



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
19. August 2009

4 Ni 53/07

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das Patent DE 100 48 229

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. August 2009 durch die Richterin Friehe als Vorsitzende sowie die Richter Dr.-Ing. Kaminski, Dipl.-Ing. Groß, Dr.-Ing. Scholz und die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 100 48 229 wird für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.
- III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des deutschen Patents 100 48 229 (Streitpatent), das am 21. September 2000 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines rechnergesteuerten Vermittlungssystems zur Bereitstellung kostenpflichtiger Dienstleistungen und umfasst 8 Patentansprüche, die vollständig angegriffen sind. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zum Betrieb eines rechnergesteuerten Vermittlungssystems zur Bereitstellung kostenpflichtiger Dienstleistungen bei dem einem Automaten ein Code entnommen wird, der mittels einer Telekommunikationseinrichtung übertragbar ist und der nach der Übertragung die Bereitstellung der Dienstleistung bewirkt, **dadurch gekennzeichnet**, dass einem Rechner im Automaten die über eine Eingabeeinheit eingegebenen Daten zu einer gewünschten Dienstleistung und die von einer Einzeleinheit erfassten Daten zu dem zu dieser Dienstleistung eingezahlten Geldbetrag zugeleitet werden;

der Rechner diese Daten verarbeitet und über eine Onlineverbindung einem Zentralrechner übermittelt, der Zentralrechner diesen Daten einen Code zuordnet und die Daten mit dem Code abspeichert und mindestens den Code dem Rechner online übermittelt und dieser mindestens den Code über eine Ausgabeeinheit im Automaten ausgibt und bei Übermittlung des Codes durch eine Telekommunikationseinrichtung an den Zentralrechner, dieser die gespeicherten Daten aktiviert und die Bereitstellung der Dienstleistung bewirkt.

Hinsichtlich der abhängigen Ansprüche 2 bis 8 wird auf das Streitpatent Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Streitpatents weder neu sei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Sie stützt sich hierzu auf die Dokumente

EP 1 128 340 A1 - K3

WO 98/47112 A1 - K4

WO 96/41462 A1 - K5

DE 100 20 900 A1 - K6

DE 200 07 727 U1 - K8

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 100 48 229 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte ist der Ansicht, die Klage sei unzulässig. Die Parteien hätten zum Zwecke der Verwertung des Streitpatents über Jahre hinweg zusammengearbeitet, wobei diese Zusammenarbeit einen gesellschaftsähnlichen Charakter aufgewiesen habe. Dem Nichtigkeitsbeklagten sei versprochen worden, er werde an einer noch zu gründenden Verwertungsgesellschaft bezüglich des Streitpatents mit Gesellschaftsanteilen beteiligt. Er legt hierzu eine Kopie eines von keiner der Parteien unterzeichneten „Letters of intent“ vor, der auf den 10. März 2001 datiert ist, ferner Ausdrucke von Emails, in denen auf diesen „Letter of intent“ Bezug genommen ist. Ferner legt er eine „Vereinbarung zwischen den Unterzeichnern“ vom 12./18. November 2003 vor, die von beiden Parteien unterzeichnet wurde und einerseits eine Vereinbarung enthält, nach der mit einer Sonderzahlung von ... Euro zuzüglich Umsatzsteuer sowie der Bezahlung von bestimmten offenen Rechnungen sowie nachzuweisender Reisekosten „alle gegenseitigen Ansprüche an t... oder an ein mit ihr verbundenes Unternehmen aus der Zusammenarbeit aus dem E-Loading-Projekt bis einschließlich Oktober 2003 abgegolten“ sind. Andererseits sind in diesem Vertrag Lizenzrechte angesprochen, wobei die Regelung enthalten ist: „Es ist keine Exklusivität einer möglichen Lizenz vereinbart.“

Nach alledem sei es der Klägerin als Lizenznehmerin des Beklagten verwehrt, Nichtigkeitsklage zu erheben.

Der Beklagte ist der Ansicht, der Gegenstand des Streitpatents patentfähig, insbesondere sei er neu und beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Klägerin meint, die Vereinbarung vom 12./18. November 2003 enthalte noch keinen Lizenzvertrag, sondern lediglich eine Absichtserklärung. Vorsorglich hat sie diesen mit Schreiben vom 21. Januar 2008 gekündigt.

Entscheidungsgründe

I.

