



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
26. September 2023

...

5 Ni 2/22 (EP)

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent EP 2 433 414**  
**(DE 60 2010 059 822)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 26. September 2023 durch den Richter Heimen als Vorsitzenden sowie die Richter Dr. Meiser, Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny, Dr.-Ing. Ball und den Richter kraft Auftrags Dipl.-Ing. Jürgensen

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent EP 2 433 414 wird für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

1. A system (40, 50) for identifying proximate devices (1, 2) arranged for detecting a sensory identifier (ID) and transmitting request messages (RQ1, RQ2) comprising representations of the detected sensory identifier, the system comprising:

- means for correlating representations of the detected sensory identifiers from the request messages received from the devices (1, 2) so as to match two or more of those devices, and
- means for carrying out an application involving devices that have been matched by said means for correlating representations,

wherein said means for correlating are at least one correlation server (5) and said means for carrying out the application are at least

one application server (6), the at least one correlation server (5) and the at least one application server (6) being distinct servers,

wherein the proximate devices (1, 2) are arranged to include, in the request messages (RQ1, RQ2), an indication of an application to be executed, the at least one correlation server (5) being configured to compare the applications indicated by the request messages, and causing a transmitter (88) to transmit the match message based on the match to an application server identified by the matching indications of the application in the matched request messages,

wherein the match message is transmitted from the at least one correlation server to the application server through one of the proximate devices.

2. The system according to claim 1, wherein the correlation server is configured to generate a session identifier in response to the detected match and to transmit the session identifier back to the proximate devices involved in the match, and to generate a further message specifying the session identifier and identifiers of the matched devices to the application server.

3. The system according to claim 1, wherein the at least one application server (6) is arranged for communicating with the devices (1, 2) through the correlation server (5).

4. The system according to claim 1, comprising a plurality of application servers for performing mutually different applications, the request messages each indicating at least one of said applications, the at least one correlation server (5) being configured to determine whether the request messages with correlated representations received from the devices (1, 2) indicate a same one of the applications and to match the devices (1, 2) only if this is the case.

5. The system according to claim 4, wherein the correlation server (5) is configured to transmit a match message to a selected one of the application servers in response to detection that the request messages received from the devices (1, 2) contain correlated representations and indicate a same one of the applications, a selected one of the application servers being selected according to whether it performs said same one of the applications.

6. The system according to any one of the preceding claims, wherein the at least one application server (6) is arranged for communicating with the devices (1, 2) directly, at least after receiving a match message indicating the devices based on detection of said correlation from the correlation server.

7. The system according to any of the preceding claims, wherein the request messages (RQ1, RQ2) further comprise environmental information, such as temperature, air pressure, scent and/or location, and wherein the correlation server (5) is arranged for additionally correlating the environmental information.

8. The system according to any of the preceding claims, wherein the sensory identifier (ID) comprises a sound, preferably a sound produced by tapping the devices (1, 2) together, and/or an image, preferably a symbol.

9. The system according to any of the preceding claims, wherein the devices (1, 2) are mobile devices, preferably mobile telephone devices.

10. The system according to any of the preceding claims, comprising at least two correlation servers (5), further comprising at least one proxy server for routing request messages (RQ1, RQ2) from the devices (1, 2) to a correlation server (5), the at least one proxy server preferably being arranged for routing in dependence of the sensory identifier (ID).

11. The system according to claim 10, wherein the at least one proxy server is configured to associate each correlation server with a predetermined range of values of the sensory identifier, a base station through which the request message is transmitted, a type of the sensory identifier and/or a combination of part or all of these properties, and to route each respective request messages (RQ1, RQ2) from the devices (1, 2) to a selected one or a selected plurality of correlation servers (5), associated with the range or ranges in which a value of the sensory identifier, the source cell through which the respective request message is transmitted, a type of the sensory identifier and/or a combination of part or all of these properties lies.

12. The system according to claim 10, wherein the at least one proxy server is arranged for routing an acknowledgement message (AC1) from a correlation server (5) to a device (1, 2).

13. The system according to any one of the preceding claims, wherein the request messages (RQ1, RQ2) each comprise at least one of:

- a client identity indicating a client device,
- an application handle indicating an application program to be executed,
- a fingerprint vector indicating event data,

- a handling policy indicating a correlation algorithm and/or handling instructions, and
- a payload containing data to be exchanged.

14. A correlation server for use in the system (1) according to any of the preceding claims, comprising

- a receiver, a memory, a match detector and
- a message processor coupled to a receiver, the message processor being configured to store data derived from request messages received by the receiver in the memory and to cause the match detector to compare first representations of a sensory identifier in the stored data of the received request messages with a second representation of a sensory identifier from a subsequently received request message, wherein the correlation server is configured to compare applications indicated by the request messages, the correlation server comprising a transmitter and the message processor is configured to cause the transmitter to transmit a match message through one of the devices to an application server that is distinct from the correlation server and identified by the indications of the application in the matched request messages, in response to detection of a match between one of the first representations and the second representation and the indicated applications, the match message identifying the devices that transmitted said one of the first representations and the second representation, or a session identifier associated with these devices.

15. A method of identifying proximate devices (1, 2) arranged for detecting a sensory identifier (ID) and transmitting request messages

(RQ1, RQ2) comprising representations of the detected sensory identifier, the method comprising the steps of:

- correlating representations of the detected sensory identifiers from the request messages received from the devices (1, 2) so as to match two or more of those devices, and
- carrying out an application involving matching devices,

wherein said matching is performed by at least one correlation server (5) and said carrying out the application is performed by at least one application server (6) the at least one correlation server (5) and the at least one application server (6) being distinct servers, the least one correlation server (5) comparing applications indicated by the request messages, the least one correlation server (5) transmitting the match message to an application server identified by the matching of the application in the matched request messages, wherein the match message is transmitted to the application server through one of the devices.

16. The method according to claim 15, wherein the request messages (RQ1, RQ2) further comprise environmental information from the devices (1, 2), such as temperature, air pressure, scent and/or location, and wherein the method comprises the further step of the correlation server (5) correlating the environmental information in addition to the representations.

17. The method according to claim 15 or 16, wherein the step of correlating takes previous matches into account.

18. The method according to claim 15, 16 or 17, wherein the sensory identifier (ID) comprises a sound, preferably a sound produced by

tapping the devices (1, 2) together, and/or an image, preferably a symbol.

19. A computer program product for carrying out the method according to any of claims 15-18.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

- II. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 1/3 und die Beklagte 2/3.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents EP 2 433 414 (Streitpatent), das – unter Inanspruchnahme der Prioritäten der EP 09160930 vom 22. Mai 2009, der EP 09174329 vom 28. Oktober 2009 und der EP 09179966 vom 18. Dezember 2009 – am 25. Mai 2010 angemeldet worden ist. Die Erteilung des europäischen Patents ist am 3. Juli 2019 veröffentlicht worden. Das in englischer Sprache verfasste Streitpatent trägt die Bezeichnung “Servers for device identification services“, ins Deutsche übersetzt “Server für Vorrichtungsidifizierungsdienste“. Es ist in Kraft und umfasst in der geltenden Fassung insgesamt 19 Patentansprüche mit dem Vorrichtungsanspruch 1 und auf diesen unmittelbar und mittelbar zurückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 13, den Vorrichtungsanspruch 14, den nebengeordneten Verfahrensanspruch 15 und auf diesen unmittelbar und mittelbar zurückbezogenen Unteransprüchen 16 bis 18 sowie den nebengeordneten Anspruch 19 betreffend ein Computerprogrammprodukt.



Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigkeitsklärung des Streitpatents.

Die geltenden Patentansprüche 1, 14 und 15 haben folgenden Wortlaut:

**Verfahrenssprache Englisch**

**Dt.-Übersetzung lt. SP (inkl. Korrektur)**

1. A system for identifying proximate devices,  
arranged for detecting a sensory identifier and  
transmitting request messages, comprising representations of the detected sensory identifier,  
  
the system comprising:  
means for correlating representations of the detected sensory identifiers from the request messages received from the devices so as to match two or more of those devices, and  
  
means for carrying out an application involving devices that have been matched by said means for correlating representations, wherein said means for correlating are at least one correlation server and

1. System zum Identifizieren benachbarter Vorrichtungen, die zum Erfassen eines sensorischen Identifikators und zum Senden von Anfragemeldungen mit Darstellungen des erfassten sensorischen Identifikators eingerichtet sind,  
  
wobei das System Folgendes umfasst:  
Mittel zum Korrelieren von Darstellungen der erfassten sensorischen Identifikatoren aus den von den Vorrichtungen empfangenen Anfragemeldungen, um zwei oder mehr dieser Vorrichtungen abzugleichen, und  
Mittel zum Ausführen einer Anwendung mit Vorrichtungen, die durch die Mittel zum Korrelieren von Darstellungen abgeglichen wurden,  
wobei die Mittel zum Korrelieren mindestens ein Korrelationsserver sind und

said means for carrying out the application are at least one application server, the at least one correlation server and the at least one application server being distinct servers, wherein the proximate devices are arranged to include, in the request messages, an indication of an application to be executed, the at least one correlation server being configured to compare the applications indicated by the request messages, and causing a transmitter to transmit the match message based on the match to an application server identified by the matching indications of the application in the matched request messages.

14. A correlation server for use in the system according to any of the preceding claims, comprising a receiver, a memory, a match detector and

die Mittel zum Ausführen der Anwendung mindestens ein Anwendungsserver sind, wobei der mindestens eine Korrelationsserver und der mindestens eine Anwendungsserver verschiedene Server *sind*, wobei die benachbarten Vorrichtungen dazu eingerichtet sind, um in den Anfragemeldungen eine Angabe einer auszuführenden Anwendung zu enthalten, wobei der mindestens eine der Korrelationsserver dazu konfiguriert ist, um die durch die Anfragemeldungen angezeigten Anwendungen zu vergleichen, dass ein Sender die Abgleichsmeldung auf der Grundlage des Abgleichs an einen Anwendungsserver sendet, der durch die abgleichenden Angaben der Anwendung in den abgleichenden Anfragemeldungen identifiziert wird.

14. Korrelationsserver zur Verwendung in dem System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend: einen Empfänger, einen Speicher, einen Abgleichsdetektor und

a message processor coupled to a receiver, the message processor being configured to store data derived from request messages received by the receiver in the memory and to cause the match detector to compare first representations of a sensory identifier in the stored data of the received request messages with a second representation of a sensory identifier from a subsequently received request message,

wherein the correlation server is configured to compare applications indicated by the request messages,

the correlation server comprising a transmitter and the message processor is configured to cause the transmitter to transmit a match message to an application server that is distinct from the correlation server

and identified by the indications of the application in the matched request messages, in response to detection of a match between one of the first rep-

einen Meldungenprozessor, der mit einem Empfänger gekoppelt ist, wobei der Meldungenprozessor dazu konfiguriert ist, Daten zu speichern, die aus den vom Empfänger empfangenen Anfragemeldungen stammen, und zu bewirken, dass der Abgleichsdetektor erste Darstellungen eines sensorischen Identifikators in den gespeicherten Daten der empfangenen Anfragemeldungen mit einer zweiten Darstellung eines sensorischen Identifikators aus einer anschließend empfangenen Anfragemeldung vergleicht, wobei der Korrelationsserver dazu konfiguriert ist, durch die Anfragemeldungen angegebene Anwendungen zu vergleichen, wobei der Korrelationsserver einen Sender umfasst und der Meldungenprozessor dazu konfiguriert ist, zu bewirken, dass der Sender eine Abgleichsmeldung an einen Anwendungsserver sendet, der sich vom Korrelationsserver unterscheidet und durch die Angaben der Anwendung in den abgeglichenen Anfragemeldungen identifiziert wird, als Reaktion auf das Erfassen eines

representations and the second representation and the indicated applications,

the match message identifying the devices that transmitted said one of the first representations and the second representation, or a session identifier associated with these devices.

