

Berichtigt durch Beschluss  
vom 20. November 2017  
Anderer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

## **URTEIL**

X ZR 113/15

Verkündet am:  
7. November 2017  
Anderer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. September 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 21. September 2015 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist als Rechtsnachfolgerin der N. Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 148 681 (Streitpatents), das am 19. April 2001 unter Inanspruchnahme britischer Prioritäten vom 20. April 2000 und 26. Mai 2000 international angemeldet worden ist und ein Verfahren zur Übertragung zwischen drahtlosen Kommunikationsvorrichtungen in einem Telekommunikationsnetzwerk und eine Vorrichtung dafür betrifft. Die Patentansprüche 1, 24, 25 und 29 lauten in der Verfahrenssprache:

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

wireless communication network which includes the first and second terminals, comprising the steps of:

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

24. A mobile wireless communication terminal (1a) configured to perform a method according to any one of the preceding claims.

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

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

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

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

2

Die übrigen Patentansprüche sind unmittelbar oder mittelbar auf einen dieser Patentansprüche rückbezogen.

3

Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt angegriffen und geltend gemacht, sein Gegenstand sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt, mit den auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüchen und mit acht weiteren Hilfsanträgen verteidigt.

4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

5 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent in der mündlichen Verhandlung wie erteilt und hilfsweise noch im Umfang des Patentanspruchs 1 oder eines oder mehrerer der auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 7, 5 und 13, in den Fassungen der Hilfsanträge I bis III, IX bis XII und V bis VIII, der Patentansprüche 8 und 10 sowie schließlich der Hilfsanträge XIII bis XV verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

#### Entscheidungsgründe:

6 I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Übertragung ressourcenbezogener Information zwischen drahtlosen Kommunikationsvorrichtungen in einem Telekommunikationsnetzwerk und eine Vorrichtung dafür.

7 1. Die Streitpatentschrift erläutert, dass Internetinhalte und fortschrittliche Datendienste auch Benutzern mit geeignet konfigurierten Kommunikationsvorrichtungen wie Mobilfunktelefonen zugänglich seien. Hierzu sei ein als *Wireless Application Protocol* (WAP) bekannter De-facto-Standard entwickelt worden. Dieser ermögliche die Funkkommunikation einer drahtlosen Kommunikationsvorrichtung mit einem mit dem Internet verbundenen Server über einen Mikrobrowser (Beschreibung Abs. 2).

8 Da Anzahl und Vielfalt von Inhalten und Diensteanbietern zunehmen, bestehe ein zunehmendes Bedürfnis danach, die Verbreitung internetbezogener Informationen unter Benutzern drahtloser Kommunikationsvorrichtungen zu ermöglichen. Die Beschreibung bezeichnet als Ziel der Erfindung, hierzu beizutragen und eine entsprechende Konfiguration von Kommunikationsgeräten zu erleichtern (Abs. 5).

9

2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent mit Patentanspruch 1 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor (*kursiv die zusätzlichen Merkmale, die sich aus den Patentansprüchen 7 und 13 sowie aus Patentanspruch 1 in den Fassungen der Hilfsanträge I, II und V bis VIII ergeben*):

- (1) Das Verfahren dient zur Übertragung ressourcenbezogener Informationen (resource related information) von einem ersten mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät zu einem zweiten mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät.
- (2) Das erste und das zweite Endgerät operieren in einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk.
- (3) Mindestens das erste Endgerät ist ein Client eines Servers (20), der verbunden ist
  - (3.1) mit einem externen Netzwerk und
  - (3.2) mit dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk.
- (4) Das erste Endgerät
  - (4.1) wird mit dem externen Netzwerk verbunden, um Kontakt zu einer Ressource herzustellen, *wobei*
    - (4.1.1) *das erste Endgerät, während es einen Inhalt der Ressource in dem externen Netzwerk anzeigt, einen Zugang zu einem Menü bereitstellt, das die Auswahl eines URL des Inhalts als an das zweite Endgerät zu übertragende Information ermöglicht, und*
    - (4.1.2) *die Menüauswahl durch Drücken eines Softkeys erfolgt,*
  - (4.2) handelt eine Kommunikationsverbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Endgerät aus; *wobei das Aushandeln der Kommunikationsverbindung umfasst*
    - (4.2.1) *die Spezifizierung des Trägers, der für die Übertragung der Information an das zweite Endgerät genutzt werden soll, und*
    - (4.2.2) *die Sendung einer Anfrage von dem ersten an das zweite Endgerät und einer Genehmigung von dem zweiten an das erste Endgerät, auf die hin die Kommunikationsverbindung aufgebaut wird,*

