

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
- (B) An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) An Vorsitzende
- (D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 12. Juli 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2338/10 - 3.5.05

Anmeldenummer: 00965758.6

Veröffentlichungsnummer: 1222782

IPC: H04L 12/58, H04Q 7/22,
H04M 3/533

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Anpassungsvorrichtung zur Übertragung von
Nachrichten zwischen mindestens einer Zentrale und einem
Endgerät und Anpassungsvorrichtung dafür

Patentinhaberin:

IPCom GmbH & Co. KG

Einsprechende:

SAGEM COMMUNICATION S.A.
NOKIA GmbH
HTC Corporation

Stichwort:

Vorgabe des Nachrichtenübertragungsmodus durch ein
Endgerät/IPCOM

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 54

Schlagwort:

"Unzulässige Erweiterung (Hauptantrag und Hilfsanträge A', B(neu), C(neu) - verneint, Hilfsantrag A - bejaht)"

"Neuheit (Hauptantrag und Hilfsanträge A', B(neu), C(neu) - verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 2338/10 - 3.5.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.05
vom 12. Juli 2013

Beschwerdeführerin: IPCom GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Zugspitzstraße 15
D-82049 Pullach (DE)

Vertreter: Molnia, David
df-mp
Fünf Höfe
Theatinerstraße 16
D-80333 München (DE)

Beschwerdegegnerin I: SAGEM COMMUNICATION S.A.
(Einsprechende 01) Le Ponant de Paris
27 Rue Leblanc
F-75015 Paris (FR)

Vertreter: Maillet, Alain
Cabinet Le Guen Maillet
5, place Newquay
B.P. 70250
F-35802 Dinard Cedex (FR)

Beschwerdegegnerin II: NOKIA GmbH
(Einsprechende 02) Meesmannstraße 103
D-44807 Bochum (DE)

Vertreter: Lippich, Wolfgang
Samson & Partner
Patentanwälte
Widenmayerstraße 5
D-80538 München (DE)

Beschwerdegegnerin IV: HTC Corporation
(Einsprechende 04) No. 23, Xinghua Road
Taoyuan City
Taoyuan County 330 (TW)

Vertreter: Emde, Eric
Wagner & Geyer
Gewürzmühlstraße 5
D-80538 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 29. September 2010 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1222782 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: A. Ritzka
Mitglieder: P. Cretaine
G. Weiss
P. Corcoran
D. Prietzel-Funk

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die am 29. September 2010 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 18. Juni 2010, das europäische Patent EP 1 222 782 zu widerrufen.

Gemäß dieser Entscheidung ist Anspruch 1 wie erteilt (Hauptantrag) wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber

O2-2: MMS technical specification 3G TS 22.140 Version 0.1.0, Juli 1999

und dem allgemeinen Fachwissen, wie zum Beispiel in

O2-5: Buch "The GSM System for Mobile Communications", Mouly und Pautet, Seiten 560-563, 1992

offenbart, nicht gewährbar (Artikel 56 EPÜ 1973).

Hilfsanträge 1 bis 6 wurden wegen unzulässiger Erweiterung (Artikel 123(2) EPÜ) als nicht gewährbar angesehen. Hilfsanträge 7 bis 9 wurden wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ 1973) gegenüber O2-2 zusammen mit O2-5 als nicht gewährbar angesehen. Hilfsantrag 10 wurde wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ 1973) gegenüber O2-2 zusammen mit O2-5 und

O2-21: 3G TS 22.121 Version 3.0.0, Juni 1999

als nicht gewährbar angesehen.

Hilfsantrag 6' wurde nicht ins Verfahren zugelassen.

- II. Am 25. November 2010 legte die Patentinhaberin (nachstehend die "Beschwerdeführerin") Beschwerde ein.

Die Beschwerdebegründung wurde am 8. Februar 2011 eingereicht. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Die Beschwerdeführerin beantragte ferner hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang von geänderten Ansprüchen gemäß Hilfsanträgen 1 bis 6, die mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden. Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, wodurch sich der beanspruchte Gegenstand des Hauptantrags vom Stand der Technik unterscheiden und warum er auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen soll. Die Beschwerdeführerin hat auch angegeben, auf welche Textstellen in den ursprünglichen Unterlagen sich die Änderungen in den Ansprüchen gemäß Hilfsanträgen 1 bis 6 stützen und ausgeführt, wodurch sich der beanspruchte Gegenstand jedes Hilfsantrags jeweils zusätzlich vom Stand der Technik unterscheidet.

- III. Die Einsprechende 04 (nachstehend die "Beschwerdegegnerin IV") hat mit Schreiben vom 21. Juni 2011 zu der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin Stellung genommen und beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Die Beschwerdegegnerin IV hat bezüglich des Hauptantrags auf die von ihr im Einspruchsverfahren erhobenen Einwände nach den Artikeln 54 und 56 EPÜ 1973 sowie auf die

Entscheidung der Einspruchsabteilung Bezug genommen. Zusätzlich hat sie argumentiert, dass die gestellten Hilfsanträge 1 bis 6 die Erfordernisse der Artikel 54 oder 56 EPÜ 1973 nicht erfüllten.

- IV. Die Einsprechende 01 (nachstehend die "Beschwerdegegnerin I") hat mit Schreiben vom 21. Juni 2011, eingegangen am 25. Juni 2011, zu der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin Stellung genommen und beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Die Beschwerdegegnerin I hat bezüglich des Hauptantrags auf die von ihr im Einspruchverfahren erhobenen Einwände nach den Artikeln 54 und 56 EPÜ 1973 Bezug genommen. In Bezug auf die gestellten Hilfsanträge 1 bis 6 hat die Beschwerdegegnerin I keine Stellung genommen.
- V. Die Einsprechende 02 (nachstehend die "Beschwerdegegnerin II") hat mit Schreiben vom 12. Juli 2011 zu der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin Stellung genommen und beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Die Beschwerdegegnerin II hat vorgebracht, dass der Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ sowie der Artikel 54 und 56 EPÜ 1973 nicht erfüllte. Bezüglich der Hilfsanträge 1 bis 6 hat die Beschwerdegegnerin II ausgeführt, dass sie die Erfordernisse der Artikel 84 und 123(2) EPÜ sowie der Artikel 54 und 56 EPÜ 1973 nicht erfüllten.
- VI. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung vom 12. Februar 2013 teilte die Kammer die Fragen mit, die bezüglich unzulässiger

Erweiterung, Neuheit und erfinderischer Tätigkeit der Ansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 6 in der mündlichen Verhandlung zu diskutieren seien.

