



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
14. März 2018

...

6 Ni 42/16 (EP)
verb. mit
6 Ni 43/16 (EP)
und
6 Ni 44/16 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 0 896 488

(DE 597 07 971)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. März 2018 durch die Vorsitzende Richterin Friehe sowie den Richter Schwarz, die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünneweber und die Richter Dipl.-Ing. Altvater und Dr.-Ing. Flaschke

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 896 488 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 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist seit 14. Dezember 2015 eingetragene Inhaberin des aufgrund der Anmeldung vom 4. August 1997 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten und im August 2017 durch Zeitablauf erloschenen europäischen Patents 0 896 488 (Streitpatent).

Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 597 07 971 geführte Streitpatent trägt die Bezeichnung

„Mobilfunkgerät sowie System zur Funkkommunikation
unter Verwendung mindestens zweier Funksysteme“

und umfasst in der erteilten Fassung 13 Patentansprüche, die von den Klägerinnen zu 1 und 2 (6 Ni 42/16 (EP) und 6 Ni 43/16 (EP)) mit ihren jeweils am 7. April 2016 erhobenen Nichtigkeitsklagen im Umfang des Anspruchs 1 und von den Klägerinnen zu 3 und 4 (6 Ni 44/16 (EP)) in vollem Umfang angegriffen werden.

Hintergrund der Klagen sind dabei die beim Landgericht Düsseldorf u. a. wegen Ansprüchen aus dem Streitpatent anhängigen Verletzungsklagen mit den Aktenzeichen 4c O 57/15, 4c O 58/15 und 4c 63/15.

Die angegriffenen unabhängigen Patentansprüche 1 und 12 lauten in der erteilten Fassung:

1. Mobilfunkgerät, das Einrichtungen aufweist, die ermöglichen, dass das Mobilfunkgerät wahlweise gemäß einem ersten Funksystem-Standard oder gemäß einem zweiten, davon unterschiedlichen Funksystem-Standard kommuniziert, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Mobilfunkgerät in einen besonderen Betriebszustand geschaltet werden kann, bei dem ein Durchschaltemodul (25) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den ersten Funksystem-Standard mit dem Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den zweiten Funksystem-Standard koppelt, derart, dass während des besonderen Betriebszustandes eine Durchschleifung unter gleichzeitiger Signalumsetzung der Signale vom ersten Pfad zum zweiten Pfad erfolgt, derart, dass anstelle einer Umsetzung in Audiosignale innerhalb des Mobilfunkgeräts ein Umsetzungsbetrieb empfangener Signale gemäß dem ersten Standard in Signale gemäß dem zweiten Standard und Senden an einen Empfänger gemäß dem zweiten Standard erfolgt.

- 12.** System zur drahtlosen Datenkommunikation mit einer Computereinrichtung, aufweisend eine Sende/Empfangseinrichtung zum Durchführen einer drahtlosen Datenübertragung gemäß einem ersten Funkstandard, und einem Mobilfunkgerät gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11.

Die Ansprüche 2 bis 11 sind unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 und Anspruch 13 ist auf Anspruch 12 zurückbezogen. Wegen des Wortlauts der abhängigen Ansprüche 2 bis 11 und 13 wird auf die Akte Bezug genommen.

Die Klägerinnen sind der Ansicht, dass das Streitpatent mangels Patentfähigkeit und aufgrund unzulässiger Erweiterung für nichtig zu erklären sei. Die Klägerinnen zu 1), 3) und 4) machen darüber hinaus auch den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit geltend.

Dies stützen sie unter anderem auf die Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach den Klageschriftsätzen):

<i>Kl. zu 1)</i>	<i>Kl. zu 2)</i>	<i>Kl. zu 3) und 4)</i>
NK7	NK7	US 5,490,284 A
NK14	NK14	US 5,628,049 A

Hinsichtlich der weiteren vorgelegten Druckschriften wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Klägerinnen zu 1) und 2) beantragen jeweils,

das europäische Patent 0 896 488 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang des Anspruchs 1 für nichtig zu erklären.

Die Klägerinnen zu 3) und 4) beantragen,

das europäische Patent 0 896 488 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, die Klage abzuweisen, soweit sie über die Hilfsanträge vom 31. Januar 2018, diese jedoch mit der Maßgabe, dass der Rückbezug im Unteranspruch 5 eingeschränkt wird auf den Unteranspruch 4, in der dort angegebenen Reihenfolge hinausgeht.

Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag neben der vorstehend angegebenen Änderung des Rückbezugs nur durch den Austausch der Seite 3 der Streitpatentschrift unter Streichung von Absatz 0019.

Hilfsantrag 2 sieht – zusätzlich zu den Änderungen gemäß Hilfsantrag 1 – die Streichung von Anspruch 6 und die folgenden senatsseitig hervorgehobenen Änderungen im Anspruch 1 vor:

1. Mobilfunkgerät, das Einrichtungen aufweist, die ermöglichen, dass das Mobilfunkgerät wahlweise gemäß einem ersten Funksystem-Standard oder gemäß einem zweiten, davon unterschiedlichen Funksystem-Standard kommuniziert, und das eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf Kommunikation gemäß dem zweiten Standard oder auf Kommunikation gemäß einem besonderen Betriebszustand aufweist, wobei dadurch gekennzeichnet, dass das Mobilfunkgerät in einem den besonderen Betriebszustand geschaltet werden kann, bei

dem ein Durchschaltmodul (25) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den ersten Funksystem-Standard mit dem Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den zweiten Funksystem-Standard koppelt, derart, dass während des besonderen Betriebszustandes eine Durchschleifung unter gleichzeitiger Signalumsetzung der Signale vom ersten Pfad zum zweiten Pfad erfolgt, derart, dass anstelle einer Umsetzung in Audiosignale innerhalb des Mobilfunkgeräts ein Umsetzungsbetrieb empfangener Signale gemäß dem ersten Standard in Signale gemäß dem zweiten Standard und Senden an einen Empfänger gemäß dem zweiten Standard erfolgt.

Hilfsantrag 3 sieht dieselben Änderungen wie Hilfsantrag 1 sowie die Streichung von Anspruch 6 und die folgenden senatsseitig hervorgehobenen Änderungen im Anspruch 1 vor:

1. Mobilfunkgerät, das Einrichtungen aufweist, die ermöglichen, dass das Mobilfunkgerät wahlweise gemäß einem ersten Funksystem-Standard oder gemäß einem zweiten, davon unterschiedlichen Funksystem-Standard kommuniziert und das eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf Kommunikation gemäß dem zweiten Standard und zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf Kommunikation gemäß einem besonderen Betriebszustand aufweist, wobei dadurch gekennzeichnet, dass das Mobilfunkgerät in ~~einen~~ den besonderen Betriebszustand geschaltet werden kann, bei dem ein Durchschaltmodul (25) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den ersten Funksystem-Standard mit dem Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den zweiten Funksystem-Standard koppelt, derart, dass während des besonderen Betriebszustandes eine Durchschleifung unter gleichzeitiger Signalumsetzung der Signale vom ersten Pfad zum zweiten Pfad erfolgt,

derart, dass anstelle einer Umsetzung in Audiosignale innerhalb des Mobilfunkgeräts ein Umsetzungsbetrieb empfangener Signale gemäß dem ersten Standard in Signale gemäß dem zweiten Standard und Senden an einen Empfänger gemäß dem zweiten Standard erfolgt.

Hilfsantrag 4 sieht dieselben Änderungen wie Hilfsantrag 1 sowie die Streichung von Anspruch 6 und die folgenden senatsseitig hervorgehobenen Änderungen im Anspruch 1 vor:

1. Mobilfunkgerät, das Einrichtungen aufweist, die ermöglichen, dass das Mobilfunkgerät wahlweise gemäß einem ersten Funksystem-Standard oder gemäß einem zweiten, davon unterschiedlichen Funksystem-Standard kommuniziert und das eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf Kommunikation gemäß dem zweiten Standard oder auf Kommunikation gemäß einem besonderen Betriebszustand aufweist, wobei dadurch gekennzeichnet, dass das Mobilfunkgerät in einem ~~den~~ besonderen Betriebszustand geschaltet werden kann, bei dem ein Durchschaltmodul (25) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den ersten Funksystem-Standard mit dem Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den zweiten Funksystem-Standard koppelt, derart, dass während des besonderen Betriebszustandes eine Durchschleifung unter gleichzeitiger Signalumsetzung der Signale vom ersten Pfad zum zweiten Pfad erfolgt, derart, dass anstelle einer Umsetzung in Audiosignale innerhalb des Mobilfunkgeräts ein Umsetzungsbetrieb empfangener Signale gemäß dem ersten Standard in Signale gemäß dem zweiten Standard und Senden an einen Empfänger gemäß dem zweiten Standard erfolgt; wobei das Mobilfunkgerät ein Handy ist.