(4.3) überträgt nachfolgend auf die Ressource bezogene Information (information relating to the resource) über die Kommunikationsverbindung an das zweite Endgerät, wobei

(4.3.1) die Information einen Zugriff auf die Ressource durch das zweite Endgerät erleichtert,

(4.3.2) die Information der ausgewählte URL ist, welcher in einer URL-Karte enthalten ist, die zudem einen Titel und einen Kopf enthält,

(4.3.3) der Kopf die Art der URL-Karte vorgibt und die URL-Karte vom angezeigten Inhalt generiert ist (is generated from the displayed content).

10           3. Dieser Anspruch bedarf im Hinblick auf den vorgesehenen Kontakt zu einer Ressource (Merkmal 4.1) und die Übertragung von auf die Ressource bezogener Information (Merkmal 4.3) der Auslegung.

11           a) Das Patentgericht hat angenommen, unter einer Ressource im Sinne des Merkmals 4.1 verstehe der Fachmann, ein Hochschulingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Implementierung mobiler Endgeräte und standardkonformer Anwendungen, eine Quelle für Daten, Netzwerkdienste oder dergleichen, auf die von einem Gerät aus zugegriffen werden könne. Die Ressource könne dabei in einem lokalen Netzwerk, beispielsweise auf einem Endgerät, abgelegt oder über ein externes Netzwerk erreichbar sein. Bei einer ressourcenbezogenen Information handele es sich um eine Information, die eine solche Ressource beschreibe, etwa wie diese aufgefunden werden könne, z.B. einen *Uniform Resource Locator* (URL). Ressourcenbezogene Information könne daher entweder einer Ressource entnommen und auf das Endgerät übertragen werden oder bereits auf dem Endgerät gespeichert sein.

12           b) Diesem Verständnis einer ressourcenbezogenen Information tritt der Senat bei.

13 Das Streitpatent spricht in Merkmal 1 von ressourcenbezogenen Informationen (*resource related information*), in Merkmal 4.3 aber von auf die Ressource bezogenen Informationen (*information relating to the resource*), die zum zweiten Endgerät übertragen werden. Aus dieser Unterscheidung folgt, dass die Ressource in Merkmal 4.3 diejenige ist, mit der das erste Endgerät im ersten Schritt über das externe Netzwerk einen Kontakt hergestellt hat. Die Information im Sinne des Merkmals 4.3 muss mithin auf diejenige Ressource bezogen sein, mit der gemäß Merkmal 4.1 ein Kontakt hergestellt wird. Allein ein solches Verständnis entspricht dem Zweck der erfindungsgemäßen Lehre, die Verbreitung von im Internet verfügbaren Informationen über Kommunikationsverbindungen zwischen mobilen Endgeräten zu erleichtern, insbesondere für den Fall, dass nur das erste Endgerät ein Client eines mit einem externen Netzwerk verbundenen Servers ist (Merkmal 3.1), und ein hierfür geeignetes Verfahren anzugeben.

14 Gleichwohl lässt sich hieraus nicht ableiten, dass die zum zweiten Endgerät übertragene, auf die Ressource bezogene Information aus einem Verweis auf die Ressource selbst oder deren identischer Wiedergabe (etwa in Form einer Kopie der Internetseite) bestehen muss. Zum einen wird in der Beschreibung ausdrücklich das vermutete Interesse des Nutzers des zweiten Endgeräts am *Inhalt* einer Internetseite erwähnt (Beschr. Abs. 31). Zum anderen kann eine übertragene Internetseite nicht nur zwischengespeichert werden (Patentanspruch 5 und Beschr. Abs. 7), sondern es kann bei einem nicht WAP-fähigem zweiten Endgerät auch nur der Inhalt per Kurznachrichte übertragen werden (Abs. 36).