Abgleichens zwischen einer der ersten Darstellungen und der zweiten Darstellung und den angegebenen Anwendungen,  
die Abgleichsmeldung, die die Vorrichtungen identifiziert, die die eine der ersten Darstellungen und die zweite Darstellung gesendet haben, oder einen Sitzungsidentifikator, der diesen Geräten zugeordnet ist.

15. A method of identifying proximate devices arranged for detecting a sensory identifier and transmitting request messages, comprising representations of the detected sensory identifier,

the method comprising the steps of: correlating representations of the detected sensory identifiers from the request messages received from the devices so as to match two or more of those devices, and

carrying out an application involving matching devices,

15. Verfahren zum Identifizieren von benachbarten Vorrichtungen, die zum Erfassen eines sensorischen Identifikators und zum Senden von Anfragemeldungen mit Darstellungen des erfassten sensorischen Identifikators eingerichtet sind,

wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:  
Korrelieren von Darstellungen der erfassten sensorischen Identifikatoren aus den von den Vorrichtungen empfangenen Anfragemeldungen, um zwei oder mehr dieser Vorrichtungen abzugleichen, und  
Ausführen einer Anwendung mit abgestimmten Vorrichtungen

wherein said matching is performed by at least one correlation server and	wobei das Abgleichen von mindestens einem Korrelationsserver ausgeführt wird und
said carrying out the application is performed by at least one application server	das Ausführen der Anwendung von mindestens einem Anwendungsserver, ausgeführt wird,
the at least one correlation server and the at least one application server being distinct servers,	wobei <i>der mindestens eine Korrelationsserver und der mindestens eine Anwendungsserver unterschiedliche Server sind,</i>
the least one correlation server comparing applications indicated by the request messages,	wobei der mindestens eine Korrelationsserver durch die Anfragemeldungen angegebene Anwendungen vergleicht,
the least one correlation server transmitting the match message to an application server identified by the matching of the application in the matched request messages	wobei der mindestens eine Korrelationsserver die Abgleichsmeldung an einen durch das Abgleichen identifizierten Anwendungsserver die Anwendung in den abgleichenden Anfragemeldungen sendet.

Wegen des Wortlauts der abhängigen Unteransprüche 2 bis 13 und 16 bis 18 sowie des nebengeordneten Anspruchs 19 wird auf die Streitpatentschrift EP 2 433 414 B1 verwiesen.

Die Klägerin macht gegen die geltende Fassung die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 c) EPÜ) sowie der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 a) i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ) geltend.

Sie stützt ihre Klage u. a. auf folgende Unterlagen:

- NK4 WO 2010 / 134 817 A2 (Offenlegungsschrift der PCT-Anmeldung),
- D1 US 2007 / 0 093 258 A1,
- D2 US 2005 / 0 277 472 A1,
- D3 US 6,128,660 A,
- D4 EP 1 471 710 B1,
- D5 US 2007 / 0 174 243 A1,
- D6 JOINES, S. et al.: Performance Analysis for Java Websites. Addison Wesley, Boston: San Francisco, 2003, ISBN 0-201-84454-0; S. i – vi, 83, 85 - 87, 102, 103,
- D7 WO 03 / 091 894 A1,
- D8 US 2006 / 0 206 614 A1,
- D9 US 2009 / 0 070 412 A1,
- D10 EP 1 374 959 A2,
- D11 WO 2009 / 014 438 A1,
- D12 EP 2 073 515 A1.

Auf den qualifizierten Hinweis des Senats vom 10. Juli 2023 hat die Beklagte zur hilfsweisen Verteidigung des Streitpatents in mehreren Schritten insgesamt 20 Hilfsanträge (0a bis 5c) eingereicht, nämlich mit Schriftsatz vom 11. August 2023 die Hilfsanträge 0a, 0b, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c und in der mündlichen Verhandlung vom 26. September 2023 die zusätzlichen Hilfsanträge 1a', 1b1', und 1b2'. Der vormalige Hilfsantrag 1 wurde von der Beklagten durch Hilfsantrag 0a ersetzt.

Der Vorrichtungsanspruch 1 nach Hilfsantrag 0a enthält gegenüber der erteilten Fassung folgende Änderung (Änderung gegenüber erteiltem Anspruch 1 fettgedruckt bzw. gestrichen):

„1. A system (40, 50) for identifying proximate devices (1, 2), ~~arranged for detecting a sensory identifier (ID) and transmitting request messages (RQ1, RQ2), comprising representations of the detected sensory identifier,~~ the system comprising:

- **said devices, wherein said proximate devices are arranged for detecting a sensory identifier (ID) and transmitting request messages (RQ1, RQ2) comprising representations of the detected sensory identifier;**
- means for correlating representations of the detected sensory identifiers from the request messages received from the devices (1, 2) so as to match two or more of those devices, and [...]"

Der Verfahrensanspruch 15 gemäß Hilfsantrag 0a wird wie folgt geändert:

„15. A method of identifying proximate devices (1, 2) ~~arranged for detecting a sensory identifier (ID) and transmitting request messages (RQ1, RQ2), comprising representations of the detected sensory identifier,~~ the method comprising the steps of:

- **detecting a sensory identifier (ID) by said devices and transmitting request messages (RQ1, RQ2) comprising representations of the detected sensory identifier by said devices;**
- correlating representations of the detected sensory identifiers from the request messages received from the devices (1, 2) so as to match two or more of those devices, and [...]"

Der Hilfsantrag 0b enthält nur die Änderung in Anspruch 15 gemäß Hilfsantrag 0a, der Anspruch 1 bleibt – wie die übrigen Ansprüche - gegenüber der erteilten Fassung unverändert.

Die nächstrangig hilfsweise verteidigte Fassung gemäß Hilfsantrag 1a´ enthält die identischen Ergänzungen aus Hilfsantrag 0a, jedoch ohne die Streichungen in Anspruch 1 und 15. Darüber hinaus enthält der Gegenstand nach Hilfsantrag 1a´ jeweils am Ende die folgenden zusätzlichen Merkmale in Anspruch 1

„wherein the match message is transmitted from the at least one correlation server to the application server through one of the proximate devices.“

und in Anspruch 15

„wherein the match message is transmitted to the application server through one of the devices.“

Ferner enthält der Hilfsantrag 1a´ ein zusätzliches Merkmal in Anspruch 14. Der Anspruch lautet (Änderung gegenüber erteiltem Anspruch 14 fettgedruckt):

“14. A correlation server for use in the system (1) according to any of the preceding claims, comprising

- a receiver, a memory, a match detector and
- a message processor coupled to a receiver, the message processor being configured to store data derived from request messages received by the receiver in the memory and to cause the match detector to compare first representations of a sensory identifier in the stored data of the received request messages with a second representation of a sensory identifier from a subsequently received request message, wherein the correlation server is configured to compare applications indicated by the request messages, the correlation server comprising a transmitter and the message processor is configured to cause the transmitter to transmit a match message **through one of the devices** to an application server that is



distinct from the correlation server and identified by the indications of the application in the matched request messages, in response to detection of a match between one of the first representations and the second representation and the indicated applications, the match message identifying the devices that transmitted said one of the first representations and the second representation, or a session identifier associated with these devices.”

Gemäß Hilfsantrag 1b1' entfällt in Anspruch 15 die Änderung aus Hilfsantrag 0a, während das zusätzliche Merkmal aus Hilfsantrag 1a' gleich bleibt. Die Ansprüche 1 und 14 sind gegenüber Hilfsantrag 1a' unverändert.

Gemäß Hilfsantrag 1b2' entfällt in Anspruch 1 die Änderung aus Hilfsantrag 0a, während das zusätzliche Merkmal aus Hilfsantrag 1a' gleich bleibt. Die Ansprüche 14 und 15 sind gegenüber Hilfsantrag 1a' unverändert.

Gemäß Hilfsantrag 1c enthalten der Anspruch 1 und Anspruch 15 jeweils am Ende das zusätzliche Merkmal aus Hilfsantrag 1a' und entsprechen im Übrigen der geltenden Fassung. Anspruch 14 enthält ebenfalls das zusätzliche Merkmal aus Hilfsantrag 1a'. Alle sonstigen Ansprüche sind gegenüber der geltenden Fassung unverändert.

Die nachrangig verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 1a entspricht der Fassung des Hilfsantrags 0a, enthält jedoch die zusätzlichen Merkmale in den Ansprüchen 1, 14 und 15 gemäß Hilfsantrag 1a'.

Die verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 1b entspricht der Fassung des Hilfsantrages 0b, enthält jedoch die zusätzlichen Merkmale gemäß Hilfsantrag 1a' in den Ansprüchen 1, 14 und 15.

Wegen des Wortlauts der weiteren nachrangig verteidigten Fassungen nach den Hilfsanträgen 2a bis 5c wird auf die Anlagen zum Schriftsatz der Beklagten vom 11. August 2023 verwiesen.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Gegenstände der geltenden Ansprüche 1 und 15 jeweils unzulässig erweitert seien, da sie über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgingen.

Den Gegenständen sämtlicher Ansprüche fehle es an der Patentfähigkeit. Sie führt dazu aus, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber jeder der Druckschriften D1 bis D4. Die Klägerin ist dazu u. a. der Meinung, das beanspruchte System gemäß Anspruch 1 müsse nur dazu geeignet sein, benachbarte Vorrichtungen zu identifizieren, die Vorrichtungen charakterisierten aber nicht das System. Ferner seien im Stand der Technik bereits ein „sensory identifizier“ und „representations“ gezeigt. Es fehle ferner ausgehend von der Druckschrift D5 bzw. D11 auch an erfinderischer Tätigkeit. Insbesondere zähle es zum Wissen und Können des Fachmanns, eine aufgeteilte Serverarchitektur zu verwenden. Dies gelte auf gleicher Grundlage auch für den Anspruch 15.

Zu den Hilfsanträgen vertritt die Klägerin die Auffassung, die Änderungen gemäß der Fassung nach den Hilfsanträgen 0a und 0b stellten eine Schutzbereichserweiterung dar, dies gelte auch für die Hilfsanträge 1a', 1b1', 1b2' sowie 1a, 1b und 1c. Der geänderte Gegenstand sei jeweils auch nicht ursprungsoffenbart. Gegen die Fassung gemäß den Hilfsanträge 1a', 1b1' und 1b2' erhebt die Klägerin den Einwand der Unklarheit. Des Weiteren vertritt die Klägerin die Auffassung, der jeweilige Gegenstand nach den Hilfsanträgen sei ebenfalls nicht patentfähig.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 2 433 414 B1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in seiner verteidigten Fassung gemäß einem der Hilfsanträge 0a, 0b, 1a', 1b1', 1b2', 1c, 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, eingereicht mit Schriftsatz vom 11. August 2023 und in der mündlichen Verhandlung vom 26. September 2023 (Anträge 1a', 1b1' und 1b2'), richtet.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung und tritt der Klage in allen Punkten entgegen. Sie hält die Gegenstände des Streitpatents in der erteilten Fassung, jedenfalls aber in der Fassung nach einem der Hilfsanträge für schutzfähig. Alle verteidigten Fassungen seien in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart, eine unzulässige Erweiterung liege nicht vor.

