



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 33/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. Oktober 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

gegen

...

betreffend das Patent 102 38 692

hat der 23. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Strößner, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Friedrich, der Richterin Dr. Hoppe und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Zebisch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G08C des Deutschen Patent- und Markenamts hat das am 20. August 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldete und mit der DE 102 38 692 A1 offengelegte Patent 102 38 692 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Verfahren zum unidirektionalen Übertragen von Messdaten“ durch Beschluss vom 23. Juli 2007 erteilt. Das Patent wurde am 15. November 2007 mit der DE 102 38 692 B4 veröffentlicht.

Anmelder des Patents war Prof. Dr. Z.... Dieser hat im Zuge der Gründung der „Prof. Dr. Z... und Partner GbR“ am 17. Juli 2003 „...alle Vermögensgegenstände seiner bisher als Einzelunternehmen ausgeübten Forschungs- und Erfindungstätigkeit“, auf diese GbR übertragen. Wegen der Einzelheiten wird auf die Vereinbarung vom 17. Juli 2003 (Bl. 222 d.A.) verwiesen. Die Umschreibung des Streitpatents auf die „Prof. Dr. Z... und Partner GbR“ im Register des Deutschen Patent- und Markenamts erfolgte am 21. Februar 2011.

Im Prüfungsverfahren hat die Prüfungsstelle den Stand der Technik gemäß der folgenden Druckschrift zitiert:

D1 DE 199 59 545 A1

Gegen das Patent haben die Einsprechenden zu 1 und 2 jeweils mit Schriftsatz vom 15. Februar 2008, am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt über Fax eingegangen, fristgerecht Einspruch erhoben. In ihren Schriftsätzen haben sie beide beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen (§ 61 PatG). Als Widerrufsgründe haben beide Einsprechende fehlende Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) angegeben. Sie haben sich dabei sowohl auf fehlende

Neuheit (§ 3 PatG) als auch auf fehlende erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG) gestützt. Zusätzlich hat sich die Einsprechende zu 2 noch auf den Widerrufsgrund der fehlenden Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) berufen.

Die Einsprechenden haben sich bei ihrer Begründung im Hinblick auf die fehlende Neuheit und die mangelnde Patentfähigkeit neben der von der Prüfungsstelle genannten Druckschrift D1 und der in der Anmeldung zitierten Druckschrift

D2 DE 42 25 042 A1

noch auf die Druckschriften

D3 EP 1 077 438 A1 und

D4 U.Tietze, Ch.Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik, Zehnte Auflage, Springer Verlag Berlin, 1993, S. 240 bis 253

gestützt.

Auf den Einspruch hin hat der seinerzeit im Register als Patentinhaber eingetragene Prof. Dr. Z... mit Schriftsatz vom 26. Januar 2009, beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag per Fax eingegangen, das Patent verteidigt und beantragt, die Einsprüche zurückzuweisen und das Patent unverändert aufrechtzuerhalten.

Mit Bescheid vom 20. August 2009 hat die Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts zu den Einsprüchen Stellung genommen und den Beteiligten mitgeteilt, dass sie dazu tendiere, das Patent auf Grund von § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG zu widerrufen, da der Gegenstand des Anspruchs 1 in seinem Umfang über den Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung hinaus gehend erscheine. Auch nach einem Beheben dieses Mangels durch Beschränkung auf das ur-

sprünglich Offenbarte erscheine der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht patentfähig.

Die Patentabteilung hat den Beteiligten diesen Bescheid zunächst mit einer Äußerungsfrist von 3 Monaten zugestellt, die Frist aber später bis zum 10. Februar 2010 verlängert.

Mit Schriftsatz vom 23. März 2010 hat sich die Einsprechende zu 1 der im Bescheid der Prüfungsabteilung geäußerten Beurteilung, dass der Anspruch 1 des Streitpatents gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert sei, angeschlossen.

Am 8. April 2010 hat die Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts im schriftlichen Verfahren beschlossen, das Streitpatent zu widerrufen. Dieser Beschluss wurde am 29. April 2010 an den Dokumentenversand übergeben und sowohl dem ursprünglichen Einspruchsgegner als auch beiden Einsprechenden am 4. Mai 2010 zugestellt. Die am 28. April 2010 per Fax eingegangene Eingabe des damaligen Einspruchsgegners, welche auch einen Satz neuer Ansprüche und einen Antrag auf eine mündliche Verhandlung enthält, ist dabei nicht berücksichtigt worden. Als Widerrufgrund wird im Beschluss in erster Linie die im Zwischenbescheid aufgeführte unzulässige Erweiterung genannt und wie in diesem ausgeführt, dass auch ein von dieser unzulässigen Erweiterung befreiter Anspruch 1 nicht patentfähig wäre.

Gegen diesen Beschluss hat der damalige Einspruchsgegner, Prof. Dr. Z..., mit Schriftsatz vom 23. Mai 2010, am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt per Fax eingegangen, Beschwerde eingelegt.

Der bis zum 21. Februar 2011 im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes als Patentinhaber eingetragene Einspruchsgegner und Beschwerdeführer, Prof. Dr. Z..., verstarb am 13. April 2012. Er hat mit Erbvertrag

UR-Nr. 303/07 des Notars Dr. Schröder in Paderborn seine Ehefrau Z..., die jetzige Beschwerdeführerin, zur Alleinerbin bestimmt. Der Senat hat die Akte 33 IV 512/07 des Amtsgerichts Paderborn, betreffend den Nachlass des verstorbenen Prof. Dr. Z... beigezogen und zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht.