15 Entgegen der Auffassung der Berufung ist es daher nicht möglich, eine Grenze zwischen solchen Informationen zu definieren, die sich auf die kontaktierte (Internet-)Ressource selbst beziehen, und solchen, die sich auf eine, ihrerseits auf die kontaktierte Internet-Ressource zurückgehende geräteinterne Ressource beziehen, insbesondere auch nicht durch eine Unterscheidung zwischen temporär und dauernd auf dem ersten Gerät gespeicherten Informatio-

nen. Im zweiten Fall kann zwar - nach der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 - der zeitliche Zusammenhang zwischen den Verfahrensschritten 1 und 3 (Merkmale 4.1 und 4.3) mehr oder weniger aufgehoben werden, und möglich ist auch, dass infolgedessen bei der nachfolgenden ("*subsequently*") Übertragung der Inhalt mit der Internetressource nicht mehr übereinstimmt. Ein Abgrenzungskriterium lässt sich daraus jedoch nicht gewinnen.

16           c) Merkmal 4.3 erfordert, wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, auch nicht, dass die auf die Ressource bezogene Information erst durch den gemäß Merkmal 4.1 aufgenommenen Kontakt generiert worden ist.

17           Seinem Wortlaut nach verlangt der Patentanspruch nur einen Bezug der Information zu der Ressource. Eine einschränkende Auslegung wäre nur dann veranlasst, wenn der Patentanspruch voraussetzte, dass die zu übertragende Information von der Kontaktaufnahme abhängig ist, beispielsweise eine dynamische Ressourcenlokalisierung enthält, wie sie sich etwa aus dem URL einer von der Ressource zu generierenden Antwort auf eine nach Herstellung des Kontakts übermittelte Anfrage ergeben kann. Dies ist jedoch nicht der Fall. Derartige Fälle der Übertragung von auf die kontaktierte Ressource bezogener Information werden vom Patentanspruch zwar umfasst; er ist aber hierauf nicht beschränkt. Vielmehr kann der Inhalt der Ressource beliebiger Art sein.

18           Entgegen der Auffassung der Beklagten kann Merkmal 4.3 deshalb keine Beschränkung dahin entnommen werden, dass es sich um dynamischen Inhalt handeln muss oder dass der hierauf bezogene URL das Ergebnis einer Benutzertätigkeit ist, die dem Aufruf eines auf dem Gerät hinterlegten URL nachfolgt, etwa dergestalt, dass der Benutzer eine individuelle Suchanfrage gestartet oder einen auf der ersten Seite enthaltenen Hyperlink aufgerufen hat. Merkmal 4.3 ist vielmehr schon dann verwirklicht, wenn die übermittelte Information aus einem URL besteht, der schon zuvor auf dem Gerät gespeichert war.

19           Auch aus der Weiterbildung des Merkmals 4.3 zu den Merkmalen 4.3.1 bis 4.3.3 ergibt sich nicht, dass es sich bei dem dem zweiten Endgerät übermit-

telten URL um eine dynamische Adressangabe im vorgenannten Sinne handeln muss. Insbesondere ergibt sich dies nicht aus der Anforderung, dass die URL-Karte vom angezeigten Inhalt generiert wird (*is generated from the displayed content*). Im Lichte der Beschreibung besagt dieses Merkmal vielmehr lediglich, dass der in der Karte angegebene URL mit dem URL des angezeigten Inhalts übereinstimmt. Nähere Anforderungen an die Art des angezeigten Inhalts oder das Zustandekommen des URL ergeben sich daraus nicht.

20

Figur 6 des Streitpatents zeigt das Format einer URL-Karte (80) als Kurznachricht (*SMS text message*, Beschr. Abs. 37). Die Beschreibung erläutert, dass die Daten der URL-Karte dem korrespondierenden WAP-Deck (65, in der Beschreibung erläutert als aus einer Mehrzahl von Karten bestehendes Strukturelement einer Internetressource, Abs. 3) entnommen (*is extracted from the corresponding deck 65 ...*) und als Titel (81) und Internetadresse (82) gespeichert seien und die URL-Karte ferner einen Kopf (83) zur Identifizierung als URL-Karte umfasse. Dies lässt sich auf einen statischen wie einen dynamischen URL gleichermaßen lesen und lässt auch offen, wie die Generierung der URL-Karte erfolgt.