Der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik neu und erfinderisch. Dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik fehlten die wesentlichen Merkmale der Lehre des Streitpatents, es liege auch von den vorgetragenen Ausgangspunkten nicht nahe, die vorveröffentlichten Lehren zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe zu kombinieren. Auch entsprechendes Können und Wissen des Fachmanns, auf welches er zurückgreifen könne, sei weder belegt noch ersichtlich.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent mit den Hilfsanträge 0a bis 5c (in der beantragten Reihenfolge). Jede der verteidigten Fassungen sei zulässig, insbesondere sei der jeweilige Gegenstand ursprünglich offenbart und auch patentfähig. Die Beklagte rügt den Einwand der Unklarheit als verspätet, Unklarheit liege auch nicht vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte Bezug genommen.

## **Entscheidungsgründe**

### **I.**

Die Klage ist im tenorierten Umfang begründet, da dem Streitpatent insoweit der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit entgegensteht, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 54, 56 EPÜ. In der beschränkt verteidigten Fassung gemäß Hilfsantrag 1c ist das Streitpatent rechtsbeständig und die weitergehende Klage abzuweisen.

#### **1. Zum Streitpatent**

**1.1.** Das Streitpatent (SP), befasst sich laut Absatz [0001] mit Servern, die Geräte identifizieren können. Insbesondere befasst es sich mit einem System, das nahegelegene Geräte identifizieren kann, wobei dieses mindestens einen Korrelationsserver aufweist, der zu ihm gesandte Geräteidentifikationsdaten korreliert und mindestens einen Anwendungsserver, der als Folge einer korrelierten Identifikation eine Anwendung ausführt.

Mobilgeräte, wie Mobiltelefone, PDAs, Laptops und Spielkonsolen besäßen immer mehr Funktionen. Mobiltelefone ermöglichten nicht nur das Telefonieren, sondern schlossen einen Taschenrechner, einen Kalender oder Spiele mit ein. Mobiltelefon-Spiele seien typischerweise für einen Spieler ausgelegt und umfassten nur das Mobiltelefon des Spielers selbst. Jedoch erforderten andere Spiele mehrere Mitspieler, wobei jeder Spieler sein eigenes Gerät nutze. Bevor ein Multi-Player

Spiel starten könne, müssten die Spieler ausgewählt und ihre jeweiligen Geräte identifiziert werden (SP, Abs. [0002]).

Es sei möglich, andere mobile / nicht mobile Geräte zu identifizieren, indem eine Telefonliste genutzt werde, die die Telefonnummern aller anderen Mobilgeräte und die Namen ihrer Besitzer enthalte. Eine Telefonnummernliste sage jedoch nichts über die Verfügbarkeit und räumliche Nähe anderer Mobilgeräte aus. Wenn ein Multi-Player Spiel mit einer Gruppe von Mitspielern gespielt werden solle, die sich alle in einer gewissen Nähe zueinander befänden (z.B. in Sichtweite), müssten die Geräte dieser Gruppe auf andere Weise identifiziert werden. Natürlich sei es möglich, die Nummern der Teilnehmer händisch einzugeben, wenn diese bekannt seien. Dies sei jedoch aufwändig und fehleranfällig, v.a. wenn die Telefonnummern dafür laut vorgelesen werden müssten (SP, Abs. [0003]).

Die Nutzung von Bluetooth® zur Identifizierung der Geräte sei auch schwerfällig, da eine komplizierte Prozedur für die Auswahl eines anderen Gerätes aus einer sog. „device discovery list“ und ggf. ein Passwort für die Bluetooth-Paarung notwendig sei. Daher bestehe Bedarf an einem einfachen und effektiven Mechanismus, um benachbarte Geräte zu identifizieren (SP, Abs. [0004] und [0005]).

Solch ein Identifikationsmechanismus könne auch in anderen Mobilgeräten außer Mobiltelefonen genutzt werden. Er mag auch nicht nur für Spieleanwendungen zum Einsatz kommen, weil z. B. PDAs o. ä. für einen Datentransfer (z.B. von Datenfiles, Kalendereinträgen, etc.) mit anderen Geräten diese zunächst einmal identifizieren müssten. Der Identifikationsmechanismus werde für Geräte verwendet, die sich gegenseitig in räumlicher Nähe zueinander befänden, da entfernte Geräte mit geringer Wahrscheinlichkeit weder in ein Multi-Player Spiel noch in einen Datentransfer eingebunden seien. Insbesondere sei es oft gewünscht, dass u. a. ein Mitspieler/Gerät zu einem Spiel eingeladen werde, eine elektronische Business-Card ausgetauscht oder eine finanzielle Transaktion ausgeführt werden solle, wenn das Gerät sich in Sichtweite zu einem anderen Gerät befinde. Damit das eingeladene Gerät hierfür in Aktion treten könne, müsse es erst identifiziert werden. Es bestehe Bedarf, dass dies automatisch geschehe und in Folge eine Anwendung/

Dienst (z.B. ein Spiel) für alle identifizierten Geräte aktiviert werde (SP, Abs. [0005] und [0006]).

Aus der WO 2009 / 014438 (TNO / KPN) sei ein Anwendungsserver bekannt, der ein Identifikationsverfahren für benachbarte Mobilgeräte nutze. Ein detektierter Sensor-Identifikator, wie ein bestimmter Klang oder ein bestimmtes Bild, werde hierzu im Server verifiziert. Solch eine Verifizierung erübrige auf den Mobilgeräten das Vorhandensein entsprechender Verifikations-Hardware und –Software, was die Mobilgeräte einfach und kostengünstig halte. Die wechselseitige Identifizierung ausgehend von diesem bekannten Verfahren werde z. B. für das Initiieren eines Spiels, einer Transaktion, o. ä. eingesetzt. Diese weiteren Aktivitäten erforderten das Ausführen bzw. den Betrieb entsprechender Software auf einem Server, der sinnvollerweise derjenige sein könne, durch den auch die Identifikation durchgeführt werde. Dies könne jedoch teuer werden, da die entsprechenden Ressourcen dort vorgehalten werden müssten (SP, Abs. [0007], [0008]).

Als Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird in den Absätzen [0009] bis [0011] die Überwindung der eben genannten Nachteile genannt. Dazu soll ein System und eine Methode zur Verarbeitung der Identifizierung von Geräten zur Verfügung gestellt werden, welche/s Server nutzt, die eine verringerte Komplexität aufweisen. Somit könnten ausgewählte aus einer Vielzahl von Servern unterschiedliche Anwendungen aufsetzen, die wiederum Geräte entsprechend einer Sensorinformation an den Geräten auswählten, wobei die paarweise Identifizierung von Geräten, die an einer Anwendung teilnehmen, von einem Anwendungsserver auf mehrere Server aufgeteilt werden kann.

**1.2.** Der erteilte Anspruch 1 hat in englischer Verfahrenssprache mit der Merkmalsgliederung des Senats, folgenden Wortlaut:

- 1** A system (40, 50) for identifying proximate devices (1, 2),
- 1.a** arranged for detecting a sensory identifier (ID) and

- 1.b** transmitting request messages (RQ1, RQ2), comprising representations of the detected sensory identifier,
- 1.c** the system comprising:
  - means for correlating representations of the detected sensory identifiers from the request messages received from the devices (1, 2) so as to match two or more of those devices, and
- 1.d** means for carrying out an application involving devices that have been matched by said means for correlating representations,
- 1.e** wherein said means for correlating are at least one correlation server (5) and
- 1.f** said means for carrying out the application are at least one application server (6),
- 1.g** the at least one correlation server (5) and the at least one application server (6) being distinct servers,
- 1.h** wherein the proximate devices (1, 2) are arranged to include, in the request messages (RQ1, RQ2), an indication of an application to be executed,
- 1.i** the at least one correlation server (5) being configured to compare the applications indicated by the request messages,
- 1.j** and causing a transmitter (88) to transmit the match message based on the match to an application server identified by the matching indications of the application in the matched request messages.

**1.3** Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Informatiker mit Universitätsabschluss, der über mehrjährige Erfahrung in der Konzeption und praktischen Umsetzung von Diensten für Clients in einer Client-Server-Architektur verfügt.

**1.4** Der Senat legt den Merkmalen nach Anspruch 1 folgendes Verständnis zugrunde:

Mit dem Anspruch 1 wird allgemein eine Vorrichtung („system“) beansprucht, um nahe beieinanderliegende bzw. räumlich „benachbarte“ („proximate“) Geräte bzw. Vorrichtungen („devices“) zu identifizieren („identify“), ohne dabei zu spezifizieren, welche Abstände als „benachbart“ („proximate“) gelten (Merkmal 1) und welche Art der Identifizierung hiermit verbunden ist. Ebenso wenig beinhaltet das Identifizieren unmittelbar eine Bestimmung des genannten Abstands. Vielmehr geht das Streitpatent davon aus, dass zu paarende „devices“ bereits benachbart sind (SP, Abs. [0042], insb.: „to identify the devices, when they are located in each other's proximity.“). Das Streitpatent führt in Absatz [0016] zum entsprechenden Verständnis aus, dass hierunter der Vergleich zweier Geräte fällt, die auf eine bestimmte Weise ähnlich sind, wenn man bestimmte diesen zugeordnete Kennung(en) o.ä. miteinander in Beziehung setzt. Diese Formulierungen stellen letztlich darauf ab, z.B. bereits in einer gewissen räumlichen Nähe zueinander befindliche Geräte zweier Nutzer für eine gemeinsame Applikation wie bspw. ein Multi-Player-Online-Spiel miteinander zu verbinden bzw. zu paaren (SP, Abs. [0042]), um so - rein apparativ betrachtet – das gemeinsame Spielen zu ermöglichen (SP, Abs. [0002], [0003] und [0007]). Die von den gepaarten „devices“ genutzte Applikation lässt der Anspruch 1 jedoch offen, wobei das Streitpatent mit Musik, Videos, Datenaustausch und Transaktionen weitere Alternativen nennt (SP, Abs. [0029]).

Um diese Identifikation zu bewerkstelligen, ist das System befähigt, einen sog. „sensory identifier (ID)“ zu erfassen, wobei die Art der Erfassung im Anspruch offen bleibt, jedoch die (menschlichen) Sinne („human senses“) betrifft bzw. durch diese erfolgt (SP, Abs. [0017]; Merkmal 1.a). Die Art sensorischer Kennungen („identifier“) wird im Streitpatent in den Absätzen [0008], [0017] und [0055] beschrieben (u.a. „motion/audio/visual identifier“, der als „string of digits“ ausgeführt sein kann). Davon zu unterscheiden sind sog. „location identifier“ via GPS, die ausdrücklich nicht dem ID zugerechnet werden (SP, Abs. [0017]). Eine Bestimmung des Orts („location“) und damit der Nähe bzw. des Abstands oder der Nachbarschaft multipler „devices“ ist gemäß dem Streitpatent optional, so dass eine reine Orts-ID, bspw. generiert mit



GPS, zwar noch zusätzlich im Identifizierungsschritt hinzugezogen werden kann, jedoch nicht als sensorische Kennung i.S.d. Streitpatents gilt. Die sensorische Kennung wird im „device“ mit einem für diese üblichen Sensor gewonnen bzw. detektiert; dabei handelt es sich bspw. um ein Mikrophon für einen Klang/Ton oder eine Kamera für ein Symbol bzw. einen Barcode (SP, Abs. [0022]). Die „devices“ weisen damit keine räumlich-körperlichen Eigenschaften auf, die auf das System zurückzuführen sind, sondern sie nutzen sensorisch lediglich die ohnehin in ihnen implementierte Technik.