Hilfsantrag 5 sieht dieselben Änderungen wie Hilfsantrag 1 sowie die Streichung von Anspruch 6 und die folgenden senatsseitig hervorgehobenen Änderungen im Anspruch 1 vor:

1. Mobilfunkgerät, das Einrichtungen aufweist, die ermöglichen, dass das Mobilfunkgerät wahlweise gemäß einem ersten Funksystem-Standard oder gemäß einem zweiten, davon unterschiedlichen Funksystem-Standard kommuniziert und das eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf Kommunikation gemäß dem zweiten Standard und zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf Kommunikation gemäß einem besonderen Betriebszustand aufweist, wobei ~~dadurch gekennzeichnet, dass~~ das Mobilfunkgerät in ~~einen~~ den besonderen Betriebszustand geschaltet werden kann, bei dem ein Durchschaltmodul (25) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den ersten Funksystem-Standard mit dem Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den zweiten Funksystem-Standard koppelt, derart, dass während des besonderen Betriebszustandes eine Durchschleifung unter gleichzeitiger Signalumsetzung der Signale vom ersten Pfad zum zweiten Pfad erfolgt, derart, dass anstelle einer Umsetzung in Audiosignale innerhalb des Mobilfunkgeräts ein Umsetzungsbetrieb empfangener Signale gemäß dem ersten Standard in Signale gemäß dem zweiten Standard und Senden an einen Empfänger gemäß dem zweiten Standard erfolgt; wobei das Mobilfunkgerät ein Handy ist.

Wegen des weiteren Wortlauts der Hilfsanträge wird auf die Akte verwiesen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerinnen entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, zumindest aber in einer der verteidigten Fassungen für patentfähig. Zur Stützung ihrer Argumentation bezieht sich die Beklagte auf die Druckschriften

NB1 Hans Lobensommer, Handbuch der modernen Funktechnik, 1996 (Auszug)

NB2 Siegfried Wirsum, Nf-Tricks für den Audio-Freak, 1990 (Auszug).

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 21. Dezember 2017 zukommen lassen.

Zu weiteren Unterlagen, insbesondere zu weiteren Entgegenhaltungen, sowie der Auseinandersetzung der Beteiligten über deren Relevanz wird auf die Akte verwiesen.

Entscheidungsgründe

A.

Die Klagen sind zulässig.

1. Entgegen der erstmals in der mündlichen Verhandlung geäußerten Ansicht der Beklagten ist die gemeinsame Klage der Klägerinnen zu 3 und 4 nicht deshalb unzulässig, weil sie hierfür nur eine Klagegebühr eingezahlt haben. Denn mehrere Klagegebühren wären nur zu zahlen, sofern hierfür ein Gebührentatbestand nach dem PatKostG verwirklicht wäre. Ein solcher fehlt aber, da die Regelung unter B. Abs. 1 des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 2 Abs. 1) des PatKostG nur für die Gebühren nach Nr. 400 000 bis 401 300, nicht aber für die Klagegebühr nach Nr. 402 100 vorgesehen ist, und der Klage der Klägerinnen zu 3 und 4 derselbe Streitgegenstand zugrunde liegt, so dass es sich um eine einzige Klage handelt. Erheben aber, wie vorliegend die Klägerinnen zu 3 und 4, mehrere Kläger gegen dasselbe Streitpatent eine gemeinsame Klage mit demselben Klageantrag und demselben Nichtigkeitsgrund, ist grundsätzlich nur eine Klagegebühr zu zahlen (vgl. zuletzt BPatG, Beschluss vom 1. Dezember 2015 – 5 ZA (pat) 103/14, BIPMZ 2016, 150 – Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte).

2. Durch das Erlöschen des Streitpatents ist auch das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerinnen nicht entfallen. Dies wäre nur der Fall, wenn sie entweder nicht aus dem Streitpatent in Anspruch genommen werden oder sich die Beklagte ihnen gegenüber keiner Ansprüche aus einem unabhängigen Patentanspruch berühren würde (BGH, Beschluss vom 14. Februar 1995 – X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 – Tafelförmige Elemente; BGH, Urteil vom 19. Mai 2005 – X ZR 188/01, GRUR 2005, 749 – Aufzeichnungsträger). Beides ist hier nicht der Fall. Denn der angegriffene Patentanspruch 1 ist Grundlage der gegen die Klägerinnen anhängigen Verletzungsklagen, so dass insofern ein Rechtsschutzbedürfnis in Bezug auf ihn sowie hinsichtlich der auf ihn rückbezogenen Unteransprüche besteht. Aber auch hinsichtlich des Patentanspruchs 12, für den das Rechtsschutzbedürfnis gesondert zu prüfen ist (vgl. BGH a. a. O. – Aufzeichnungsträger), besteht das Rechtsschutzbedürfnis fort, nachdem die Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung erklärt haben, sich auch hieraus die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Klägerinnen vorzubehalten; damit hat sich die Beklagte aber eines möglichen Anspruchs gegen die Klägerinnen auch aus Patentanspruch 12 berührt.

B.

Die Klagen sind auch begründet. Das Streitpatent ist insgesamt für nichtig zu erklären, weil gegenüber der erteilten Fassung die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 54 bzw. 56 EPÜ und Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ vorliegen und die Beklagte das Streitpatent auch nicht erfolgreich mit einem der Hilfsanträge verteidigen kann, da diesen ebenfalls der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit entgegensteht.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Die Erfindung betrifft ein Mobilfunkgerät sowie ein System zur Funkkommunikation unter Verwendung mindestens zweier Funksysteme.

Solche Funksysteme werden in den Absätzen 0002 und 0003 der Streitpatentschrift (veröffentlicht als EP 0 896 488 B1) näher beschrieben. Im Absatz 0002 verweist die Streitpatentschrift auf – im Folgenden so genannte – globale Mobilfunksysteme bzw. -netze, wie das GSM-System oder zukünftige satellitengestützte Systeme, welche den Benutzern nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur mobilen Sprachkommunikation und zunehmend auch zur Datenkommunikation ermöglichen.

Absatz 0003 beschreibt demgegenüber – von der Streitpatentschrift so bezeichnete – lokale Mobilfunksysteme, bei denen es sich um schnurlose Telefonsysteme handelt, die im privaten Bereich und in Büros zunehmend Verbreitung finden. Als Beispiele für derartige Systeme nennt die Streitpatentschrift DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication), PHS (Personal Handy System), PWT (Personal Wireless Telecommunication), CT-1, CT-2 (Cordless Telefon) etc.

Um dem Benutzer den Umgang mit den angesprochenen Systemen zu erleichtern, seien sogenannte Dual-Mode-Geräte entwickelt worden, die sich wahlweise sowohl in einem lokalen Mobilfunkdienst, d. h. insbesondere zum schnurlosen Telefonieren im privaten Bereich, als auch für globale Mobilfunkdienste wie beispielsweise das GSM-System eignen (Absatz 0004 der Streitpatentschrift).

Für ein solches Dual-Mode-System nimmt die Streitpatentschrift in den Absätzen 0005 bis 0007 Bezug auf die Druckschrift GB 2 241 850 A (= NK 6 der Klageschrift), die ein Autotelefonssystem mit einem Handgerät betrifft, mit dem der Fahrer während eines Gesprächs das Fahrzeug verlassen kann. Diese Druckschrift beschreibt eine technische Lösung, wie verhindert werden könne, dass dabei unerwünschte Störungen auftreten. Hierfür schlägt die Druckschrift vor, solche Störungen durch geschickte Frequenz- und Zeitschlitzzuweisungen zu vermeiden, etwa indem die Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und Handgerät mittels DECT abgewickelt werde, während das Autotelefon an sich den GSM-Standard verwende, oder Nicht-Funkstandards wie etwa Infrarot zu verwenden.

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Streitpatent die **Aufgabe**, eine Lösung bereitzustellen, mit der eine kosteneffiziente Datenübertragung unter Verwendung zweier Funkstandards ermöglicht werde (Absatz 0008 der Streitpatentschrift).

Diese Aufgabenstellung richtet sich an einen **Fachmann**, der als Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit der Fachrichtung Nachrichtentechnik über mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Mobilfunkkommunikation verfügt und aufgrund seiner Berufserfahrung mit den am Anmeldetag aktuellen Mobilfunkstandards zumindest soweit vertraut ist, wie es für die Entwicklung von Hard- und Software von Mobilfunkgeräten erforderlich ist.

2. Die Aufgabe soll durch ein Mobilfunkgerät gemäß Patentanspruch 1 sowie durch ein System gemäß Patentanspruch 12 gelöst werden. **Patentanspruch 1** in der Fassung des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 kann dabei wie folgt gegliedert werden:

1.1 Mobilfunkgerät,

1.2 das Einrichtungen aufweist, die ermöglichen, dass das Mobilfunkgerät wahlweise gemäß einem ersten Funkstandard oder gemäß einem zweiten, davon unterschiedlichen Funkstandard kommuniziert,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.3 das Mobilfunkgerät in einen besonderen Betriebszustand geschaltet werden kann, bei dem ein Durchschaltmodul (25) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den ersten Funkstandard mit dem Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den zweiten Funkstandard koppelt, derart,

- 1.4 dass während des besonderen Betriebszustandes eine Durchschleifung unter gleichzeitiger Signalumsetzung der Signale vom ersten Pfad zum zweiten Pfad erfolgt, derart,
- 1.5 dass anstelle einer Umsetzung in Audiosignale innerhalb des Mobilfunkgeräts ein Umsetzungsbetrieb empfangener Signale gemäß dem ersten Standard in Signale gemäß dem zweiten Standard [erfolgt] und
- 1.6 Senden an einen Empfänger gemäß dem zweiten Standard erfolgt.

