



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 144/18

Verkündet am:
9. Juli 2020
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Dr. Deichfuß, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Rombach sowie den Richter Dr. Rensen

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 6. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 7. März 2018 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 16. September 1998 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 133 827 (Streitpatent), das ein satellitenbasiertes Personenrufsystem mit blockierbarer Standortübermittlung betrifft. Patentanspruch 1, auf den drei Ansprüche zurückbezogen sind, und Patentanspruch 5, auf den ein Anspruch Bezug nimmt, lauten in der Verfahrenssprache:

1. A communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:
 - (i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its location within the system for a time;
 - (ii) callers accessing the system to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) means to provide the location of the pager/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of the pager/call receiver during said time;
 - (iv) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time;
 - (v) the system able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system.

5. A method for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8) in a communication system, comprising:
 - (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the location of a pager or call receiver (8) within the system for a time;
 - (ii) giving callers access to the system to be able to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time;
 - (iii) providing the location of the pager or call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location of the pager/call receiver during said time;

- (iv) specifying location disclosure feature for said pager to the system, such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time;
- (v) using said location disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the location information of said pager or call receiver (8) to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system.

2 Die Klägerin, die wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat das Schutzrecht wegen unzulässiger Erweiterung, unzureichender Offenbarung sowie mangelnder Patentfähigkeit angegriffen. Die Beklagte hat das Patent in der erteilten Fassung und hilfsweise in geänderten Fassungen verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent zunächst wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig erklärt. Auf die Berufung der Beklagten, die das Patent zuletzt nur noch in Fassungen verteidigt hat, in denen die Wörter "A communication system" ersetzt sind durch "A paging communication system", hat der Senat jenes Urteil aufgehoben, soweit das Schutzrecht noch verteidigt worden ist, und die Sache im noch anhängigen Umfang an das Patentgericht zurückverwiesen.

4 Das Patentgericht hat das Streitpatent daraufhin erneut für nichtig erklärt. Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie das Streitpatent zuletzt mit einem Hauptantrag und elf Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

5 Die Berufung ist zwar statthaft und auch im Übrigen zulässig. Das Rechtsmittel ist aber nicht begründet.

6 I. Das Streitpatent betrifft Funkrufsysteme mit blockierbarer Standortübermittlung.

7 1. Der Beschreibung in der Streitpatentschrift zufolge erhöht es die Übertragungskosten für Funkrufnachrichten unangemessen, wenn Teilnehmern von Funkrufnetzwerken (paging networks) an sie adressierte Nachrichten vorbehaltlos weltweit übermittelt werden, weil zu diesem Zweck jede Nachricht selbst dann in entsprechender Reichweite gesendet werden müsse, wenn Anrufer und Teilnehmer sich in geringer Entfernung voneinander aufhielten. In manchen Funkrufsystemen könne der Teilnehmer seinen aktuellen Standort im Netzwerk periodisch aktualisieren. Jedes Mal, wenn das Netzwerk eine Nachricht für einen Teilnehmer verarbeite, werde der aktuelle Standort des Empfängers mit den vorab bestimmten Gebieten abgeglichen, in denen der Teilnehmer Funkrufe empfangen wolle. Befinde sich der aktive Bereich in diesem Gebiet, werde ihm die Nachricht übermittelt. Verlasse der Teilnehmer den vorab gewählten oder aktiven Bereich, sei es angebracht, ihm dies anzuzeigen. Das setze voraus, dass der für den jeweiligen Standort des Funkrufempfängers aktive Bereich dem betreffenden Teilnehmer zugänglich gemacht werde, damit das Netzwerk bei Bedarf mit dieser Information aktualisiert werden könne. Dafür müsse der Empfänger mit entsprechenden Mitteln zur Bestimmung seines geografischen Standorts ausgestattet sein (Abs. 2).

8 2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, Informationen über den Standort eines Funkrufempfängers besser zugänglich zu machen.

9

3. Zur Lösung der Aufgabe schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag zuletzt verteidigten Fassung ein Funkruf-Kommunikationssystem vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

0	A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:	Funkruf-Kommunikationssystem mit selektiver Beschränkung des Zugangs zu den Informationen über den Standort eines (Funk-)Rufempfängers,
1	a pager or call receiver that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its location within the system for a time	mit einem (Funk-)Rufempfänger, der periodisch mit satelliten- und/oder erdgestützten Kommunikationsmitteln kommunizieren kann, um seinen Standort innerhalb des Systems zu einer (jeweiligen) Zeit zu bestimmen,
2	callers accessing the system to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time	bei dem auf das System zugreifende Anrufer den Standort des (Funk-)Rufempfängers innerhalb des Systems zur jeweiligen Zeit mitgeteilt bekommen können,
3	means to provide the location of the pager/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of the pager/call receiver during said time	mit Mitteln, um bestimmten dazu berechtigten Anrufern Informationen über den Standort des (Funk-)Rufempfängers zur jeweiligen Zeit mitteilen zu können,
4	means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver	und mit Mitteln zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Standortbekanntgabefunktion für einen (Funk-)Rufempfänger,
4 ₁	such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time	mit der den individuell berechtigten Anrufern der Zugang zu den Standortdaten dieses Empfängers ermöglicht oder verweigert werden kann,

5	the system (being) able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system,	wobei das System in der Lage ist, die Standortbekanntgabefunktion des (Funk-)Rufempfängers zu verwenden, um während der jeweiligen Zeit, zu welcher der Standort dieses Empfängers periodisch innerhalb des Systems ermittelt wird, einem bestimmten (berechtigten) Anrufer die Standortinformationen des Empfängers zugänglich zu machen und einem anderen (berechtigten) Anrufer diese Informationen vorzuenthalten,
7	wherein the location information of the pager/call receiver that is provided to individual authorized callers is resolved and transmitted within the system, also when the location disclosure feature is blocked and the access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers is denied.	indem die Standortinformation des (Funk-)Rufempfängers, welche den individuell berechtigten Anrufern bereitgestellt wird, ausgewertet wird und innerhalb des Systems auch dann übermittelt wird, wenn die Funktion der Standortbekanntgabe ausgeschaltet ist und der Zugang der besagten, individuell berechtigten Anrufer zu den Standortinformationen des (Funk-)Rufempfängers abgelehnt wird.