Das System ist zudem in der Lage, Verkörperungen/Darstellungen (z.B. „string of digits“) des „sensory identifiers“ im Rahmen von Anfragemitteilungen („request messages“) zu versenden (Merkmal **1.b**), was laut den o.g. Absätzen des Streitpatents bspw. die Grundlage für das Miteinander-In-Verbindung-Bringen räumlich sich nahe beieinander befindender - potentieller Spieler und/oder ihrer – Empfangsgeräte darstellt.

Das System weist laut Anspruch 1 hierfür die folgenden beiden Bestandteile auf:

- Mittel („means“) zum Korrelieren von Darstellungen der erfassten sensorischen Identifikatoren aus den von „devices“ empfangenen Anfragemitteilungen („request messages“), um zwei oder mehr dieser „devices“ abzugleichen (Merkmal **1.c**), was letztlich die „Kompatibilität“ der potentiellen Spieler und ihrer Geräte unabhängig von der konkreten Grundlage (außer, dass sie mit dem nicht weiter spezifizierten „Identifier“ verknüpft ist) betrifft,
  - wobei die Korrelationsmittel durch mindestens einen „correlation server“ repräsentiert werden (Merkmal **1.e**), also einen als Hard- oder Software ausgeführten Dienst im Netzwerk, der beide „identifier“ miteinander in eine vergleichende Beziehung zu setzen vermag,
- Mittel („means“), um eine Anwendung („application“) auszuführen, die diejenigen „devices“ betreffen, welche von den genannten Korrelationsmitteln als zusammenpassend („matched“) ermittelt wurden (Merkmal **1.d**), also eine im

Netzwerk vorhandene Entität, die die beiden „devices“ miteinander verknüpft, sofern sie vom „correlation server“ als zusammenpassend bewertet wurden,

- wobei die Mittel zur Ausführung einer Applikation durch mindestens einen „application server“ repräsentiert werden (Merkmal **1.f**), also auch hier einen als Hard- oder Software ausgeführten Dienst im Netzwerk, der die Anwendung ausführen kann,
- wobei der mindestens eine Korrelationsserver und der mindestens eine Applikationsserver einzelne/individuelle („distinct“) Server sind (Merkmal **1.g**), also jeweils als selbständige Entitäten anzusprechen sind,
- wobei die nahe beieinanderliegenden „devices“ in der Lage sind,
  - in den Anfragemittellungen („request messages“) die Angabe („indication“) einer auszuführenden Anwendung einzuschließen („include“; Merkmal **1.h**), damit z.B. von den miteinander verknüpften „devices“ auch dieselbe Applikation ausgeführt - d.h. zum Beispiel dasselbe Spiel gespielt - werden kann,
- wobei der mindestens eine Korrelationsserver ausgestaltet ist,
  - die durch die Anfragemittellungen angezeigten Anwendungen zu vergleichen („compare“; Merkmal **1.i**), also z.B. die in der „request message“ unterschiedlicher „devices“ mit dort genannten (gewünschten) Spieleanwendungen zu vergleichen,
  - dass er einen Sender („transmitter“) dazu veranlasst, die Übereinstimmungsmeldung, die auf der vorangegangenen Untersuchung (vgl. Merkmal 1.d) basiert, an einen Anwendungsserver zu senden, der durch die „matching indications“ der Anwendung in den hierauf untersuchten Abfragemeldungen als Anbieter identifiziert wurde, damit in Folge bspw. der Server - der z.B. für ein Multi-Player-Game die

entsprechende Anwendung anbietet - die besagte Anwendung für die gematchten „devices“ zur Verfügung stellt (Merkmal **1.j**).

Für die Auslegung der gleichlautenden Merkmale der nebengeordneten Ansprüche 14 und 15 gelten entsprechende Überlegungen.

**1.5** Es kann im Ergebnis dahinstehen, ob die angegebenen drei Prioritätsanmeldungen vom Streitpatent wirksam in Anspruch genommen werden können, da die zur Bewertung der Patentfähigkeit in diesem Verfahren in Betracht kommenden Druckschriften (vgl. folgende Abschnitte) jeweils vor dem frühesten Prioritätsdatum der NK5 veröffentlicht worden sind; damit ist diese Frage nicht entscheidungserheblich. Die Klägerin hat dazu vorgetragen, dass in keiner der für die Priorität in Anspruch genommenen Patentanmeldungen die Merkmale 1.h, 1.i und 1.j gemäß obiger Gliederung des Anspruchs 1 unmittelbar und eindeutig offenbart seien. Gleiches gelte für die entsprechenden Merkmale des Anspruchs 14.

Beim jeweiligen Gegenstand der Patentanmeldungen (NK5, NK6 und NK7) handelt es sich zur Überzeugung des Senats nicht um dieselbe Erfindung wie sie das Streitpatent beschreibt. In ihnen werden weder ein „message processor 82“ noch eine „message“ bzw. ein „match detector 86“ erwähnt. Daher wird auch deren Funktionalität im Bauteilverbund eines Systems an keiner Stelle thematisiert. Diese Funktionalitäten haben jedoch zusammen mit den o.g. Bestandteilen zumindest Eingang in den nebengeordneten Anspruch 14 gefunden.

**1.6** Eine unzulässige Erweiterung ist mit der erteilten Fassung des Anspruchs 1 zur Überzeugung des Senates nicht verbunden.

Der Anspruch 1 ist in seiner Sachaussage als Ganzes zu betrachten und nicht die Merkmale 1.h bis 1.j in isolierter Form. Daraus geht hervor, dass bereits in den Merkmalen 1.c und 1.d das „matching“ der „devices“ anhand des sensorischen Identifiers erfolgt (vgl. Merkmal 1.d, insb; „... carrying out an application involving

devices that have been matched ...“), und dass das Wort „wherein“ gemäß Merkmal 1.h nurmehr näher spezifiziert, dass die „matching“- Nachricht nur bei Gleichheit der Applikationsangabe in der Request-Message an den Applikationsserver ausschließlich für die bereits als benachbart identifizierten Geräte gesendet wird.

Somit beansprucht der Anspruch 1 sowohl das Korrelieren der Geräte als auch der jeweils von den Geräten angeforderten Applikation. Dies ist so auch für ein separates „device matching“ (NK4, S. 4, Z. 4 - 10; S. 6, Z. 26 ff; Anspruch 14) und ein separates „application matching“ ursprungsoffenbart (NK4, S. 4, Z. 4 - 10; S. 18, Z. 1 ff).

Eine unzulässige „Zwischenverallgemeinerung“ liegt ebenfalls nicht vor, da in der Ursprungsanmeldung kein anderer oder weiterer Bestandteil des Korrelations-servers beschrieben ist, der die beanspruchten Maßnahmen (Vergleichen bzw. Senden) auszuführen vermag, und der „message detector“ integraler Bestandteil des Korrelations-servers ist.

**1.7** Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist gegenüber der Lehre der Druckschriften D1 bis D4 neu (Art. 54 EPÜ), denn es fehlt jeder derselben jeweils mindestens eines der Merkmale, die im Anspruch 1 enthalten sind.

**1.7.1** Die Druckschrift **D1** (US 2007 / 0 093 258 A1) lehrt ein System, mit dem für mobile Geräte so genannte „resource matching services“ angeboten werden. Diese Dienste zeigen einem Nutzer auf Basis bestimmter eigener Eigenschaften Präferenzen und/oder auf Basis eines aktuellen Aufenthaltsortes einen spezifischen Inhalt über ein kabelloses Netzwerk an. Ein Nutzer kann dabei mit einer oder mehreren Ressourcen für den Inhalt „gematcht“ werden. Ressourcen umfassen z.B. angepasste Werbung, andere in seiner Nähe befindliche Nutzer, Angebote naher Geschäfte, etc. (D1, Fig. 1 i.V.m. Abstract, Abs. [0002], [0005]).

Somit ist aus dieser Druckschrift prinzipiell ein System zum Identifizieren benachbarter Vorrichtungen bekannt (D1, Fig. 1 und 2 i.V.m. Abs. [0022], insb.: „...configured to match a user with one or more resources ... Such resources include ... (4) locating a nearby service or store.“, (Unterstreichung hinzugefügt); Merkmal 1), jedoch ist dort nirgends davon die Rede, dass es hierfür des Erfassens eines sensorischen Identifikators i.S.d. Streitpatents bedarf, oder dieses in technisch sinnvoller Weise eingebunden werden sollte (Merkmal **1.a fehlt**).

Es ist aus dem Sachgehalt der dortigen Figuren 1 und 2 auch ein Datenaustausch zwischen den „Wireless Terminals A-N“, den „Base Stations A-M“ und dem „back-end operations system 114“ bekannt, wobei zwangsläufig mit dem Senden von Datenpaketen auch „messages“ i.S.d. Streitpatents verbunden sind. Da aber in dieser Druckschrift kein ID offenbart ist, kann hier auch keine „representation“ desselben in dieser „message“ enthalten sein, weshalb dieses Merkmal nicht vollständig aus der D1 hervorgeht (Merkmal **1.b fehlt teilweise**).

Mit derselben Begründung kann in logischer Folge hier auch keine Korrelation anhand einer bzw. mehrerer IDs vorgenommen werden, wobei jedoch Korrelationsserver i.S.v. Servern, die ein Matchen (eine Basis hierfür ist nicht genannt) durchführen können, mit der „matching engine 118“ im „back-end operations system 114“ vorhanden sind (D1, Fig.1 i.V.m. Abs. [0046]; Merkmal **1.c fehlt teilweise**, Merkmal **1.e**).

Mittel zum Ausführen einer Anwendung auf (jedoch nicht auf Basis einer ID i.S.d. SP) als zusammenpassend ermittelten („gematchten“) Geräten mittels mindestens eines Anwendungsservers sind in der D1 in vergleichbarer Form mit den „application servers 116“ im „back-end operations system 114“ gezeigt (D1, Fig.1; Merkmal **1.d fehlt teilweise**, Merkmal **1.f**).

Dass die eben genannten „application servers 116“ und die „matching engine 118“ jeweils als einzelne Entitäten vorgesehen sind, ist aufgrund ihrer Darstellungsweise in der Figur 1 explizit gezeigt (Merkmal **1.g**).

Eine Anwendungskennung („indication of an application to be executed“) als Bestandteil einer „request message“ i.S.d. Streitpatents ist in dieser Druckschrift weder explizit benannt noch thematisiert, und ist auch nicht implizit mitzulesen.

Obwohl in der Lehre der D1 zwar seitens der „match engine 516“ der Figur 5 den Nutzer charakterisierende Daten („criteria“) – z.B. basierend auf „entertainment preferences“ des Nutzers, die auf geeignete Weise der „engine“ bekannt geworden sein müssen – zugrunde gelegt werden, schweigt sich die D1 jedoch darüber aus, wie eine konkrete „message“ seitens des Nutzers zur Ausführung einer „application“ aufgebaut ist (Merkmal **1.h fehlt**). Ein Vergleich – wie etwa „entertainment“ zuzu-rechnende Online-Spiele (auch wenn es auf diese Ausgestaltung – vgl. obige Auslegung – nicht ankommt) – ist zumindest implizit aus der D1 bekannt oder in dieser angelegt (D1, Fig.1 i.V.m. Abs. [0046], insb.: „... match the user with other user based one [sic!] or more criteria (e.g., ... entertainment preferences, business networking opportunities, etc.). The match engine 516 contains a built-in matching algorithm that supports matching using resource-based and/or location-based data and provides matches for any user-defined "resource" to another "resource" ...“, (Unterstreichungen hinzugefügt); Merkmal **1.i**).