- VII. Mit Schreiben vom 31. Mai 2013, eingegangen am 3. Juni 2013, teilte die Beschwerdegegnerin I mit, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde.
- VIII. In Reaktion auf die Beschwerdeerwiderungen der Beschwerdeführerinnen I, II und IV hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 10. Juni 2013 neue Argumente vorgebracht und neue Hilfsanträge A, B und C eingereicht, die die bisherigen Hilfsanträge 1 bis 6 ersetzen sollten, sofern sie zum Verfahren zugelassen würden.
- IX. Mit Schreiben ebenfalls vom 10. Juni 2013 hat die Beschwerdegegnerin II ihren bisherigen Vortrag zu Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit zusammengefasst.
- X. In Reaktion auf den Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 10. Juni 2013 hat die Beschwerdegegnerin II mit Schreiben vom 24. Juni 2013 ihren Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde bestätigt und zusätzliche Argumente, insbesondere bezüglich der Hilfsanträge A, B und C, vorgebracht.
- XI. Mit Schreiben vom 1. Juli 2013 hat die Beschwerdeführerin zu den Eingaben der Beschwerdeführerin II vom 10. und 24. Juni 2013 Stellung genommen.

- XII. Mit Schreiben vom 4. Juli 2013 hat die Beschwerdegegnerin II zu der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 1. Juli 2013 Stellung genommen.
- XIII. In der mündlichen Verhandlung am 10., 11. und 12. Juli 2013, an der Vertreter der Beschwerdeführerin sowie der Beschwerdegegnerinnen II und IV teilnahmen, wurde der Sachverhalt in Bezug auf die Begründetheit der Beschwerde mit den Beteiligten diskutiert.
- XIV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt (**Hauptantrag**) oder hilfsweise mit den mit Schreiben vom 10. Juni 2013 eingereichten Ansprüchen gemäß **Hilfsantrag A** oder mit den in der mündlichen Verhandlung am 11. Juli 2013 eingereichten Ansprüchen gemäß **Hilfsantrag A'** oder **Hilfsantrag B (neu)** oder mit den in der mündlichen Verhandlung am 12. Juli 2013 eingereichten Ansprüchen gemäß **Hilfsantrag C (neu)**. Die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 6 sowie die mit Schreiben vom 10. Juni 2013 eingereichten Hilfsanträge B und C wurden zurückgenommen.

Die Beschwerdegegnerinnen II und IV beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

- XV. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"Verfahren zur Übertragung von Nachrichten zwischen mindestens einer Zentrale (1, 2, 3) und mindestens einem

Endgerät (5) über ein Telekommunikationsnetz (10), wobei der Nachrichtenaustausch durch eine Anpassungsvorrichtung (15) zwischen der mindestens einen Zentrale (1, 2, 3) und dem Endgerät (5) in Abhängigkeit mindestens einer Vorgabe des Endgerätes (5) gesteuert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Anpassungsvorrichtung (15) von der mindestens einen Zentrale (1, 2, 3) bei einer für das Endgerät (5) eingehenden Nachricht benachrichtigt wird, dass von der Anpassungsvorrichtung (15) geprüft wird, ob das Endgerät (5) erreichbar ist, dass bei Erreichbarkeit ein Übermittlungsprozess für die Nachricht zum Endgerät (5) gemäß einem vom Endgerät (5) vorgegebenen Übertragungsmodus eingeleitet wird, wobei als Übertragungsmodus ein Push- oder ein Pull-Modus vom Endgerät (5) vorgegeben wird."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag A lautet wie folgt:

" Verfahren zur Übertragung von Nachrichten zwischen mindestens einem MMS-Server (1, 2, 3) und mindestens einem Mobiltelefon (5) über ein Mobilfunknetz(10), wobei der Nachrichtenaustausch durch ein MMS-Relay (15) zwischen dem mindestens einem [sic] MMS-Server (1, 2, 3) und dem Mobiltelefon(5) in Abhängigkeit mindestens einer Vorgabe des Mobiltelefons (5) gesteuert wird, dadurch gekennzeichnet, dass das MMS-Relay (15) von dem mindestens einem [sic] MMS-Server (1, 2, 3) bei einer für das Mobiltelefon (5) eingehenden Nachricht benachrichtigt wird, dass das MMS-Relay (15) eine Verbindung zu einem weiteren Netzwerkelement, beispielsweise einem HLR (Home

Location Register) hat, und Informationen darüber erhält, ob das Mobiltelefon (5) im Mobilfunknetz (10) angemeldet ist, dass von dem MMS-Relay (15) geprüft wird, ob das Mobiltelefon(5) erreichbar ist, dass bei Erreichbarkeit ein Übermittlungsprozess für die Nachricht zum Mobiltelefon (5) gemäß einem vom Mobiltelefon (5) vorgegebenen Übertragungsmodus eingeleitet wird, wobei als Übertragungsmodus ein Push- oder ein Pull-Modus vom Mobiltelefon (5) vorgegeben wird."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag A' basiert auf Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag A, wobei der Wortlaut "und Informationen darüber erhält" durch den Wortlaut "um Informationen darüber zu erhalten" ersetzt wird.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag B (neu) lautet wie folgt:

"Verfahren zur Übertragung von Nachrichten zwischen mindestens einem MMS-Server (1, 2, 3) und mindestens einem Mobiltelefon (5) über ein Mobilfunknetz(10), wobei der Nachrichtenaustausch durch ein MMS-Relay (15) zwischen dem mindestens einen MMS-Server (1, 2, 3) und dem Mobiltelefon (5) in Abhängigkeit mindestens einer Vorgabe des Mobiltelefons (5) gesteuert wird, dadurch gekennzeichnet, dass das MMS-Relay (15) von dem mindestens einen MMS-Server (1, 2, 3) bei einer für das Mobiltelefon (5) eingehenden Nachricht benachrichtigt wird, dass von dem MMS-Relay (15) geprüft wird, ob das Mobiltelefon (5) erreichbar ist,

dass bei Erreichbarkeit ein Übermittlungsprozess für die Nachricht zum Mobiltelefon (5) gemäß einem vom Mobiltelefon (5) vorgegebenen Übertragungsmodus eingeleitet wird, und
dass bei Nichterreichbarkeit die Nachricht solange gespeichert wird, bis von dem MMS-Relay (15) eine Erreichbarkeit des Mobiltelefons (5) erkannt wird, wobei als Übertragungsmodus ein Push- oder ein Pull-Modus vom Mobiltelefon (5) vorgegeben wird."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag C (neu) lautet wie folgt:

"Verfahren zur Übertragung von Nachrichten zwischen mindestens einer Zentrale (1, 2, 3) und mindestens einem Mobiltelefon (5) über ein Mobilfunknetz (10),
wobei der Nachrichtenaustausch durch ein MMS-Relay (15) zwischen der mindestens einen Zentrale (1, 2, 3) und dem Mobiltelefon(5)
in Abhängigkeit mindestens einer Vorgabe des Mobiltelefons (5) gesteuert wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass das MMS-Relay (15) von der mindestens einen Zentrale (1, 2, 3) bei einer für das Mobiltelefon (5) eingehenden Nachricht benachrichtigt wird,
dass das MMS-Relay (15) eine Verbindung zu einem HLR (Home Location Register) hat, um Informationen darüber zu erhalten, ob das Mobiltelefon (5) im Mobilfunknetz (10) angemeldet ist,
dass von dem MMS-Relay (15) geprüft wird, ob das Mobiltelefon(5) erreichbar ist,
dass, wenn die Prüfung ergibt, dass das Mobiltelefon erreichbar ist, ein Übermittlungsprozess für die Nachricht zum Mobiltelefon (5) gemäß einem vom

Mobiltelefon (5) vorgegebenen Übertragungsmodus eingeleitet wird und dass, wenn die Prüfung ergibt, dass das Mobiltelefon nicht erreichbar ist, die Nachricht solange gespeichert wird, bis von dem MMS-Relay (15) eine Erreichbarkeit des Mobiltelefons (5) erkannt wird, wobei als Übertragungsmodus ein Push- oder ein Pull-Modus vom Mobiltelefon (5) vorgegeben wird."

Jeder Antrag enthält zusätzlich einen auf eine entsprechende Vorrichtung (Anpassungsvorrichtung bzw. MMS-Relay) gerichteten unabhängigen Anspruch.

Entscheidungsgründe:

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

Die Beschwerde der Beschwerdeführerin wurde am 25. November 2010 fristgerecht eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde auch innerhalb der vorgesehenen 4-Monatsfrist eingereicht. Die Beschwerde ist somit zulässig (Artikel 108, Regel 99 EPÜ).

2. *Hauptantrag*

2.1 *Unzulässige Erweiterung (Artikel 100 c) und 123(2) EPÜ)*

2.1.1 Anspruch 1 wie erteilt basiert auf der Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 4, wobei:

a) das Merkmal "dass bei Nichterreichbarkeit die Nachricht solange gespeichert wird, bis von der

Anpassungsvorrichtung eine Erreichbarkeit des Endgerätes erkannt wird" weggelassen wurde, und

b) das Merkmal "gemäß einem vorgegebenen Übertragungsmodus, insbesondere einem Push- oder einem Pull-Modus, eingeleitet wird" durch das Merkmal "gemäß einem **vom Endgerät** vorgegebenen Übertragungsmodus eingeleitet wird, **wobei als Übertragungsmodus ein Push- oder ein Pull-Modus vom Endgerät vorgegeben wird**" ersetzt wurde (Hervorhebung durch die Kammer).

2.1.2 Die Änderung gemäß a) besteht aus der Streichung eines Merkmals. Um zu prüfen, ob dieses Streichen im Einklang mit Artikel 123(2) EPÜ steht, hat die Kammer die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern fest etablierten Kriterien verwendet und sich die Fragen gestellt, ob der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde:

- i) dass das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist,
- ii) dass das Merkmal als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist, und
- iii) dass das Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert.

Bezüglich Punkt i) ist zunächst zu bemerken, dass die Speicherung einer Nachricht im Fall einer Nichtverfügbarkeit des Endgeräts und der automatische Start der Übertragung im Fall einer Wiedererreichbarkeit des Endgeräts in der Beschreibung bei der Würdigung des Standes der Technik als im SMS-Standard für den Fachmann

selbstverständliche Merkmale dargestellt werden (siehe Seite 3, Zeilen 7 bis 13 in der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldung als WO 01/26310 A1). Bei der Beschreibung der Vorteile der Erfindung wird zudem die Übermittlung der Nachricht in Abhängigkeit einer Vorgabe des Endgeräts als wesentlicher Gedanke der Erfindung dargestellt, demgegenüber werden Verfahrensschritte für den Fall einer Nichterreichbarkeit des Endgeräts nicht erwähnt. In der Beschreibung des Ausführungsbeispiels wird an drei Stellen die Speicherung einer Nachricht, oder eine Benachrichtigung über eine Nachricht, bei Nichterreichbarkeit des Endgeräts erwähnt, nämlich auf Seite 11, Zeilen 31 bis 35, auf Seite 16, Zeilen 29 bis 31, und auf Seite 29, Zeilen 1 bis 6.

Im Lichte der gesamten Beschreibung unter besonderer Berücksichtigung der genannten Textstellen erkennt der Fachmann, dass die Übertragung der Nachricht bzw. der Benachrichtigung über die Nachricht von der Anpassungsvorrichtung zum Endgerät in Abhängigkeit eines vom Endgerät vorgegebenen Übertragungs-Modus (Pull oder Push) als wesentlicher Aspekt und Gedanke der vermeintlichen Erfindung zu betrachten ist, nicht aber die Speicherung der Nachricht bzw. der Benachrichtigung über die Nachricht, wenn deren Übertragung nicht eingeleitet wird. Denn als wesentlicher Ausgangspunkt der Erfindung wird der SMS-Standard genannt (siehe z. B. Seite 11, Zeilen 2 bis 4 und 30 bis 31), woraus sich ergibt, dass die Speicherung bei Nichterreichbarkeit als eine vom SMS-Standard abgeleitete Maßnahme angesehen wird, die im SMS-Standard erforderlich ist, um eine sichere Zustellung jeder Nachricht zu gewährleisten (siehe die Wörter "Bedarf" und "muß" auf Seite 11, Zeile 32, bzw. Seite 16, Zeile 30). Darüber hinaus ist

zu bemerken, dass die Speicherung bei Nichterreichbarkeit nur in einem einzigen ursprünglichen Anspruch (Anspruch 4) genannt ist.

Bezüglich Punkt ii) besteht laut der Beschreibung (siehe Seite 3, Zeile 16 bis Seite 5, Zeile 14) die technische Aufgabe der Erfindung in der Schaffung eines Nachrichtenübermittlungsprozesses zwischen mehreren Zentralen verschiedener Dienste und einem Endgerät, ohne dabei direkte dienstprotokollabhängige Verbindungen zwischen dem Endgerät und den Zentralen aufbauen zu müssen. Weil der Übermittlungsprozess nur bei Erreichbarkeit des Endgerätes eingeleitet wird, ist die Speicherung der Nachricht bei Nichterreichbarkeit als nicht unerlässlich für die obengenannte Funktion der angeblichen Erfindung zu betrachten.