10 Patentanspruch 5 schützt ein Verfahren mit im Wesentlichen gleichen
11 Merkmalen und ist deshalb nicht anders zu beurteilen.

12 4. Zur Auslegung des Streitpatents hat der Senat bereits in seinem
ersten Berufungsurteil vom 19. Juli 2016 (X ZR 36/14) ausführlich Stellung
genommen. Ergänzend dazu sind folgende Ausführungen veranlasst:

a) Ein pager or call receiver im Sinne von Merkmal 0 ist ein mobiles
Gerät, welches nach seiner Beschaffenheit dazu geeignet ist, als Empfänger in
ein Funkrufnetz eingebunden zu sein.

- 13 aa) Das Streitpatent setzt den Begriff des Funkrufnetzwerks als bekannt voraus und definiert nicht im Einzelnen, welche Voraussetzungen ein Netzwerk erfüllen muss, um dieses Merkmal zu verwirklichen. Den Ausführungen in der Beschreibung ist jedoch zu entnehmen, dass es sich um ein Netzwerk handeln muss, das lediglich die Übermittlung relativ kurzer Benachrichtigungen ermöglicht, etwa einer Telefonnummer, die der benachrichtigte Teilnehmer zurückrufen soll.
- 14 Solche Systeme waren, wie auch die Streitpatentschrift ausführt, im Stand der Technik bekannt und relativ weit verbreitet. Sie setzten andere Übertragungstechnologien ein als sonstige Systeme zur mobilen Kommunikation wie etwa Mobilfunknetze zur Sprach- und Datenübertragung.
- 15 In Einklang damit werden Funkrufempfänger (pager) in der Beschreibung des Streitpatents abgegrenzt von anderen Geräten zur mobilen Kommunikation wie etwa Mobiltelefonen (cellular phones). Funkrufempfänger seien weiter verbreitet, weil sie relativ preisgünstig seien (Abs. 3).
- 16 bb) Ob ein Gerät auch dann als Funkrufempfänger im Sinne von Merkmal 0 angesehen werden kann, wenn es darüber hinaus weitere Funktionen bietet, bedarf keiner abschließenden Entscheidung.
- 17 Mangels diesbezüglicher Festlegungen in Patentanspruch 1 sind solche zusätzlichen Funktionen nicht ohne Weiteres schädlich. Angesichts dessen erscheint es nicht ausgeschlossen, ein Gerät auch dann als Funkrufempfänger anzusehen, wenn es zugleich zur Übertragung von Sprache oder größeren Datenmengen geeignet ist. Voraussetzung für eine solche Einordnung ist aber stets, dass das Gerät in der Lage ist, kurze Benachrichtigungen über ein eigens dafür vorgesehenes Netzwerk zu empfangen. Die Möglichkeit, solche Informationen über ein Netzwerk für Mobiltelefone zu empfangen, reicht nicht aus.
- 18 cc) Wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, verwendet das Streitpatent die Begriffe "pager" und "call receiver" als Synonyme.

19 In der Beschreibung des Streitpatents werden durchgehend beide Begriffe verwendet, ohne diese voneinander abzugrenzen. Auch bei der Darstellung der Funktionen solcher Geräte und der Einzelheiten der Erfindung wird nicht zwischen diesen beiden Begriffen unterschieden. Daraus ist zu entnehmen, dass die Verknüpfung beider Begriffe durch die Konjunktion "oder" lediglich dem Umstand Rechnung tragen soll, dass es im Stand der Technik unterschiedliche Systeme gab, die sich in technischen Einzelheiten und Funktionsumfang voneinander unterscheiden, vom Streitpatent aber insgesamt adressiert werden, sofern sie nur eigens dazu vorgesehen sind, relativ kurze Benachrichtigungen zu übertragen.

20 b) Die in den Merkmalen 1 und 3 vorgesehenen Mittel zur Ermittlung des Standorts und zu dessen Weitergabe betreffen den Standort des Funkrufempfängers.

21 Dies ergibt sich, wie die Berufung insoweit zutreffend darlegt, aus Merkmal 0, das sich auf Standortinformationen des Funkrufempfängers bezieht, den damit in Einklang stehenden Ausführungen in der Beschreibung, wo ebenfalls davon die Rede ist, dass der Funkrufempfänger (call receiver) seine Position ermittelt und speichert (etwa Abs. 16), und aus der Funktion dieser Merkmale, die darauf gerichtet ist, die Standortinformationen automatisch zu ermitteln und zu übertragen, und zwar mit Funktionen des Funkrufempfängers.

22 Diese Standortinformationen dienen in der Regel indes auch dazu, den Standort des Teilnehmers zu ermitteln, der den Funkrufempfänger einsetzt. Der im Streitpatent hervorgehobene Zweck, unnötige Kosten durch flächendeckende Weiterleitungen zu sparen, kann zwar unabhängig davon erreicht werden, ob der Teilnehmer seinen Funkrufempfänger gerade mit sich führt. Ein Anrufer ist in der Regel aber nicht daran interessiert, ein bestimmtes Gerät zu erreichen, sondern dessen Benutzer. Der Standort des Geräts wird deshalb in der Regel dazu eingesetzt, Aufschluss über den Standort seines Benutzers zu geben.

