentscheidungen

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.

C.

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 zu-

gelassenen **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 von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. 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.

Friehe

Schwarz

Müller

Arnoldi

Matter

prä