Nachdem die Einsprechenden ihre Zustimmung zu einer Übernahme des Verfahrens durch die „Prof. Dr. Z... und Partner GbR“ verweigert haben, hat der Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin erklärt, zugleich die „Prof. Dr. Z... und Partner GbR“ zu vertreten. In den Sitzungen am 3. April 2014 und am 21. Oktober 2014 hat er deren Beitritt als Streithelferin auf Seiten der Beschwerdeführerin erklärt.

Die Beschwerdeführerin behauptet, die Streithelferin sei materiell-rechtliche Inhaberin des Patents und habe sie zu Änderungen des Streitpatents, insbesondere zu Änderungen der Patentansprüche autorisiert.

Die Streithelferin hat zum Nachweis ihrer Existenz, ihrer Gesellschafter und der Übertragung des Patents auf sie den Gesellschaftsvertrag vom 17. Juli 2003 nebst seiner Vorbemerkung, diverse Änderungsverträge bzw. Nachträge hierzu sowie Schenkungsverträge betreffend die Übertragung von Gesellschaftsanteilen, auf die wegen der weiteren Einzelheiten Bezug genommen wird (Bl. 221 bis 233, 236 bis 237 d. A.), vorgelegt. Außerdem hat die Streithelferin das Original einer auf den 1. Juli 2014 datierenden Vollmachtsurkunde vorgelegt, der zu entnehmen ist, dass sie den Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin bevollmächtigt, auch sie in dem verfahrensgegenständlichen Beschwerdeverfahren beim Bundespatentgericht zu vertreten. Die Vollmachtsurkunde trägt die Unterschrift von Friedrich W. Ziegler, der ausweislich der vorgelegten Gesellschafterbeschlüsse vom 22. Mai 2010 und vom 20. Oktober 2010 im Rahmen eines arbeitsvertraglichen Verhältnisses mit der Streithelferin von deren Gesellschaftern zum Geschäftsführer bestimmt und zur Vornahme verschiedener Geschäfte ohne Zustimmung der

Gesellschafter bevollmächtigt worden ist. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgenannten Gesellschafterbeschlüsse (Bl. 234, 235 d. A.) verwiesen.

Der Senat hat die Beteiligten in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass das Patent in der erteilten Fassung eine unzulässige Erweiterung beinhalten dürfte, die nur durch einen Disclaimer beseitigt werden kann. Außerdem hat der Senat Bedenken im Hinblick auf die Patentfähigkeit verschiedener Ansprüche geäußert und diese im Einzelnen erläutert.

Die Beschwerdeführerin und deren Streithelferin haben daraufhin fünf neue Anspruchssätze als Hauptantrag bzw. als Hilfsanträge 1 bis 4 und einen Disclaimer eingereicht, der sich auf die Hilfsanträge 2 und 4 bezieht.

Sie beantragen:

1. Den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. April 2010 aufzuheben.
2. **(Hauptantrag)**
Das Patent 102 38 692.7-31 mit der Bezeichnung „Verfahren zum unidirektionalen Übertragen von Messdaten“ dem Anmeldetag 20. August 2002 beschränkt aufrechtzuerhalten auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 22 gemäß Hauptantrag vom 18. Oktober 2014 mit Merkmal h) in Anspruch 9 gemäß Zusatzblatt, jeweils eingegangen am 21. Oktober 2014 und

- Beschreibungsseiten 1 bis 10 vom 8. November 2013, eingereicht mit Schriftsatz vom 11. November 2013 , per Fax eingegangen am 11. November 2013 und Absätze [0045] bis [0123] der Beschreibung gemäß Patentschrift sowie

- 8 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 8 gemäß Patentschrift.

2 a) **(Hilfsantrag 1)**

Vorgenanntes Patent beschränkt aufrechtzuerhalten auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 22 gemäß Hilfsantrag 1 vom 12. September 2014 mit Merkmal h) in Anspruch 9 gemäß Zusatzblatt, jeweils eingegangen am 21. Oktober 2014 und

- vorgenannte Beschreibungsseiten und Zeichnungen mit Figuren.

2 b) **(Hilfsantrag 2)**

Vorgenanntes Patent beschränkt aufrechtzuerhalten auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 22 gemäß Hilfsantrag 2 vom 12. September 2014 mit Merkmal h) in Anspruch 9 gemäß Zusatzblatt, jeweils eingegangen am 21. Oktober 2014 und

- Disclaimer vom 3. April 2014/20. Oktober 2014, eingegangen am 21. Oktober 2014
- vorgenannte Beschreibungsseiten und Zeichnungen mit Figuren.

2 c) (Hilfsantrag 3)

Vorgenanntes Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 16 gemäß Hilfsantrag 3 vom 12. September 2014 mit Merkmal h) in Anspruch 3 gemäß Zusatzblatt, jeweils eingegangen am 21. Oktober 2014 und
- Beschreibungsseiten 1 bis 10 vom 8. November 2013, gemäß Schriftsatz vom 12. September 2014, eingegangen am 15. September 2014, und Absätze [0045] bis [0123] der Beschreibung gemäß Patentschrift sowie
- 8 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 8 gemäß Patentschrift.