23 c) Als Mittel zur Bestimmung des Standorts sieht Merkmal 1 eine regelmäßige Kommunikation des Funkrufempfängers mit satellitengestützten oder terrestrischen Kommunikationseinrichtungen vor.

24 Damit bleibt dem Fachmann breiter Raum für die Ausgestaltung im Einzelnen. Er hat die Auswahl zwischen allen für diesen Zweck geeigneten satellitengestützten und terrestrischen Systemen und kann wahlweise eines oder mehrere solcher Systeme aus einer oder beiden der genannten Kategorien heranziehen. Ebenfalls nicht vorgegeben ist die Genauigkeit der Standortbestimmung.

25 Nach der Beschreibung können für diese Funktion einige der satellitengestützten und terrestrischen Sender eingesetzt werden, die auch zur Übermittlung der Funkrufe eingesetzt werden. Alternativ könne das wohlbekanntes globale Positionierungssystem GPS genutzt werden. GPS ermögliche eine Genauigkeit von rund einhundert Metern. Die Genauigkeit könne auf fünf Meter gesteigert werden, wenn referenzierte Signale von terrestrischen Sendestationen einbezogen würden (Abs. 20).

26 d) Merkmal 5, wonach das in Merkmal 4 vorgesehene Mittel zum Aktivieren oder Deaktivieren der Standortbekanntgabe anruferspezifisch eingesetzt werden kann, hat nach dem ersten Berufungsurteil des Senats bei der Beurteilung der Patentfähigkeit außer Betracht zu bleiben, weil diese Ausgestaltung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbart ist (Rn. 24).

27 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

28 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sei dem Fachmann, einem Ingenieur der Nachrichtentechnik mit Kenntnissen auf dem Gebiet mobiler Kommunikationssysteme und einigen Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der Übertragung von Daten und deren nutzerspezifischer Verwaltung bei Funk-Rufempfängern, ausgehend von der europäischen Patentanmeldung 785 352 (D6) nahegelegt. D6 offenbare die Merkmale 0 bis 3. Die Merkmale 4

und 4₁ seien dem Fachmann nahegelegt gewesen. In den in D6 offenbarten Anwendungsfällen der Übermittlung von Standortinformationen an die Ehefrau oder den Arbeitgeber könne der Wunsch bestehen, nicht ständig geortet werden zu können. Hierzu sei eine vorübergehende Löschung des Codes für die Zugangsberechtigung zu umständlich, zeitaufwändig und fehlerträchtig. Ein einfaches Abschalten des Funkrufempfängers scheidet aus, da trotzdem der Empfang von Funkruf-Nachrichten gewährleistet bleiben sollte. Danach stehe der Fachmann vor der Aufgabe, eine andere, für den Nutzer einfach durchzuführende Aktivierung bzw. Deaktivierung der Standortübermittlung vorzusehen. Die Einrichtung eines dafür vorgesehenen Hard- oder Software-Schalters gehe über fachmännisches Vorgehen nicht hinaus.

29 Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand sei dem Fachmann ausgehend von D6 durch die US-Patentschrift 5 661 652 (D7) und das allgemeine Fachwissen nahegelegt. Die Hilfsanträge 2, 4, 8, 9 seien unzulässig, weil sie im Vergleich zum Hauptantrag keine inhaltliche Beschränkung vorsähen. Die nach Hilfsantrag 3 vorgesehene Reihenfolge der Sicherheitsüberprüfung sei dem Fachmann ausgehend von D6 durch Überlegungen zum Datenschutz nahegelegt gewesen. Für die Hilfsanträge 5 bis 7 gelte entsprechendes. Der Einsatz der in Merkmal 10 vorgesehenen Verbindungsmittel sei für den Fachmann ebenfalls naheliegend gewesen. Die Hilfsanträge 11 und 12 seien wegen Verspätung zurückzuweisen.

30 III. Das hält der Überprüfung im zweiten Rechtszug im Ergebnis stand.

31 Ausgehend von D6 und unter zusätzlicher Heranziehung von D4 sowie des allgemeinen Fachwissens war der Gegenstand des Streitpatents dem Fachmann nahegelegt.

32 1. Zutreffend hat das Patentgericht ausgeführt, dass D6 die Merkmale 0 bis 3 offenbart.

33 a) D6 befasst sich mit Zwei-Wege-Pagern, also Funkrufempfängern, die nicht nur Funkrufsignale empfangen, sondern auch Informationen an das Netzwerk übermitteln können.

34 In der Beschreibung von D6 wird diese Technologie als aufstrebend bezeichnet. Sie ermögliche standortabhängige Gespräche und andere Dienste. Zur weiteren Optimierung wird es als erstrebenswert angesehen, ein Zwei-Wege-Funkrufnetz zur Lokalisierung eines Teilnehmers nutzen zu können, ohne eine Zwei-Wege-Kommunikation aufbauen zu müssen. So könnten eine Ehefrau, ein Arbeitgeber oder ein Bewährungshelfer den Wunsch haben, den Aufenthaltsort des Gegenübers zu erfahren, ohne eine Verbindung mit dem Teilnehmer aufzubauen (Sp. 1 Z. 11-25).