Gemäß Ausführungsbeispiel, wie es der Figur 6 i.V.m. dem Absatz [0060] zugrunde liegt, ist nach dem Matchen keine „message“ an einen Anwendungsserver i.S.d. Streitpatents vorgesehen, sondern nur an den dortigen Nutzer (D1, Fig. 6, BZ 608). Zwar mögen im Ausführungsbeispiel der Figur 5 i.V.m. den Absätzen [0040] bis [0042] prinzipiell auch andere Kommunikationswege vorgesehen sein, jedoch ist der D1 für deren explizite Nutzung im Sinne des Anspruchs jedenfalls nichts unmittelbar und eindeutig zu entnehmen (Merkmal **1.j fehlt**).

Damit sind im Ergebnis aus der Druckschrift D1 nicht sämtliche Merkmale des Gegenstands des Anspruchs 1 bekannt.

**1.7.2** Die Druckschrift **D2** (US 2005 / 0 277 472 A1) thematisiert über ein spezielles System u.a. von Servern („gaming servers“, „lobby server“, „billing server“, etc.) das Generieren von Einkünften seitens eines Online-Spieleanbieters über Nutzer dieser Spiele, die mit netzwerkfähigen Geräten (bevorzugterweise „mobile devices“) an diesen teilnehmen. Die „lobby server“ simulieren ein so genanntes „virtual environment 300“ (D2, Fig. 3), in dem sich potentielle Spieler treffen können.

Somit ist aus dieser Druckschrift zwar prinzipiell ein System zum Identifizieren benachbarter Vorrichtungen bekannt, wenngleich eine unmittelbare Nähe derselben nicht konkret thematisiert wird (D2, Fig. 1 und 3 i.V.m. Abs. [0030], insb.: „... As a matching server, the lobby server 104 can automatically connect a first player with a second player automatically based upon criteria such as player ranking, ... location, or any other suitable criteria for matching players. ...“, (Unterstreichung hinzugefügt); Merkmal 1), jedoch ist dort nirgends dokumentiert, dass es hierfür des Erfassens eines wie auch immer gearteten sensorischen Identifikators i.S.d. Streitpatents bedarf, oder dieses in technisch sinnvoller Weise eingebunden werden sollte (Merkmal **1.a fehlt**).

Es ist dem Sachgehalt der Figuren 1 bis 3 ein nicht weiter konkretisierter Datenaustausch, z.B. für das „mobile device 108“, über die „game and lobby servers 102, 104“ zu entnehmen, was im gegebenen technischen Kontext mit dem Senden von als „messages“ zu verstehenden Datenpaketen verbunden sein kann; da aber aus dieser Druckschrift kein ID i.S.d. Streitpatents bekannt ist, kann hier auch keine „representation“ desselben in dieser „message“ enthalten sein, weshalb dieses Merkmal nicht vollständig aus der D2 hervorgeht (Merkmal **1.b fehlt teilweise**).

Mit derselben Begründung kann in logischer Folge hier auch keine Korrelation anhand einer bzw. mehrerer IDs vorgenommen werden, wobei jedoch Korrelationsserver i.S.v. Servern, die ein Matchen (eine Basis hierfür ist nicht benannt?) durchführen können, mit den „lobby servern 104“ vorhanden sind (D2, Fig.1 i.V.m. Abs. [0030], [0037]); Merkmal **1.c fehlt teilweise**, Merkmal **1.e**).

Mittel zum Ausführen einer Anwendung auf (jedoch nicht auf Basis der ID i.S.d. SP) gematchten Geräten mittels mindestens eines Anwendungsservers, sind in der D2 in vergleichbarer Form mit den dortigen „game servers 102“ gezeigt (D2, Fig.1 i.V.m. Abs. [0031]; Merkmal **1.d fehlt teilweise**, **1.f**).

Dass die eben genannten „game server 112“ und „lobby server 114“ als einzelne Entitäten vorgesehen sein können, ist aufgrund ihrer Darstellungsweise jedenfalls in der Figur 1 angelegt (Merkmal **1.g**).

Eine Anwendungskennung i.S.d. Streitpatents als Bestandteil einer „request message“ ist der D2 zwar nicht explizit zu entnehmen, ist aber implizit in den Absätzen [0031] und [0037] (insb.: „... The matching server runs an application that matches players wanting to play a particular game with other players wanting to play the same game. ...“, Unterstreichungen hinzugefügt) als funktional notwendig mitzulesen, da der Server sonst keine Kenntnis von den Wünschen der Spieler erhalten könnte (Merkmal **1.h**).

Damit ist auch deren Vergleich zumindest implizit aus der D2 bekannt oder in dieser angelegt (D2, Fig. 1 i.V.m. Abs. [0031], [0037]; Merkmal **1.i**).

Gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figur 1, ist in der D2 auch eine „message“ an einen Anwendungsserver nach dem Matchen an den dortigen Nutzer zu entnehmen (D2, Fig. 1 i.V.m. Abs. [0037], insb.: „... Once players are matched up, the host device addresses are exchanged between either the computers 106 or mobile devices 108 along with a game instance identification. The computers 106 or mobile devices 108 then contact the game server 102.“, (Unterstreichung hinzugefügt); Merkmal **1.j**).

Damit sind im Ergebnis aus der Druckschrift D2 ebenfalls nicht alle Merkmale des Gegenstands des Anspruchs 1 bekannt.

**1.7.3** Aus der Druckschrift **D3** (US 6,128,660 A), die in der zuvor genannten Druckschrift D2, Absatz [0006] als Stand der Technik zitiert wird, ist ein so genanntes „network match making system“ bekannt, um Nutzer einer netzwerkbasierten „multi-user application“ aufeinander abzustimmen („to match users“). Jeder dieser Nutzer ist mit einem Client im Netzwerk assoziiert. Die Clients werden zum Matchen auf Basis verschiedener Eigenschaften von Nutzern, Clients, Servern und/oder ihrer Kommunikationsverbindungen ausgewählt. Ein so genannter „match maker“ empfängt eine Fülle von Anfragen von Clients und Servern und wählt jeweils passende Clients und Server für die Durchführung einer „multi-user application“ aus.



Dieser Druckschrift kann ein System zum Identifizieren benachbarter Vorrichtungen nicht entnommen werden, da die Nähe von Geräten aller Art hier nicht weiter thematisiert wird, und nur allgemein das Matchen von Vorrichtungen u.a. zum Durchführen von gemeinsamen Videokonferenzen, Online-Spielen, o.ä. beschrieben wird (D3, Sp. 1, Z. 10 - 20; Sp. 2, Z. 51 - 67); Merkmal **1 fehlt**); es ist in der D3 auch nirgends dokumentiert, dass es hierfür des Erfassens eines sensorischen Identifikators i.S.d. Streitpatents bedarf, oder dieses in technisch sinnvoller Weise eingebunden werden sollte; vielmehr werden dort nur allgemein „user/client/server attributes“ angesprochen (D3, Sp. 2, Z. 51 - 67; Merkmal **1.a**).

Den Flussdiagrammen aller Figuren der D3, die lediglich Ausführungsbeispiele, aber keinen allgemeinen Aufbau des vorgestellten Systems wiedergeben, sind eine Fülle von Datenwegen zwischen Einzelkomponenten des Systems zu entnehmen, die „messages“ auch i.S.d. Streitpatents zu übermitteln vermögen (D3, Fig. 8 mit „CL10“ („client program“) und „MM“ („match maker“), wobei unter BZ 110 beschrieben steht: „REQUEST MM FOR CREATION OF GAME OFFER, MESSAGE INCLUDES CL10 RELATED ATTRIBUTES“). Da aber aus der D3 kein ID i.S.d. Streitpatents bekannt ist, kann hier auch keine „representation“ desselben in dieser „message“ enthalten sein, weshalb dieses Merkmal nicht vollständig aus der D3 hervorgeht (Merkmal **1.b fehlt teilweise**).

Mit derselben Begründung kann in logischer Folge hier auch keine Korrelation anhand einer bzw. mehrerer IDs vorgenommen werden, wobei jedoch ein Korrelationsserver i.S.v. einem Server, der ein Matchen (eine Basis hierfür ist nicht benannt) durchführen kann, mit dem „match maker (MM)“ gegeben ist (D3, Sp. 2, Z. 51 - 56 i.V.m. Sp. 6, Z. 59 - 65); Merkmal **1.c fehlt teilweise, Merkmal 1.e**).

Mittel zum Ausführen einer Anwendung auf (jedoch nicht auf Basis der ID i.S.d. SP) gematchten Geräten mittels mindestens eines Anwendungsservers, sind in der D3 in vergleichbarer Form mit den dort genannten „game servers“ bzw. dem „multi-user application server“ gezeigt (D3, Sp. 12, Z. 53 i.V.m. Anspruch 23; Merkmal **1.d fehlt teilweise, Merkmal 1.f**).

Dass die eben genannten Server auch als einzelne Entitäten vorgesehen sein können, ist explizit dem dortigen Anspruch 23 zu entnehmen (D3, Anspruch 23,

insb.: „A method for a matchmaker server to match a plurality of client computers and one multi-user application server in a computer network having a plurality of multi-user application servers ...“, (Unterstreichungen hinzugefügt); Merkmal **1.g**). Eine Anwendungskennung i.S.d. Streitpatents als Bestandteil einer „request message“ ist der D3 zwar nicht explizit, aber der prinzipiellen Lehre der D3 jedoch zumindest bezüglich der Grundvoraussetzung zum Matchen von Clients bzw. Nutzern und ihren Geräten und dem letztlichen Ausführen einer Applikation zu entnehmen (D3, Sp. 2, Z.51 – 67, insb.: „The network match maker matches clients and a server into matched Sets by comparing the attributes of the user, the client, the Server and the properties of the network links between them to the requirements of the application. ... Client attributes describe the capabilities of the client computer System. The performance of the client computer, the type and performance of its network link and the types and versions of the networked applications that are installed on it are all reasonable examples of client attributes.“, (Unterstreichungen hinzugefügt); Merkmal **1.h**).

In direkter Folge dieser Vorgehensweise ist auch ein anspruchsgemäßer Vergleich aus der D3 bekannt (D3, Sp. 6, Z. 46 - 58, insb.: „... A user specifies an application to run and requests an automatic match. The network match maker looks at the users requesting an automatic match of the same application and attempts to organize them into matched sets. ...“; Merkmal **1.i**).

Gemäß der Lehre der D3 ist dieser zumindest implizit auch eine „message“ an einen Anwendungsserver nach dem Matchen an den dortigen Nutzer zu entnehmen (D3, Sp. 7, Z. 7 – 10, insb.: „...When a particular automatic match offer contains enough clients as required by the attributes, the match maker causes an instance of the application to be launched. ...“, (Unterstreichung hinzugefügt)), da ein solches Vorgehen ohne eine entsprechende gesendete Anweisung funktional nicht möglich ist (Merkmal **1.j**).

Damit sind im Ergebnis aus der Druckschrift D3 ebenfalls nicht alle Merkmale des Gegenstands des Anspruchs 1 bekannt.