Gemäß **Hilfsantrag 2** sind Änderungen in den Merkmalen 1.2 bis 1.3 vorgenommen worden, welche nunmehr lauten (Änderungen gegenüber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag hervorgehoben):

- 1.2 „das Einrichtungen aufweist, die ermöglichen, dass das Mobilfunkgerät wahlweise gemäß einem ersten Funksystem-Standard oder gemäß einem zweiten, davon unterschiedlichen Funksystem-Standard kommuniziert
- 1.2* und das eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf Kommunikation gemäß dem zweiten Standard oder auf Kommunikation gemäß einem besonderen Betriebszustand aufweist, wobei
~~dadurch gekennzeichnet, dass~~
- 1.3* das Mobilfunkgerät in ~~einem~~ den besonderen Betriebszustand geschaltet werden kann, bei dem ein Durchschaltmodul (25) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den ersten Funksystem-Standard mit dem Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den zweiten Funksystem-Standard koppelt, derart,“

Gegenüber Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist in Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 3** Merkmal 1.2* ersetzt durch das Merkmal 1.2** (Änderungen gegenüber Merkmal 1.2* hervorgehoben):

1.2** „und das eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf Kommunikation gemäß dem zweiten Standard und zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard oder auf Kommunikation gemäß einem besonderen Betriebszustand aufweist, wobei“

Der jeweilige Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 4 bzw. 5** unterscheidet sich vom jeweiligen Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 bzw. 3 darin, dass das folgende Merkmal nach dem letzten Anspruchsmerkmal angefügt wurde:

1.7 „wobei das Mobilfunkgerät ein Handy ist“

3. Einige Merkmale in den Patentansprüchen nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen bedürfen näherer Erläuterung.

Das Streitpatent betrifft gemäß Merkmal 1.1 in Anspruch 1 ein **Mobilfunkgerät**. Eine Definition des Begriffs „Mobilfunkgerät“ ist dem Streitpatent nicht zu entnehmen. Die Beschreibung gibt in einer bevorzugten Ausführungsform an, als Mobilfunkgerät könnte ein Dual-Mode-Telefonendgerät oder Handy verwendet werden (vgl. Streitpatent, Absätze 0016 und 0022, Anspruch 4); als Alternative wird ein allein als Umsetzungseinrichtung geschaffenes Gerät beschrieben (vgl. Streitpatent, Absatz 0019). Das Streitpatent liefert somit keine Anhaltspunkte dafür, den Begriff Mobilfunkgerät eng auszulegen und darunter lediglich ein tragbares Mobilfunk-Endgerät zu verstehen, das zum Telefonieren geeignet ist.

Das Mobilfunkgerät gemäß Streitpatent weist Einrichtungen auf, die ermöglichen, dass das Mobilfunkgerät wahlweise gemäß einem ersten oder gemäß einem zweiten, davon unterschiedlichen Funksystem-Standard kommuniziert (Merkmal 1.2). Als Beispiele für **Funksystem-Standards** sind in der Beschreibung für lokale

Mobilfunknetze DECT, PHS, PWT, CT-1, CT-2 etc. aufgeführt, für globale Mobilfunknetze GSM, PCM, Satellitensysteme wie Inmarsat, LEO etc. Als Kommunikationspartner, mit dem das Mobilfunkgerät kommuniziert, ist im Streitpatent beispielhaft ein schnurloses Telefon genannt, mit dem etwa im DECT-Standard kommuniziert wird, sowie ein Satellit oder eine Basisstation, mit dem oder mit der im GSM-Standard kommuniziert werden kann (vgl. Abs. 0017 u. 0018 des Streitpatents). In Anspruch 1 wird jedoch lediglich zwischen einem „ersten Funksystem-Standard“ und einem „zweiten Funksystem-Standard“ unterschieden; weitere Angaben dazu, worin sich die Funksystem-Standards unterscheiden sollen oder dass bestimmte Standards verwendet werden sollen, finden sich im Anspruch nicht.

Zwischen den Parteien ist streitig, ob der Begriff „**wahlweise**“ eine aktive Auswahl zweier „exklusiver“ Alternativen impliziert, d. h. ob die Kommunikation mit jeweils einem der genannten Funkstandards separat auswählbar sein muss (zusätzlich einer Umsetzung nach Merkmal 1.4), oder ob Merkmal 1.2 für die Vorrichtung nur allgemein fordert, dass eine Kommunikation in zwei verschiedenen Funksystem-Standards möglich ist.

Im Nichtigkeitsverfahren ist der erteilte Anspruch aus fachmännischer Sicht und im Lichte der Beschreibung des Streitpatents auszulegen (vgl. BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 – X ZR 117/11, GRUR 2012, 1124, Rn. 28 – Polymerschäum); ob im Erteilungsverfahren bestimmte Ansprüche fallen gelassen wurden, ist für die Auslegung nicht maßgeblich. Im Zweifel ist ein Verständnis der Beschreibung und des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht (vgl. BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13, GRUR 2015, 875, Abschnitt III. 1. – Rotorelemente). Vorliegend bedeutet dies für den erteilten Anspruch 1, dass sowohl Dual-Mode-Telefonendgeräte bzw. Handys wie auch reine Umsetzungseinrichtungen, welche keine alleinige Kommunikation insbesondere mit Sprach-Ein- und Ausgabe erlauben, von den Merkmalen 1.1 und 1.2 umfasst sind. Dies ergibt sich außer aus Absatz 0019 des Streitpatents auch

aus den erteilten Ansprüchen 4 und 6, welche als engere Ausgestaltungen des Anspruchs 1 das Mobilfunkgerät auf ein Dual-Mode-Mobiltelefon bzw. auf ein Gerät zum wahlweisen Umschalten zwischen dem ersten und zweiten Funksystem-Standard bzw. dem besonderen Betriebsmodus einschränken.

Unter dem Begriff „**Kommunizieren**“ ist jegliche Kommunikation in einem Funksystem-Standard zu verstehen, also sowohl Daten- wie auch Sprachkommunikation, was sich auch aus dem erteilten Anspruch 9 ergibt. Auch das Senden oder Empfangen von Mobilfunksignalen zum Rufaufbau stellt dabei ein Kommunizieren unter Verwendung eines Funksystem-Standards gemäß Merkmal 1.2 dar.

Unter den in Merkmal 1.3 benannten **besonderen Betriebszustand** fällt jeglicher Betriebszustand, in den das Mobilfunkgerät geschaltet werden kann und der die weiteren Bedingungen der Merkmale 1.3 bis 1.6 erfüllt. Durch Merkmal 1.4 ist dabei festgelegt, dass das Koppeln der Signalverarbeitungspfade derart erfolgen soll, dass eine Durchschleifung mit gleichzeitiger Signalumsetzung der Signale vom ersten zum zweiten Pfad erfolgt.

Dieser Umsetzungsbetrieb soll, wie Merkmal 1.5 fordert, **anstelle einer Umsetzung in Audiosignale** innerhalb des Mobilfunkgeräts erfolgen. Der Begriff Audiosignal wird in der Beschreibung des Streitpatents nicht erläutert. Der Fachmann versteht unter Audiosignalen Signale, welche zur Ausgabe von Audiodaten durch einen Lautsprecher geeignet sind. In Abgrenzung zum Begriff Audiosignale ist der Begriff Audiodaten in allgemeiner Weise so zu verstehen, dass darunter jegliche Daten, die Audioinformationen beinhalten, fallen. Zu der mit dem gerichtlichen Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG geäußerten vorläufigen Auffassung des Senats, wonach ein Dekodieren oder Kodieren von Audiodaten auch als eine Umsetzung in Audiosignale im Sinne des Merkmals 1.5 zu verstehen ist, hat der Senat nach der Argumentation der Beklagten im Schriftsatz vom 31. Januar 2018 und der Klägerin zu 4 vom 28. Februar 2018 in der mündlichen Verhandlung präzisiert, dass Merkmal 1.5 nicht jegliches Dekodieren oder Kodieren zur Verarbeitung eines empfangenen Funksignals ausschließt, was auch der Darstellung in Figur 2 des

Streitpatents mit den oberhalb des Durchschaltemoduls 25 angeordneten Signalverarbeitungseinheiten entspricht. Vielmehr ist zumindest ein Decodieren und Kodieren, welches direkt dem Zwecke der Erzeugung eines durch einen Lautsprecher ausgebbaren Audiosignals dient, als eine Umsetzung anzusehen, wie sie von Merkmal 1.5 ausgeschlossen wird. Die Durchschleifung gemäß Merkmal 1.4 kann an verschiedenen Stellen des Signalpfads erfolgen, da Anspruch 1 keine Angabe dazu macht, an welcher Stelle im Signalpfad eine Umsetzung erfolgt. Merkmal 1.5 besagt somit, dass keine Umsetzung in Audiosignale erfolgt, welche als von einem Lautsprecher ausgebbare Signale anzusehen sind.