Bezüglich Punkt iii) erfordert das Streichen des Merkmals der Speicherung bei Nichterreichbarkeit keine Angleichung des beanspruchten Verfahrens hinsichtlich des Übermittlungsprozesses bei festgestellter Erreichbarkeit des Endgerätes.

Daher sind die Kriterien (i), (ii) und (iii) erfüllt. Nach Auffassung der Kammer verstößt deshalb das Streichen des Merkmals gemäß a) nicht gegen Artikel 123(2) EPÜ.

Die Beschwerdegegnerinnen II und IV argumentierten, dass die Zwischenspeicherung der Nachricht bei Nichterreichbarkeit die sofortige Übermittlung der Nachricht ermögliche, wenn das Endgerät wiedererreichbar werde. Das Weglassen dieses Merkmals würde folglich zum Verlust der Zuverlässigkeit des Nachrichtendienstes

führen und so den Charakter des Dienstes verändern. Deshalb sei die Zwischenspeicherung ein wesentliches Merkmal des beanspruchten Verfahrens und ihr Weglassen im Anspruch 1 eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung. Darüber hinaus argumentierten die Beschwerdegegnerinnen II und IV, dass die Beschreibung der Zwischenspeicherung im Stand der Technik gemäß dem SMS-Standard nicht zwangsläufig bedeutete, dass dieses Merkmal unwesentlich für die Erfindung sei.

Diesen Argumenten vermag die Kammer nicht zu folgen. Erstens ist laut der Beschreibung das Ziel der vermeintlichen Erfindung nicht die Zuverlässigkeit der Zustellung sondern die Zustellung gemäß einer Vorgabe des Endgeräts. Zweitens entnimmt der Fachmann aus der Beschreibung insgesamt, dass die vermeintliche Erfindung auf dem SMS-Standard und den darin enthaltenen Grundprinzipien aufgebaut ist. Die Zwischenspeicherung der Nachricht bei Nichterreichbarkeit ist deshalb, wie auch die Beschwerdeführerin geltend gemacht hat, für den Fachmann eine offensichtliche Maßnahme. Diese Maßnahme spielt aber für die Zustellung der Nachricht gemäß einer Vorgabe des Endgeräts, die der eigentliche Aspekt des beanspruchten Verfahrens ist, keine wesentliche Rolle.

- 2.1.3 Die Änderung gemäß b) besteht nach Auffassung der Kammer in der Präzisierung der Art der Vorgabe des Übertragungsmodus als Push- oder Pull-Modus. Sie findet eine Basis im Wortlaut "gemäß einem vorgegebenen Übertragungsmodus, insbesondere einem Push- oder Pull-Modus" im ursprünglichen Anspruch 4 und in der Beschreibung auf Seite 4, Zeile 34 bis Seite 5, Zeile 4 und auf Seite 17, Zeilen 5 bis 31. Deshalb erfüllt diese Änderung die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

Die Beschwerdegegnerin II argumentierte dagegen, dass die Benutzung des Wortes "wobei" zu einer Zweideutigkeit des Anspruchs 1 führe, weil dieses Wort sowohl die Bedeutung einer Gleichzeitigkeit als auch einer Präzisierung habe. Basierend auf der möglichen Gleichzeitigkeitsbedeutung des Wortes "wobei", im Gegensatz zu seiner Präzisierungsbedeutung, führe die Änderung gemäß b) dazu, dass Anspruch 1 so ausgelegt werden könne, dass die Abfrage der Vorgabe seitens der Anpassungsvorrichtung erst nach Eingang einer Nachricht in der Zentrale erfolgen könne. Diese von der Beschwerdeführerin II als "Synchron-Vorgabe" bezeichnete Variante sei nicht in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart. In der Beschreibung sei nur eine sogenannte "Vorab-Vorgabe" offenbart, wonach die Vorgabe des Übertragungsmodus bei Eingang einer für das Endgerät bestimmten Nachricht in der Zentrale bereits in der Anpassungsvorrichtung gespeichert werde (siehe insbesondere auf Seite 5, Zeile 34; Seite 17, Zeilen 20 und 26; Seite 22, Zeile 4; Seite 24, Zeile 33).

Die Beschwerdegegnerin IV argumentierte, dass, obwohl die "wobei"-Formulierung nur eine reine Präzisierung des Übertragungsmodus definiere, die Nicht-Festlegung des Zeitpunkts der Vorgabe eine Auslegung des Anspruchs 1 ermögliche, wonach die Vorgabe eines Push- oder Pull-Modus erst nach der Erreichbarkeitsprüfung erfolge. Ein solches Verfahren sei aber nicht ursprünglich offenbart.

Diesen Argumenten der Beschwerdegegnerinnen vermag die Kammer aus folgenden Gründen nicht zu folgen. Wie oben schon erwähnt, wird mit der "wobei"-Formulierung nur eine reine Präzisierung der Art der Vorgabe (Push- oder

Pull-Modus) und nicht eine Feststellung des Zeitpunkts dieser Vorgabe beansprucht. Diese Art der Vorgabe wurde schon in den ursprünglichen Ansprüchen eindeutig offenbart. Daher sind die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ bezüglich der Änderungen gemäß b) erfüllt. Es spielt dabei für die Beurteilung des Artikels 123(2) EPÜ keine Rolle, ob die sogenannte "Synchron-Vorgabe" oder eine Vorgabe nach der Erreichbarkeitsprüfung in der Beschreibung eindeutig offenbart ist oder nicht.

2.1.4 Aus all dem folgt, dass der Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt.

2.2 *Neuheit*

2.2.1 Die von allen beteiligten Parteien verwendete Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

- A Verfahren zur Übertragung von Nachrichten
- B1 zwischen mindestens einer Zentrale und
- B2 mindestens einem Endgerät
- B3 über ein Telekommunikationsnetz,
- C wobei der Nachrichtenaustausch durch eine Anpassungsvorrichtung zwischen der mindestens einen Zentrale und dem Endgerät
- D in Abhängigkeit mindestens einer Vorgabe des Endgerätes gesteuert wird,
dadurch gekennzeichnet,
- E dass die Anpassungsvorrichtung von der mindestens einen Zentrale bei einer für das Endgerät eingehenden Nachricht benachrichtigt wird,

- F dass von der Anpassungsvorrichtung geprüft wird, ob das Endgerät erreichbar ist,
- G dass bei Erreichbarkeit ein Übermittlungsprozess für die Nachricht zum Endgerät gemäß einem vom Endgerät vorgegebenen Übertragungsmodus eingeleitet wird,
- H wobei als Übertragungsmodus ein Push- oder ein Pull-Modus vom Endgerät vorgegeben wird.