21

II. Das Patentgericht hat angenommen, die Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 1, 24, 25 und 29 seien im Hinblick auf das *Handbook for the Palm VII Organizer* (QE5) nicht neu.

22

Die Entgegenhaltung gehöre zum Stand der Technik. Das in der mündlichen Verhandlung im Original vorgelegte Handbuch weise einen Copyright-Vermerk aus dem Jahr 1998 auf. Druckschriften würden nach der Lebenserfahrung in unmittelbarem Anschluss nach der Herstellung verbreitet. Es sei daher davon auszugehen, dass der auf der Druckschrift angegebene Zeitpunkt mit der öffentlichen Zugänglichkeit identisch sei. Zudem enthalte das Handbuch einen Hinweis auf eine Jahr-2000-Garantie, die nur bei einer öffentlichen Zugänglichmachung vor dem Jahr 2000 sinnvoll sei.

23

Die QE5 nehme das Verfahren nach Patentanspruch 1 vorweg.

24           Der Palm-Organizer sei in der Lage, über eine Infrarotschnittstelle Daten an einen zweiten Organizer zu übertragen. Hierbei könne es sich um Einträge eines auf dem Gerät angezeigten Terminkalenders, Adressbücher oder Adressbucheinträge, verschiedene Listen oder ein im Speicher installiertes Programm handeln (QE5 S. 187). Diese Daten seien jeweils eine Ressource des Palm VII. Bei den zugehörigen Daten handele es sich um Informationen, die sich auf die jeweilige Ressource bezögen. Aus der QE5 gehe somit ein Verfahren zum Übertragen ressourcenbezogener Informationen von einem ersten mobilen drahtlosen Kommunikationsendgerät zu einem zweiten derartigen Gerät hervor (Merkmal 1). Der Organizer funktioniere wie ein Mobiltelefon in einem Mobilfunknetz (QE5 S. 121). Zwei derartige Endgeräte operierten somit in demselben drahtlosen Kommunikationsnetzwerk (Merkmal 2). Über einen *Palm.Net Server*, der als Gateway-Server im Sinn des Streitpatents diene, könne auf das Internet zugegriffen werden (QE5 S. 124). Greife der Palm VII auf diese Weise auf das Internet zu, sei er ein Client eines Servers, der mit dem externen Netzwerk und mit dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk verbunden sei (Merkmal 3).

25           Als ein Beispiel für den Zugriff auf externe Netzwerke wie das Internet werde in der QE5 das *web clipping* beschrieben, das es erlaube, bestimmte im Internet verfügbare Informationen abzufragen (QE5 S. 121, 122 Abs. 1 bis 4; Merkmal 4.1). Die initiierten Anwendungen zur Abfrage spezifischer Informationen auf bestimmten Internetseiten würden als *query applications* bezeichnet und könnten wie andere Anwendungen des Palm VII verwendet werden. Als Ergebnis einer Suche werde der Inhalt der externen Ressource auf das Endgerät übertragen und dort für eine Anzeige auf dem Palm VII in einem lokalen Speicher abgelegt (QE5 S. 134). Anschließend bestehe die Möglichkeit, diese Anwendung - wie jede andere im Speicher abgelegte - über die Infrarotschnittstelle an ein zweites Endgerät zu senden (QE5 S. 187). Aus Sicht des Fachmanns sei funktionsnotwendigerweise zwischen beiden Geräten eine Kommunikationsverbindung ausgehandelt worden (Merkmal 4.2). Mit der Anwendung

würden die Einstellungen mitgeliefert, mit denen - ähnlich einem Web-Browser - auf die Ressource im Internet zugegriffen werden könne. Damit werde nach dem Aushandeln der Verbindung eine ressourcenbezogene Information übertragen (Merkmal 4.3).

26 Mit dem Patentanspruch 24 werde - wie bereits in der QE5 beschrieben - lediglich ein mobiles drahtloses Kommunikationsendgerät gefordert, das für das Verfahren nach Patentanspruch 1 konfiguriert sei. Auch die Gegenstände der Patentansprüche 25 und 29 seien gegenüber dieser Entgegenhaltung nicht neu (QE5 S. 121, 187 f.).

27 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand.

28 1. Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass der mit dem Hauptantrag verteidigte Gegenstand des Streitpatents durch die Entgegenhaltung QE5 vorweggenommen wird.