35 Um dieses Ziel zu erreichen, wird in D6 ein System vorgeschlagen, bei dem ein vom Teilnehmer mitgeführter Funkrufempfänger ein Signal zu einem Funkrufdienst eines Telefonnetzwerks übermittelt, das einen Standortparameter enthält (Sp. 1 Z. 32-35 und Sp. 2 Z. 43-47). Dieser kann in einer Nummer bestehen, die den Standort wiedergibt (call site number, Sp. 2 Z. 47). Der Parameter wird an eine Vermittlungsstelle übermittelt und dort gespeichert (Sp. 1 Z. 36 f. und Sp. 2 Z. 51-54). Im Falle eines Anrufs kann er in eine Standortmitteilung umgewandelt und in dieser Form dem Anrufer übermittelt werden (Sp. 1 Z. 29-40). Hierzu wird der Standortparameter der persönlichen Telefonnummer des mobilen Benutzers zugeordnet (Sp. 2 Z. 54 bis Sp. 3 Z. 1). Die Standortmitteilung kann eine Nummer sein, die eine bestimmte Zelle oder einen bestimmten Standort innerhalb einer Stadt (cell site or city location) bezeichnet. Bei einer Ausführungsform erhält der Anrufer die Standortmitteilung nur dann, wenn er eine zuvor festgelegte Zahlenkombination (personal identification number, PIN) eingegeben hat (Sp. 1 Z. 43-46, Sp. 3 Z. 1-39, und Sp. 5 Z. 9-14).

36 Das vom Funkrufempfänger übermittelte Signal kann weitere Informationen enthalten, die zur Identifizierung des übermittelnden Geräts genutzt werden können (Sp. 2 Z. 48-50).

37 Der Teilnehmer kann den Standortparameter jederzeit aktualisieren. Dies kann automatisch oder auf Veranlassung des Benutzers (automatically or voluntarily) erfolgen (Sp. 4 Z. 22-23), etwa in der Form, dass der Funkrufempfänger automatisch ein Signal an das Netzwerk versendet, das zur Aktualisierung der Datenbank führt, oder dadurch, dass das Netzwerk ein Suchsignal versendet, sei es regelmäßig oder im Falle eines Anrufs, der eine Standortabfrage enthält (Sp. 4 Z. 50-57).

38 b) Entgegen der Auffassung der Berufung ist damit Merkmal 0 offenbart.

39 aa) In der Beschreibung von D6 steht zwar der Standort des jeweiligen Benutzers im Vordergrund. Um Informationen dazu übermitteln zu können, werden aber Parameter genutzt, die sich auf den Funkrufempfänger beziehen. Dieser ist über eine Telefonnummer einem bestimmten Teilnehmer zugeordnet.

40 Dies entspricht der Vorgehensweise gemäß Merkmal 0, das den Einsatz gerätebezogener Informationen vorsieht, typischerweise aber die Funktion hat, Informationen über den Benutzer des Geräts zur Verfügung zu stellen.

41 bb) Dass ein Teilnehmer mehrere Funkrufempfänger haben kann, führt entgegen der Auffassung der Berufung nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

42 Sofern diesen Funkrufempfängern unterschiedliche Telefonnummern zugeordnet sind, ermöglicht die in D6 offenbarte Vorgehensweise bei Bedarf ohne weiteres die Speicherung und Übermittlung einer gerätebezogenen Information. Sofern mehrere Funkrufempfänger derselben Telefonnummer zugeordnet sind, ist die Speicherung und Übermittlung gerätebezogener Informationen jedenfalls dann möglich, wenn zusätzlich zu einer Standortinformation weitere Identifizierungsmerkmale übertragen werden, wie dies die Beschreibung von D6 als Option vorsieht.

43 c) Entgegen der Auffassung der Berufung ist in D6 auch Merkmal 1
offenbart.

44 Wie bereits oben aufgezeigt wurde, zeigt D6 als eine von mehreren geeig-
neten Ausführungsformen ein System auf, in dem der Funkrufempfänger selbst
ein standortbezogenes Signal (location signal) an das Netzwerk übersendet, das
Parameter enthält, die in Bezug stehen zum Standort des Teilnehmers, zum Bei-
spiel eine Nummer, die den Ort kennzeichnet, von dem die Übermittlung ausgeht
(call site number, Sp. 2 Z. 43-50).

45 Dies reicht zur Verwirklichung von Merkmal 1 aus.

46 Entgegen der Auffassung der Berufung wird die standortbezogene Infor-
mation bei dieser Ausführungsform nicht vom Netzwerk ermittelt. Vielmehr ist es
der Funkrufempfänger, der die als location signal bezeichnete Information ver-
sendet. Ob diese Information in einer call site number oder sonstigen Angaben
besteht und mit welcher Genauigkeit anhand dieser Information der Standort er-
mittelt werden kann, ist unerheblich, weil Merkmal 1, wie bereits oben dargelegt
wurde, hierzu keine näheren Vorgaben trifft.

47 aa) Die einzige konkrete Vorgabe, die Merkmal 1 insoweit trifft, nämlich
die regelmäßige Kommunikation mit einem satellitengestützten oder terrestri-
schen Sender, ist, wie die Berufungserwiderung zu Recht geltend macht, in D6
in beiden Varianten offenbart.