Auf diese Merkmalsgliederung wird im folgenden Bezug genommen.

Es war zwischen den in der mündlichen Verhandlung vertretenen Parteien unstreitig, dass das Dokument O2-2 den nächstliegenden Stand der Technik darstellt und die Merkmale A bis E offenbart.

2.2.2 Merkmal H:

Nach Auffassung der Kammer ist dieses Merkmal explizit in O2-2 offenbart.

In dieser Hinsicht sind schon im Abschnitt 4, "High Level Architecture", Verfahrensschritte für die Übermittlung der Nachricht ("MM") von der Anpassungsvorrichtung ("MM-SC") zum Endgerät ("MM-Terminator") beschrieben, die für den Fachmann eindeutig den Definitionen eines Pull- bzw. eines Push-Modus entsprechen: "The MM-Terminator shall be either informed by an appropriate notification or the MM is directly delivered, if a new MM becomes available at the MM-SC" und "The MMS shall provide MM downloading either initiated by the MM-Terminator, e.g. as a resulting action of a notification, or by the MM-SC to support the means of direct message delivery".

Ferner wird im Abschnitt 5, "General Requirements", offenbart, dass die Verwendung des Pull- oder Push-Modus auf Benutzer-Einstellungen basiert (siehe Unterabschnitt 5.2, "Message Delivery", zweiter Punkt, erster Spiegelstrich: "Based upon user preferences") und dass ein Benutzerprofil die Art der Nachrichten, die direkt übertragen werden oder in der Anpassungsvorrichtung gespeichert werden, angibt (siehe Unterabschnitt 5.2, zweiter Punkt, vierter Spiegelstrich). Diese Offenbarung entspricht einem vom Benutzer des Endgeräts vorgegebenen Push- oder Pull-Modus.

Im Abschnitt 6, "Profile", wird weiter erläutert, dass durch das Profil bestimmt wird, ob eine Nachricht direkt übertragen oder gespeichert wird (siehe erster Spiegelstrich) und dass das Profil nur im Endgerät gespeichert sein kann (siehe letzter Satz). Aus dieser Passage entnimmt der Fachmann eindeutig, dass, im Fall der Speicherung des Profils im Endgerät allein, das Profil an die Anpassungsvorrichtung übertragen werden muss, um die Übermittlung der Nachrichten gemäß dem Profil zu ermöglichen. Daraus folgt, dass der im Profil gespeicherte Übertragungsmodus vom Endgerät vorgegeben wird.

Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass die einzigen Textstellen, die ein Profil offenbarten (Abschnitt 5.2, zweiter Punkt, vierter Spiegelstrich und Abschnitt 6), keinen Hinweis auf einen Push- oder Pull-Modus enthielten. Vielmehr enthalte ein Profil nur Benutzereinstellungen, die bestimmten, wie Nachrichten in der Anpassungsvorrichtung behandelt würden, **bevor** sie

zum Endgerät übermittelt würden. Deshalb seien die im Abschnitt 5.2, zweiter Punkt, erster Spiegelstrich offenbarten Push- und Pull-Bestimmungen nicht im Profil enthalten und deswegen auch nicht vom Endgerät vorgegeben. Dieses Argument überzeugt jedoch nicht, da die im Abschnitt 5.2, zweiter Punkt, vierter Spiegelstrich, offenbarten benutzerdefinierten Einschränkungen des Benutzerprofils für den Fachmann eindeutig auch Push- und Pull-Bestimmungen enthalten (siehe den Wortlaut "directly delivered or stored at the MM-SC").

2.2.3 Merkmale F und G:

Der Beurteilung dieser Merkmale in Bezug auf die Neuheit ist eine Bestimmung des im Anspruch 1 enthaltenen Begriffs der "Erreichbarkeit des Endgeräts" sowie der Wortfolge "prüfen, ob das Endgerät erreichbar ist" voranzustellen.

- In der Nachrichtentechnik ist die unmittelbare Bedeutung des Begriffs "Erreichbarkeit" ein Zustand einer Kommunikationsstation, in dem sie Nachrichten von anderen Stationen empfangen kann.
- In der Beschreibung wird das Wort "erreichbar" zuerst bei der Würdigung des Standes der Technik auf Seite 3, Zeilen 3 bis 13 verwendet. Hier wird ein mobiles Endgerät im Mobilfunknetz als "wieder erreichbar" bezeichnet, nachdem es zuvor als "nicht verfügbar" bezeichnet worden war. Als Beispiel für den Zustand "nicht verfügbar" nennt die Beschreibung beispielhaft ein ausgeschaltetes Endgerät. Der Fachmann entnimmt dieser Textstelle, dass im SMS-Standard ein

Übermittlungsprozess für eine SMS-Nachricht vom SMS-Server zum Endgerät nur dann eingeleitet wird, wenn das Endgerät im Mobilfunknetz als erreichbar betrachtet wird. Sonst wird die SMS-Nachricht im SMS-Server zwischengespeichert. Dieses Prinzip des SMS-Dienstes ist dem Fachmann als "Store and Forward" allgemein bekannt.

- In der Beschreibung der Ausführungsbeispiele auf Seite 11, Zeile 31 bis Seite 12, Zeile 5 der Beschreibung werden im Rahmen eines gemäß der Erfindung vorgegebenen Pull-Modus die Begriffe "Nichterreichbarkeit des Endgerätes" und "Erreichbarkeit des Endgerätes" verwendet. Dieser Textstelle entnimmt der Fachmann, dass die Übertragung einer Nachricht von der Anpassungsvorrichtung zum Endgerät nur dann eingeleitet wird, wenn das Endgerät im Mobilfunknetz als erreichbar betrachtet wird. Sonst wird die Nachricht in der Anpassungsvorrichtung zwischengespeichert. Daraus ergibt sich für den Fachmann, dass die Begriffe "Erreichbarkeit" und "Nichterreichbarkeit" im Rahmen des SMS-Standards und der vermeintlichen Erfindung die gleiche Bedeutung haben sollen.
- Die nächste Textstelle der Beschreibung, die den Begriff der Erreichbarkeit des Endgeräts benutzt, findet sich auf Seite 16, Zeilen 21 bis 35. Diese Textstelle versteht der Fachmann in dem Sinne, dass die Erreichbarkeit des Endgeräts im Telekommunikationsnetz festgestellt werden muss (Zeilen 21 bis 24) und dass die Anpassungsvorrichtung, bezeichnet als MMS-Relay, Informationen aus einem

Netzelement, z.B. einem HLR, dafür benötigt (Zeilen 24 bis 29). Ferner ist dieser Textstelle wie den oben genannten anderen Textstellen zu entnehmen, dass die Übertragung einer Nachricht von der Anpassungsvorrichtung zum Endgerät nur dann eingeleitet wird, wenn das Endgerät im Mobilfunknetz als erreichbar betrachtet wird. Sonst wird die Nachricht in der Anpassungsvorrichtung zwischengespeichert.