Die Klage ist zulässig und begründet.

1. Die Klage ist zulässig. Insbesondere besteht zwischen den Parteien kein besonderes Vertrauensverhältnis, das mit einer stillschweigenden Nichtangriffsverpflichtung verbunden wäre, so dass die Nichtigkeitsklage wegen unzulässiger Rechtsausübung als unzulässig anzusehen wäre.

Zu einer Gesellschaft zwischen den Parteien - wie im vorgelegten Letter of intent vorgesehen - ist es nicht gekommen. Vielmehr hat man sich schließlich mit der Vereinbarung vom 12./18. November 2003 darauf geeinigt, dass alle gegenseitigen Ansprüche bis zum Oktober 2003 durch eine Sonderzahlung und die Bezahlung bestimmter Kosten seitens der Klägerin abgegolten wurden. Es kann auch dahinstehen, ob diese Vereinbarung bereits einen Lizenzvertrag enthält oder nur eine Absichtserklärung. Denn nicht jeder Lizenzvertrag schließt die Berechtigung des Lizenznehmers aus, mit einer Nichtigkeitsklage gegen das lizenzierte Patent vorzugehen. Insbesondere ist bei einfacher, nicht ausschließlicher Lizenz der Lizenznehmer nicht gehindert, die Nichtigkeit des Patents geltendzumachen. Vorliegend ist dem Vertrag vom 12./18. November 2003 wörtlich zu entnehmen, dass hinsichtlich einer möglichen Lizenz keine Exklusivität vereinbart ist. Damit ist die

Nichtigkeitsklage nicht wegen der vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien unzulässig.

2. Die Klage erweist sich als begründet.

Denn das Verfahren gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 ergibt sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

II.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines rechnergesteuerten Vermittlungssystems zur Bereitstellung kostenpflichtiger Dienstleistungen. Hierzu gehören insbesondere vorausbezahlte Telefongespräche, bei denen der Kunde ein Telefonguthaben erwirbt, das er Abtelefonieren kann. Hierzu sind Prepaid-Karten gebräuchlich, die über eine Code-Nummer verfügen, über welche der Kunde auf sein Guthaben zugreifen kann (vgl. Abs. [0003] der Streit-PS).

Die mit dem Erwerb einer solchen Telefonkarte sowohl für den Händler als auch für den Kunden verbundenen Aufwendungen und auch das mit einem Automatenvertrieb solcher Telefonkarten verbundene Risiko des Diebstahls werden in der Streitpatentschrift als nachteilig erläutert (vgl. Abs. [0006]).

2. Vor diesem Hintergrund sieht es das Streitpatent als Aufgabe an, das Aufladekarten-Prinzip, mit dem Guthaben auf Konten aufgeladen werden, auch ohne Aufladekarten betreibbar zu machen (Abs. [0007]).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent in seinem - mit einer eingefügten Gliederung versehenen - Patentanspruch 1 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor.

„A) Verfahren zum Betrieb eines rechnergesteuerten Vermittlungssystems zur Bereitstellung kostenpflichtiger Dienstleistungen,

B) bei dem einem Automaten ein Code entnommen wird, der mittels einer Telekommunikationseinrichtung übertragbar ist und der nach der Übertragung die Bereitstellung der Dienstleistung bewirkt,

gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

C) ein Rechner im Automaten

C1) bekommt die über eine Eingabeeinheit eingegebenen Daten zu einer gewünschten Dienstleistung zugeleitet,

C2) bekommt die von einer Einzahlseinheit erfassten Daten zu dem zu dieser Dienstleistung eingezahlten Geldbetrag zugeleitet,

C3) verarbeitet diese Daten und übermittelt sie über eine Online-Verbindung einem Zentralrechner,

D) der Zentralrechner

D1) ordnet diesen Daten einen Code zu,

D2) speichert die Daten mit dem Code ab und

D3) übermittelt mindestens den Code dem Rechner online,

E) der Rechner gibt mindestens den Code über eine Ausgabereinheit im Automaten aus,

F) bei Übermittlung des Codes durch eine Telekommunikationseinrichtung an den Zentralrechner aktiviert dieser die gespeicherten Daten und bewirkt die Bereitstellung der Dienstleistung.“

4. Der Patentanspruch 1 bedarf hinsichtlich mehrerer Merkmale einer Auslegung unter Berücksichtigung der Patentbeschreibung, um den unter Schutz gestellten Gegenstand zu ermitteln und mit dem Stand der Technik vergleichen zu können.