2 d) (Hilfsantrag 4)

Vorgenanntes Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 16 gemäß Hilfsantrag 4 vom 12. September 2014 mit Merkmal h) in Anspruch 3

gemäß Zusatzblatt, jeweils eingegangen am 21. Oktober 2014 und

- Disclaimer vom 3. April 2014/20. Oktober 2014, eingegangen am 21. Oktober 2014 sowie

- Beschreibungsseiten 1 bis 10 vom 8. November 2013, gemäß Schriftsatz vom 12. September 2014, eingegangen am 15. September 2014, und Absätze [0045] bis [0123] der Beschreibung gemäß Patentschrift sowie

- 8 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 8 gemäß Patentschrift.

Die Einsprechenden beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechenden sind der Ansicht, das Streitpatent sei zu widerrufen.

Die Einsprechende zu 1 meint, die Beschwerdeführerin sei nicht berechtigt, über das Streitpatent zu verfügen und es demgemäß einzuschränken. Nachdem der Verfahrensbevollmächtigte der Streithelferin im ersten Termin nicht in der Lage war, die derzeitigen Gesellschafter der Streithelferin zu benennen, hat die Einsprechende zu 1) zunächst die Existenz der Streithelferin und deren materiellrechtliche Berechtigung im Hinblick auf das verfahrensgegenständliche Patent bestritten. Darüber hinaus hat sie zunächst bestritten, dass die Streithelferin dem Verfahrensbevollmächtigten eine Vollmacht erteilt habe.

Der geltende selbständige Anspruch 11 gemäß Hauptantrag lautet:

„11. Verfahren zum unidirektionalen Übertragen von Mess- oder Verbrauchsdaten von mehreren Endgeräten zu mindestens einer Empfangseinheit,

- a) wobei die Datenübertragung nur unidirektional von den keine Empfangsteile aufweisenden Endgeräten zur Empfangseinheit erfolgt,
- b) bei welchem in den Endgeräten Datenstrings gebildet werden, die jeweils zusätzlich zur Nutzinformation eine eindeutige Identifikationsnummer des jeweiligen Endgerätes umfassen,
- c) bei welchem die Datenstrings der verschiedenen mit der Empfangseinheit zusammenarbeitenden Endgeräte von den Endgeräten an die Empfangseinheit übertragen werden,
- d) wobei die Endgeräte jeweils über einen vorgegebenen begrenzten Satz unterschiedlicher Sendezeit-Sollwerte verfügen und
- e) die einzelnen Sendezeit-Sollwerte wechselnd statistisch über die Zeit verteilt nacheinander in den Endgeräten zur Vorgabe jeweils einer Sendezeit verwendet werden
- f) und diese Folgen von Sendezeit-Sollwerten für verschiedene Endgeräte unterschiedlich sind,
- g) wobei die Sendezeit-Sollwerte für ein Endgerät durch Parametrierung eines Zufallsgenerators unter Verwendung der Identifikationsnummer des Endgerätes bestimmt werden,
- h) wobei in der Empfangseinheit Empfangszeit-Sollwerte in Abhängigkeit von mindestens einem Parameter modifiziert werden, der aus der nachstehenden Gruppe ausgewählt ist: Vorhergehend erhaltende Zählerstände eines oder mehrerer Endgeräte; mittlere Temperatur in der Umgebung eines End-

gerätes oder einer Gruppe von Endgeräten; Betriebszeiten der Endgeräte.“

Der geltende Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem des Anspruchs 11 nach Hauptantrag dadurch, dass das Merkmal e) durch das Merkmal

„e) die einzelnen Sendezeit-Sollwerte, die wechselnd statistisch über die Zeit verteilt sind, nacheinander in den Endgeräten zur Vorgabe jeweils einer Sendezeit verwendet werden,“

ersetzt ist.

Im geltenden Anspruch 11 des Hilfsantrags 2 ist sowohl das Merkmal e) des Anspruchs 11 des Hauptantrags als auch das Merkmal e) des Hilfsantrags 1 enthalten, wobei letzteres mit e') bezeichnet ist.

Im Hilfsantrag 3 wurden gegenüber dem Hauptantrag die Ansprüche 1 bis 6 weggelassen. Anspruch 5 ist identisch zu Anspruch 11 des Hauptantrags. In der gleichen Weise wurden im Hilfsantrag 4 gegenüber dem Hilfsantrag 2 die Ansprüche 1 bis 6 weggelassen, so dass dort der Anspruch 5 identisch zum Anspruch 11 des Hilfsantrags 2 ist.