- Ferner wird auf Seite 29, Zeilen 10 bis 15 angegeben, dass der Anpassungsvorrichtung z. B. vom HLR mitgeteilt wird, dass das Endgerät erreichbar ist.
- Aus all dem versteht der Fachmann, dass die Anpassungsvorrichtung die Erreichbarkeit oder Nichterreichbarkeit des Endgerätes auf der Basis der Informationen des HLRs feststellt.
- Anspruch 1 sieht vor, dass die Anpassungsvorrichtung **prüft** (Hervorhebung durch die Kammer), ob das Endgerät erreichbar ist. Es ist aber zu bemerken, dass nirgends in der gesamten Beschreibung das Verb "prüfen" im Zusammenhang mit der Erreichbarkeit oder Nichterreichbarkeit des Endgeräts verwendet wird. Vielmehr wird die Erreichbarkeit des Endgeräts von der Anpassungsvorrichtung entweder festgestellt (siehe Seite 16, Zeilen 21 bis 24), oder die Anpassungsvorrichtung erfährt dies durch ein Netzwerkelement (siehe Seite 16, Zeile 33) bzw. wird dies der Anpassungsvorrichtung mitgeteilt (siehe Seite 29, Zeile 14). Dagegen wird das Verb "prüfen" nur im Zusammenhang mit einer Suche nach gespeicherten Datensätzen (siehe Seite 6, Zeilen 9

bis 11), mit der Bewertung von gespeicherten Profileinträgen (siehe Seite 17, Zeilen 25 bis 26) und mit der Suche nach gespeicherten Mails in einem Server (siehe Seite 27, Zeile 23) verwendet. In diesen drei Fällen handelt es sich um die Auffindung und Auswertung von gespeicherten Informationen. Der Fachmann wird deshalb das Prüfen der Erreichbarkeit gemäß Anspruch 1 als die Auswertung von vorhandenen Informationen, die das Feststellen der Erreichbarkeit des Endgeräts ermöglicht, interpretieren. In diesem Sinne ist die Anfrage an das HLR, um HLR-Informationen zu erhalten, und die Auswertung der im Gegenzug empfangenen HLR-Informationen, nachfolgend insgesamt als "HLR-Abfrage" bezeichnet, wie auf Seite 16, Zeilen 24 bis 29 dargestellt, als Erreichbarkeitsprüfung zu betrachten.

- Die Beschwerdeführerin argumentierte im schriftlichen Verfahren und während der mündlichen Verhandlung, dass durch die Formulierung "von der Anpassungsvorrichtung **geprüft** wird" (Hervorhebung durch die Kammer), eine Prüfung der Erreichbarkeit durch die Anpassungsvorrichtung beansprucht sei, die über die reine HLR-Abfrage hinausgehe und eine Bestätigung liefere, dass die Nachricht das Endgerät erreichen werde. Es ist aber für die Kammer nicht erkennbar und es überzeugt die Kammer nicht, dass der Fachmann aufgrund der Anmeldungsunterlagen eine solche Auslegung des Anspruchs in Betracht ziehen würde.

Das Dokument 02-2 betrifft eine Multimedia-Erweiterung des aus dem GSM-Standard bekannten SMS-Dienstes. Es ist hier zu bemerken, dass 02-2 ausdrücklich von den

allgemeinen Prinzipien des SMS-Standards (siehe Abschnitt "Introduction") und dessen Verwendung ausgeht (siehe Abschnitt 5.6, vierter Absatz). Das Vorhandensein eines Home Location Register (HLR) und die Möglichkeit einer Anfrage an das HLR, um Routing-Informationen des Endgeräts zu erhalten, gehören nach Auffassung der Kammer zu diesen Grundprinzipien. O2-2 ist somit implizit entnehmbar, dass, während des offenbarten Nachrichtübermittlungsverfahrens vom MM-SC zum MM-Terminator eine HLR-Abfrage durchgeführt wird, um Routing-Informationen des Endgeräts zu erhalten und zu bewerten. Dies wurde auch seitens der Beschwerdeführerin in ihrer schriftlicher Eingabe vom 10. Juni 2013 (siehe Absatz 29) nicht bestritten. Wie schon oben festgestellt, bewirkt eine solche HLR-Abfrage nach Überzeugung der Kammer eine Erreichbarkeitsprüfung im Sinne der Anmeldung.

Aus O2-2, Abschnitt 5.2, vierter Punkt "Message queuing", ergibt sich für den Fachmann weiterhin, dass abhängig vom Übertragungsmodus eine Nachricht bzw. eine entsprechende Benachrichtigung über eine Nachricht solange in der Anpassungsvorrichtung zwischengespeichert wird, bis das Endgerät erreichbar wird. Somit wird in O2-2 offenbart, dass die Anpassungsvorrichtung einen Übermittlungsprozess für die Nachricht zum Endgerät nur nach der Feststellung der Erreichbarkeit des Endgeräts einleitet.

Die Merkmale F und G sind folglich aus dem Dokument O2-2 in Kombination miteinander bekannt.

Die Beschwerdeführerin argumentierte in der mündlichen Verhandlung, dass O2-2 keine HLR-Abfrage offenbare.

Dieses Argument überzeugt die Kammer jedoch nicht, da, wie schon oben festgestellt, die Rahmenbedingungen des O2-2 die des GSM-zellularen Funknetzes sind, für das eine HLR-Abfrage unerlässlich ist, um die benötigten Routing-Informationen des Endgeräts zu erhalten und zu bewerten. Es ist hier auch zu bemerken, dass die Beschwerdeführerin sich selbst auf die Verknüpfung zwischen dem MMS-Dienst und dem SMS-Dienst in ihrer Argumentation bezüglich des Artikels 123(2) EPÜ gestützt hat.