48 D6 zeigt in den Figuren 2 und 3 Ausführungsformen auf, bei denen eine
direkte Kommunikation mit dem Funkrufempfänger sowohl über Satelliten als
auch über terrestrische Sender möglich ist (Sp. 4 Z. 23-30). In der Beschreibung
von D6 wird die Nutzung dieser Kommunikationswege zwar lediglich für die Über-
mittlung der standortbezogenen Information vom Funkrufempfänger an das Netz-
werk ausdrücklich erwähnt. Aus dem Zusammenhang ergibt sich aber, wie das
Patentgericht zu Recht angenommen hat, dass diese Wege auch dazu genutzt
werden können, dem Funkrufempfänger Informationen über dessen Standort zur

Verfügung zu stellen, etwa in Form eines Zahlenwerts, anhand dessen er die Zelle identifizieren kann, über die ihm Informationen zugeleitet werden.

49 Dass die Sender sowohl zur Übermittlung standortbezogener Informationen als auch zur Übermittlung des Funkrufsignals eingesetzt werden, ist unerheblich. Das Streitpatent schließt diese Ausgestaltung in Patentanspruch 1 nicht aus und benennt sie in der Beschreibung sogar ausdrücklich als eine in Frage kommende Möglichkeit.

50 bb) Entgegen der Auffassung der Berufung erfordert Merkmal 1 nicht, dass der Funkrufempfänger über Informationen verfügen muss, die ohne weiteres die Bestimmung des geographischen Standorts ermöglichen, etwa in Form von Zahlenwerten, die die geographische Länge und Breite angeben.

51 Patentanspruch 1 enthält auch in dieser Hinsicht keine näheren Vorgaben. Zur Verwirklichung von Merkmal 1 reicht es aus, wenn der Funkrufempfänger irgendwelche Informationen ermitteln kann, die eine Standortbestimmung ermöglichen. Darunter fällt auch eine Standort- oder Zellennummer, die im Netzwerk anhand von weiteren Informationen in eine konkrete geographische Angabe umgewandelt werden kann.

52 d) In D6 sind auch die Merkmale 2 und 3 offenbart.

53 Die abweichende Auffassung der Berufung beruht auf der Prämisse, D6 offenbare die Übermittlung von standortbezogenen Informationen nur bezüglich des Teilnehmers, nicht bezüglich des Funkrufempfängers. Diese Prämisse ist aus den bereits im Zusammenhang mit Merkmal 0 dargelegten Gründen unzutreffend.

54 Ob das in D6 offenbarte System auch dann Informationen zum Standort eines bestimmten Funkrufempfängers liefern kann, wenn mehrere Empfänger derselben Telefonnummer zugeordnet sind, ist jedenfalls deshalb unerheblich, weil diese Möglichkeit zumindest dann besteht, wenn einer Telefonnummer nur

ein Empfänger zugeordnet ist, und dies zur Verwirklichung von Merkmal 2 ausreicht.

55 e) Ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass die Merkmale 4 und 4₁ in D6 nicht offenbart sind. Für Merkmal 7 gilt entsprechendes.

56 D6 sieht die Möglichkeit einer Beschränkung auf bestimmte Benutzer nur optional vor (Sp. 3 Z. 1-3). Dementsprechend wird bei dem in D6 geschilderten Ausführungsbeispiel der Anrufer nur dann zur Eingabe einer Zahlenfolge über die Tastatur seines Telefons (Customer Entered Digits, CED) aufgefordert, wenn der Teilnehmer dies so vorgesehen hat (Sp. 3 Z. 43-47).

57 Entgegen der Auffassung der Berufungserwiderung kann hieraus lediglich gefolgert werden, dass bei einem System, in dem eine PIN-Abfrage nicht vorgesehen ist, grundsätzlich jeder Anrufer auf Anforderung die Standortinformationen übermittelt erhält.

58 Für das Ausführungsbeispiel, bei dem der Teilnehmer festlegen kann, ob eine PIN-Eingabe möglich ist, gilt nichts anderes. Selbst wenn den diesbezüglichen Ausführungen entnommen werden könnte, dass der Teilnehmer diese Einstellung jederzeit ändern kann, ergäbe sich daraus, wie auch die Berufungserwiderung im Ansatz nicht verkennt, nur die Schlussfolgerung, dass die in D6 als zusätzliche Sicherungsfunktion vorgesehene PIN-Abfrage vorübergehend deaktiviert wird, die Standortinformationen auf entsprechende Anforderung hin also jedem Anrufer übermittelt werden. Dies genügt zur Verwirklichung von Merkmal 4 nicht aus, denn die Aktivierung der PIN-Abfrage führt nicht dazu, dass autorisierte Benutzer von der Übermittlung der Standortinformationen ausgeschlossen sind, sondern nur dazu, dass sie zusätzlich die richtige PIN eingeben müssen.

59 Ob es zur Verwirklichung von Merkmal 4 ausreicht, wenn der Teilnehmer für die PIN vorübergehend einen Wert vorgeben kann, der den autorisierten Anrufern nicht bekannt ist, kann dahingestellt bleiben. D6 offenbart eine solche Möglichkeit für das dort beschriebene System jedenfalls nicht.

60 f) Der Senat braucht nicht zu entscheiden, ob der Fachmann - wie das Patentgericht ausgeführt hat - allein aufgrund einiger der in D6 genannten Nutzerpaare (Ehegatten, Arbeitgeber/Arbeitnehmer) Anlass hatte, die in D6 offenbarte Vorrichtung im Sinne der Merkmale 4, 4₁ und 7 weiterzuentwickeln. Der Fachmann hatte jedenfalls aufgrund der Veröffentlichung von Spreitzer und Theimer (Providing Location Information in a Ubiquitous Computing Environment, SIGOPS '93/12/93/N.C., USA, S. 270-283, D4) Anlass zu einer solchen Weiterentwicklung.

61 aa) D6 lässt sich über die Merkmale 0 bis 3 hinausgehend eine Differenzierung zwischen automatischer Standortermittlung und -übermittlung durch den Funkrufempfänger und selektiver Standortbekanntgabe durch das Kommunikationssystem entnehmen.