Der zu den Hilfsanträgen 2 und 4 eingereichte Disclaimer lautet:

„Das Merkmal „e) die einzelnen Sendezeit-Sollwerte wechselnd statistisch über die Zeit verteilt nacheinander in den Endgeräten zur Vorgabe jeweils einer Sendezeit verwendet werden“ stellt eine unzulässige Erweiterung dar.“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

1.

a) Die Beschwerde ist gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthaft und wurde zudem form- und fristgerecht nach § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG eingelegt. Der ursprünglich als Patentinhaber eingetragene Einspruchsgegner, Prof. Dr. Horst Ziegler, war gem. § 74 Abs. 1 PatG zur Einlegung der Beschwerde befugt, da er als seinerzeit eingetragener Patentinhaber am Einspruchsverfahren des Patentamts beteiligt war. Hieran ändert eine rechtsgeschäftliche Übertragung des Patents nichts, denn nach § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG bleibt der als Patentinhaber Eingetragene so lange zur Verfahrensführung berechtigt und verpflichtet, bis die Änderung der Patentinhaberschaft im Register eingetragen ist (*BGH GRUR 2008, 87, Rn. 26 – Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren; BGH GRUR 2008, 551, Rn. 9 – Sägeblatt; BGH GRUR 2013, 713, Rn. 52 – Fräsverfahren*).

b) Die Verfahrensführungsbefugnis des ursprünglich als Patentinhaber eingetragenen Prof. Dr. Z... ist nach seinem Tode am 13. April 2012 auf seine Ehefrau Z..., die jetzige Beschwerdeführerin, übergegangen, obwohl bereits zu diesem Zeitpunkt die Streithelferin materiell-rechtliche Inhaberin des Streitpatents war.

aa) Zunächst war Prof. Dr. Z... materiell-rechtlich berechtigter und eingetragener Inhaber des Streitpatents bzw. der damaligen Patentanmeldung. Aus den vorgelegten Verträgen ergibt sich, dass Prof. Dr. Z... das Patent bzw. die Patentanmeldung mit Vertrag vom 17. Juli 2003 gem. §§ 398, 413 BGB auf die Streithelferin, die „Prof. Dr. Z... und Partner GbR“ übertragen hat. Nach Abs. 3 Satz 2 der Vorbemerkung zum Gesellschaftsvertrag der GbR vom 17. Juli 2003 hat Professor Dr. Z... „sämtliche *bestehenden* Schutzrechte“ auf die „Prof. Dr. Z... und Partner GbR“ übertragen. Das Streit

patent befand sich zu diesem Zeitpunkt zwar noch in der Anmeldephase, der Vertrag ist aber gem. §§ 133, 145 BGB dahingehend auszulegen, dass auch angemeldete Patente von der Übertragung erfasst werden, weil nach Abs. 3 Satz 1 der genannten Vorbemerkung „...*alle* Vermögensgegenstände seiner bisher als Einzelunternehmen ausgeübten Forschungs- und Erfindungstätigkeit...“ übertragen werden sollen. Zu solchen Vermögensgegenständen zählt auch ein angemeldetes Patent. Demnach ist die am 17. Juli 2003 gegründete Streithelferin, die „Prof. Dr. Z... und Partner GbR“ am gleichen Tag Inhaberin der Patentanmeldung und damit auch des späteren Patents geworden. Hinzu kommt, dass sich schon aus der am 21. Februar 2011 im Register erfolgten Umschreibung des Streitpatents auf die Streithelferin eine gewisse Indizwirkung für deren Rechtsnachfolge ergibt (vgl. dazu *BGH GRUR 2013, 713 Rn. 58 bis 61 – Fräsverfahren*). Für die Annahme einer vom Registerstand abweichenden materiellen Rechtslage müssten daher konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit des Registers vorliegen (*BGH GRUR 2013, 713, Rn. 60 - Fräsverfahren*). Solche Anhaltspunkte fehlen hier indes, zumal auch die Einsprechenden ihre zunächst geäußerten Bedenken nach Vorlage der oben genannten Verträge nicht substantiiert haben.

An der Existenz der Streithelferin bestehen ebenfalls keine Zweifel, nachdem sich sowohl ihre Gründung als auch die ihr zugehörigen früheren und aktuellen Gesellschafter aus den vorgelegten Gesellschaftsverträgen nebst Änderungen, Nachträgen etc. ergeben. Anhaltspunkte, die gegen die Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben sprechen könnten, sind nicht ersichtlich, zumal die Einsprechende zu 1) ihren Vortrag zum Bestreiten der Existenz der Streithelferin nach Vorlage der vorgenannten Vereinbarungen nicht substantiiert hat.

bb) Trotz der Übertragung des Streitpatents auf die Streithelferin, ist die Verfahrensführungsbefugnis nicht auf die Streithelferin übergegangen, denn die Einsprechenden haben die für eine Verfahrensübernahme durch den Rechtsnachfolger nach § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG erforderliche Zustimmung (dazu ausführlich: *BGH GRUR 2008, 87, Rn. 18 f, 25 ff*) ausdrücklich verweigert.