**1.7.4** In der Druckschrift **D4** (EP 1 471 710 B1) wird auf Basis von sog. „proximity measures“ zwischen den Geräten bei Onlinespielen das Matchen derselben thematisiert (D4, Abs. [0001]). Die Netzwerklatenz aufgrund räumlicher Entfernungen o.a. limitierender Eigenschaften stellt bei derartigen Spielen einen beschränkenden Faktor dar, weshalb mit der Lehre der D4 ein verbessertes „matchmaking system“ zum den jeweiligen Spieleanforderungen angepassten Matchen von Teilnehmern vorgestellt wird.

In der Lehre dieser Druckschrift wird die Nähe von Geräten aller Art thematisiert und allgemein das Matchen von Vorrichtungen zum Durchführen von Online-Spielen mit mehreren Spielern (D4, Abs. [0012], [0020], [0025], [0027]), wobei eines der hierfür relevanten Attribute die so genannte „proximity measure“ von Geräten darstellt (D4, Abs. [0032] i.V.m. [0038]; Merkmal **1**).

Wie im Rahmen der anderen zur Neuheit abgehandelten Druckschriften wird auch in dieser kein sensorischer Identifikator i.S.d. Streitpatents thematisiert, sondern nur ein nicht weiter spezifizierter „request to join the game“ (D4, Abs. [0032]) genannt, um in den dort beschriebenen Matchingprozess einzusteigen (Merkmal **1.a fehlt**). Es sind dem Sachgehalt der Figuren 1, 2, 6 und 7 zwar verschiedene schematisch dargestellte Kommunikationswege („LAN“, „System Bus“, etc.) zwischen den jeweils zusammenwirkenden Komponenten (z.B. „match making system“, „computing device“) zu entnehmen, was im gegebenen technischen Kontext mit dem Senden von als „messages“ zu verstehenden Datenpaketen verbunden ist; da aber aus dieser Druckschrift kein ID i.S.d. Streitpatents bekannt ist, kann hier auch keine „representation“ desselben in dieser „message“ enthalten sein, weshalb dieses Merkmal auch nicht vollständig aus der D4 hervorgeht (Merkmal **1.b fehlt teilweise**).

Mit derselben Begründung wird hier auch hier keine Korrelation anhand einer bzw. mehrerer IDs vorgenommen, wobei jedoch mindestens ein Korrelationsserver (D4, Fig. 7, „match making system“ mit „match module“), der ein Matchen durchführen kann, gezeigt ist (D4, Fig.7 i.V.m. [0058], [0063]); Merkmal **1.c fehlt teilweise**, Merkmal **1.e**).

Mittel zum Ausführen einer Anwendung auf (jedoch nicht auf Basis der ID i.S.d. SP) gematchten Geräten mittels mindestens eines Anwendungsservers, sind in der D4 in zum Anspruch vergleichbarer Form aufgeführt (D4, z.B. Abs. [0020], insb.: „... a game console incorporating additional functionality (e.g., ... a server computer, ...“); Merkmal **1.d fehlt teilweise, 1.f**).

Dass die eben genannten Komponenten als einzelne Entitäten vorgesehen sein können, ist ebenfalls bekannt (D4, Abs. [0024]; Merkmal **1.g**).

Eine Anwendungskennung i.S.d. Streitpatents als Bestandteil einer „request message“ ist zwar auch der D4 nicht explizit zu entnehmen, ist aber implizit in den Absätzen [0032] und [0038] (insb.: „... The matching server runs an application that matches players wanting to play a particular game with other players wanting to play the same game. ...“, Unterstreichungen hinzugefügt) als funktional notwendig für die dortige Lehre angelegt (Merkmal **1.h**).

Damit ist auch deren Vergleich zumindest implizit aus dieser Druckschrift bekannt (D4, Abs. [0058], [0063] i.V.m. Abs. [0027], insb.: „...Additionally, rather than including the game title, the game title may be inherent in the request (for example, a different request type may be used for each game title). ...“ (Unterstreichung hinzugefügt); Merkmal **1.i**).

Gemäß dem Absatz [0025] der D4 ist implizit auch eine „message“ an einen Anwendungsserver nach dem Matchen an den dortigen Nutzer zu entnehmen, zumindest aber dort angelegt, da eine solche Festlegung nur dann erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn entsprechende Nachrichten zwischen den beteiligten Komponenten ausgetauscht werden (Merkmal **1.j**).

Damit sind im Ergebnis aus der Druckschrift D4 ebenfalls nicht alle Merkmale des Gegenstands des Anspruchs 1 bekannt.

**1.8** Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht jedoch gegenüber der Lehre der Druckschrift **D11** (WO 2009 / 014 438 A1) zusammen mit dem Fachwissen, wie es durch die **D7** (WO 03 / 091 894 A1) belegt wird, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ).

Aus der Druckschrift **D11** ist ein Verfahren bekannt, das die Identifizierung benachbarter mobiler Geräte („mobile devices“) unterschiedlicher Nutzer mittels so genannter „sensory identifier information“ erlaubt (D11, S. 1, Z. 3 – 6 i.V.m. S. 4, Z. 6 – 12, insb.: „By letting both (or all) mobile devices detect the same sensory identifier, it is ensured that these mobile devices are proximate, as the detection of the sensory identifier typically requires the proximity of the mobile devices to the sensory identifier, ...“ und S. 9, Z. 30 – S.11, Z. 2, insb.: „... the mobile devices 1, 2 are capable of detecting a sensory identifier. ...“, (Unterstreichungen hinzugefügt); Merkmale **1, 1.a**).

Das Senden von als „messages“ zu verstehenden Datenpaketen, die eine „representation“ des ID i.S.d. Streitpatents vorsehen, ist ebenfalls aus dieser Druckschrift bekannt (D11, S.4, Z.27 – S.5, Z.2, insb.: „Preferably, the request message comprises sensory identifier information. That is, the request message may comprise information contained in or represented by the sensory identifier. ...“; Merkmal **1.b**).

Um den Matchingprozess zwischen den einzelnen „mobile devices“ durchzuführen, bedarf es eines Servers (D11, S.5, Z. 9 – 20 i.V.m. S. 8, Z. 20 - 31), der als derartige Sensoridentifikatoren (ID) z.B. Barcodes nutzt bzw. verarbeitet (D11, S. 5, Z. 27 – 28 und S. 8, Z. 20 - 25 i.V.m. S.15, Z. 11 – 17; Merkmale **1.c, 1.e**) und der außerdem dazu ausgelegt ist, Anwendungen/Applikationen seitens der bzw. für die „devices“ auszuführen, sofern dieser Prozess erfolgreich verlaufen ist (D11, S. 8, Z. 26 – 31 i.V.m. S. 14, Z. 28 – S. 15, Z. 3, Merkmale **1.d, 1.f**).

Jedoch ist der Lehre der D11 keines der Merkmale zu entnehmen oder entsprechend angelegt, die das Ausführen dieser Applikation auf einem separaten Applikationsserver thematisieren und auch das dafür notwendige Signalisieren beschreiben (Merkmale **1.g, 1.h, 1.i, 1.j fehlen**). Diese Notwendigkeit besteht dort auch nicht, werden die für die Lehre der D11 relevanten Maßnahmen gemäß D11 doch sämtlich von einem einzigen Server durchgeführt.

Bei Nutzung nur eines Servers, ist es jedoch mit beschränkter Rechnerleistung des Systems bei steigender Nutzerzahl für den Fachmann zwangsläufig notwendig, die

Leistungsfähigkeit serverseitig durch weitere bauliche, schaltungstechnische oder programmiertechnische Maßnahmen zu erhöhen, um sein Angebot funktions- und auf Dauer zukunftsfähig – und damit für ihn letztlich profitabel - zu erhalten.

Es bietet sich für ihn an - wie im Rahmen dieses Nichtigkeitsverfahrens u.a. in dem Fachbuch D6 mit dem „Horizontal Scaling“ als generelles Fachwissen belegt ist (D6, S. 102, Fig. 3.13) – dafür Serverfunktionalitäten aufzusplitten oder so zu verteilen, dass nicht alle Kapazitäten in einem einzigen Server zur Durchführung aller an diesen gestellten Anfragen vorgehalten werden müssen. Das hätte im Falle zunehmender Nutzung des Dienstes der D11 sonst zwangsläufig die Verlangsamung des Gesamtsystems zur Folge, was insbesondere bei zeitkritischen Applikationen, wie z. B. Gaming-Applikationen (D11, S.12, Z.24 – 29), äußerst nachteilig wäre. Zudem bietet ein modularer Aufbau dem Fachmann für zukünftige Maßnahmen ohnehin ein weniger fehleranfälliges sowie meist leichter einzurichtendes, zu wartendes und zu aktualisierendes Umfeld.

Daher würde er die mit den Merkmalen **1.h bis 1.j** verbundenen Maßnahmen aufgrund seines Fachwissens in naheliegender Weise umsetzen, ohne hierfür eigens erfinderisch tätig werden zu müssen. Als Beleg für das einschlägige Fachwissen auf diesem technischen Gebiet dient die Druckschrift **D7**, die eine praktisch ausgereifte Umsetzung aus einem vergleichbaren Umfeld („game server“, „online gaming context“) lehrt. Explizit werden dort Anwendungen wie im Streitpatent auf mehreren separaten Servern verwirklicht (D7, S. 4, Abs. 1, „...multiple lobby servers and application servers are provided,...“; S. 6, Abs. 3; Merkmal **1.g**) und geeignete Maßnahmen im Vorfeld zu deren gemeinsamer Einbindung ins Gesamtsystem vorgenommen, wie sie z.B. entsprechend auszutauschende „messages“ mit die Anwendungen identifizierendem Inhalt darstellen, sofern Datenwege zwischen den eingebundenen Einzelkomponenten bestehen; letzteres wird dort etwa in Figur 1 und mittels der Ablaufdiagramme in den Figuren 4 und 5 aufgezeigt (vgl. Sachaussage der Merkmale **1.h, 1.i, 1.j**).

Für den erteilten Anspruch 15, der letztlich nur die entsprechende Umsetzung der Vorrichtungsmerkmale für ein Verfahren beinhaltet, ergibt sich mit derselben Begründung wie für den erteilten Anspruch 1 kein erfinderischer Gegenstand.

**1.9** Da der erteilte Anspruchssatz als Ganzes verteidigt wird, fallen damit auch seine übrigen Ansprüche.

## **2. Zum Hilfsantrag 0a**

### **2.1 Gliederung der geänderten nebengeordneten Ansprüche 1 und 15**

Da mehrere seitens der Parteien in diesem Verfahren aufgeworfene Streitpunkte unmittelbar mit der Umgestaltung bzw. Umformulierung der einleitenden Merkmale der Ansprüche 1 und 15 gemäß Hilfsantrag 0a verbunden sind, gibt der Senat diese im Folgenden aus Gründen der Übersichtlichkeit nochmals in ihren Änderungen beschrieben, sowie ausformuliert und im Merkmalsverbund an.