62 Die Beschreibung von D6 enthält den Hinweis, dass der Nutzer den Standort-Parameter jederzeit unter Rückgriff auf den Funkrufempfänger aktualisieren könne und dass die Aktualisierung auch automatisch, also unabhängig von Maßnahmen des Verwenders, erfolgen könne (Sp. 4 Z. 21-23). Darüber hinaus sieht die Beschreibung wie bereits erwähnt eine Ausführung der offenbarten Vorrichtung vor, bei der die Standortbekanntgabe die Eingabe einer PIN erfordert (S. 3 Z. 43 ff. und Sp. 5 Z. 10-18).

63 Hieraus ergab sich für den Fachmann, dass nicht nur die Übermittlung des Standortparameters, sondern auch die Weitergabe der daraus gewonnenen Information an einen Anrufer der Kontrolle des Nutzers unterliegen soll. Entgegen der Auffassung der Berufung war es aus Sicht des Fachmanns deshalb nicht ausreichend, nur die Übermittlung des Parameters vom Willen des Nutzers abhängig zu machen. Vielmehr hatte der Fachmann Anlass, entsprechende Steuerungsmöglichkeiten auch für die Weitergabe der Information vorzusehen. Da D6 die konkrete Ausgestaltung dieser Funktionen für beide Bereiche dem Fachmann überlässt, hatte dieser Veranlassung, in allgemeineren Veröffentlichungen nach

Möglichkeiten zur Konzeption und Umsetzung solcher Funktionen zu suchen. Ausgehend hiervon bot sich D4 als ergänzende Informationsquelle an.

64 bb) Aus D4 ergab sich die Anregung, einen Mobilfunkempfänger nach dem Vorbild von D6 mit den Merkmalen 4, 4₁ und 7 zu versehen.

65 (1) D4 befasst sich mit der Bereitstellung von Standortinformationen von mobilen Rechnern.

66 Einleitend wird ausgeführt, in mobilen Umgebungen bestehe ein Bedürfnis nach Informationen über den Standort von Personen und Geräten. Ein unbeschränkter Zugang zu solchen Informationen stelle aber einen nicht akzeptablen Eingriff in die Privatsphäre dar. Eine Möglichkeit, diesem Spannungsverhältnis Rechnung zu tragen, bestehe in dem Versuch, dem Nutzer die Entscheidung darüber zu lassen, welche Informationen zur Verfügung stehen und wer darauf zugreifen darf. Dies sei aber schwierig und teuer (S. 270 li. Sp. unten und re. Sp. oben).

67 Vor diesem Hintergrund wird in D4 eine Systemarchitektur vorgeschlagen, bei dem jedem Benutzer ein als Benutzeragent (user agent) bezeichneter Dienst zugeordnet ist. Andere Anwendungen innerhalb des Netzwerks können persönliche Informationen nur über diesen Agenten erhalten. Wie dies im Einzelnen zu erfolgen hat, kann der Benutzer festlegen, auch dadurch, dass er eine von ihm individuell ausgewählte oder selbst erstellte Software als Benutzeragent einsetzt (S. 272 re. Sp.).

68 Der Benutzeragent kann Standortinformationen über verschiedene Quellen beziehen, unter anderem infrarotbasierte Ausweise (badges), drahtlose Nanozellen, GPS und andere Computer im Netzwerk (S. 273 li. Sp.).

69 (2) In Kenntnis der in D6 offenbarten Möglichkeit, auch Funkrufempfänger mit verschiedenen Funktionen zur Standortermittlung, -übermittlung und -bekanntgabe auszustatten, bot sich die eher allgemein gehaltene D4 gerade

deshalb als Erkenntnisquelle an, weil die darin beschriebene Architektur nicht an bestimmte Gerätetypen gebunden ist und einen unterschiedlichen, auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmten Funktionsumfang ermöglicht.

70 D4 konnte der Fachmann entnehmen, dass auch dem Gesichtspunkt des Datenschutzes große Bedeutung zukommt und dass es aus Benutzersicht wünschenswert sein kann, die Weitergabe von Standortinformationen in bestimmten Situationen und Zeiträumen zu verhindern. Letzteres ergab sich insbesondere aus dem Hinweis, dass Mitarbeiter zwar bereit sein könnten, dem Management ihren Standort während der Arbeitszeit mitzuteilen, aber auf einer weitaus größeren Kontrolle der betreffenden Information außerhalb der Arbeitszeit bestehen könnten (S. 271 re. Sp.). Das erforderte eine über die in D6 offenbarte Zugangshürde etwa einer PIN hinausreichende Möglichkeit, die Bekanntgabe des hinterlegten Standortes auch nur zeitweise zu verhindern.

71 (3) Um dies zu erreichen, genügte es nicht, die Standortermittlung oder -übermittlung zeitweise zu unterbinden. Denn das hat zur Folge, dass die Standortinformation auch für andere Zwecke nicht zur Verfügung steht, also insbesondere nicht zur Reduzierung des Sendeaufwands genutzt werden kann. Aus demselben Grund war auch ein zeitweises Abschalten des Funkrufempfängers nicht zielführend. Eine zeitweise Veränderung der PIN auf einen auch den berechtigten Anrufern nicht bekannten Wert hätte die angestrebte Funktionalität zwar ermöglicht, ist aus Benutzersicht aber umständlich und wenig intuitiv.