29 a) Ohne Erfolg wendet sich die Berufung gegen die Feststellung des Patentgerichts, dass die Entgegenhaltung QE5 zum Stand der Technik gehört. Der Senat ist an diese Feststellung mangels konkreter Anhaltspunkte, die Zweifel an ihrer Richtigkeit begründen könnten, gebunden (§ 117 PatG i.V.m. § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).

30 Das Patentgericht hat seine Überzeugung von der Veröffentlichung des Handbuchs vor dem Prioritätstag (20. April 2000) rechtsfehlerfrei auf den Copyright-Vermerk von 1998 und den Erfahrungssatz gestützt, dass ein solcher Vermerk auf ein Erscheinen des Werks alsbald nach Drucklegung hindeutet. Die Berufung bringt selbst vor, dass der Palm VII im Mai 1999 ausgeliefert wurde (BR 6). Angesichts dieses Umstandes sind keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass das Handbuch erst zu einem nach dem 20. April 2000 liegenden Zeitpunkt der Öffentlichkeit zugänglich geworden sein könnte.

31           b) Die Entgegenhaltung QE5 offenbart alle Merkmale des Patentan-  
spruchs 1, auch die allein im Streit stehenden Verfahrensschritte 4.2 und 4.3.

32           aa) Das Patentgericht hat zutreffend dargelegt, dass die in der Entge-  
genhaltung beschriebene Infrarot-Übertragung zwischen Palm-Organizern die  
Anforderungen an das Aushandeln einer Kommunikationsverbindung erfüllt.  
Dies folgt bereits aus den Ausführungen in Absatz 33 der Beschreibung.

33           bb) Rechtsfehlerfrei nimmt das Patentgericht an, dass die Übertra-  
gung auf die (kontaktierte) Ressource bezogener Information im Sinne des  
Merkmals 4.3 offenbart ist.

34           Dies gilt zum einen für die in der QE5 beschriebene Übertragung einer  
im ersten Endgerät im Sinne des Streitpatents in einem vorgegebenen Format  
generierten Abfrage einer bestimmten Internetseite (*query application*). Wie  
ausgeführt (Rn. 17), ist unerheblich, wenn hierbei weder die Antwort übertragen  
wird, die die Ressource auf die Übermittlung der Abfrage gibt, noch diejenige  
(dynamische) Adresse, unter der die Antwort von der Ressource abgefragt wer-  
den kann, sondern lediglich die auf dem ersten Gerät generierte Anwendung.  
Denn die Abfrage muss jedenfalls den URL oder eine andere eindeutige Identi-  
fizierung der Ressource enthalten, an die die Abfrage gerichtet werden soll, und  
enthält damit eine auf diejenige Ressource bezogene Information, mit der das  
erste Endgerät einen Kontakt herstellt, wenn es mit dem externen Netzwerk  
verbunden wird und die *query application* ausführt.

35           Zum anderen beschreibt das Handbuch, dass das Ergebnis einer Such-  
abfrage in einer anderen Anwendung gespeichert werden kann, indem der In-  
halt kopiert und in der Anwendung abgelegt wird (QE5 S. 135), die dann wiede-  
rum ganz - wie etwa ein Adressbuch - oder teilweise - wie etwa ein Adress-  
bucheintrag - auf ein zweites Gerät übertragen werden kann. Auch damit über-  
trägt der Palm VII zwar nur Informationen, die einer internen Ressource des  
Geräts entnommen werden und die sich somit - primär - auf diese Ressource  
beziehen. Der dieser internen Ressource entnommene Inhalt (*content*) stammt

allerdings aus der externen Ressource und ist damit auf diese Ressource bezogen.

36           2. Die nebengeordneten Ansprüche sind aus den vom Patentgericht angegebenen Gründen nicht anders zu beurteilen; die Berufung führt insoweit auch keine gesonderten Angriffe. Soweit sie die Zulassung der Klageerweiterung durch das Patentgericht angreift, kann sie damit nicht gehört werden (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 268 ZPO).