Der geänderte Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 0a unterscheidet sich im Vergleich zur erteilten Fassung darin, dass die bisherigen Merkmale 1.a und 1.b gestrichen werden und mittels der neuen Merkmale 1.a<sub>0a</sub>, 1.b<sub>0a</sub> und dem redaktionell angepassten Merkmal 1.c<sub>0a</sub> das „system“ des Anspruchs 1 dahingehend erweitert wird, dass die „devices“ nun ein integraler Bestandteil des „system“ werden. Der geänderte Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 0a erhält damit folgende Form (Änderungen hervorgehoben):

- 1 A system (40, 50) for identifying proximate devices (1, 2),
- ~~1.a arranged for detecting a sensory identifier (ID) and~~
- ~~1.b transmitting request messages (RQ1, RQ2), comprising representations of the detected sensory identifier,~~

**1.a<sub>0a</sub> the system comprising:**

**said devices, wherein said proximate devices are arranged for detecting a sensory identifier (ID)**

**1.b<sub>0a</sub> and transmitting request messages (RQ1, RQ2) comprising representations of the detected sensory identifier;**

~~1.c<sub>0a</sub> the system comprising:-~~

~~means for correlating representations of the detected sensory identifiers from the request messages received from the devices (1, 2) so as to match two or more of those devices, and~~

1.d – 1.j (unverändert)

Der geänderte Anspruch 15 gemäß Hilfsantrag 0a unterscheidet sich im Vergleich zur erteilten Fassung darin, dass die bisherigen Merkmale 15.a und 15.b gestrichen werden und mittels der neuen Merkmale 15.a<sub>0a</sub>, 15.b<sub>0a</sub> und dem redaktionell angepassten Merkmal 15<sub>0a</sub> das Verfahren des Anspruchs 15 dahingehend geändert wird, dass die „devices“ nun ausdrücklich eine aktive Rolle als Bestandteil des „system“ einnehmen und den so bislang nicht beanspruchten ersten und zweiten Verfahrensschritt eines „detecting a sensory identifier“ und „transmitting request messages“ ausführen. Der geänderte Anspruch 15 gemäß Hilfsantrag 0a erhält damit folgende Form (Änderungen hervorgehoben):

**15<sub>0a</sub> A method of identifying proximate devices (1, 2) the method comprising the steps of:**

~~15.a—arranged for detecting a sensory identifier (ID) and~~

~~15.b—transmitting request messages (RQ1, RQ2), comprising representations of the detected sensory identifier, the method comprising the steps of~~

**15.a<sub>0a</sub> detecting a sensory identifier (ID) by said devices**

**15.b<sub>0a</sub> and transmitting request messages (RQ1, RQ2) comprising representations of the detected sensory identifier by said devices;**

15.c – 15.i (unverändert)



**2.2** Die mit dem Hilfsantrag 0a verbundenen Änderungen (Merkmale 1.a0a, 1.b0a, 1.c0a bzw. 15.a0a, 15.b0a, 15.c0a) in den Ansprüchen 1 und 15 sind unzulässig, da sie zu einer Schutzbereichserweiterung führen. In beiden Fällen sind die Änderungen nicht von den ursprünglich erteilten Ansprüchen sachlich mit umfasst, sondern richten sich auf einen anderen technischen Gegenstand, der durch einen anders gestalteten Aufbau des beanspruchten Systems bzw. durch eine anderslautende aktive Durchführung des Verfahrensablaufs ausgezeichnet ist. Das Nichtigkeitsverfahren gibt dem Patentinhaber nur die Möglichkeit, das Schutzrecht in eingeschränkter Fassung zu verteidigen, nicht aber, dieses darüber hinaus neu zu gestalten. Letzteres ist vielmehr allein dem Patenterteilungsverfahren vorbehalten. Deshalb darf ein Patentanspruch im Nichtigkeitsverfahren nicht so geändert werden, dass er einen von der erteilten Fassung nicht umfassten Gegenstand einbezieht (vgl. BGH, Urteil vom 14. September 2004 - X ZR 149/01 - Elektronisches Modul). Ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber nicht geschützt ist, kann somit auch nicht nachträglich in das Patent einbezogen und unter Schutz gestellt werden (vgl. BGH, a.a.O.; BGH, Urteil vom 20. Dezember 2018 - X ZR 56/17 - Schaltungsanordnung III; BGH, Urteil vom 15. Dezember 2020 - X ZR 120/18 - Nachrichtenübermittlungsdienst).

Die Beklagte tritt dem entgegen. Die explizite Aufnahme der „proximate devices“ in den Systemanspruch führe nicht zu einer Schutzbereichserweiterung, da hier „ein gesamtes System“ beansprucht werde, „in dem mehrere Komponenten miteinander zusammenwirken“. Dieser Auffassung schließt sich der Senat nicht an.

Mit der erteilten Fassung des Anspruchs 1 weist das „system“ die selbständigen Entitäten mindestens eines „correlation servers“ (CS) und mindestens eines „application servers“ (AS) auf (vgl. Auslegung im Abschnitt 1.4). Die genannten „devices“ werden dem „system“ nicht ausdrücklich zugerechnet, wobei das „system“ auf die in ihnen implementierte Technik zurückgreift. Diese Argumentation gilt entsprechend auch bezogen auf die Verfahrensmerkmale des Anspruchs 15 (vgl.

Merkmale 1.a, 1.b, 1.c und 1.a<sub>0a</sub>, 1.b<sub>0a</sub>, 1.c<sub>0a</sub> bzw. 15.a, 15.b, 15.c und 15<sub>0a</sub>, 15.a<sub>0a</sub>, 15.b<sub>0a</sub>).

**2.2.1** Auch die Beklagte gesteht zu, dass einige dieser Komponenten im erteilten Systemanspruch 1 als strukturelle Komponenten explizit aufgeführt werden (nämlich die Server CS und AS), andere jedoch, „speziell die benachbarten Vorrichtungen“, nicht. Aus dem Gesamtzusammenhang folge ihrer Auffassung nach aber, dass das Vorhandensein der benachbarten Vorrichtungen für das System wesentlich sei, und diese – die „devices“ - mit den Servern CS und AS funktional wechselwirken würden.

Deshalb sei hier auch kein vergleichbarer Fall gegeben, in dem gemäß der höchstrichterlichen Rechtsprechung eine Erweiterung des Schutzbereiches vorliege (vgl. BGH, a.a.O. - elektronisches Modul; BGH, a.a.O. - Schaltungsanordnung III). Vielmehr führe die Einfügung eines weiteren Merkmals in den erteilten Patentanspruch - so jedenfalls auch nach dieser Rechtsprechung - dann nicht zu einer Schutzbereichserweiterung, wenn dieses in einer funktionalen Wechselwirkung mit dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs stehe. Vorliegend sei eine solche „funktionale Wechselwirkung“ gegeben, weil der funktionsgemäße Betrieb des beanspruchten Systems maßgeblich von dem Informationsaustausch und der Wechselwirkung der „genannten Mittel mit den benachbarten Vorrichtungen“ abhängig sei.

Demnach seien hier die Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur (fehlenden) Schutzbereichserweiterung auf den Systemanspruch des Streitpatents unmittelbar übertragbar (vgl. BGH, Urteil vom 15. Dezember 2020 - X ZR 120/18 – Nachrichtenübermittlungsdienst).

**2.2.2** Diese Sichtweise der Beklagten, insbesondere ihre Deutung der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Bezug auf den Hilfsantrags 0a kann den Senat nicht überzeugen. Denn die hier vorgenommenen Änderungen im Merkmalswortlaut des Anspruchs 1 und Anspruchs 15 führen, unabhängig von der Sichtweise, was ein „funktionelles Wechselwirken“ einzelner durch einen Vorgang miteinander

verknüpfter Entitäten anbelangt, zu keinerlei Beschränkung des jeweils erteilten Gegenstandes. Der funktionsgemäße Betrieb des Systems in der maßgeblichen erteilten Fassung wird auch vor der Gesamtoffenbarung der Lehre des Streitpatents nur vom System selbst – d.h. im erteilten Anspruchssatz repräsentiert durch CS und AS – übernommen, wogegen für die „devices“ im erteilten Anspruch 1 bzw. 15 hierzu nichts weiter festgelegt ist. Dies steht – anders als die Beklagte meint - im Gegensatz zu den mit Hilfsantrag 0a beanspruchten Fassungen der genannten Ansprüche, die nun etwas technisch Anderes beanspruchen als erteilt wurde. Es findet zwar in der erteilten Fassung ein Datenaustausch zwischen „system“ und „devices“ statt, auf deren Basis das „system“ weitere Maßnahmen vorsieht, jedoch ohne dass dabei die „devices“ selbst räumlich-körperlich Teil des erteilten Systems sind oder werden. Es liegt damit in der erteilten Lehre eine beachtliche Abgrenzung zwischen System und wechselweisen Nutzern („devices“) vor und keine „funktionale Wechselwirkung“ im Sinne der zitierten Rechtsprechung.

Im Einzelnen: im erteilten Anspruch 1 stellen ausdrücklich nur – jeweils mindestens ein - CS und AS die Komponenten des beanspruchten Systems dar, während die „devices“ nicht explizit als integraler Bestandteil mit funktionalen Aufgaben innerhalb des Systems („system“) benannt werden. Das erscheint insbesondere vor dem Hintergrund der technischen Lehre des Streitpatents gegenüber der mit dem Hilfsantrag 0a beanspruchten Version auch technisch sinnvoll, da die „devices“ dort beliebig austauschbar sind, nachdem sie jeweils spielwilligen externen Nutzern gehören, die jederzeit wechseln können, wogegen das System mit CS und AS selbst in seiner Gestalt, Funktion und softwaretechnischen Umsetzung stets unverändert bleibt. Diese Lesart ist für den Fachmann auf diesem technischen Gebiet auch weder fernliegend noch schwer nachvollziehbar, sondern stellt eine für ihn sinnvolle und praktikable Ausgestaltung dar, deren Umsetzung ihn weder überfordert, noch vor unüberwindliche Schwierigkeiten stellt. Das in der erteilten Fassung und dem Hilfsantrag 0a realisierte prinzipielle Interagieren des Systems („system“) mit den Endgeräten („devices“) wird vom Senat gesehen. Nur kann allein ein Zusammenwirken räumlich separierter und prinzipiell unterschiedlicher

technischer Komponenten bzw. Vorrichtungen (Diensteanbieter, wechselnder Client/Endgerät) nicht automatisch deren zwingende Zusammengehörigkeit in einem „system“ nach sich ziehen. Gerade im Mobilfunkkontext – der auch vom Streitpatent zugrunde gelegt wird - würde die Ansicht der Beklagten dazu führen, dass beispielsweise alle in einem patentrechtlich als System beanspruchten mit dem Mobilfunknetz verbundenen bzw. potentiell vorhandenen Teilnehmer – vom Diensteanbieter mit seinen Servern bis zu den Nutzer/Clients und ggf. nachgeordneter weiterer Teile – automatisch Bestandteil dieses (Gesamt-)Systems würden. Dadurch würde aber eine technische Abgrenzung einer einzelnen Lehre, z.B. einer dort auf gewissen Komponenten laufenden Anwendung, sinnlos, da jedes weitere System automatisch Untersystem dieses Gesamtsystems wäre bzw. würde und unter dessen Schutzbereich fiel. Daher ist aus Sicht des Senats vorliegend technisch streng zu unterscheiden, ob permanent vorhandene/vorgehaltene Entitäten mit weiteren permanent vorhandenen/vorgehaltenen Entitäten eines Systems kommunizieren (wobei sie - wenn auch zunächst ungenannt - im Rahmen einer Beschränkung als erstmals genanntes Merkmal auch Teil eines neu formulierten Anspruchs werden können) oder als von extern für den Bestand und die Ausgestaltung des Systems selbst nicht wesentliche, weil nur vorübergehend auf dieses und seine Angebote zugreifende, Komponenten mit diesem zeitweise in Interaktion stehen. Letztere treten zwar durchaus mit dem System in „funktionale Wechselwirkung“, können aber aufgrund ihrer technischen Natur nicht echter Bestandteil des Systems sein, sondern stellen in Kenntnis desselben lediglich beliebige Nutznießer von dessen Angeboten dar. Daher vermögen sie ein solches System auch nicht zu beschränken.