4.1 Das Wissen und Können des hier zuständigen Fachmanns ergibt sich nach übereinstimmender Sicht der Beteiligten und des Senats als Summe dessen, was einem Betreiber von Vertriebs-Automaten hinsichtlich der Technik, Bedienung und der Vertriebskonzepte aus jahrelanger Erfahrung bekannt ist, um ein neues Produkt erfolgreich am Markt einzuführen, und dessen, was ein mit der Technik und Programmierung von über Telekommunikationseinrichtungen vernetzten Automa-

ten langjährig erfahrener Programmierer beherrscht (vgl. BGH GRUR 86, 798 - Abfördereinrichtung für Schüttgut).

Einer bestimmten Hochschulausbildung bedarf es auf diesem - sehr stark von der Praxiserfahrung her geprägten - Fachgebiet nach Ansicht des Senats nicht.

4.2 Der Patentanspruch 1 bedient sich zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 einer verteilten und über Telekommunikations-Verbindungen vernetzten Struktur von Geräten, zu denen ein **Automat** gehört, der einen Rechner, eine Eingabeeinheit, eine Einzahlseinheit und eine Ausgabeeinheit aufweisen muß, und zu denen auch ein **Zentralrechner** gehört.

Diese Geräte sind insoweit Gegenstand des beanspruchten Verfahrens, als ihre technische Ausgestaltung die beanspruchte Verfahrensführung ermöglichen muss.

4.3 Der Übertragung bzw. Übermittlung eines Codes mittels einer Telekommunikationseinrichtung (Merkmale B und F) kommt nach dem Verständnis des Fachmanns keine andere Bedeutung zu als einer üblichen Online-Verbindung/-Übermittlung (Merkmale C3) bzw. D3)). Denn beide betreffen digitale Datenübertragungen, für die permanent oder bedarfsweise ein Übertragungskanal zur Verfügung steht.

Der „Rechner im Automaten“ (Merkmal C), der in den Merkmalen D3) und E) jeweils nur als „Rechner“ bezeichnet ist, muss selbstverständlich einen Speicher aufweisen, damit er die ihm zugeleiteten Daten verarbeiten kann (Merkmal C3), worunter der Fachmann zumindest die Verknüpfung der angeforderten Dienstleistung (Merkmal C1) mit der zugehörigen Einzahlung (Merkmal C2) versteht, bedarfsweise ergänzt durch eine Kennung des Automaten, an dem der Kunde auf die Ausgabe des vorbezahlten Codes wartet.

Dieser Speicher muss (lediglich) so groß, sein dass er die ihm zugeleiteten Daten verarbeiten kann. Er muss seinen Inhalt auch nur so lange speichern können, bis die verarbeiteten Daten an den Zentralrechner übermittelt sind (Merkmal C3).

Wenn den verarbeiteten und übermittelten Daten anschließend gemäß Merkmal D1) ein Code zugeordnet wird, so versteht der Fachmann hierunter im einfachsten Fall deren Verknüpfung mit einer PIN-Nummer, die der Zentralrechner aus einem Speicher abrufen kann.

Die vom Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Ansicht, der Anspruch 1 lehre im Merkmal D1), dass der zuzuordnende Code (z. B. eine PIN-Nummer) erst nach der Übermittlung der Daten generiert werde, im Unterschied zum üblichen Vorgehen von Telekommunikations-Anwendungen, die auf einen Vorrat von fest vorgegebenen PIN-Nummern zugreifen würden, findet weder im allgemeinen fachmännischen Verständnis des Begriffs „zuordnen“ noch in der Streitpatentschrift ein Stütze.

Denn im Zusammenhang mit codierten Informationen genügt hier die eindeutige und dauerhafte Verknüpfung einer bevorrateten und nur einmal vorhandenen PIN-Nummer mit einer jeweiligen Kundenanforderung, um das Ziel zu erreichen, für eine an einem bestimmten Automaten vorausbezahlte Dienstleistung einen (Zugriffs-)Code an genau diesem Automaten an den wartenden Kunden auszugeben.

Ob diese als „Produkt“ bereitliegt, das nur ausgeliefert wird, wie der Patentinhaber vorgetragen hat, oder erst nach dem Eingehen einer bezahlten Anforderung einer PIN-Nummer generiert wird, ist für die Bereitstellung der kostenpflichtigen Dienstleistung ohne Belang.