cc) Der ursprüngliche Patentinhaber Prof. Dr. Z... ist ausweislich der vom Senat beigezogenen Nachlassakte 33 VI 512/07 des Amtsgerichts Paderborn kraft des Erbvertrags mit der Urkundennummer 303/07 des Notars Dr. S... in Paderborn von seiner Ehefrau Z..., der jetzigen Beschwerdeführerin, gem. §§ 1922 Abs. 1, 1941, 2274 ff BGB beerbt worden, da diese in dem Erbvertrag zur Alleinerbin bestimmt worden ist. Die Erbin ist damit auch in die verfahrensrechtliche Beteiligtenstellung des ursprünglichen Patentinhabers eingerückt. Dem steht nicht entgegen, dass die Beschwerdeführerin zu keinem Zeitpunkt die Sachbefugnis im Hinblick auf das Streitpatent hatte, welches schon vor dem Erbfall auf die Streithelferin übertragen worden ist und somit nie in die Erbmasse gefallen ist. Wenngleich der dem § 265 Abs. 2 ZPO u.a. zugrunde liegende Zweck, den Gegner des Veräußerers zu schützen, indem der Veräußerer, trotz der Übertragung der streitbefangenen Sache auf einen Dritten, als Partei am Prozess festgehalten wird (*Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl., § 265 Rd. 1*), in dieser Konstellation nicht zum Tragen kommt, ist zu berücksichtigen, dass der Partiebegriff der ZPO rein formell (*BGHZ 86, 164; Zöller, ZPO, 29. Aufl., Vor § 50 Rd. 3*), d.h. unabhängig vom sachlichen Recht (sog. Sachbefugnis) ist. Sachbefugnis und Prozessführungsbefugnis sind somit streng zu trennen. § 265 Abs. 2 ZPO regelt insoweit explizit, dass der Fortfall der Sachbefugnis durch Veräußerung der streitbefangenen Sache nach Rechtshängigkeit nicht zum Wegfall der Prozessführungsbefugnis führt. Vielmehr bleibt der ursprüngliche Rechtsinhaber befugt, das Recht als gesetzlicher Prozessstandschafter geltend zu machen. Diesem Rechtsgedanken entspricht die in § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG vorgesehene Regelung, die ebenfalls dazu führt, dass Sach- und Verfahrensbefugnis auseinander fallen. Infolge dieses gesetzlich vorgesehen Auseinanderfallens von Sach- und Verfahrensbefugnis, steht der fehlende Bezug des Streitpatents zur Erbmasse der Anwendbarkeit von § 265 Abs. 2 ZPO nicht entgegen (vgl. ebenso zur Prozessführungsbefugnis der Erben eines im Verlauf des Prozesses verstorbenen Klägers, dessen streitgegenständliche Unterhaltsansprüche schon vor dem Erbfall auf einen Dritten (Sozialhilfeträger) übergegangen waren: *BGH NJW 2012, 3642*,

Rn. 12 f). Anders als beim Wegfall einer Prozessstandschaft kraft Amtes, die regelmäßig zur Folge hat, dass der sachbefugte Rechtsinhaber auch das Prozessführungsrecht zurück erlangt, zeigt die in § 265 Abs. 2 Satz 2 ZPO zum Ausdruck kommende Wertung vielmehr, dass der sachbefugte Rechtsinhaber das Verfahren beim Tod des Prozessstandschafters kraft gesetzlicher Ermächtigung nur mit Zustimmung des Gegners übernehmen darf (*BGH NJW 2012, 3642, Rn. 13*).

Da die Einsprechenden eine solche Zustimmung ausdrücklich verweigert haben, ist demnach die Beschwerdeführerin als Gesamtrechtsnachfolgerin des ursprünglich eingetragenen Patentinhabers und Beschwerdeführers in dessen verfahrensrechtliche Position eingetreten. Die Beschwerdeführerin wird durch den Verfahrensbevollmächtigten des ursprünglichen Patentinhabers und Beschwerdeführers vertreten, da eine erteilte Prozessvollmacht durch den Tod des Vollmachtgebers nicht erlischt (§ 86 1. Halbs. ZPO, § 99 Abs. 1 PatG). Ein Nachweis der Vollmacht gem. § 97 Abs. 5 PatG war insofern nicht erforderlich, weil ein Mangel der Vollmacht im Verhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und ihrem Verfahrensbevollmächtigten von den Einsprechenden nicht gerügt worden ist, so dass § 97 Abs. 6 Satz 2 2. Hs. PatG gilt.

2.

Die Beschwerde ist unbegründet. Das Streitpatent war zu widerrufen, weil die Einsprüche zulässig und begründet sind (§§ 59 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 4 PatG).

a) Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von Amts wegen in jedem Verfahrensstadium, auch im Beschwerdeverfahren, zu prüfen (*Vgl. Schulte PatG, 9. Auflage, § 59 Rn. 51 und 150 bis 152; BGH GRUR 1972, 592 – „Sortiergerät“*), da nur das Vorliegen eines zulässigen Einspruchs die weitere sachliche Überprüfung eines erteilten Patents erlaubt.

Vorliegend sind die form- und fristgerecht erhobenen Einsprüche zulässig, weil zu den geltend gemachten Einspruchsgründen gem. § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG substantiiert Stellung genommen wurde. So hat die Einsprechende zu 2) zum Einspruchsgrund der fehlenden Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) detailliert ausgeführt, welche Verfahrensmerkmale dem Fachmann nicht gelehrt würden, welche aber zur Lösung der gestellten Aufgabe unbedingt nötig seien. Beide Einsprechenden haben zum Einspruchsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) angegeben, wo in den jeweils zitierten Druckschriften welche Merkmale des Verfahrens des erteilten Anspruchs 1 offenbart seien. Die Einsprechende zu 1 hat zudem auch zu den meisten Unteransprüchen substantiiert Stellung genommen. Die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts und auch der Einspruchsgegner wurden demnach in die Lage versetzt, ohne eigene Nachforschungen festzustellen, ob die behaupteten Einspruchsgründe vorliegen (vgl. hierzu *BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, liSp, Abs. 1 - „Epoxidation“; Schulte, PatG, 9. Auflage, § 59 Rn. 83 bis 89*).

b) Der Beschluss der Patentabteilung 31 ist rechtsfehlerhaft. Zum Zeitpunkt der Abgabe des Beschlusses der Patentabteilung 31 an den Dokumentenversand am 29. April 2010 waren am Vortag neue Ansprüche des Einspruchsgegners mit Fax eingegangen. Da die Patentabteilung 31 am 8. April 2010 ohne Anhörung im schriftlichen Verfahren einen Beschluss gefasst hat, der folglich nicht verkündet wurde, ist das Einspruchsverfahren zu diesem Zeitpunkt nicht beendet worden.

