



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
28. Januar 2004

4 Ni 19/03

...

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das deutsche Patent 197 46 153**

hat der 4.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 28. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schwendy, des Richters Dipl.-Ing. Obermayer, der Richterin Schuster sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung und Dipl.-Phys. Dr. Zehendner

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 197 46 153 wird im folgenden Umfang für nichtig erklärt:
  - Ansprüche 1 bis 3
  - Anspruch 9, soweit er unmittelbar auf einen der Ansprüche 1 bis 3 zurückbezogen ist,
  - Anspruch 10, soweit er über Anspruch 9 auf einen der Ansprüche 1 bis 3 zurückbezogen ist
  - Anspruch 11, soweit er über Anspruch 9 oder 10 auf einen der Ansprüche 1 bis 3 zurückbezogen ist.

Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt 1/3, die Beklagte 2/3 der Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 18. Oktober 1997 angemeldeten deutschen Patents 197 46 153 (Streitpatent), das einen Wasserzähler betrifft und 11 Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Wasserzähler (1), bestehend aus einem Zählergehäuse (2) und einem darin untergebrachten Messwerk (4) mit durch eine Sichtscheibe (8) ablesbaren Anzeigemitteln (6), wobei dem Zählergehäuse (2) eine individuelle, gerätespezifische Kennzeichnung (28) zugeordnet ist, gekennzeichnet durch ein die Kennzeichnung (28) tragendes, ursprünglich separates, unlösbar bzw. gegen ein nachträgliches unbeabsichtigtes Entfernen gesichert von außen am fertig montierten Wasserzähler (1) über eine schnappbare Formschlussverbindung befestigtes Kennzeichnungsteil (30).

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit der Behauptung, die Lehre des Streitpatents beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, verfolgt die Klägerin das Ziel, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Zur Begründung bezieht sie sich auf einen Wasserzähler der Fa. Schlumberger aus dem Jahr 1995 und einen Heizkostenverteiler bi-mess K 87 der Fa. Kalorimeta aus dem Jahr 1987, durch die der Gegenstand des Streitpatents nahegelegt sei. Sie beruft sich auf folgende Druckschriften und Unterlagen:

- DE 732 7662 U (Anlage K1)
- Zeichnung eines Wasserzählers der Fa. Wehrle aus dem Jahr 1996 (Anlage K2)

- Beschreibung des Heizkostenverteilers bi-mess K87 der Fa. Kalorimeta (Anlage K3)
- DE 36 08 191 C1 (Anlage K4)

Die Beklagte nennt noch folgende Druckschrift:

Lueger; Lexikon der Technik, Bd. 1, Seiten 136, 137 (B1)

In der Patentbeschreibung sind zum Stand der Technik folgende Druckschriften genannt:

- (1) DE-AS 2 239 909
- (2) DE-GM 72 03 114

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 197 46 153 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie bestreitet die Vorveröffentlichung der Zeichnung K2. Im übrigen hält sie das Streitpatent für bestandsfähig.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage, mit der der in § 22 Abs 2 iVm § 21 Abs 1 Nr 1 PatG vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist teilweise begründet.

1. Das Streitpatent betrifft einen Wasserzähler, auch Wasseruhr genannt. Nach der Patentbeschreibung muss jeder Zähler als Abnahme-Messgerät zur Ermittlung von verbrauchsabhängigen Kosten eine individuelle, ihm eindeutig zugeordnete Kennzeichnung aufweisen, die in der Regel zumindest aus einer bestimmten Zahlen- und/oder Buchstabenkombination besteht. Diese Kennzeichnung müsse an dem Zähler gegen Fälschung und Entfernung sicher angebracht sein. Hierzu sei es üblich, die Kennzeichnung vor der Montage der Einzelteile des Wasserzählers auf dem Ringbund eines Schraubbrings einzuprägen oder zu gravieren. Nach der Montage und der Eichung des Messwerks müsse vom Hersteller zu jedem Wasserzähler bzw zu dem jeweils eingebauten Messwerk ein Prüfprotokoll erstellt werden, um die ordnungsgemäße Funktion und Genauigkeit des Zählers nachweisen zu können. In der Praxis würden die Kennzeichnungen jedoch nicht vom Hersteller ausgewählt, sondern von dem jeweiligen Abnehmer, z.B. einem Wasserversorgungsunternehmen, vorgegeben. Deshalb könnten erst bei Vorlage von konkreten Bestellungen die "Wunsch-Kennzeichnungen" aufgebracht und anschließend erst der Zähler montiert und geeicht werden. Im Stand der Technik seien bislang nur Zähler bekannt, bei denen eine Kennzeichnung schon vor, bzw während der Herstellung oder dem Zusammenbau des Zählers erfolge.

2. Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, einen Wasserzähler der genannten Art so zu verbessern, dass der gesamte Ablauf der Herstellung bzw Montage einschließlich Eichen und Erstellung der geforderten Prüfprotokolle wirtschaftlicher durchführbar ist.

3. Patentanspruch 1 beschreibt demgemäß einen

- a) Wasserzähler (1), bestehend aus
- b) einem Zählergehäuse (2) und
- c) einem darin untergebrachten Messwerk (4) mit
- d) durch eine Sichtscheibe (8) ablesbaren
- e) Anzeigemitteln (6), wobei

- f) dem Zählergehäuse (2) eine individuelle, gerätespezifische Kennzeichnung (28) zugeordnet ist, gekennzeichnet durch
- g) ein Kennzeichnungsteil (30), das
- h) die Kennzeichnung (28) trägt,
- i) ursprünglich separat war und
- j) unlösbar bzw. gegen ein nachträgliches unbeabsichtigtes Entfernen gesichert von außen am fertig montierten Wasserzähler (1) über eine schnappbare Formschlussverbindung befestigt ist.

4. Der Patentanspruch 1 ist nicht rechtsbeständig. Ihm steht der von der Klägerin geltend gemachte Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit entgegen. Die Neuheit seines Gegenstands mag zwar gegeben sein; er beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit, weil er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.

Der hier zu berücksichtigende Fachmann ist ein Maschinenbauingenieur mit Hochschulabschluss, der über mehrjährige Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung von Wasserzählern verfügt.

Die in der Patentbeschreibung genannte DE-AS 2 239 909, im folgenden Druckschrift (1), zeigt einen Wasserzähler mit einem Zählergehäuse 1 und einem darin untergebrachten Messwerk 3, das durch eine Sichtscheibe 10 ablesbare Anzeigemittel 16 aufweist (Merkmale a, b, c, d, e). Dem Zählergehäuse ist eine individuelle gerätespezifische Kennzeichnung zugeordnet, die von einem Kennzeichnungsteil (Kunststoffscheibe 18) getragen wird (Merkmale f, g, h). In der Beschreibung (Sp 2 Z 3 - 13) ist im Zusammenhang mit der Schilderung des Standes der Technik angegeben, dass ein Kennzeichnungsteil (Typenschild) mit der Kennzeichnung auch außen am Gehäuse oder am Zählerkopf durch Vernieten, Verschrauben oder dergleichen befestigt werden kann. In diesem Fall wird das ursprünglich separate Kennzeichnungsteil nachträglich von außen am fertig montierten Wasserzähler

angebracht und ist unlösbar bzw. gegen ein nachträgliches unbeabsichtigtes Entfernen gesichert befestigt (Merkmal i und Teilmerkmal j).

Das Anbringen des Kennzeichnungsteils durch Verschrauben oder Nieten hat den Nachteil, dass es relativ aufwendig ist (Druckschrift (1) Sp 2 Z 3 - 9). Der Fachmann sucht daher nach anderen Befestigungsmöglichkeiten. Dabei verfolgt er jedoch den in Druckschrift (1) vorgeschlagenen Weg nicht weiter, das Kennzeichnungsteil unterhalb der Sichtscheibe und damit innerhalb des Zählergehäuses anzubringen, denn damit würde er den Vorteil aufgeben, das Kennzeichnungsteil nachträglich am fertig montierten Wasserzähler befestigen zu können, was eine flexible Fertigung der Wasserzähler auf Vorrat erlaubt. Als schnelle und einfache Möglichkeit der Verbindung von zwei Bauteilen bietet sich für den Fachmann auf Grund seines Fachwissens eine schnappbare Formschlussverbindung an. Damit gelangt er in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruches 1.

5. Auch der Gegenstand des auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentanspruches 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bei dem aus Druckschrift (1) bekannten Wasserzähler wird die Sichtscheibe 10 mittels eines Schraubings 9 druckdicht gegen einen eine Gehäuseöffnung umschließenden Dichtrand (Gehäusestirnfläche 8) des Zählergehäuses verspannt. Zwischen der Sichtscheibe und einem umlaufenden, eine Sichtöffnung umschließenden, flanschartigen Ringkragen des Schraubings ist ein Ring angeordnet (Fig 1, ohne Bezugszeichen), der den vom Schraubring ausgeübten Druck auf die Sichtscheibe überträgt und daher als Druckring wirkt.

Der Patentanspruch 2 fügt dem Gegenstand des Patentanspruches 1 somit lediglich aus Druckschrift (1) bekannte Merkmale hinzu. Der Gegenstand des Patentanspruches 2 ergibt sich für den Fachmann daher ebenfalls in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

6. Der Gegenstand des auf den Patentanspruch 2 rückbezogenen Patentanspruches 3 beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 3 fügt dem nicht patentfähigen Gegenstand des Patentanspruches 2 lediglich das Merkmal hinzu, dass das Kennzeichnungsteil an dem Schraubring befestigt ist.