Der Hinweis des Patentinhabers auf die im Absatz [0005] der Streitpatentschrift genannte Codeerzeugungseinrichtung kann zu keinem anderen Verständnis des Merkmals D1) führen, weil diese dort nur im Blick auf den der Streitpatentschrift zugrundeliegenden Stand der Technik erwähnt und darüber hinaus auch noch als nachteilig beschrieben ist.

Für Anwendungen, die üblicherweise unbegrenzt verkauft werden können, insbesondere das in der Streitpatentschrift durchgehend genannte vorausbezahlte Te-

lefonieren (Abs. [0001], [0003] bis [0006]) und das anhand des entsprechenden einzigen Ausführungsbeispiels beschriebene Nachladen eines Gebührenkontos (Abs. [0013] bis [0016]), aber auch die Bereitstellung von Haushaltsstrom (Abs. [0001]) als einzigem weiterem vorteilhaften Anwendungsgebiet (Abs. [0017]), ist ein im Zentralrechner gespeicherter Code/PIN auch nicht ersichtlich nachteilig gegenüber einem erst zum Zwecke der Zuordnung generierten Code/PIN.

Dass das anspruchsgemäße Verfahren bei nur begrenzt zur Verfügung stehenden Dienstleistungen - z. B. die vom Patentinhaber erwähnten Kinokarten - scheitern müsste, wenn ohne Rücksicht auf die noch zur Verfügung stehenden Plätze vorher abgespeicherte PIN-Nummern zugeordnet würden, kann dahingestellt bleiben. Denn der geltende Patenanspruch 1 ist nicht auf diesen Fall beschränkt und könnte - mangels Erwähnung einer einzigen Anwendung mit begrenzter Dienstleistungsmenge in der Streitpatentschrift - auch nicht entsprechend beschränkt werden, um den Patentgegenstand dadurch gegenüber dem Stand der Technik weiter abzugrenzen.

Wenn gemäß Merkmal F) der Zentralrechner die Bereitstellung der Dienstleistung bewirkt, so versteht der Fachmann hierunter nicht nur einen von der Telefongesellschaft völlig losgelösten Vorgang, von dem diese erst zu einem beliebig späteren Zeitpunkt im Rahmen einer Abrechnung erfährt. Auch eine vom Zentralrechner über das Netzwerk angestoßene Bereitstellung der Dienstleistung fällt unter dieses Merkmal. Denn der patentgemäße Rechner (4) ist bereits zur Verwaltung der PIN-Nummern mit der Telefongesellschaft (Zentralrechner 8) über entsprechende online-Verbindungen (gestrichelte Linien in Fig. 1) verbunden.

5. Das Verfahren gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 ist gegenüber der als **Anlage K4** entgegenhaltenen, vorveröffentlichten WO 98/47112 A1 zwar neu. Jedoch ergibt sich das beanspruchte Verfahren für den Fachmann in naheliegender Weise aus dieser - nach Auffassung des Senats den nächstkommenden Stand der Technik beschreibenden - Druckschrift.

5.1 Die WO 98/47112 A1 betrifft ein Verfahren zum elektronischen Verkaufen insbesondere von vorausbezahlten Telefongesprächen und ein System hierfür (Titel). Die anhand der Figur 1 beschriebene Gerätestruktur bildet ein elektronisches Netzwerk (electronic network, S. 2 Z. 12), d. h. ein rechnergesteuertes Vermittlungssystem, das einen als „NETWORK DEVICE (KIOSK)“ bezeichneten Automaten mit einem Rechner aufweist.

Entgegen dem Vortrag des Patentinhabers in der mündlichen Verhandlung, bei dem bekannten NETWORK DEVICE handele es sich lediglich um ein Terminal ohne eigenen Speicher, konnte der Senat sich angesichts der anderslautenden Offenbarung in dieser Druckschrift nicht folgen. Denn dieses Network Device besteht (consists of) insbesondere aus Bildschirm, Drucker, sicherer Tastatur, Banknoten-Annahme, Prozessor und Kartenleser (S. 8 Z. 11 bis 15). Ein solche Gerätekonfiguration beinhaltet mit dem Prozessor einen Rechner und bedarf damit auch eines - zumindest die unmittelbaren Ein- und Ausgabevorgänge betreffenden Speichers, der vom Fachmann hier mitgelesen wird.