72 (4) Bei dieser Ausgangslage hatte der Fachmann Anlass, eine vorübergehende Deaktivierung der Standortbekanntgabefunktion mit einfacheren Mitteln zu ermöglichen. Hierzu bot sich eine in Hard- oder Software realisierte Abschaltfunktion an. Deren Realisierung geht nach den Feststellungen des Patentgerichts nicht über das fachmännische Vorgehen hinaus.

73 2. Hinsichtlich der Hilfsanträge ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

74 a) Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht
patentfähig.

75 aa) Nach Hilfsantrag 1 soll Merkmal 1 dahin geändert werden, dass der
Funkrufempfänger zur Bestimmung seines Standortes sowohl mit satellitenge-
stützten als auch mit terrestrischen Kommunikationsmitteln kommunizieren kann.
Ferner ist ein zusätzliches Merkmal 6* vorgesehen, wonach der Funkrufempfän-
ger über dafür geeignete Mittel verfügt.

76 bb) Diese Ausgestaltung ist aus den bereits vom Patentgericht ange-
führten Gründen durch den Stand der Technik nahegelegt.

77 Wie bereits oben dargelegt wurde, offenbart D6 entgegen der Auffassung
der Berufung auch Ausführungsformen, bei denen der Funkrufempfänger Infor-
mationen über seinen Standort ermittelt. Wie dies geschieht, überlässt D6 weit-
gehend dem Fachmann.

78 Der Fachmann hatte deshalb Anlass, nach im Stand der Technik bekann-
ten Systemen zu suchen, die für diesen Zweck geeignet sind. Dazu gehörte das
auch in der Streitpatentschrift als wohlbekannt bezeichnete System GPS, dessen
Einsatz im Zusammenhang mit Funkrufempfängern in D7 offenbart ist.

79 Ausgehend davon bot es sich an, bei Bedarf ergänzend terrestrische Sen-
der zu nutzen, wie dies für den Einsatz in Funkrufempfängern in dem US-Patent
5 506 886 (D9 Sp. 5 Z. 41-46) offenbart ist. Dass in dieser Entgegenhaltung - ab-
gesehen von den ebenfalls satellitengestützten Sendern 12 - keine konkreten
Beispiele für ergänzende Systeme benannt sind, führt nicht zu einer abweichenden
Beurteilung. Dass eine Standortbestimmung auch mit terrestrischen Systeme
möglich ist, war dem Fachmann aus anderen Entgegenhaltungen bekannt,
etwa aus D4. Angesichts dessen bedurfte es über die allgemeine Anregung, sol-
che Systeme in Betracht zu ziehen, keiner näheren Erläuterungen, um die Auf-
merksamkeit des Fachmanns in diese Richtung zu lenken.

80 b) Ihren ursprünglichen Hilfsantrag 2 hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung zum Hauptantrag gemacht.

81 c) Der mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand beruht ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

82 aa) Nach Hilfsantrag 3 soll die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 um folgendes Merkmal ergänzt werden:

8	(ii) means to identify a request from a caller to access the location information of the pager/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized when a code required to access the location information of the pager/call receiver is not detected;	(ii) Mittel zur Identifizierung der Bitte eines Anrufers um Zugang zu der Standortinformation des (Funk-) Rufempfängers, mit denen der Anrufer darüber benachrichtigt wird, dass die Anfrage nicht berechtigt ist, wenn die Eingabe eines für den Zugang zu der Standortinformation benötigten Codes nicht festgestellt werden kann;
---	---	--

83 Ferner soll Merkmal 4₁ wie folgt ergänzt werden:

4 ₁	such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers <u>after detecting the code</u> during said time	mit der den individuell berechtigten Anrufern der Zugang zu den Standortdaten dieses Empfängers während dieser Zeit <u>nach Detektieren des Codes</u> ermöglicht oder verweigert werden kann
----------------	---	--

84 bb) Die in Merkmal 8 vorgesehenen Identifizierungsmittel dienen der Überprüfung, ob der Anrufer, der um Übermittlung von Standortinformationen gebeten hat, einen dafür erforderlichen Code übermittelt hat. In welcher Form die Übermittlung des Codes erfolgt, bleibt dem Fachmann überlassen.

85 Nach der Beschreibung des Streitpatents kann der Code Teil einer Funk-
rufnachricht (paging message) sein. Diese besondere Ausgestaltung hat in Merk-
mal 8 keinen Niederschlag gefunden.

86 cc) Diese Ausgestaltung war dem Fachmann ausgehend von D6 eben-
falls nahegelegt.

87 (1) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass Merkmal 8 in D6
offenbart ist.

88 Nach der Beschreibung von D6 kann ein Anrufer, der Standortinformatio-
nen übermittelt haben möchte, die hierfür erforderliche PIN über die Tastatur sei-
nes Telefons eingeben. Wenn der Anrufer keine PIN eingeben kann oder möchte,
wird der Prozess nach Ablauf einer bestimmten Zeit oder nach Drücken einer
bestimmten Taste (zum Beispiel der Rauten-Taste #) fortgesetzt. Auf der Grund-
lage dieser Informationen entscheidet das System, ob der Anrufer die Standort-
informationen erhält (Sp. 3 Z. 43 bis Sp. 4 Z. 17).

89 Entgegen der Auffassung der Berufung stellt der in D6 offenbarte Anruf in
Kombination mit der über die Telefontasten eingegebenen PIN eine Bitte (requ-
est) im Sinne von Merkmal 8 dar. Wie bereits oben dargelegt wurde, erfordert
Merkmal 8 nicht, dass der Code in Form einer Funkrufnachricht übermittelt wird.