Zwar erfolgte die Eingabe des damals als Patentinhaber eingetragenen Einspruchsgegners deutlich nach dem von der Patentabteilung gesetzten Termin, doch sieht das Patentgesetz ein verspätetes Vorbringen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht vor und auch die §§ 296, 530 ZPO können nicht analog angewandt werden, da sich diese auf Verfahren mit Beibringungsgrundsatz beziehen und nicht, wie im Falle des Einspruchsverfahrens, auf ein Verfahren mit Amtsermittlungsgrundsatz (Vgl. *Schulte Patentgesetz, 9. Auflage, Einleitung Rn. 208*). Auch wenn die gesetzte Frist um mehr als zwei Monate überschritten wurde,

ist demnach die Eingabe des damals als Patentinhaber eingetragenen Einspruchsgegners noch rechtzeitig erfolgt, so dass die am 28. April 2010 eingegangenen Unterlagen für den Beschluss zu berücksichtigen gewesen wären.

Der Senat, der den Beschluss lediglich aufheben und das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt hätte zurückverweisen können, da das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG), hat im vorliegenden Fall beschlossen, von dem durch § 79 Abs. 3 PatG eröffneten Ermessensspielraum Gebrauch zu machen, der es ihm ermöglicht, auch bei einem schweren Verfahrensverstoß selbst zu entscheiden und nicht an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (Vgl. *Schulte Patentgesetz, 9. Auflage, § 79, Rn. 17 und 18; Busse, Patentgesetz, 7. Auflage § 79 Rn. 75; BGH BIPMZ 97, 359 Abs. III 2a – „Top Selection“; BGH BIPMZ 98, 150 Abs. III 1a – „Active Line“*).

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG war trotz dieses Verfahrensmangels indes nicht anzuordnen, weil der damals als Patentinhaber eingetragene Einspruchsgegner den Verfahrensfehler aufgrund des Überschreitens der von der Patentabteilung gesetzten Antwortfrist um mehr als zwei Monate mitverursacht hat.

c) In der Sache ist die Beschwerde erfolglos und daher zurückzuweisen.

Das Streitpatent war zu widerrufen, da Anspruch 11 gemäß Hauptantrag gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG), die Ansprüche 11 der Hilfsanträge 1 und 2 auf keiner erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns beruhen (§ 4 PatG) und damit nicht patentfähig sind (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG), Anspruch 5 des Hilfsantrags 3 wiederum gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) und Anspruch 5 des Hilfsantrags 4 ebenfalls auf keiner erfinderischen Tätigkeit des

Fachmanns beruht (§ 4 PatG) und damit nicht patentfähig ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

aa) Die von der Beschwerdeführerin und der Streithelferin gemeinsam gestellten Anträge, mit denen sie eine beschränkte Aufrechterhaltung des Streitpatents begehren, sind Grundlage für die Bestimmung der geltenden Patentansprüche. Die Beschwerdeführerin ist – trotz der ihr fehlenden Sachbefugnis – berechtigt, das Streitpatent eingeschränkt zu verteidigen.

Insoweit kann dahinstehen, ob die beschränkte Verteidigung des Patents bereits zulässig ist, weil diese, anders als der Verzicht gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG, keine materiellrechtliche Verfügung ist, die unmittelbar zum (teilweisen) Erlöschen des Patents führt, sondern eine prozessrechtliche Erklärung, die im Verlauf des Verfahrens geändert werden kann (in diesem Sinne: *BPatG GRUR 2012, 99, 100 – Lysimeterstation*; offengelassen in: *BGH GRUR 2009, 42, 43 – Multiplexsystem*). Es kann auch dahinstehen, ob die beschränkte Verteidigung zumindest hilfsweise zulässig wäre, weil es widersinnig wäre, einem prozessual legitimierten, jedoch nicht materiell berechtigten Beteiligten eine dem Erhalt des Streitpatents dienende Selbstbeschränkung zumindest im Rahmen eines Hilfsantrags zu untersagen, wenn ansonsten ein Widerruf des Patents drohen würde (so *BPatG 2 Ni 32/11 (EP) – System zur Wettbewerbsauswertung*). Vorliegend ergibt sich die Befugnis zur beschränkten Verteidigung des Streitpatents nämlich jedenfalls daraus, dass die Streithelferin die Beschwerdeführerin zu Änderungen des Patents ermächtigt hat (vgl. *BGH GRUR 2009, 42, 43 – Multiplexsystem*) und zudem nach ihrem Beitritt zum Verfahren die gleichen Anträge gestellt hat, wie die Beschwerdeführerin. Der materiell-berechtigte Inhaber des Streitpatents kann einem Einspruchsbeschwerdeverfahren gem. §§ 265 Abs. 2, 66 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG beitreten und das Streitpatent eingeschränkt verteidigen, solange er sich damit nicht in Widerspruch zur Hauptpartei setzt (*BGH GRUR 2008, 87, Rn. 29, 32 f*).