Mit dem SWITCH ist dort auch ein Zentralrechner vorhanden, der die zur Verfahrensführung benötigten Netzwerkverbindungen steuert (S. 10 Z. 9 bis 18 und S. 11 Z. 7 bis 9), insbesondere den Zugriff auf PIN-Nummern, die in einer Datenbank gespeichert sind, die der Switch nutzt (S. 13 Z. 6 und 7).

Bei den als „Network“ bezeichneten Verbindungen zwischen NETWORK DEVICE, SWITCH und weiteren Komponenten des Systems handelt es sich insbesondere um Online-Verbindungen (traditional telecom infrastructure) als Bestandteil der schon lange vor dem Anmeldetag des Streitpatents zur Verfügung stehenden Netzwerk-Technologie (S. 10 Z. 3 bis 8), für die die erforderlichen Telekommunikationseinrichtungen hier ebenfalls vom Fachmann mitgelesen werden, da sie vorausgesetzt werden konnten bei der Abfassung der Druckschrift **K4**) und deshalb nicht beschrieben zu werden brauchten.

5.2 Im Zusammenhang mit Figur 1 der **Anlage K4** ist demnach mit den Worten des Anspruchs 1 beschrieben ein

- A) Verfahren zum Betrieb eines rechnergesteuerten Vermittlungssystems (s. o.) zur Bereitstellung kostenpflichtiger Dienstleistungen (pre-paid Handy-Telefonate, S. 7 Z. 14 und 15),
- B) bei dem einem Automaten (NETWORK DEVICE (KIOSK) ein Code (PIN) entnommen wird (S. 11 Z. 4 und 4, S. 18 Z. 18 bis S. 19 Z. 3), der mittels einer Telekommunikationseinrichtung übertragbar ist (Fig. 1 i. V. m. S. 13 Z. 9 bis 11) und der nach der Übertragung die Bereitstellung der Dienstleistung bewirkt.

Schon das bekannte Verfahren weist auch folgende weitere Merkmale des Anspruchs 1 auf:

- C) ein Rechner im Automaten (s. o.)
- C1) bekommt die über eine Eingabeeinheit (secure keyboard, S. 8 Z. 12) eingegebenen Daten zu einer gewünschten Dienstleistung zugeleitet (S. 14 Z. 3 und 4),
- C2) bekommt die von einer Einzahlseinheit („note acceptor“ für Bareinzahlungen, vgl. S. 9 Z. 8 bis 10, oder „card reader“ für bargeldlose Einzahlungen, vgl. S. 9 Z. 13) erfassten Daten zu dem zu dieser Dienstleistung eingezahlten Geldbetrag zugeleitet (S. 16 Z. 3 bis 9),
- C3) verarbeitet diese Daten (denn ohne zumindest eine Verknüpfung dieser beiden Daten mit einer Kennung des jeweiligen Automaten wüsste der Zentralrechner nicht, welche PIN an welchen Automaten zu übermitteln ist, s. o.) und übermittelt sie über eine Online-Verbindung einem Zentralrechner (SWITCH, S. 16 Z. 3 bis 5),
- D) der Zentralrechner (SWITCH)
- D1) ordnet diesen Daten einen Code zu (indem er eine PIN von einer lokalen Datenbank 5 abfragt, S. 18 Z. 7 und 8)
- D2) speichert die Daten mit dem Code (PIN) ab (der Vorgang wird protokolliert, S. 18 Z. 13 und 14) und
- D3) übermittelt mindestens den Code (PIN) dem (im NETWORK DEVICE enthaltenen) Rechner online (über die Verbindung 3 in Fig. 1, S. 18 Z. 8 und 9),
- E) der Rechner (im NETWORK DEVICE) gibt mindestens den Code (PIN) über eine Ausgabeeinheit im Automaten aus (S. 18 Z. 18 bis S. 19 Z. 3),

F)^{teilweise} die Übermittlung des Codes durch eine Telekommunikationseinrichtung bewirkt die Bereitstellung der Dienstleistung (Verbindung 6 in Fig. 1 i. V. m. S. 19 Abs. 2: Bereitstellung des Gesprächsguthabens).