Die Beschwerdeführerin argumentierte weiter, dass eine HLR-Abfrage, wie sie im SMS-Standard durchgeführt werde, nicht einer Erreichbarkeitsprüfung im Sinne der Anmeldung entspreche. Insbesondere sei der Begriff "reachable to the network" in den Abschnitten 4 und 5.3 von O2-2 nicht mit der Erreichbarkeit gemäß Anspruch 1 gleichzusetzen. Die Erreichbarkeit des Endgeräts in O2-2 werde nicht von der Anpassungsvorrichtung aktiv ermittelt, sondern nur passiv aus dem Netzwerk erhalten. Dieses Argument überzeugt die Kammer nicht, da der Fachmann, wie schon oben festgestellt, aufgrund der Beschreibung die Erreichbarkeitsprüfung gemäß Anspruch 1 als reine Feststellung des Erreichbarkeitszustands des Endgeräts interpretiert. Eine solche Erreichbarkeitsprüfung wird deshalb durch die HLR-Abfrage bewirkt.

Aus all dem folgt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht neu ist und somit die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ 1973 nicht erfüllt.

3. *Hilfsantrag A*

3.1 *Zulässigkeit*

Hilfsantrag A wurde am 10. Juni 2013, d.h. einen Monat vor der mündlichen Verhandlung und in Reaktion auf die Neuheitseinwände der Beschwerdegegnerinnen I, II und IV eingereicht. Anspruch 1 weist einen Terminologiewechsel auf und enthält das zusätzliche Merkmal, dass das MMS-Relay eine Verbindung zu einem weiteren Netzwerkelement, beispielweise einem HLR (Home Location Register) hat, und Informationen darüber erhält, ob das Mobiltelefon im Mobilfunknetz angemeldet ist. Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass diese Änderungen die Feststellung der Erreichbarkeit des Endgeräts durch das MMS-Relay als ein Verfahren in zwei Schritten zu definieren beabsichtigten, was in O2-2 nicht offenbart sei. Der erste Schritt bestehe darin, Informationen vom HLR zu erhalten, ob das Endgerät im Mobilfunknetz angemeldet sei. Der zweite Schritt sei eine aktive Prüfung der Erreichbarkeit des Endgeräts durch das MMS-Relay.

Es wurde kein Einwand gegen die Zulassung dieses Hilfsantrags seitens der Beschwerdegegnerinnen erhoben. Mangels entgegenstehender Gründe hat die Kammer daher entschieden, diesen Hilfsantrag ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

3.2 *Unzulässige Erweiterung*

Die Formulierung "und Informationen darüber erhält" in dem oben genannten zusätzlichen Merkmal legt die Quelle der beanspruchten Informationen nicht fest. Im Gegensatz

dazu legt die Beschreibung (siehe Seite 16, Zeilen 21 bis 35) aber mit der Formulierung "**um** Informationen darüber **zu** erhalten" (Hervorhebung durch die Kammer) die Verbindung zur HLR als einzige mögliche Informationsquelle fest. Nach Auffassung der Kammer, handelt es sich bei der ersten Formulierung deshalb um eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung, die gegen den Artikel 123(2) EPÜ verstößt.

Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass das Wort "darüber" sich ausschließlich auf die Verbindung zum HLR beziehe. Diesem Argument vermag die Kammer nicht zu folgen, da der Fachmann die oben genannte Formulierung auch so interpretieren kann, dass sich das Wort "darüber" nur auf den folgenden Nebensatz bezieht.

Daher erfüllt Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag A nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

4. *Hilfsantrag A'*

4.1 *Zulässigkeit*

Dieser Antrag wurde während der mündlichen Verhandlung und in Reaktion auf den gegen Hilfsantrag A erhobenen Einwand gemäß Artikel 123(2) EPÜ eingereicht. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag A' enthält die Formulierung "**um** Informationen darüber **zu** erhalten" (Hervorhebung durch die Kammer), die durch die Beschreibung Seite 16, Zeilen 21 bis 35 gestützt ist (siehe Punkt 3.2).

Auch hier wurden seitens der Beschwerdegegnerinnen II und IV keine Einwände gegen die Zulassung dieses Hilfsantrags erhoben. Mangels entgegenstehender Gründe

hat die Kammer entschieden, auch diesen Hilfsantrag ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

4.2 *Neuheit*

Die Terminologie des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag A' wurde gegenüber der Terminologie des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag geändert. Es wurde aber seitens der Beschwerdeführerin nicht bestritten, dass dieser Terminologiewechsel keinen Einfluss auf die Neuheitsanalyse hat.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag A' weist gegenüber Anspruch 1 gemäß Hauptantrag das zusätzliche Merkmal auf, dass das MMS-Relay eine Verbindung zu einem weiteren Netzwerkelement, beispielweise einem HLR (Home Location Register), hat, um Informationen darüber zu erhalten, ob das Mobiltelefon im Mobilfunknetz angemeldet ist.

Wie schon oben festgestellt (siehe Punkt 2.2.3), lehrt O2-2 implizit, dass das MM-SC, das dem MMS-Relay in Anspruch 1 entspricht, als Netzwerkelement eine Verbindung zum HLR des Endgeräts hat. Durch diese Verbindung erhält das MM-SC Routing-Informationen, um die Übertragung von Nachrichten zum Endgerät einzuleiten. Diese Informationen umfassen notwendigerweise die Information, ob das Endgerät im Mobilfunknetz angemeldet oder verfügbar ist, wie Anspruch 1 verlangt. Das im Anspruch 1 nachfolgende Merkmal, dass von dem MMS-Relay geprüft wird, ob das Mobiltelefon erreichbar ist, bewirkt, wie schon oben festgestellt (siehe Punkt 2.2.3), nichts mehr als eine HLR-Abfrage.

Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass aufgrund der Formulierungen "**ob** das Mobiltelefon im Mobilfunknetz angemeldet ist" und "**ob** das Mobiltelefon erreichbar ist" im Anspruch 1 (Hervorhebung durch die Kammer), das MMS-Relay sowohl die Zustände "angemeldet" und "erreichbar" als auch die Zustände "nicht angemeldet" und "nicht erreichbar" feststellen könne. Im Gegensatz dazu sei in O2-2 die Nichterreichbarkeit nur durch ein Scheitern der Nachrichtübertragung festzustellen, d.h. die Nachrichtübertragung werde in jedem Fall eingeleitet. Diesem Argument vermag die Kammer nicht zu folgen, da O2-2 (siehe Abschnitt 5.2, Punkt "Message queuing") eindeutig offenbart, dass sowohl die Erreichbarkeit ("terminal becomes reachable") als auch die Nichterreichbarkeit ("the MM terminator is not reachable") von dem MM-SC festgestellt werden und dass die Nachricht im MM-SC zwischengespeichert wird, bis das Endgerät erreichbar ist. Im Übrigen ist der Fall der Nichterreichbarkeit auch entsprechend dem Vortrag der Beschwerdeführerin für die vermeintliche Erfindung nicht wesentlich (siehe Punkt 2.1.2).