In Hilfsantrag 2 ist mit Merkmal 1.2* eine **Einrichtung zum wahlweisen Umschalten** zwischen verschiedenen Kommunikationsarten gefordert, wobei die Einrichtung geeignet sein soll, ein „Umschalten zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf Kommunikation gemäß dem zweiten Standard oder auf Kommunikation gemäß einem besonderen Betriebszustand“ zu ermöglichen. Die Oder-Verknüpfung in Merkmal 1.2* ist dabei im Gesamtzusammenhang der Patentschrift so zu verstehen, dass die Umschalteinrichtung ein Umschalten zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf Kommunikation gemäß dem zweiten Standard ermöglichen soll und auch ein Umschalten auf Kommunikation gemäß einem besonderen Betriebszustand ermöglichen soll (vgl. Streitpatent, Abs. 0026 - 0028). Dem Vortrag der Klägerinnen, Merkmal 1.2* stelle eine bloße Merkmalsdoppelung dar, und es seien keine drei Betriebszustände damit gefordert, sondern lediglich zwei verschiedene Betriebszustände, nämlich ein Kommunizieren in einem ersten Funksystem-Standard und ein Kommunizieren in einem zweiten Funksystem-Standard oder – als Alternative – ein Kommunizieren in einem ersten Funksystem-Standard und ein Kommunizieren gemäß einem besonderen Betriebszustand, kann der Senat nicht beitreten. Die durch das „oder“ verknüpften geforderten Kommunikationsformen in Merkmal 1.2* sind vielmehr sämtlich als mögliche Zustände, in die die Einrichtung zum Umschalten schalten kann, zu verstehen. Denn zur Funktion des Durchschaltemoduls wird für das im Streitpatent erläuterte Ausführungsbeispiel eines Dual-Mode-Telefonendgeräts angegeben, dass die Kopplung der Signalverarbeitungspfade der beiden Funk-

system-Standards nur im besonderen Betriebszustand erfolgt und bei der Verwendung des Mobilfunkgeräts als herkömmliches Endgerät unterdrückt werden kann (vgl. Streitpatent, Abs. 0025 u. 0020), was bedeutet, dass eine Kommunikation in beiden Funksystem-Standards jeweils separat auswählbar ist. Das Mobilfunkgerät ist mit Hilfsantrag 2 somit auf solche Geräte eingeschränkt, die sowohl im ersten wie im zweiten Kommunikationsstandard alleine kommunizieren können und ferner einen besonderen Betriebszustand aufweisen, in dem eine Durchschleifung mit Signalumsetzung von einem Standard in den anderen Standard erfolgt, wie in den Merkmalen 1.3* bis 1.5 angegeben. Mit der Aufnahme des Merkmals 1.2* ist somit ein reines Umsetzungsgerät, wie es in Absatz 0019 des Streitpatents erläutert ist, nicht mehr von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 umfasst.

Die in Hilfsantrag 3 in Merkmal 1.2** aufgenommene Formulierungsvariante beschreibt sprachlich präziser, dass ein Umschalten auch zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Funksystem-Standard auf Kommunikation gemäß dem besonderen Betriebszustand möglich sein soll. Inhaltlich sieht der Senat das Merkmal als dem Merkmal 1.2* nach Hilfsantrag 2 entsprechend an.

Das in die Hilfsanträge 4 und 5 aufgenommene Merkmal 1.7, wonach das Mobilfunkgerät ein Handy ist, schränkt den Anspruchsgegenstand auf tragbare Mobilfunk-Endgeräte ein, die zum Telefonieren geeignet sind (vgl. Streitpatent, Abs. 0016 u. 0018). Eine darüber hinausgehende Angabe dazu, in welchen Funksystem-Standards eine Sprach- oder Datenkommunikation möglich sein soll, ist mit der Festlegung auf ein Handy als Mobilfunkgerät nicht verbunden.

II. Zum Hauptantrag

In der erteilten Fassung ist das Streitpatent sowohl wegen unzulässiger Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ) als auch wegen fehlender Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52 bis 57 EPÜ) für nichtig zu erklären. Einer Ent-

scheidung darüber, ob auch der weitere geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit besteht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. b) EPÜ), bedarf es bei dieser Sachlage nicht mehr, wobei sich allerdings in der mündlichen Verhandlung keine Anhaltspunkte ergeben haben, die Anlass geben würden, die vom Senat in seinem qualifizierten Hinweis mitgeteilte vorläufige Einschätzung dieses Nichtigkeitsgrundes in Frage zu stellen.

1. Das Streitpatent ist nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ bereits deshalb für nichtig zu erklären, weil der Gegenstand des Unteranspruchs 5 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Dies rechtfertigt die Nichtigklärung des Patents in der erteilten Fassung (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II), weil die Beklagte auf ausdrückliche Nachfrage des Senats unter Hinweis auf das Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung des Unteranspruchs 5 nur in der Weise reagiert hat, dass sie den Hilfsantrag 1 um die Änderung der Rückbezüge von Unteranspruch 5 ergänzte, ohne hingegen gleichzeitig zu erklären, die erteilte Fassung bereits hinsichtlich einzelner Ansprüche zu verteidigen (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2016 – X ZR 64/14, GRUR 2017, 57, erster Leitsatz – Datengenerator).

a) Im Streitpatent wird in Absatz 0019, entsprechend Absatz 0016 der Offenlegungsschrift (veröffentlicht als EP 0 896 488 A1), angegeben, dass als Umsetzungseinrichtung ein Dual-Mode-Mobilfunkendgerät – also ein Dual-Mode-Telefon oder -Handy – verwendet werden kann oder die Umsetzungseinrichtung auch aus einem Gerät bestehen kann, das nicht als Telefon verwendet werden kann, sondern nur den besonderen Betriebszustand ermöglicht. Dies ist in Einklang mit dem erteilten Anspruch 4, wonach das Mobilfunkgerät als ein Dual-Mode-Mobiltelefon präzisiert ist (entsprechend dem ursprünglichen Anspruch 4). Demnach ist der im erteilten Anspruch 1 verwendete Begriff „Mobilfunkgerät“ so zu verstehen, dass er nicht zwingend ein Mobiltelefon darstellt. Das Merkmal 1.5, wonach die Durchschleifung anstelle einer Umsetzung in Audiosignale erfolgt, ist – wie in Abschnitt

B. I. 3. ausgeführt – so zu verstehen, dass keine Umsetzung in Audiosignale erfolgt, welche zur Ausgabe von Audiodaten durch einen Lautsprecher geeignet sind. Für die Ausführungsvariante eines Dual-Mode-Telefons (vgl. Unteranspruch 4) bedeutet dies, dass in dem Betriebszustand der Umsetzung die Durchschleifung erfolgt, ohne dass die im Telefon vorhandenen Audiodatenverarbeitungseinheiten die empfangenen Signale in Audiosignale umsetzen. Für die Ausführungsvariante als reines Umsetzungsgerät bedeutet dies, dass eine Umwandlung in Audiosignale auch nicht als Zwischenschritt der Umsetzung erfolgt. Auch wenn in der ursprünglichen Offenbarung der Begriff „Audiosignale“ nicht vorkommt, bedeutet dies entgegen der Argumentation der Klägerinnen nicht, dass die Begriffe „Audiodaten“ und „Audiosignale“ durchgehend als Synonyme verstanden werden müssen oder der erteilte Anspruch 1 aufgrund des aufgeführten Begriffs „Audiosignale“ als unzulässig erweitert anzusehen ist. Denn der Fachmann entnimmt der Ursprungsoffenbarung für beide beanspruchten Ausgestaltungsvarianten, dass eine Umsetzung in Audiosignale, wie sie von einem Lautsprecher ausgegeben werden können, nicht erfolgt. Beide unter den Anspruch 1 fallenden Ausgestaltungen sind somit von der ursprünglichen Offenbarung gedeckt (vgl. ursprüngliche Ansprüche 1, 4 und 5 i. V. m. Absatz 0016 und 0022, Absatz 0011 und 0012 der Offenlegungsschrift).

b) Ausgehend hiervon erweist sich Unteranspruch 5 als unzulässig erweitert.

Der erteilte Anspruch 5 bezieht seine Merkmale aus dem ursprünglichen Anspruch 5 (vgl. Streitpatent, Sp. 6, Z. 1 - 9, Offenlegungsschrift, Sp. 6, Z. 10 - 21) und gibt an, dass das Durchschaltensmodul die Kopplung der Pfade auf sich entsprechenden Signalverarbeitungsstufen vornehmen soll, welche noch vor der Stufe liegen, in der eine Umsetzung empfangener Sprachdaten in Audiodaten beginnt. Der erteilte Anspruch 5 ist rückbezogen nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei Anspruch 4 sich auf ein Dual-Mode-Mobiltelefon bezieht. Der erteilte Anspruch 5 soll somit beide Ausführungsformen betreffen, die Ausgestaltung der Umsetzungseinrichtung als modifiziertes Dual-Mode-Mobiltelefon wie auch die Implementierung als ein Gerät ohne Telefonfunktion, als eigens für die Umsetzung

geschaffenes Gerät. Aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ist eine Angabe dazu, wo in den verschiedenen Pfaden der Verarbeitungsstufen das Durchschaltmodul die Pfade der beiden Funkstandards miteinander koppelt, nur in Zusammenhang mit der Ausführungsform als Dual-Mode-Mobiltelefon offenbart. Dies ergibt sich durch den Rückbezug des ursprünglichen Anspruchs 5 auf den ursprünglichen Anspruch 4 sowie durch die Figur 2, der entnommen werden kann, dass die Durchschaltung von einem Pfad zum anderen vor den Audiodatenverarbeitungseinheiten 18, 19 erfolgt. Die Figur 2 der ursprünglichen Anmeldung wie auch die Figur 2 des Streitpatents betrifft jedoch lediglich den internen Aufbau eines Dual-Mode-Mobilfunkgeräts (vgl. Absatz 0019 der Offenlegungsschrift) und nicht etwa die Implementierung des Mobilfunkgeräts als ein Gerät ohne Telefonfunktion als reine Umsetzungseinrichtung. Für die Ausgestaltung als Mobilfunkgerät ohne Telefonfunktion ist eine Stufe mit einer Umsetzung von Audiodaten nicht offenbart und auch keine Angabe dazu, wo in einem Signalverarbeitungspfad eine Umsetzung erfolgen soll. Eine Angabe gemäß erteiltem Anspruch 5 ist für die Ausführungsvariante einer reinen Umsetzungseinrichtung somit nicht Ursprungsoffenbart, so dass der erteilte Anspruch 5 eine unzulässige Erweiterung darstellt.