Bei dem in der Druckschrift WO 98/47112 A1 beschriebenen Verfahren wählt der Kunde zur Bereitstellung des bezahlten Guthabens die Telefongesellschaft (TELEPHONE COMPANY), die die an ihn übermittelte PIN zur Verfügung gestellt hat (S. 13 Z. 9 bis 11, S. 19 Z. 6 bis 8), um auf das vorbezahlte Gesprächsguthaben verfügen zu können.

Mit dem insoweit bekannten Verfahren ist damit auch schon die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe gelöst, das Aufladekarten-Prinzip, mit dem Guthaben auf Konten aufgeladen werden, auch ohne Aufladekarten betreibbar zu machen (Abs. [0007] der Streitpatentschrift).

Das Verfahren gemäß dem Anspruch 1 des Streitpatents unterscheidet sich demnach von dem dort bekannten dadurch,

- dass der Code *an den Zentralrechner* übermittelt wird, und
- dass *der Zentralrechner* die gespeicherten Daten aktiviert und die Bereitstellung der Dienstleistung bewirkt.

Dieser Unterschied kann aber die Patentfähigkeit des beanspruchten Verfahrens nicht begründen.

Denn zumindest für solche Kunden, die nach dem Aufladen unmittelbar auf die eben bezahlte Dienstleistung zugreifen möchten, wäre es eine interessante Alternative, die üblicherweise umfangreiche PIN-Nummer zur Freischaltung des Guthabens nicht mühsam an ihrer Handytastatur eingeben zu müssen, sondern bequem an der üblicherweise mit großen, gut bedienbaren Tasten versehenen Tastatur (secure keyboard) des Automaten eingeben zu können, der ihnen soeben die PIN-Nummer ausgegeben hat.

Auch wirtschaftliche Gründe (Stichwort „Outsourcing“) können es für die Telefongesellschaft interessant machen, die Freischaltung der bezahlten Einheiten zumindest wahlweise dem Betreiber des elektronischen Netzwerks zu übertragen, das ja schon stellvertretend für die Telefongesellschaft den Bezahlvorgang abwickelt und die PIN-Nummern an den Kunden ausgibt.

Es bedarf daher für den Fachmann lediglich eines z. B. im Bereich der bequemen Bedienung und/oder des Marketings liegenden Anlasses, um dem Kunden die Möglichkeit zu eröffnen, gleich nach Ausgabe der PIN auch den letzten Schritt (S. 19 Abs. 2: step 9) des bekannten Verfahrens am Automaten selbst durchzuführen statt über ein Telefonat mit der Telefongesellschaft.

Dass er eine solche Möglichkeit technisch dem Zentralrechner (SWITCH) zuweist, der auch den Code (PIN) übermittelt bekommt (S. 12 Z. 18 bis 20), und in seiner Funktion als Zentralrechner des Netzwerks dann auch die Bereitstellung der Dienstleistung - direkt oder indirekt, wie im Zusammenhang mit der dem Fachmann im Anspruch 1, Merkmal F) gegebenen Lehre (s. o.) - bewirkt, liegt dann für den Fachmann auf der Hand.

Denn in vergleichbarer Funktion ist der Zentralrechner bereits bei der Anforderung und Ausgabe des Codes tätig.

5.3 Für die erteilten Ansprüche 2 bis 8 wurde ein eigenständiger erfinderischer Gehalt nicht geltend gemacht.

Der Senat kann einen solchen auch nicht erkennen, insbesondere im Hinblick darauf, dass bei dem aus der WO 98/47112 A1 bekannten Verfahren bereits Wartungsanforderungen (maintenance call, S. 10 Z. 13 bis 15), d. h. Betriebsdaten im Sinne der erteilten Ansprüche 3 bis 7 übermittelbar sind, und dass bei dem aus der als **Anlage K5)** entgegengehaltenen WO 96/41462 A1 bekannten Verfahren für zur Bereitstellung kostenpflichtiger Dienstleistungen eine bereits eingeleitete Anforderung im Fehlerfall rückgängig gemacht wird (S. 13 Z. 16 bis 19), wie es im

erteilten Anspruch 2 als Weiterbildung des Verfahrens nach Anspruch 1 beansprucht ist.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 709 ZPO.

Friehe

Dr. Kaminski

Groß

Dr. Scholz

Richterin Dr. Kober-
Dehm ist wegen Ab-
ordnung an den Bun-
desgerichtshof an
der Unterschrift ver-
hindert.
Friehe

Bb