Zur Befestigung des Kennzeichnungsteils von außen am fertig montierten Wasserzähler kommen nur das Zählergehäuse und der Schraubring in Frage. Es steht im Belieben des Fachmanns, für welche der beiden Möglichkeiten er sich entscheidet. Die Befestigung des Kennzeichnungsteils am Schraubring ist für den Fachmann daher ohne weiteres möglich.

7. Der Gegenstand des Patentanspruches 4 ist neu, denn keine der bekannt gewordenen Druckschriften zeigt einen Wasserzähler mit allen Merkmalen des Patentanspruches 4.

Von dem aus Druckschrift (1) bekannten Wasserzähler unterscheidet sich der Wasserzähler nach Patentanspruch 4 durch die Befestigung des Kennzeichnungsteils mittels einer schnappbaren Formschlussverbindung.

Die in der Patentbeschreibung genannte DE-GM 7203114, im folgenden Druckschrift (2), betrifft einen Wasserzähler mit einem Zählergehäuse 1 und einem darin untergebrachten Messwerk (in den Figuren nicht dargestellt), das durch eine Sichtscheibe 6 ablesbare Anzeigemittel 18 aufweist. Dem Zählergehäuse ist eine gerätespezifische, individuelle Kennzeichnung zugeordnet, die von einem Kennzeichnungsteil (Datenträger 11, 15, 19) getragen wird. Das Kennzeichnungsteil war ursprünglich (vor dem Zusammenbau des Wasserzählers) separat und ist unlösbar bzw. gegen ein nachträgliches unbeabsichtigtes Entfernen gesichert entweder innen unter der Sichtscheibe im Wasserzähler (Fig 1, 2) oder außen auf der Sichtscheibe (Fig 3, 4) befestigt. Bei der Befestigung außen auf der Sichtscheibe wird der Datenträger 19 vom Rand des Verschlussrings 2 an die Sichtscheibe an-



gepresst. Eine schnappbare Formschlussverbindung ist nicht vorgesehen. Außerdem kann das Kennzeichnungsteil auch bei Anordnung oberhalb der Sichtscheibe entsprechend der Ausführungsform nach den Figuren 3 und 4 nur gleichzeitig mit der Montage der Sichtscheibe, also während des Zusammenbaus des Wasserzählers, befestigt werden.

Die Druckschrift (K1) betrifft eine Sichtscheibe (durchsichtiger Deckel 20) für Oberteile von Wasserzählern. Bei der Montage wird der Deckel 20 mit Druck in das Oberteil 14 der Wasseruhr eingeführt, bis an der Sichtscheibe angebrachte Haken 28 mit ihren Vorsprüngen in eine Nut des Oberteils greifen. Der Deckel kann dann nicht wieder herausgezogen werden. Aus der Zeichnung ist zu entnehmen, dass es sich bei der Verbindung von Oberteil und Deckel um eine schnappbare Formschlussverbindung handelt. Eine Kennzeichnung des Wasserzählers wird in (K1) nicht angesprochen. Es ist daher auch kein Kennzeichnungsteil vorhanden.

Die Klägerin hat für die bestrittene Vorveröffentlichung der Druckschrift (K2) keinen Beweis angetreten. Im übrigen lässt die Druckschrift (K2) nichts erkennen, was der Patentfähigkeit des Gegenstandes des Patentanspruches 4 entgegenstehen könnte.

Die Druckschrift (K3) betrifft einen Heizkostenverteiler mit einem Kennzeichnungsteil (Barcode-Clip), der ein Kennzeichen (Barcode) zur digitalen und visuellen Skalenidentifizierung trägt. Außerdem sind in der Zeichnung Arretierungen für den Barcode-Clip zu erkennen. Der Barcode-Clip kann offensichtlich auf den fertigen Heizkostenverteiler aufgesteckt werden. Es ist jedoch nicht festzustellen, ob es sich dabei um eine schnappbare Formschlussverbindung handelt. Ein Wasserzähler ist aus (K3) nicht entnehmbar.

Die Druckschrift (K4) zeigt einen Wasserzähler mit einem Zählergehäuse 1, einem Messwerk 4, Anzeigemitteln 8 und einer Sichtscheibe 9. Ein Kennzeichnungsteil wird nicht beschrieben.

Zu dem von der Klägerin schriftsätzlich erwähnten Wasserzähler der Firma Schlumberger aus dem Jahre 1995 liegen keine Unterlagen vor. Die Klägerin hat den Wasserzähler nicht - wie vorher angekündigt - in der mündlichen Verhandlung vorgelegt.