37           IV. Der Gegenstand des Streitpatents ist auch in den mit den gesondert verteidigten Unteransprüchen sowie den weiteren Hilfsanträgen verteidigten Fassungen nicht patentfähig. Ob die Gegenstände sämtlicher Hilfsanträge ursprungsoffenbart sind, bedarf daher ebenso wenig der Erörterung wie die Frage, ob die in erster Instanz nicht gestellten Hilfsanträge sämtlich als sachdienlich anzusehen sind (§ 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

38           1. Die erfindungsgemäße Lehre war dem Fachmann, den das Patentgericht unangefochten und rechtsfehlerfrei bestimmt hat, auch mit den Weiterbildungen, die sich aus den Patentansprüchen 7 und 13 sowie Patentanspruch 1 in den Fassungen der Hilfsanträge I, II und V bis VIII ergeben (Merkmale 4.1.1 und 4.1.2, 4.2.1 und 4.2.2 sowie 4.3.1 bis 4.3.3), durch den Stand der Technik nahegelegt.

39           a) Durch diese Merkmale wird die Erfindung dahin konkretisiert, dass das erste Endgerät während der Anzeige der ressourcenbezogenen Information - durch Drücken einer programmierbaren Taste (eines Softkeys) - ein Auswahlmenü bereitstellt, das die Auswahl der an das zweite Endgerät zu übertragenden ressourcenbezogenen Information und namentlich einer eindeutigen Adresse (des URL) des angezeigten Inhalts ermöglicht (Merkmale 4.1.1 und 4.1.2). Das Aushandeln der Kommunikationsverbindung umfasst die Spezifizierung des für die Übertragung zu verwendenden Trägers und erfordert ein Anfrage-Genehmigungs-Verfahren (Merkmale 4.2.1 und 4.2.2). Der Zugriff auf die Ressource durch das zweite Endgerät wird dadurch weiter erleichtert, dass die

Adresse in einer URL-Karte enthalten ist, welche einen Kopf und einen Titel aufweist, die es dem zweiten Endgerät erlauben, den URL als solchen zu identifizieren und zu nutzen (Merkmale 4.3.1 bis 4.3.3).

40            b) Die Bereitstellung kontextabhängiger Auswahlmenüs gehörte zu dem Standardinstrumentarium des Fachmanns. Sie stehen demgemäß auch bei dem Palm Organizer zur Verfügung (s. etwa QE5, S. 23: "*The menus and menu commands that are available depend on the application that is currently open. Also the menus and menu commands vary depending on which part of the application you're currently using ...*"). Wollte der Fachmann dem Nutzer die Übertragung einer aktuell genutzten *query application* an ein anderes Endgerät erleichtern, bot es sich daher an, hierfür ein entsprechendes Auswahlmenü bereitzustellen.

41            Dem steht nicht entgegen, dass dergleichen in der QE5 nicht erwähnt ist und sich etwa aus dem Benutzerhandbuch zum WAP-fähigen Mobiltelefon Ericsson R320s (D4), das nach der Behauptung der Klägerin vorveröffentlicht ist und jedenfalls kurz nach dem Prioritätszeitpunkt erschienen ist, ergibt, dass die auch dort beschriebene Infrarotübertragung auf ein anderes Endgerät nicht möglich ist, wenn der dort implementierte WAP-Browser geöffnet ist. Denn es ist nichts dafür erkennbar, dass es sich hierbei, wie die Beklagte meint, um ein Vorurteil des Fachmanns gegen die gleichzeitige Nutzung einer Internetverbindung und einer Infrarotübertragung durch ein mobiles Endgerät handelte. Vielmehr standen einer solchen gleichzeitigen Nutzung verschiedener Datenübertragungswege zum Prioritätszeitpunkt allenfalls die beschränkten Ressourcen der ersten WAP-fähigen Geräte entgegen. Für dieses Ressourcenproblem bietet indes auch das Streitpatent keine Lösung an. Unter diesen Umständen steht es dem Naheliegen der erfindungsgemäßen Lösung nicht entgegen, dass der Fachmann ihre Implementierung im Prioritätszeitpunkt als nicht zweckmäßig oder jedenfalls nicht dringlich angesehen haben mag; vielmehr genügt es, dass sie ihm als grundsätzlich realisierbar vor Augen stand.

42 Die Bereitstellung des Auswahlmenüs durch Betätigung einer programmierbaren Taste gehörte gleichfalls zum Handwerkszeug des Fachmanns (vgl. QE5, S. 204 *Buttons preferences*).