2. Über die unzulässige Erweiterung hinaus ist das Streitpatent in der erteilten Fassung auch nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54 EPÜ für nichtig zu erklären, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Druckschrift NK7 nicht als neu gilt.

Druckschrift **NK7** (US 5,490,284 A) offenbart eine transportierbare Bodenstation (*transportable earth station 4*), welche über verschiedene Funksystem-Standards kommunizieren kann (vgl. Fig. 1): mit einer Basisstation (*base station 3*), mit einer Bodenstation (*earth station 2*) in einem Satellitenfunksystem über einen Satelliten (*communications satellite 1*) sowie mit einem tragbaren Endgerät (*portable terminal 5*). Wenn der Nutzer mit seinem tragbaren Endgerät zum Beispiel in einem Gebäude unterwegs ist und das Endgerät selbst keine Funkverbindung zum Satelliten oder zur Basisstation aufbauen kann, die transportierbare Bodenstation jedoch schon, kann über eine Funkverbindung 8 zwischen dem tragbaren Endge-

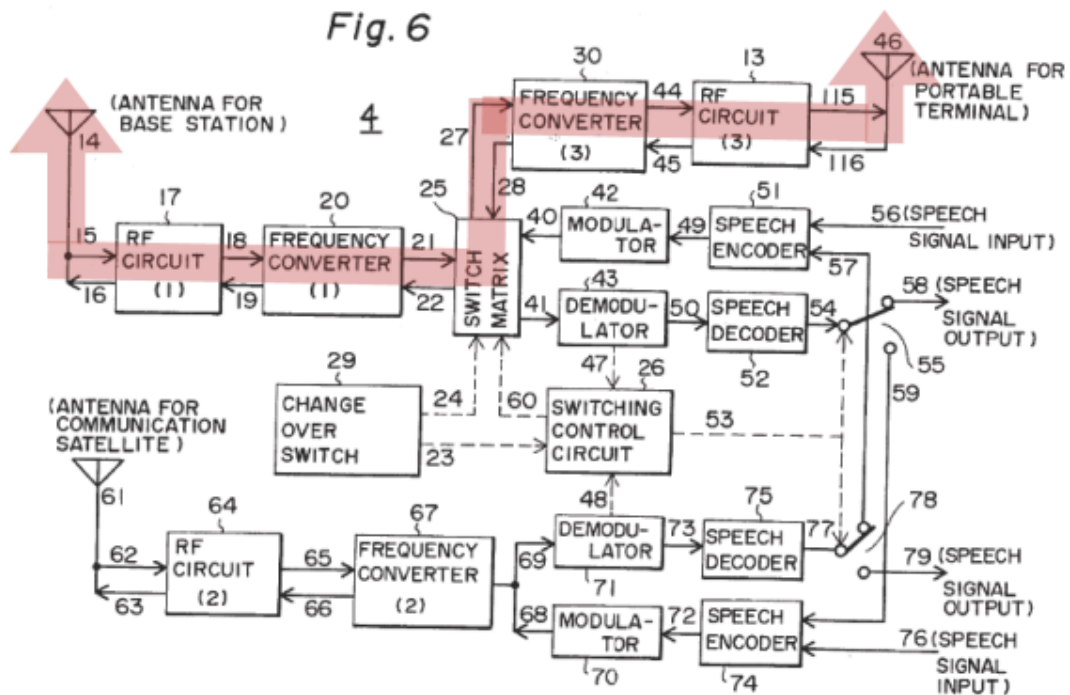
rät und der transportierbaren Bodenstation eine Funkverbindung 10 zur Basisstation hergestellt werden (vgl. Fig. 3 u. Sp. 6, Z. 33 - Sp. 7, Z. 38).

Druckschrift NK7 offenbart somit mit der transportierbaren Bodenstation 4 ein Mobilfunkgerät, das gemäß der in der Figur 3 gezeigten Ausgestaltung Einrichtungen aufweist, welche wahlweise eine Kommunikation mit einer Basisstation (*base station* 3) über einen (ersten) Funksystem-Standard (*radio section* 10) und weiter eine Kommunikation mit einem tragbaren Endgerät (*portable terminal* 5) über einen (zweiten) Funksystem-Standard (*radio channel* 8) ermöglicht (Merkmal 1.1). Die Kommunikation zwischen dem Mobilfunkgerät und der Basisstation soll dabei über ein gebräuchliches Mobilfunksystem erfolgen, welches als ein erster Funksystem-Standard anzusehen ist. Die Kommunikation zwischen dem Mobilfunkgerät und dem tragbaren Terminal soll hingegen über sehr schwache Funkwellen erfolgen, für die keine Sendelizenz erforderlich ist, womit ein zweiter, von dem ersten Funksystem-Standard unterschiedlicher Funksystem-Standard offenbart ist (vgl. Sp. 3, Z. 49 - 58). Dass von dem tragbaren Endgerät für die Kommunikation mit der transportierbaren Station dieselbe Schnittstelle benutzt wird wie für eine ebenfalls mögliche direkte Kommunikation mit der Basisstation (vgl. Sp. 2, Z. 30 - 38), ändert entgegen den Ausführungen der Beklagten nichts daran, dass sich die Funksystem-Standards, welche das Mobilfunkgerät in Form der transportierbaren Station für die beiden Kommunikationswege nutzt, unterscheiden, und zwar nicht allein hinsichtlich der Leistung, sondern auch hinsichtlich der Frequenzbereiche, welche folgerichtig in der Liste der Eigenschaften, welche die Schnittstelle identisch aufweisen soll, fehlen (vgl. Sp. 2, Z. 30 - 37). Letzteres ergibt sich schon daraus, dass jegliche Interferenzen zwischen den beiden Funksystemen ausgeschlossen werden sollen, und sowohl im Mobilfunkgerät wie im tragbaren Endgerät verschiedene Frequenzkonverter für die verschiedenen Kommunikationswege vorgesehen sind (vgl. Sp. 10, Z. 8 - 22, Fig. 6 u. 7: *frequency converter* 20, 30; 84, 96). Die Verwendung von identischen Funkschnittstellen für beide Funksystem-Standards (vgl. Sp. 2, Z. 30 - 39) steht daher nicht im Widerspruch dazu, dass für die Kommunikation mit dem tragbaren Endgerät ein anderer, vom ersten Funk-

system-Standard zumindest in Leistung und Frequenz abweichender Funksystem-Standard verwendet wird (Merkmal **1.2**).

Das Mobilfunkgerät kann in einen besonderen Betriebszustand, den „tragbares Endgerät Modus“ (*portable terminal mode*) geschaltet werden, bei dem ein Durchschaltmodul (*switch matrix 25, switching control circuit 26, change over switch 29*) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den ersten Funksystem-Standard mit dem Signalverarbeitungspfad für den zweiten Funksystem-Standard koppelt (vgl. Sp. 6, Z. 45 - 67 / Merkmal **1.3**). Während dieses Betriebszustandes erfolgt eine Durchschleifung unter gleichzeitiger Signalumsetzung von dem der Basisstation zugeordneten Signalpfad zu dem dem tragbaren Terminal zugeordneten Signalpfad (vgl. nachstehende Fig. 6 aus dem Schriftsatz der Klägerin zu 4 vom 28. Februar 2018, S. 14 mit hinzugefügter Signalwegmarkierung: *RF circuit (1) 17, frequency converter (1) 20, switch matrix 25, frequency converter (3) 30, RF Circuit (3) 13* / Merkmal **1.4**). Dabei werden die von der Antenne 14 an die Basisstation 3 eingehenden Signale vom Frequenzkonverter 20 auf den Frequenzkonverter 30 durchgeschleift, so dass sie von der Antenne 46 zum portablen Endgerät hin ausgegeben werden können. Dies stellt einen Umsetzungsbetrieb empfangener Signale gemäß dem ersten Standard in Signale gemäß dem zweiten Standard dar, bei dem innerhalb der transportierbaren Bodenstation 4, also innerhalb des Mobilfunkgeräts, keine Umsetzung in Audiosignale erfolgt. Denn die von dem tragbaren Endgerät empfangenen Signale werden nicht an den Demodulator 43 und den Sprachdecoder 52 zur Sprachausgabe weitergeleitet, sondern eine Umsetzung in Audiosignale erfolgt allein in dem portablen Terminal 5 (vgl. Fig. 6 u. Fig. 7, Sp. 7, Z. 9 - 22 / Merkmal **1.5**).