**2.3** Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 0a ist überdies auch nicht patentfähig, da er sich in naheliegender Weise aus der Lehre der Druckschrift **D11** zusammen mit dem Fachwissen ergibt, wie es dem Fachmann aus der Druckschrift **D7** bekannt ist (vgl. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 56 EPÜ).

Die im Anspruch 1 nunmehr geänderten Merkmale 1.a<sub>0a</sub>, 1b<sub>0a</sub>, 1c<sub>0a</sub> ändern das „system“ des Anspruchs 1 dahingehend, dass die „devices“ nun einen integralen Bestandteil des Systems bilden. Diese Änderungen vermögen den Anspruch 1 jedoch nicht gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen, wie er für diese Merkmale im Rahmen der Druckschrift **D11** Relevanz entfaltet. Wie bereits unter Abschnitt 1.8 ausgeführt, ist aus dieser Druckschrift ein Verfahren bekannt, das die Identifizierung benachbarter „mobile devices“ unterschiedlicher Nutzer mittels „sensory identifier information“ erlaubt, wobei die „devices“ jeweils in der Lage sind, dieselbe mit einer „detection unit“ zu detektieren und in Folge mittels einer „processor unit“ eine „request message“ zu versenden, die mit der ID assoziiert ist (D11, S. 1, Z. 3 – 6 i.V.m. S. 4, Z. 6 – 12, S. 8, Z. 7 – 11, S. 9, Z. 30 – S.11, Z. 2). Damit sind aus den eben genannten Textstellen auch die mit den gemäß Hilfsantrag 0a verbundenen Änderungen sämtlich bekannt (Merkmale **1**, **1.a<sub>0a</sub>**, **1b<sub>0a</sub>**, **1c<sub>0a</sub>**).

Hinsichtlich der unveränderten Merkmale des Anspruchs 1 wird zur Begründung auf die entsprechenden Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen.

Für den Anspruch 15 gemäß Hilfsantrag 0a gelten – da es sich um den zum Anspruch 1 korrespondierenden Verfahrensanspruch handelt - mit derselben Begründung dieselben Ausführungen.

**2.4** Da der Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 0a als Ganzes verteidigt wird, fallen unabhängig vom jeweiligen Grund damit jeweils auch die übrigen Ansprüche.

### **3. Zum Hilfsantrag 0b**

**3.1** Der Hilfsantrag 0b unterscheidet sich gegenüber dem Hilfsantrag 0a lediglich darin, dass der Anspruch 1 die erteilte Fassung aufweist und nur der Anspruch 15 die Fassung des vorangegangenen Hilfsantrags 0a erhält.

**3.2** Somit sind mit dem Anspruch 15 gemäß Hilfsantrag 0b dieselben Zulässigkeitsmängel sowie ebenfalls die mangelnde Patentfähigkeit verbunden, wie bereits im Rahmen des Hilfsantrags 0a ausgeführt. Da der Anspruchssatz dieses Hilfsantrags geschlossen verteidigt wird, führt diese Verteidigung des Streitpatents ebenfalls nicht zum Erfolg. Zur Begründung wird auf die obigen Ausführungen unter den Abschnitten 2.2 und 2.3 verwiesen.

#### **4. Zum Hilfsantrag 1a'**

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1a' ist ebenfalls nicht zulässig, da dieser dem Anspruch 1 aus dem Hilfsantrag 0a entspricht.

Zur Begründung wird auf die entsprechenden, obigen Ausführungen im Abschnitt 2.2 verwiesen.

#### **5. Zum Hilfsantrag 1b1'**

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1b1' ist nicht zulässig, da dieser ebenfalls die Form des Anspruchs 1 aus dem Hilfsantrag 0a erhält.

Zur Begründung wird gleichfalls auf die entsprechenden Ausführungen im Abschnitt 2.2 verwiesen.

#### **6. Zum Hilfsantrag 1b2'**

Der Gegenstand des Anspruchs 15 gemäß Hilfsantrag 1b2' ist nicht zulässig, da dieser die Form des Anspruchs 15 aus dem Hilfsantrag 0a erhält.

Zur Begründung wird daher ebenso auf die entsprechenden Ausführungen im Abschnitt 2.2 verwiesen.

## **7. Zum Hilfsantrag 1c**

Der Gegenstand der mit dem Hilfsantrag 1c zulässig verteidigten nebengeordneten Ansprüche 1, 14 und 15 erweist sich gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik als neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ).

**7.1** Der jeweilige Gegenstand der Ansprüche 1, 14 und 15 gemäß Hilfsantrag 1c unterscheidet sich im Vergleich zur erteilten Fassung jeweils durch die Ergänzung eines Merkmals im Anschluss an das bisherige letzte Merkmal (Anspruch 1: Merkmal 1.k<sub>1</sub>; Anspruch 15: Merkmal 15.j<sub>1</sub>) bzw. für den Anspruch 14 um eine Ergänzung im bisherigen Merkmal 14.e, die jeweils folgendermaßen lauten (vom Senat gegliedert; Änderungen zur erteilten Fassung hervorgehoben):

Anspruch 1:

**1.k<sub>1a</sub> wherein the match message is transmitted from the at least one correlation server to the application server through one of the proximate devices.**

Anspruch 14:

**14.e<sub>1</sub>** the message processor is configured to cause the transmitter to transmit a match message **through one of the devices** to an application server that is distinct from the correlation server.

Anspruch 15:

**15.j<sub>1a</sub>** wherein the match message is transmitted to the application server **through one of the devices.**

Mit der Fassung des Hilfsantrags 1c sind keine unzulässigen Erweiterungen gegenüber den Ursprungsunterlagen verbunden, er ist im Übrigen auch zulässig.

Nach der Rechtsprechung ist es erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (vgl. Schulte, PatG, 11. Aufl., § 81, Rd. 119 ff. m.w.N.).

Die Ergänzungen sind nach diesen Grundsätzen hier ausreichend in der PCT-Anmeldung ursprungsoffenbart (NK4, Figur 4b i.V.m S. 12, Z. 3 – 8 bzw. im Streitpatent, Figur 4b i.V.m. Absatz [0052]). Zwar ist der Klägerin zuzustimmen, dass die Abgleichsmeldung („match message“ enthaltend zumindest repräsentative Daten zur „ID“ und zur „application“) im Text an den zitierten Stellen nicht wortwörtlich offenbart ist, sondern nur, dass eine Kommunikation zwischen CS und AS über CD (also indirekt) möglich ist. Der Fachmann entnimmt den Weg unmittelbar und eindeutig den in der Figur 4b gezeigten erfindungsgemäßen Gestaltung im Zusammenhang mit dem Text der Beschreibung, der dies ausdrücklich als Variante nennt.

**7.2** Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1c ist neu gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik, da aus keiner der genannten Druckschriften dessen



sämtliche Merkmale bekannt sind. Insbesondere ist das neue Merkmal **1.k<sub>1a</sub>** keiner der Druckschriften unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

**7.3** Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1c beruht ausgehend vom im Verfahren genannten Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er durch diesen nicht nahegelegt ist.

**7.3.1** Ausgehend von der Druckschrift **D11** vermag der Fachmann das neue Merkmal **1.k<sub>1a</sub>** nicht in naheliegender Weise aus dem Fachwissen oder in Kenntnis eines anderen Standes der Technik, wie er im Verfahren genannt ist (etwa der Druckschrift **D7**), zu deren Lehre ergänzen, denn dazu fehlt ihm jeglicher Anlass. Ein solcher wurde seitens der Klägerin auch nicht in überzeugender Weise vorgetragen und ist für den Senat auch sonst nicht ersichtlich.

Wie in der Merkmalsanalyse (vgl. Abschnitt 1.8) ausgeführt, ist der Druckschrift **D11** die Merkmalsgruppe 1 bis 1.f zu entnehmen. Basierend auf der dort ebenfalls genannten Veranlassung, die **D7** als Beleg für das Fachwissen zu nutzen, sind die weiteren Merkmale 1.g bis 1.j für den Fachmann in naheliegender Weise zu ergänzen.

Weshalb nun aber ausgehend von dieser Lehre seitens des Fachmanns nur aus seinem Fachwissen heraus – denn aus **D7** und **D11** ist nichts Vergleichbares zu entnehmen - ein Kommunikationsweg zwischen **AS** und **CS** mit Umweg über die „devices“ eingeschlagen werden soll, erschießt sich für den Senat nicht und liegt zu seiner Überzeugung für den Fachmann auch nicht nahe. Verlängert doch ein Wegverlauf zusätzlich über die „devices“ die Kommunikation rein laufzeittechnisch betrachtet zwischen den für den reibungslosen Ablauf der Applikation verantwortlichen Servern im Vergleich zu einer direkten Kommunikation bzw. Signalisierung und ist damit ggf. fehleranfälliger für äußere Einflüsse. Dies würde der Fachmann aus Sicht des Senates faktisch als nachteilig ansehen und daher technisch zu vermeiden suchen.

**7.3.2** Auch die diskutierten Druckschriften **D1 bis D4** zeigen keinen solchen Kommunikationsweg für eine „match message“ über die „devices“ (vgl. hierfür repräsentativ in D1, Fig. 1, D2, Fig. 1 und 3; D3, Fig. 8 i.V.m. Sp. 12, Z. 51 – 61; D4, Fig. 1, 2, 6 und 7). Auch die Klägerin zeigt hierzu nichts auf.

Die weiteren Druckschriften **D5 bis D10**, die von den Verfahrensbeteiligten im Kontext dieses Hilfsantrages gar nicht behandelt wurden, liegen aus Sicht des Senates im Übrigen ohnehin technisch weiter ab und vermögen zu dieser Thematik dem Fachmann jedenfalls weder konkrete Ausgestaltungen noch Anregungen zu vermitteln, die Lehre gemäß dem Merkmal **1.k<sub>1a</sub>** zu ergänzen.

Dies gilt mit derselben Begründung auch für die nebengeordneten Ansprüche 14 und 15 und ihre im Rahmen des Hilfsantrags 1c vorgenommenen, sinngemäß vergleichbaren Merkmalsergänzungen (Merkmale **14.e<sub>1</sub>** und **15.j<sub>1a</sub>**).

**7.3.3** Die Gegenstände der mit dem Hilfsantrag 1c verteidigten Ansprüche 1, 14 und 15 erweisen sich folglich gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik als patentfähig.

Auch die auf den Anspruch 1 und 15 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 13 sowie 16 bis 19 gemäß Hilfsantrag 1c bilden deren Gegenstände, auf die sie jeweils direkt oder indirekt rückbezogen sind, in nicht selbstverständlicher Weise weiter und erweisen sich daher ebenfalls als patentfähig.

**8.** In Anbetracht der erfolgreichen Verteidigung des Streitpatents mit Hilfsantrag 1c war über die weiteren Hilfsanträge sowie die nachrangig verteidigten Unteransprüche nicht mehr zu entscheiden.

**II.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Der Senat hat dabei berücksichtigt, dass der in der Fassung des Hilfsantrages aufrechterhaltene Teil des Patents gegenüber der erteilten Fassung wesentlich eingeschränkt ist.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Heimen

Dr. Meiser

Dr. Wollny

Dr. Ball

Jürgensen