Aus den von der Beklagten genannten Seiten des Lexikons (B1) ist unter den Stichwörtern "formschlüssig" und "Formschlussverbindung" zu entnehmen, dass bei Überschreitung der übertragbaren Kraft eine formschlüssige Verbindung zerstört wird und eine Bewegung der verbundenen Teile in Schlussrichtung nur unter Zerstörung der Form möglich ist. Ein Wasserzähler wird in (B1) nicht beschrieben.

8. Der Gegenstand des Patentanspruches 4 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Keine der Druckschriften gibt dem Fachmann einen Hinweis auf konkrete Merkmale zur Befestigung des Kennzeichnungsteils mit Hilfe einer schnappbaren Formschlussverbindung. Auch unter Berücksichtigung seines Fachwissens und Fachkönnens gelangt er daher nur durch erfinderische Tätigkeit dazu, das Kennzeichnungsteil ringförmig auszugestalten und an dem Ringkragen des Schraubbrings zu befestigen.

Lediglich aus Druckschrift (K1) ist eine schnappbare Formschlussverbindung zu entnehmen. Diese dient aber nicht zur Befestigung eines Kennzeichnungsteils, sondern zum Einsetzen der Sichtscheibe in das Zählergehäuse während der Montage des Wasserzählers. Ein Schraubring mit einem Ringkragen zur Befestigung der Sichtscheibe ist bei dem Wasserzähler nach (K1) somit nicht notwendig und auch nicht vorgesehen. Daher kann die Druckschrift (K1) auch keinen Hinweis auf die Befestigung eines Kennzeichnungsteils an einem Ringkragen eines Schraubbrings geben.

Die Druckschrift (2) zeigt zwar in Figur 3 ein ringförmiges Kennzeichnungsteil, das jedoch auf der Sichtscheibe aufliegt und durch den Ringkragen des Schraubbrings gegen die Sichtscheibe gedrückt wird. Hinweise auf die Befestigung des ringförmigen Kennzeichnungsteils an dem Ringkragen sind aus (2) nicht zu entnehmen.

Die weiteren Wasserzähler betreffenden Druckschriften zeigen weder ein ringförmiges Kennzeichnungsteil noch eine schnappbare Formschlussverbindung zur Befestigung eines Kennzeichnungsteils an einem Ringkragen. Sie können daher den Fachmann nicht zum Gegenstand des Patentanspruches 4 führen.

Die einen Heizkostenverteiler betreffende Druckschrift (K3) liegt vom Fachgebiet der Wasserzähler weiter ab. Der in (K3) beschriebene Heizkostenverteiler weist zwar ein Kennzeichnungsteil in Form eines rechteckförmigen Clips auf. Hinweise auf die Befestigung eines ringförmigen Kennzeichnungsteils an einem Ringkragen eines Schraubbrings kann (K3) jedoch nicht geben.

9. Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 5 ist neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Patentanspruch 5 beschreibt - insoweit inhaltsgleich mit Anspruch 4 - ebenfalls die die Patentfähigkeit begründende ringförmige Ausbildung des Kennzeichnungsteils zur Befestigung an dem Ringkragen des Schraubbrings und enthält darüber hinaus weitergehende Merkmale: Er ist durch den Stand der Technik daher erst recht nicht nahegelegt, sondern eigenständig schutzfähig.

10. Die weiteren Patentansprüche werden, soweit sie auf Anspruch 4 oder 5 unmittelbar oder mittelbar zurückbezogen sind, von diesem mitgetragen. Soweit dies nicht der Fall ist, erleiden die hingegen das Schicksal der Ansprüche 1 bis 3, weil sie nichts eigenständig Erfinderisches hergeben.

11. So fallen die sich durch die direkte Rückbeziehung auf die Patentansprüche 1 bis 3 ergebenden Gegenstände des Patentanspruchs 9, weil die einstückige Ausbildung des Kennzeichnungsteils aus Kunststoff eine rein handwerkliche Maßnahme darstellt, die im Belieben des Fachmanns steht.

12. Auch die in den Patentansprüchen 10 und 11 angegebenen zusätzlichen Merkmale können die erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Für den Fachmann ist es selbstverständlich, die Kennzeichnung auf der Sichtfläche des Kennzeichnungsteils anzuordnen. Ein in seiner Verschlusslage das ringförmige Kennzeichnungsteil vollständig überdeckender Klappdeckel ist aus Druckschrift (2) (Fig 3) bekannt.

13. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 92 Abs 1 Satz 1 ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO. Die Aufteilung der Kosten ergibt sich daraus, dass das Patent durch die vorliegende Entscheidung einen wesentlichen Teil seines auf Grund des allgemein formulierten Patentanspruchs 1 breiten Umfangs verloren hat.

Dr. Schwendy    Obermayer    Schuster    Dr. Hartung    Dr. Zehendner

Be