90 (2) Die in Merkmal 4₁ vorgesehene Prüfungsreihenfolge hat das Pa-
tentgericht im Ergebnis zutreffend als ebenfalls durch den Stand der Technik na-
hegelegt angesehen.

91 In diesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, ob sich die Einhal-
tung dieser Reihenfolge aus Erwägungen zum Datenschutz ergibt, weil anderen-
falls auch ein nicht autorisierter Benutzer darüber benachrichtigt würde, dass die
Übermittlung von Standortfunktionen auch für autorisierte Benutzer deaktiviert
ist. Unabhängig davon ist das Patentgericht zu Recht davon ausgegangen, dass

der Fachmann bei der durch D6 nahegelegten Ausgestaltung mit zweifacher Sicherheitsprüfung vor der Frage steht, in welcher Reihenfolge die beiden Überprüfungen erfolgen sollen, und dass hierfür grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten in Betracht kommen.

92 Keine dieser beiden Möglichkeiten bietet so eindeutige Vorteile, dass die andere als schlechterdings ausgeschlossen erscheint. Angesichts dessen waren für den Fachmann beide Möglichkeiten gleichermaßen nahegelegt.

93 d) Der mit Hilfsantrag 4 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht patentfähig.

94 aa) Nach Hilfsantrag 4 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 2 um folgendes Merkmal ergänzt werden:

9	wherein the pager/call receiver determines its location to be provided to callers and transmits that information within the system;	wobei der (Funk-)Rufempfänger seinen für die Mitteilung an Anrufer vorgesehenen Standort bestimmt und diese Information innerhalb des Systems übermittelt;
---	---	--

95 bb) Diese Ausgestaltung ist durch D6 ebenfalls nahegelegt.

96 Wie bereits im Zusammenhang mit dem Hauptantrag dargelegt wurde, offenbart D6 eine Ermittlung und Übersendung von Standortinformationen durch den Funkrufempfänger.

97 e) Für die Hilfsanträge 5 bis 7, die eine Kombination von Merkmalen aus vorangehenden Hilfsanträgen vorsehen, gilt nichts abweichendes. Der verteidigte Gegenstand war dem Fachmann auch in diesen Kombinationen aus den oben dargelegten Gründen nahegelegt.

98 f) Für Hilfsantrag 8 ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

99 aa) Nach Hilfsantrag 8 soll die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 um folgendes Merkmal ergänzt werden:

10	wherein the location information of the pager/call receiver that is provided to individual authorized callers is resolved and disclosed within the system, also when the location disclosure feature is locked	wobei die für individuell berechnigte Anrufer bereitgestellte Standortinformation des (Funk-)Rufempfängers innerhalb des Systems auch dann verwertet und bekanntgegeben wird, wenn die Standortbekanntgabefunktion ausgeschaltet ist;
----	--	---

100 bb) Diese Ausgestaltung ist aus den im Zusammenhang mit Hilfsantrag 2 dargelegten Gründen ebenfalls durch den Stand der Technik nahegelegt.

101 g) Für Hilfsantrag 9, der eine Kombination der Merkmale aus den Hilfsanträgen 1 und 8 vorsieht, gilt nichts anderes.

102 h) Der mit Hilfsantrag 10 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls durch den Stand der Technik nahegelegt.

103 aa) Nach Hilfsantrag 10 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 1 um folgendes Merkmal ergänzt werden:

11	said pager/call receiver (8) further comprising connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving for later retrieval;	der genannte (Funk-)Rufempfänger soll weiterhin Verbindungsmittel aufweisen, um Satelliten-Signale für diesbezügliche Empfangsmittel und terrestrische Signale für diesbezügliche Empfangsmittel aufzufangen; und Speichermittel, um Daten der einen oder anderen Art für eine spätere Abfrage bereitzuhalten;
----	---	--

104 bb) Diese Ausgestaltung hat das Patentgericht zu Recht als aus denselben Gründen nahegelegt angesehen wie den mit dem Hauptantrag verteidigten Gegenstand.

105 Mit ihren gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffen wiederholt die Berufung der Sache nach ihre Angriffe gegen die Beurteilung des Hauptantrags. Dies bleibt aus den oben dargelegten Gründen ohne Erfolg.

106 i) Der mit Hilfsantrag 11 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht patentfähig.

107 aa) Nach Hilfsantrag 11 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 1 um folgendes Merkmal ergänzt werden:

12	(iia) means to authorize a caller by detecting a location disclosure code when a request is submitted by the caller;	(iia) Mittel, um dem Anrufer aufgrund der Prüfung eines Codes für die Standortbekanntgabe eine Berechtigung zu vermitteln, wenn der Anrufer eine Anfrage übermittelt;
----	--	---

108 bb) Ob das Patentgericht diesen Antrag zu Recht nach § 83 Abs. 4 PatG unberücksichtigt gelassen hat, obwohl es in der mündlichen Verhandlung von einer anderen Auslegung des Streitpatents ausgegangen ist als in dem nach

§ 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis, kann dahingestellt bleiben. Der mit dem Antrag verteidigte Gegenstand beruht jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

109 Wie auch die Berufung nicht verkennt, weist Merkmal 12 nur geringfügige inhaltliche Abweichungen von den mit Hilfsantrag 3 beanspruchten zusätzlichen Merkmalen auf. Diese Abweichungen führen nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Patentfähigkeit.

110 j) Für Hilfsantrag 12, der eine Kombination der Merkmale aus den Hilfsanträgen 10 und 11 vorsieht, gilt nichts anderes.

111 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Deichfuß

Kober-Dehm

Rombach

Rensen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.03.2018 - 6 Ni 69/16 (EP) -