Der Verfahrensbevollmächtigte konnte die entsprechenden Erklärungen in der mündlichen Verhandlung am 21. Oktober 2014 für die Streithelferin abgeben und hat diese insoweit wirksam vertreten. Nachdem die Einsprechenden den Mangel der Vollmacht gem. § 97 Abs. 6 Satz 1 PatG in der Sitzung am 3. April 2014 geltend gemacht haben, hat der Verfahrensbevollmächtigte der Streithelferin das Original einer auf den 1. Juli 2014 datierenden Vollmachtsurkunde vorgelegt, ausweislich derer ihn die Streithelferin zur Vertretung in dem hiesigen Gerichtsverfahren bevollmächtigt. Die Vollmacht wurde wirksam erteilt, da sie von „Friedrich W. Ziegler Geschäftsführer“ unterzeichnet wurde. Der Unterzeichnende ist zwar nicht selbst Gesellschafter der Streithelferin, wurde aber mit Gesellschaftsbeschlüssen vom 22. Mai 2010 und vom 20. Oktober 2010 zu deren Geschäftsführer bestimmt. Die Übertragung von Geschäftsführungsaufgaben und die Erteilung umfassender rechtsgeschäftlicher Vollmachten durch die Gesellschafter einer GbR an einen Nichtgesellschafter begegnet trotz des Grundsatzes der Selbstorganschaft keinen rechtlichen Bedenken, wenn die Gesellschafter selbst die organschaftliche Vertretungsbefugnis behalten (*BGH FGPrax 2011, 106; BGH NJW 2006, 2980, Rn. 18*). Daher ist auch die Erteilung einer umfassenden Vollmacht zulässig, solange die Gesellschafter diese kraft ihres Weisungs- bzw. Kündigungsrechts jederzeit widerrufen können (vgl. *BGH NJW 1982, 877, 878; BGH NJW 1982, 2495, 2496; BGH FGPrax 2011, 106*). Vorliegend folgt ein solches Weisungs- bzw. Kündigungsrecht schon aus der im Gesellschafterbeschluss vom 22. Mai 2010 vorgesehenen Beziehung arbeitsrechtlicher Art zwischen dem Bevollmächtigten und der Streithelferin. Zudem ergibt sich aus dem Gesellschafterbeschluss vom 22. Oktober 2010, dass nur bestimmte Geschäfte von dem Zustimmungserfordernis seitens der Gesellschafter ausgenommen sind. Der Geschäftsführer der Streithelferin war gem. Ziffer 2.) des Gesellschafterbeschlusses vom 20. Oktober 2010 berechtigt, die Streithelferin kraft seines abgeleiteten Geschäftsführungs- und Vertretungsrechts zu vertreten. Dort ist vorgesehen, dass der Geschäftsführer auch ohne Zustimmung der Gesellschafter verschiedene Geschäfte selbständig abschließen kann und zwar unter anderem „Alle Entscheidungen über die Neuanmeldung von Schutzrechten, zur Erlangung von Schutzrechten erforderlichen

Einschränkungen, die Verteidigung von Schutzrechten in Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren, ...“. Diese Vertretungsregelung umfasst damit auch die Befugnis zur Erteilung von Vollmachten an Rechts- oder Patentanwälte in laufenden Einspruchsverfahren zur Verteidigung von Patenten der Streithelferin.

bb) Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum unidirektionalen Übertragen von Messdaten (*Vgl. S. 1, Z. 4 und 5 der geltenden Beschreibung*).

Ein erstes derartiges Verfahren ist aus der DE 42 25 042 A1 (= D2) bekannt. Es ist beispielsweise dazu bestimmt, jährliche Verbrauchskostenablesungen vorzunehmen, ohne dass ein Ableser sich in Häuser bzw. Wohnungen zu den einzelnen Wärmemessgeräten (Endgeräten) begeben muss (*Vgl. S. 1, Z. 7 bis 11 der geltenden Beschreibung*).

Dadurch, dass die Datenübertragung nur unidirektional vom Wärmemessgerät zu der Empfangseinheit erfolgt, brauchen die Wärmemessgeräte oder andere Sensoren keine Empfangsteile aufzuweisen und können somit stromsparend arbeiten, da sie nur zu bestimmten kurzen Sendezeiten kurzfristig zum Senden aktiviert werden. Indem die Sendezeiten wechselnd bestimmt werden, werden Dauerkollisionen zwischen Funktelegrammen, also das gleichzeitige Senden von Daten verschiedener Wärmemessgeräte oder Sensoren verhindert, auch wenn diese dieselbe Übertragungsfrequenz benutzen. Solche Kollisionen würden im Laufe der Zeit sonst eintreten, da in den Endgeräten enthaltene Quarzoszillatoren umweltbedingt oder fertigungsbedingt driften, so dass, selbst wenn zu einem Zeitpunkt die Funktelegramme zu unterschiedlichen Zeiten ausgesandt werden, diese nach einem Zeitraum auf Grund der Drift zur gleichen Zeit ausgesandt werden (*Vgl. S., 1, Z. 13 bis 23 der geltenden Beschreibung*).