43 c) Ähnliches wie für die Bereitstellung des Auswahlmenüs gilt für die Spezifizierung des Trägers zur Übertragung der Information auf das zweite Endgerät und zur Aushandlung der Kommunikationsverbindung.

44 Es kann offenbleiben, ob dem Patentgericht darin beigetreten werden kann, dass bei der QE5 ein Träger "spezifiziert" wird, nämlich die für die Kommunikationsverbindung mit einem zweiten Endgerät zur Verfügung stehende Infrarotverbindung. Denn jedenfalls hatte der Fachmann Anlass, einen zweiten Übertragungsweg in Gestalt einer Bluetooth-Verbindung bereitzustellen und gleichzeitig schon aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit älteren Geräten die Infrarotverbindung beizubehalten. Verfuhr der Fachmann in dieser Weise, musste er zwangsläufig sowohl eine Spezifizierung des im Einzelfall einzusetzenden Trägers vorsehen als auch - jedenfalls für die Bluetooth-Verbindung - eine im engeren Sinne des Merkmals 4.2.2 ausgehandelte Kommunikationsverbindung.

45 Der Anwendungsbereich des Infrarot-Übertragungswegs ist wegen der erforderlichen räumlichen Nähe zwischen den Endgeräten stark beschränkt. Das in der QE5 neben einer Übertragung über die Infrarotschnittstelle beschriebene *wireless internet messaging*, mit dem Kurznachrichten gesendet und empfangen werden können, hat seinerseits wegen der Beschränkung auf Textnachrichten nur einen engen Anwendungsbereich. Der Fachmann hatte danach Anlass, einen Übertragungsweg in Erwägung zu ziehen, der mit weniger Einschränkungen verbunden war. Eine Anregung für eine solche Lösung konnte er dem *Bluetooth Whitepaper (D7)* entnehmen, welches kurz vor dem Prioritätsdatum als Alternative zu Infrarot oder einer Kabelverbindung eine Übertragung via Bluetooth offenbart hat (D7 S. 1).

46 d) Schließlich war auch die Übertragung der auf die Ressource bezogenen Information mittels einer URL-Karte im Sinne der Merkmale 4.3.2 und 4.3.3 durch die QE5 jedenfalls nahegelegt. In der aus der Entgegenhaltung bekannten *query application* sind die Merkmale einer solchen URL-Karte bereits implementiert.

47 Die *query application* enthält, wie ausgeführt (Rn. 17), einen URL oder jedenfalls eine entsprechende eindeutige Information zur Adresse der angefragten Ressource; um eine dynamische Adressangabe muss es sich, wie gleichfalls ausgeführt (Rn. 18), auch nach den Merkmalen 4.3.1 bis 4.3.3 nicht handeln. Ihre Übertragung erleichtert dem zweiten Endgerät einen Zugriff auf die Ressource. Denn sie enthält neben dem URL oder einer entsprechenden Information auch weitere Angaben, welche die *query application* als solche kenntlich machen und es damit dem zweiten Endgerät ermöglichen, mittels der *query application* auf die Ressource zuzugreifen.

48 2. Zu einem patentfähigen Gegenstand führen auch nicht die weiteren Abwandlungen der erfindungsgemäßen Lehre, die sich aus den Hilfsanträgen III, IX bis XII und den Patentansprüchen 8 und 10 ergeben.

49 a) Hilfsantrag III ersetzt in dem durch Merkmal 4.1.1 vorgesehenen Auswahlmenü die Auswahl eines URL durch die Auswahl zu übertragenden Inhalts (*menu which enables selection of content to be transferred ...*). Daraus ergibt sich keine andere Beurteilung der Patentfähigkeit. Denn die Auswahl zu übertragenden Inhalts der Ressource ist in der QE5, wie ausgeführt (Rn. 34), ebenfalls vorgesehen.

50 b) Hilfsantrag IX fügt dem die Auswahl des Empfängers aus einer Liste mit Empfängerinformationen hinzu (*providing access to a list comprising recipient information and associated terminal contact information ...*). Dies ist nicht mehr als die Selbstverständlichkeit, dem Nutzer des ersten Geräts die Auswahl des zweiten durch den Zugang zu einer entsprechenden Liste mit eindeutigen Angaben zu den in Betracht kommenden Adressaten der Übertragung zu er-

leichtern. Die Auswahl des Empfängers aus einem Adressbuch wird dementsprechend bereits in der QE5 im Zusammenhang mit der *iMessenger application* gelehrt (QE5, S. 149).