Unabhängig von einem möglichen Monitoring des Signals der Basisstation an der transportierbaren Bodenstation (vgl. Sp. 6, Z. 52 - 56) fungiert die transportierbare Bodenstation in diesem Modus als Umsetzungseinrichtung. Letztlich erfolgt ein Senden des RF Signals über die Antenne 46 an das tragbare Endgerät gemäß dem zweiten Standard (vgl. Sp. 6, Z. 60 - 67 / Merkmal **1.6**).



Somit ist aus Druckschrift NK7 in der Ausführungsform gemäß den Figuren 3 und 6 ein Gegenstand mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag bekannt, so dass dem Gegenstand des Anspruchs 1 die Neuheit fehlt.

Ob darüber hinaus der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der aus Druckschrift NK7 bekannten Ausführungsform gemäß den Figuren 5 und 6 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht oder ob er zudem gegenüber Druckschrift NK14 oder gegenüber weiteren der von den Klägerinnen genannten Druckschriften nicht neu ist, kann daher dahingestellt bleiben.

III. Zu den Hilfsanträgen

1. Soweit die Klägerinnen zu 1 und 2 die Zulässigkeit der Hilfsanträge generell gerügt haben, weil sie nur Anspruch 1 angegriffen haben, mit diesen aber von ihnen nicht angegriffene Unteransprüche „hochgezogen“ werden, was unzulässig sei, ist dies zwar nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. zuletzt BGH, Urteil vom 1. März 2017 – X ZR 10/15, GRUR 2017, 604 – Ankopplungssystem) innerhalb der jeweiligen Prozessrechtsverhältnisse der Klägerinnen zu 1 und 2 mit der Beklagten für sich betrachtet zutreffend. Infolge der Verbindung (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 147 ZPO) der von den Klägerinnen zu 1 und 2 betriebenen Verfahren mit demjenigen der Klägerinnen zu 3 und 4, welche das Streitpatent in vollem Umfang angegriffen haben, ist das Verfahren aber trotz Fortbestand der jeweiligen Prozessrechtsverhältnisse zu einer Einheit geworden (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 32. Aufl., § 147 Rn. 7). Dies wiederum hat zur Folge, dass die Zulässigkeit der beschränkten Verteidigung nach dem weitestgehenden Streitgegenstand zu beurteilen ist, vorliegend also nach dem Angriff der Klägerinnen zu 3 und 4. Der abweichende Streitgegenstand der Klagen der Klägerinnen zu 1 und 2 hätte sich demgegenüber nur hinsichtlich der Kostenentscheidung für den Fall ausgewirkt, dass die Beklagte das Streitpatent erfolgreich beschränkt verteidigt hätte.

2. Hilfsantrag 1

In der Fassung nach Hilfsantrag 1 kann die Beklagte ihr Streitpatent nicht erfolgreich verteidigen, weil dem Streitpatent auch unter Zugrundelegung dieser Änderungen aus denselben Gründen wie beim Hauptantrag der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit entgegensteht.

a) Allerdings ist die Änderung der Rückbezüge in Anspruch 5 geeignet, den oben dargelegten Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung zu beseitigen. Denn dadurch, dass infolge dieser Änderung sich Unteranspruch 5 nur noch auf Anspruch 4 und damit – übereinstimmend mit dem angemeldeten Anspruch 5 und

der ursprünglichen Offenbarung – nur noch auf ein mit den Merkmalen nach den Ansprüchen 1 bis 3 ausgestaltetes Dual-Mode-Mobiltelefon bezieht, ist die durch die erteilte Fassung herbeigeführte unzulässige Erweiterung beseitigt, ohne dass infolge der Streichung eine neue unzulässige Erweiterung gegenüber der erteilten Fassung geschaffen würde.

b) Jedoch wird durch Hilfsantrag 1 der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit, der gegenüber der erteilten Fassung besteht, nicht beseitigt.

aa) Die Beklagte ist der Auffassung, durch die Änderung der Beschreibung, mit der Streichung von Absatz 0019 des Streitpatents, der Absatz 0016 der ursprünglichen Offenbarung entspricht, das Streitpatent auch hinsichtlich Anspruchs 1 einzuschränken, weil ihrer Meinung nach infolge der Streichung dem Anspruch 1 ein anderer Sinngehalt zukomme, was als Einschränkung des Schutzbereichs des Anspruchs 1 und damit eine zulässige Beschränkung des Streitpatents anzusehen sei. Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden.

Nach Art. II § 6 Abs. 3 Satz 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 3 Satz 1 EPÜ ist der Patentinhaber befugt, das Patent „durch Änderung der Patentansprüche zu beschränken“. Der Wortlaut des Art. 138 Abs. 3 Satz 1 EPÜ unterscheidet sich dabei von der Regelung für das Einspruchsverfahren in Art. 101 Abs. 3 EPÜ, derzufolge über den Einspruch „unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen“ zu entscheiden ist: Während die letztgenannte Regelung jegliche Änderung zulässt (vgl. Regel 80 der Ausführungsordnung zum EPÜ), ist eine Änderung im Nichtigkeitsverfahren schon nach dem Wortlaut des Art. 138 Abs. 3 EPÜ auf eine Änderung der Patentansprüche beschränkt. Damit stimmt Art. 138 Abs. 3 Satz 1 EPÜ mit der Regelung für das Beschränkungsverfahren in Art. 105a Abs. 1 Satz 1 EPÜ überein; dementsprechend sind die Voraussetzungen des Art. 105a entsprechend heranzuziehen (vgl. Benkard/Rogge/Scharen, EPÜ, 2. Aufl., Art. 138 Rn. 45 a. E.). Nach Regel 92 Abs. 2 Buchst. d) der Ausführungsordnung zum EPÜ setzt der zulässige Beschränkungsantrag eine „vollständige Fassung der geänderten Patentansprüche“

voraus, wobei aus dem Zusatz „und gegebenenfalls der Beschreibung und Zeichnungen in der geänderten Fassung“ (Hervorhebung vom Senat) zwingend folgt, dass eine Beschreibungsänderung zwar hinzugefügt werden kann, allerdings nur, soweit sie durch die Änderungen der Patentansprüche veranlasst ist, aber alleine für einen wirksamen Beschränkungsantrag nicht ausreicht.

Nach diesen Grundsätzen erweist sich die Änderung der Beschreibung der Streitpatentschrift als unzulässig, so dass sie der Beurteilung der Patentfähigkeit des Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag 1 nicht zugrunde gelegt werden kann. Denn die hierin vorgesehene Streichung des Absatzes 0019 ist nicht durch die Änderung des Rückbezugs in Unteranspruch 5 bedingt, so dass vor dem Hintergrund dieser Änderung nach Art. 138 Abs. 3 EPÜ i. V. m. Art. 105a Abs. 1 Satz 1 EPÜ eine solche Änderung der Beschreibung nicht möglich ist. Soweit mit ihr demgegenüber eine andere Auslegung von Anspruch 1 herbeigeführt werden soll, erweist sie sich ebenfalls als unzulässig, weil eine solche Änderung keine Beschränkung i. S. d. Art. 138 Abs. 3 EPÜ darstellt. Da infolgedessen der Beurteilung der beschränkten Verteidigung des Streitpatents mit Hilfsantrag 1 weiterhin die Beschreibung in der erteilten Fassung zugrunde zu legen ist, dieser sich aber aus den beim Hauptantrag dargelegten Gründen als nicht patentfähig erweist, scheidet eine zulässige beschränkte Verteidigung des Streitpatents mit Hilfsantrag 1 schon aus diesem Grund aus.

bb) Ungeachtet dessen wäre das Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag 1 aber auch dann, wenn man dieser nur die geänderte Beschreibung zugrunde legen würde, nicht patentfähig, weil dem Gegenstand des Anspruchs 1 auch in diesem Fall gegenüber Druckschrift NK7 die Neuheit fehlt.

Der gegenüber dem Hauptantrag unveränderte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist genauso auszulegen wie der Anspruch 1 nach Hauptantrag. Da ein Auslegungsbeispiel regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Anspruchs erlaubt (vgl. BGH, Urteil vom 7. September 2004 – X ZR 255/01, GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinze-

lungseinrichtung), kann das Streichen einer zu einem Ausführungsbeispiel gehörenden Textpassage aus der Beschreibung, wie vorliegend mit der im Hilfsantrag geänderten Beschreibung unter Streichung des Absatzes 0019 vorgenommen, nicht zu einer einschränkenden Auslegung des Patentanspruchs führen. Ferner ist dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 auch durch die Änderung des Rückbezugs in Anspruch 5 des Hilfsantrags 1 keine andere Bedeutung beizumessen als dem Anspruch 1 nach Hauptantrag. Damit gilt für den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 das zum Anspruch 1 nach Hauptantrag Gesagte in gleicher Weise. Dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag fehlt somit die Neuheit gegenüber dem aus Druckschrift NK7 bekannten Mobilfunkgerät, sodass Hilfsantrag 1 ebenfalls die Patentfähigkeit fehlt.