In Bezug auf die Formulierung "von dem MMS-Relay **geprüft** wird" (Hervorhebung durch die Kammer), argumentierte die Beschwerdeführerin, dass das MM-SC in O2-2 selbst keine aktive Ermittlung der Erreichbarkeit, die eine sichere Zustellung gewährleiste, durchführe, sondern nur darüber informiert werde. Dieses Argument überzeugt jedoch nicht, da, wie oben schon festgestellt (siehe Punkt 2.2.3), das beanspruchte Prüfen der Erreichbarkeit vom Fachmann so verstanden wird, dass es auch nur durch eine HLR-Abfrage durch das MMS-Relay erfüllt wird. Dazu lehrt O2-2 implizit, dass das MM-SC, i.e. das MMS-Relay, eine auf

den Nachrichtempfänger bezogene HLR-Abfrage selbst initiiert.

Aus all dem folgt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag A' nicht neu gegenüber O2-2 ist und somit die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ 1973 nicht erfüllt.

5. *Hilfsantrag B (neu)*

5.1 *Zulässigkeit*

Dieser Antrag wurde während der mündlichen Verhandlung und in Reaktion auf den gegen Hilfsantrag A' erhobenen Neuheitseinwand eingereicht. Er basiert außerdem auf dem am 10. Juni 2013, d.h. einen Monat vor der mündlichen Verhandlung, eingereichten Hilfsantrag B. Es gab keine Einwände seitens der Beschwerdegegnerinnen II und IV gegen die Zulassung dieses Hilfsantrags. Mangels entgegenstehender Gründe hat die Kammer entschieden, diesen Hilfsantrag ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

5.2 *Neuheit*

Im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag B (neu) wurde im Vergleich zu Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag A' das Merkmal der Verbindung zum HLR weggelassen. Stattdessen wurde das zusätzliche Merkmal, dass bei Nichterreichbarkeit die Nachricht solange gespeichert wird, bis von dem MMS-Relay eine Erreichbarkeit des Mobiltelefons erkannt wird, hinzugefügt. Dieses weitere Merkmal entspricht aber der in O2-2 offenbarten Lehre, gemäß der die Nachricht, oder die entsprechende Benachrichtigung über die Nachricht, in einer Warteschlange in dem MM-SC bleibt, solange das

Endgerät nicht erreichbar ist (siehe Abschnitt 5.2, Punkt "Message queuing").

Die Beschwerdeführerin argumentierte wiederum, dass O2-2 keine Prüfung der Nichterreichbarkeit offenbare (siehe z.B. Abschnitt 4, vorletzter Absatz). Vielmehr werde die Nachricht ohnehin zuerst übertragen, und nur beim Scheitern der Übertragung werde die Nichterreichbarkeit festgestellt (siehe Abschnitt 5.3). Dieses Argument überzeugt die Kammer jedoch nicht, da der im Abschnitt 5.3 offenbarte Alarmmechanismus eindeutig nach dem im Abschnitt 5.2 offenbarten Übertragungsverfahren verwendet wird, z.B. beim vorübergehenden Verlust der Funkabdeckung (siehe Abschnitt 5.2 "Message delivery failure"). Es ist außerdem zu bemerken, dass O2-2, wie oben schon festgestellt, nicht von dem SMS-Standard in Bezug auf den zugrundeliegenden "SMS-Store and Forward"-Mechanismus abweicht. Eine erstmalige Übertragung der Nachricht ohne vorherige Erreichbarkeitsprüfung ist damit in O2-2 ausgeschlossen. In diesem Zusammenhang wird auch in O2-2, Abschnitt 8, bestätigt, dass der MMS-Dienst, wie auch der SMS-Dienst, kein Echtzeit-Dienst ist.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag B (neu) ist somit nicht neu gegenüber O2-2 und erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ 1973.

6. *Hilfsantrag C (neu)*

6.1 *Zulässigkeit*

Dieser Antrag wurde während der mündlichen Verhandlung eingereicht.

Gegen die Zulassung des Hilfsantrags C (neu) hat die Beschwerdegegnerin IV den Einwand erhoben, dieser Antrag sei erst in einem sehr späten Verfahrensstadium eingereicht worden, zudem seien die im Anspruch 1 durchgeführten Änderungen bedeutungslos und nur als Teil einer Salami-Taktik der Beschwerdeführerin zu betrachten.

Die Kammer hat die Änderungen im Anspruch 1 als eine direkte Reaktion auf die gegen die Hilfsanträge A' und B (neu) erhobenen Neuheitseinwände angesehen. Die Kammer hat die geringe Komplexität des neuen Vorbringens und die Tatsache, dass es zumindest nicht Anlass für neue Einwände gab, berücksichtigt. Aus diesen Gründen hat die Kammer ihr Ermessen gemäß Artikel 13 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammer ausgeübt und den Hilfsantrag C (neu) zugelassen.

6.2 *Neuheit*

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag C (neu) basiert auf Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag B (neu). Er enthält das zusätzliche Merkmal der HLR-Abfrage gemäß Hilfsantrag A' und ersetzt die Formulierung "bei Erreichbarkeit" durch "wenn die Prüfung ergibt, dass das Mobiltelefon erreichbar ist" und die Formulierung "bei Nichterreichbarkeit" durch "wenn die Prüfung ergibt, dass das Mobiltelefon nicht erreichbar ist".

Wie schon oben festgestellt, ist die HLR-Abfrage implizit in O2-2 offenbart (siehe Punkt 2.2.3). Die oben genannten Umformulierungen stellen nach Auffassung der Kammer kein neues technisches Merkmal, sondern nur eine gleichbedeutende sprachliche Neufassung dar. Daher

enthält Anspruch 1 kein zusätzliches Merkmal, das zur Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 beitragen könnte.

Die Beschwerdeführerin argumentierte wiederum, dass O2-2 keine Prüfung der Nichterreichbarkeit offenbare, da die HLR-Abfrage allein keine negative Antwort geben könne. Dieses Argument überzeugt jedoch nicht, da das Fehlen von Routing-Informationen in der HLR-Antwort auf die Nichterreichbarkeit des Mobiltelefons hinweisen, wie allgemein in der Mobilfunktechnik bekannt.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag C (neu) ist somit nicht neu gegenüber O2-2 und erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ 1973.

7. Im Ergebnis war keiner der Anträge gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:

K. Götz

A. Ritzka