51           c) Hilfsantrag X ergänzt Hilfsantrag IX um die bereits erörterte (Rn. 44) Spezifikation des Trägers, und Hilfsantrag XI konkretisiert (wie Patentanspruch 10) den Übertragungsweg als einen direkten, und zwar einen solchen, der eine Niedrigenergiefunkverbindung (*low power radio frequency link*) nutzt. Eine solche Ausgestaltung ist mit der Nutzung einer Bluetooth-Verbindung bereits erörtert (Rn. 45). Steht sie neben einer Infrarotverbindung zur Verfügung, bietet es sich auch an, die Voreinstellung einer Nutzerpräferenz zuzulassen (Patentanspruch 8).

52           3. Schließlich war der Gegenstand des Patentanspruchs 1 dem Fachmann in den von der Beklagten mit den Hilfsanträgen XIII bis XV verteidigten Fassungen ebenfalls nahegelegt.

53           a) Die mit Hilfsantrag XIII verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 unterscheidet sich von den bislang erörterten durch die Konkretisierung der Ressource als WAP-Deck (oben Rn. 20) sowie dadurch, dass als an das zweite Endgerät zu übertragenden Information in einem Auswahlmenü (Merkmal 4.1.1) der URL des WAP-Decks oder das WAP-Deck selbst gewählt werden kann (... *menu which enables selection of a URL of the WAP Deck or the WAP Deck to be transferred ...*).

54           Die Ersetzung des *web clipping* und der *query applications* der QE5 durch den Zugriff auf ein WAP-Deck mittels eines WAP-Browsers war dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nahegelegt. Das WAP-Protokoll (s. nur Wireless Application Protocol, Architecture Specification, Version 30. April 1998, D5a) war dem Fachmann bekannt. Das Streitpatent setzt das Protokoll dementsprechend voraus und bezeichnet es als De-facto-Standard für die drahtlose Funkkommunikation mit einem mit dem Internet verbundenen Server. Der Fachmann hatte demgemäß Anlass, sich für den Zugriff auf Internetinhalte mit-

tels eines Mobilfunkgeräts dieses Protokolls zu bedienen, wie dies etwa bei dem Mobiltelefon Ericsson R320s geschehen ist, das vor dem Prioritätstag jedenfalls auf Messen vorgestellt worden ist. Damit war der Fachmann aber auch veranlasst, die Übertragung von Inhalten oder Ressourcenadressen von einem Gerät auf ein anderes, wie sie die QE5 vorsah, diesem De-facto-Standard anzupassen. Dass hiermit Schwierigkeiten verbunden gewesen wären, zeigt die Beklagte nicht auf und lässt auch das Streitpatent nicht erkennen.

55

Soweit Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags XIII wahlweise die Auswahl der URL des WAP-Decks oder des WAP-Decks selbst vorsieht, geht er zwar auch mit dieser Auswahlmöglichkeit aus einem Menü über die QE5 hinaus. Hierin liegt jedoch lediglich eine inhaltliche Modifizierung der an das zweite Endgerät zu übertragenden Information und eine Modifizierung des Auswahlprozesses, für die dem Fachmann die technischen Mittel ohne weiteres zur Verfügung standen und die daher eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen können.

56

b) Die Hilfsanträge XIV und XV kombinieren Hilfsantrag XIII mit bereits erörterten Merkmalen. Eine andere Beurteilung ergibt sich hieraus nicht. Die Gegenstände dieser Hilfsanträge sind daher ebenfalls nicht patentfähig.

57 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Grabinski

Bacher

Kober-Dehm

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.09.2015 - 5 Ni 30/13 (EP) -



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 113/15

vom

20. November 2017

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. November 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx

beschlossen:

Der Streitwert für das Patentnichtigkeitsverfahren wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

Das am 7. November 2017 verkündete Senatsurteil wird im Passivrubrum wegen einer offenbaren Unrichtigkeit nach § 319 Abs. 1 ZPO wie vorstehend bezeichnet berichtigt.

Meier-Beck

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.09.2015 - 5 Ni 30/13 (EP) -