3. Zu Hilfsantrag 2

Auch in der Fassung nach Hilfsantrag 2 kann die Beklagte ihr Streitpatent nicht erfolgreich verteidigen, weil dem Streitpatent auch unter Zugrundelegung dieser Änderungen aus denselben Gründen der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit entgegensteht.

a) Die Fassung des Streitpatents nach diesem Hilfsantrag unterscheidet sich neben den bereits bei Hilfsantrag 1 erörterten Änderungen durch Streichung von Unteranspruch 6, der nunmehr als Merkmal 1.2* in Anspruch 1 aufgenommen ist, und die hieran angepasste redaktionelle Änderung im Merkmal M1.3*.

Die Aufnahme des in den Hilfsantrag 2 aufgenommenen Merkmals 1.2* ist zulässig, denn dieses entstammt dem erteilten Anspruch 6, welcher identisch war zum ursprünglichen Anspruch 6. Mit Merkmal 1.2* wird das Mobilfunkgerät auf solche Geräte eingeschränkt, die sowohl im ersten wie im zweiten Kommunikationsstandard alleine kommunizieren können und ferner einen besonderen Betriebszustand aufweisen, in dem eine Durchschleifung mit Signalumsetzung von einem Standard in den anderen Standard erfolgt. Damit ist ein reines Umsetzungsgerät, wie es in Absatz 0019 des Streitpatents erläutert ist, nicht mehr von Anspruch 1 umfasst.

Die in der Beschreibungsseite 3 vorgenommenen Änderungen entsprechen somit den im Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen. Der Hilfsantrag 2 ist somit zulässig.

b) Aber auch in dieser Fassung fehlt dem Gegenstand des Streitpatents gegenüber Druckschrift NK7 die Neuheit.

Das in Hilfsantrag 2 zusätzlich aufgenommene Merkmal 1.2* fordert eine Einrichtung zum Umschalten zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf Kommunikation gemäß dem zweiten Standard oder auf Kommunikation gemäß einem besonderen Betriebszustand.

Druckschrift NK7 offenbart für das Mobilfunkgerät in Figur 6 als Einrichtung zum Umschalten einen Umschalter (*change over switch 29*), eine Schaltmatrix (*switch matrix 25*) und einen Schaltsteuerkreis (*switching control circuit 26*). Diese kontrollieren und realisieren die Umschaltung der transportierbaren Bodenstation in die verschiedenen Betriebsmodi. Neben dem zum Hauptantrag erläuterten Betriebsmodus (*portable terminal mode*), welcher dem besonderen Betriebszustand gemäß Streitpatent entspricht, weist die transportierbare Bodenstation weitere Betriebsmodi auf: In einem „transportierbare Bodenstation Modus“ genannten Modus (*transportable earth station mode*) ist durch Benutzung der transportierbaren Bodenstation eine direkte Kommunikation mit der Basisstation 3 möglich, wobei eine Sprachsignalausgabe – ohne Rückgriff auf das tragbare Endgerät – über in der Bodenstation eingebaute Lautsprecher erfolgt (vgl. Sp. 7, Z. 37 - 50); in diesem Modus ist das Mobilfunkgerät also auf Kommunikation gemäß einem ersten Standard geschaltet. Ferner beschreibt Druckschrift NK7 einen Betriebsmodus, in dem anhand eines schwachen Funksignals von dem tragbaren Endgerät aus eine Fernsteuerung und ein automatisches Einstellen der transportierbaren Bodenstation erfolgen, was eine direkte Kommunikation in einem zweiten Funkstandard darstellt (vgl. Sp. 9, Z. 60 - 67). Die Einrichtung zum Umschalten ermöglicht somit neben dem Schalten in den besonderen Betriebszustand – dem Durchschleifen der Signale wie zum Hauptantrag ausgeführt – auch das Schalten in

zwei weitere Betriebsmodi, welche jeweils eine Kommunikation im ersten oder im zweiten Funksystem-Standard ermöglichen.

Der Argumentation der Beklagten, Druckschrift NK7 offenbare keine drei Betriebsmodi und keine Einrichtung zum Umschalten, vermag der Senat im Hinblick auf die in Figur 6 der Druckschrift NK7 gezeigten Schaltelemente 25, 26 und 29 und die offenbaren Betriebszustände nicht zu folgen. Denn dass das Mobilfunkgerät 4 (*transportable earth station*) – entgegen der Argumentation der Beklagten – eine wahlweise Kommunikation gemäß den Merkmalen 1.2 und 1.2* erlaubt, ergibt sich auch aus Spalte 7, Zeile 52 bis Spalte 8, Zeile 11, wonach das Mobilfunkgerät in einem Stand-By Modus sowohl durch ein Signal zum Anrufaufbau (*call set-up signal*) von der Satelliten-Bodenstation 2 wie auch durch ein solches Signal einer Basisstation 3 aufgeweckt werden kann. Ebenso ist eine direkte Kommunikation des Mobilfunkgeräts 4 direkt mit der Bodenstation 2 offenbart (vgl. Sp. 9, Z. 41 - 45). Die Angabe, dass automatische Einstellungen an dem Mobilfunkgerät auch ferngesteuert über Signalarufe des tragbaren Endgeräts vorgenommen werden können (vgl. Sp. 9, Z. 60 - 67), und die vorgesehenen Möglichkeiten zur Sprach-Aus- und Eingabe (vgl. Fig. 6: *speech signal input 56, 79; speech signal output 58, 79*) versteht der Fachmann so, dass das Mobilfunkgerät wahlweise mit der Bodenstation 2, oder mit der Basisstation 3 oder mit dem tragbaren Endgerät 5 kommunizieren kann.

Somit ist durch das aus Druckschrift NK7 bekannte Mobilfunkgerät auch das Merkmal 1.2* erfüllt, so dass auch dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 die Neuheit fehlt.

4. Zu Hilfsantrag 3

Auch in der Fassung nach Hilfsantrag 3 kann die Beklagte ihr Streitpatent nicht erfolgreich verteidigen, weil dem Streitpatent auch unter Zugrundelegung der Änderungen der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit entgegensteht.

a) Die Fassung des Streitpatents nach diesem Hilfsantrag entspricht weitgehend derjenigen nach Hilfsantrag 2, unterscheidet sich von dieser aber darin, dass das Wort „oder“ durch ein „und“ ersetzt ist. Damit ist präzisiert, dass das Mobilfunkgerät eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten aufweist, die sowohl von einer Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf eine Kommunikation gemäß dem zweiten Standard wie auch zwischen einer Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf eine Kommunikation gemäß dem besonderen Betriebszustand umschalten kann. Wie ausgeführt versteht der Senat bereits den Gegenstand nach Hilfsantrag 2 so, dass diese verschiedenen Umschaltvorgänge und drei verschiedene Betriebszustände gefordert sind (vgl. Abschnitt B. I. 3. und B. III. 3. a)). Die in Hilfsantrag 3 aufgenommene Merkmalskombination ist durch den ursprünglichen Anspruch 6, welcher dem erteilten Anspruch 6 entspricht, sowie den Absatz 0025 des Streitpatents, entsprechend dem Absatz 0022 der Offenlegungsschrift, offenbart. Der Hilfsantrag 3 ist damit zulässig.

b) Das aus Druckschrift NK7 bekannte Mobilfunkgerät weist, wie zum Hilfsantrag 2 ausgeführt, zumindest drei verschiedene Betriebszustände auf sowie Schaltmittel 25, 26, 29, welche eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten darstellen, die das Merkmal 1.2** ebenfalls erfüllen. Auch dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 fehlt somit gegenüber Druckschrift NK7 die Neuheit, so dass Hilfsantrag 3 nicht patentfähig ist.

5. Zu den Hilfsanträgen 4 und 5

Auch in der Fassung nach diesen Hilfsanträgen kann die Beklagte ihr Streitpatent nicht erfolgreich verteidigen, weil dem Streitpatent auch unter Zugrundelegung dieser Änderungen der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit entgegensteht.

a) Die Fassungen des Streitpatents nach diesen Hilfsanträgen entsprechen jeweils derjenigen nach Hilfsantrag 2 bzw. 3, unterscheiden sich von diesen aber

jeweils dadurch, dass das Mobilfunkgerät jeweils dahingehend eingeschränkt ist, „dass das Mobilfunkgerät ein Handy ist“ (vgl. Merkmal 1.7).

Dieses Merkmal ist durch die Absätze 0014 und 0016 des Streitpatents, entsprechend den Absätzen 0011 und 0013 der Offenlegungsschrift, als offenbart anzusehen („Dual-Mode-Handy's“, „Dual-Mode-Telefonendgerät oder Handy 1“). Eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung sehen die Klägerinnen zu 2, 3 und 4 in der Aufnahme des Begriffs Handy anstatt des Begriffs Dual-Mode-Handy, sowie darin, dass das Merkmal im Streitpatent nur in Zusammenhang mit der Ausführungsform, welche als Funksystem-Standards GSM und DECT aufführt, verwendet wird. Für das mit Anspruch 1 nach den Hilfsanträgen 4 bzw. 5 beschriebene Mobilfunkgerät ist jedoch mit den Merkmalen 1.2 und 1.2* bzw. 1.2** festgelegt, dass es in zwei unterschiedlichen Funksystem-Standards kommunizieren und neben dem besonderen Betriebszustand auch in einen Betriebszustand gemäß dem ersten Standard und in einen Betriebszustand gemäß dem zweiten Standard geschaltet werden kann. Durch die Merkmale 1.2* bzw. 1.2** ist somit bereits gefordert, dass das Mobilfunkgerät ein Dual-Mode-Mobilfunkgerät ist. Ferner ist dem Fachmann aus der Gesamtoffenbarung des Streitpatents unmittelbar ersichtlich, dass die im Ausführungsbeispiel genannten Funksystem-Standards GSM und DECT nur beispielhaft aufgeführt sind (vgl. auch Abs. 0012, 0015 u. 0021 des Streitpatents). Der Senat kann daher in der Aufnahme von Merkmal 1.7 keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung erkennen. Die Hilfsanträge 4 und 5 sind somit zulässig.

b) Die Klägerinnen zu 3 und 4 bemängeln auch die Klarheit des Begriffs Handy, da nicht ersichtlich sei, was unter einem „Handy“ zu verstehen sei. Dies stellt vorliegend jedoch eine Frage der Breite des mit Anspruch 1 beanspruchten Mobilfunkgeräts dar. Das Streitpatent macht über die Nennung eines Dual-Mode-Handys oder eines Telefonendgeräts in den Absätzen 0014 und 0016 keine Angaben zum Begriff eines Handys. Es ist somit der Begriff, wie ihn der Fachmann zum Anmeldetag des Streitpatents im Jahre 1997 verstanden hat, zugrunde zu legen. Demgemäß legt das Merkmal 1.7 lediglich fest, dass das Mobilfunkgerät

kein stationär betriebenes Gerät ist, sondern ein tragbares Telefonendgerät, welches eine handhabbare Größe aufweist und in zumindest einem Mobilfunknetz betrieben werden kann.

c) Für die in Druckschrift NK7 offenbarte transportierbare Bodenstation 4 wird beschrieben, dass der Benutzer, wenn er sich mit dem tragbaren Endgerät außerhalb der Servicearea eines terrestrischen Mobilfunksystems bewegt, die transportierbare Bodenstation bei sich tragen kann, um eine mobile Kommunikation mit einem erdgebundenen Netzwerk über einen Satelliten zu führen (vgl. Sp. 4, Z. 27 - 32). Bereits hieraus ergibt sich für den Fachmann der Hinweis, eine möglichst kompakte Bauform anzustreben, um dem Nutzer ein Mitführen der transportierbaren Bodenstation zu ermöglichen. Die transportierbare Bodenstation weist, wie bereits zum Hilfsantrag 2 erläutert, zudem Sprach-Ein- und Ausgabeeinheiten auf, so dass der Nutzer – in einem „transportierbare Bodenstation Modus“ – direkt über dieses Mobilfunkgerät telefonieren kann (vgl. Fig. 6: *speech input* 56, 76; *speech output* 58, 78; vgl. Sp. 7, Z. 46 - 50: insbes.: *built-in speaker*; vgl. Sp. 9, Z. 41 - 50). Damit umfasst die transportierbare Bodenstation 4 gemäß Druckschrift NK7 auch die funktionellen Merkmale eines Handys. Die Beklagte hat ausgeführt, ein zum Beispiel in einem Rucksack mitzuführendes Gerät in Schuhkartongröße stelle kein Handy dar und ebenso sei das aus Druckschrift NK7 bekannte Mobilfunkgerät aufgrund seiner Größe nicht als Handy anzusehen. Dazu ist festzuhalten, dass Druckschrift NK7 für das beschriebene Mobilfunkgerät keine konkreten Größenangaben zu entnehmen sind, insbesondere auch nicht aus den Zeichnungen, die wie beispielsweise der Größenvergleich zwischen der transportierbaren Bodenstation, der Basisstation und dem Satelliten in den Figuren 1, 3 und 4 zeigt, keine maßstabsgerechten Darstellungen sind. Zum Anmeldetag der Druckschrift NK7 im Jahre 1994 bedingten die für das offenbarte Mobilfunkgerät angegebenen verschiedenen Kommunikationsnetze, nämlich neben der Kommunikation in terrestrischen Mobilfunknetzen auch Kommunikation in einem Satellitenfunksystem über einen Satelliten, eine gewisse Größe der transportierbaren Bodenstation. Das tragbare Endgerät, das der allgemeinen Vorstellung von der Bauform eines „Handys“ zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents entspricht, kann nur mit der trans-

portierbaren Bodenstation und in terrestrischen Mobilfunknetzen kommunizieren, in einem Satellitenkommunikationssystem hingegen nicht (vgl. Fig. 1 - 3, 5 u. 7). Aus den Zeichnungen und dem Gesamtzusammenhang der Druckschrift ergibt sich daher, dass die dort beschriebene transportierbare Bodenstation größer ist als das tragbare Endgerät, von einem Nutzer aber – ohne weitere Hilfsmittel – mitgeführt werden kann (vgl. Sp. 4, Z. 27-32).

Die Beklagte hat ferner ausgeführt, gemäß Druckschrift NK7 benötige der Endnutzer nur das tragbare Endgerät, um mit dem Satelliten oder der Basisstation zu telefonieren, Druckschrift NK7 schlage die transportierbare Bodenstation als reines Relaygerät vor. Dieser Argumentation vermag der Senat nicht zu folgen. Zum einen offenbart auch das Streitpatent eine Ausgestaltung, bei der der Gegenpart in einem der Funkstandard-Standards ein tragbares Terminal darstellt (vgl. Fig. 1, Abs. 0017 in der Variante eines schnurlosen Telefons als Teilnehmereinheit im DECT-System); zum anderen offenbart Druckschrift NK7 explizit, dass das Mobilfunkgerät in Form der transportierbaren Bodenstation auch ohne das tragbare Endgerät eine Telefonfunktion aufweist, mit der eine direkte Kommunikation mit der Basisstation in einem Mobilfunknetz (*terrestrial based mobile communication system*) möglich ist (vgl. NK7, Sp. 7, Z. 37 - 39).

Ausgehend von dieser in Druckschrift NK7 offenbarten Ausgestaltung steht der Fachmann vor der Frage, mit welchen Bauteilen bis hin zum Gehäuse er das Mobilfunkgerät für eine konkrete Anwendung implementieren will. Der Fachmann ist dabei bestrebt, ein Gerät, das zum Mitführen durch einen Benutzer vorgesehen ist, möglichst klein und handlich auszugestalten. Der Fachmann, der ausgehend von Druckschrift NK7 vor die Aufgabe gestellt wird, ein Mobilfunkgerät für einen Umsetzungsbetrieb in verschiedenen erdgebundenen Funkstandards zu implementieren, für die keine Satellitenkommunikation erforderlich ist, konnte bereits im Anmeldejahr des Streitpatents, 1997, auf Bauteile zurückgreifen, welche eine Realisierung in einem Gerät in einer Größe erlaubte, die dem damaligen Verständnis von einem „Handy“, also einem Mobiltelefon mit einer „handlichen“ Bauform, ent-

sprochen hätte (vgl. auch Streitpatent, Beschreibung zu „Dual-Mode-Geräte“, Abs. 0004).

Zudem ergab sich für den Fachmann zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents selbst bei einer Integration einer Satellitentelefonfunktionalität nicht zwingend eine grundlegend abweichende Bauform. Denn eine solche Funktionalität hätte sich auf die Gerätegröße allenfalls durch eine größere Antenne und ggf. einen größeren Energiespeicher aufgrund einer höheren Sendeleistung ausgewirkt, wohingegen das Gehäuse eines Mobiltelefons auch zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents im Wesentlichen durch Tastatur und Display und nicht durch die in der Elektronik integrierten Funktionalitäten bestimmt war.

Dem Fachmann war es somit ausgehend von dem in Druckschrift NK7 Offenbar-ten nahegelegt, ein Mobilfunkgerät zu implementieren, das nicht nur die Funktionen eines Handys erfüllt, sondern auch von der Größe her der zum Anmeldezeitpunkt vorherrschenden Vorstellung von einem Handy im Sinne eines handlichen, leicht mitzuführenden Mobiltelefons entsprach. Der jeweilige Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 und Hilfsantrag 5 beruht somit in Kenntnis von Druckschrift NK7 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Einschränkung des im Streitpatent beanspruchten Mobilfunkgeräts auf ein „Handy“ kann daher eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Die Hilfsanträge 4 und 5 sind daher ebenfalls nicht patentfähig.

6. Da dem Streitpatent in der erteilten Fassung somit der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung sowie der fehlenden Patentfähigkeit entgegensteht und eine beschränkte Verteidigung nach Maßgabe der Hilfsanträge mangels Patentfähigkeit ebenfalls ausscheidet, war das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

C.

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 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 be-

ginnt 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 Dr. Otten-Dünneberger Altvater Dr. Flaschke

prä