Die DE 199 95 545 A1 (= D1) offenbart ein zweites Telemetrierfahren mit mehreren Endgeräten und einer Empfangseinheit, mit welchem Daten batterieschonend und unter Vermeidung von Datenkollisionen von den Endgeräten zu der

Empfangseinheit übertragen werden sollen. Von den Endgeräten werden Nutzdatenpakete unter regelmäßigem Abstand als Fixpakete übertragen. Jedem Fixpaket ist eine Kopie als Redundanzpaket zugeordnet, welches zeitversetzt gesendet wird. Die Versetzungszeit ist für die Redundanzpakete verschiedener Fixpakete unterschiedlich, so dass im Falle der Kollision der Fixpakete die Redundanzpakete nicht kollidieren (*Vgl. S. 1, Z. 25 bis 34 der geltenden Beschreibung*).

Wegen der Gefahr einer Störung der Funktelegramme durch andere Nutzer (eingeschlossen andere Endgeräte) auf den verwendeten Jedermanns-Funkkanälen oder durch Primärnutzer werden die Datenstrings in jedem Ablesezeitraum, also dem Zeitraum innerhalb dessen jeweils eine neue Information vom Endgerät benötigt wird, mehrmals übermittelt, so dass in der Regel mindestens ein Funktelegramm ordnungsgemäß an der Empfangseinheit empfangen werden kann. Die Übermittlung der Funktelegramme erfolgt zu bestimmten Sendezeit-Sollwerten, die für ein betrachtetes Endgerät eine abgeschlossene Gruppe von Sollwerten bilden, die zyklisch verwendet werden. Diese Gruppe wird als Sendezeit-Sollwertesatz bezeichnet. Dabei sind Sendezeiten und damit auch die Sendezeit-Sollwerte die jeweils vom letzten Funktelegramm gerechneten Zeitabstände und keine absoluten Zeitpunkte (*Vgl. S. 2, Z. 10 bis 27 der geltenden Beschreibung*).

Die angesprochene wechselnde Vorgabe der verschiedenen Sendezeitpunkte für die verschiedenen Endgeräte kann nicht nur unter Nutzung physikalischer Messwerte wie Temperatur oder Rauschspannungen erfolgen, man kann die wechselnde Verteilung auch unter Anwendung mathematischer Verfahren vornehmen, z. B. unter Verwendung eines Zufallszahlengenerators. Ziel ist es, einen gemeinsamen Funkkanal oder ein gemeinsames Funkkanalbündel möglichst gleichmäßig und mit möglichst wenigen Kollisionen zu nutzen (*Vgl. S. 2, Z. 29 bis S. 3, Z. 2 der geltenden Beschreibung*).

Nach dem in der DE 42 25 042 A1 beschriebenen Verfahren ist es möglich, den Stromverbrauch in den Endgeräten klein zu halten, indem deren Sender nur kurz-

zeitig zum Absenden eines Funktelegramms aktiviert wird. Wünschenswert wäre es, wenn auch ein Empfangsteil der Empfangseinheit nur dann aktiviert würde, wenn ein Funktelegramm von einem mit der Empfangseinheit zusammenarbeitenden Endgerät zu erwarten ist. Ein derartiges Scharfschalten des Empfangsteils der Empfangseinheit ist insbesondere dann von Interesse, wenn die Empfangseinheit selbst auch aus einer Batterie versorgt wird (*Vgl. S. 3, Z. 4 bis 15 der geltenden Beschreibung*).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum unidirektionalen Übertragen von Messdaten so weiterzubilden, dass weiterhin eine gleichmäßige und kollisionsminimierte Ausnutzung eines Funkkanals oder mehrerer Funkkanäle gewährleistet ist, zugleich aber die Empfangseinheit weiß, zu welchen Zeitpunkten ein Funktelegramm eines Endgerätes zu erwarten ist (*Vgl. S. 3, Z. 17 bis 23 der geltenden Beschreibung*).

Diese Aufgabe wird durch die Verfahren der selbständigen Ansprüche des Haupt- und Hilfsantrags, insbesondere der Ansprüche 11 des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 und 2, sowie der Ansprüche 5 der Hilfsanträge 3 und 4 gelöst.

Wesentlich für das beanspruchte Verfahren zum unidirektionalen Übertragen von Mess- oder Verbrauchswerten ist somit, dass in den Endgeräten Datenpakete gebildet werden, die nicht nur die Nutzinformation, also die Mess- oder Verbrauchsdaten, beinhalten, sondern auch eine eindeutige Identifikationsnummer des jeweiligen Endgerätes, so dass diese mit dem Datenpaket an den Empfänger übertragen wird. Aus dieser Identifikationsnummer wird im Endgerät ein Satz von Sendezeit-Sollwerten bestimmt, indem ganze Zahlen durch bestimmte Bits der Identifikationsnummer oder einer aus der Identifikationsnummer abgeleiteten Bitfolge gebildet werden. Diese ganzen Zahlen werden dann mit einer Zeiteinheit multipliziert, um so einen statistisch über die Zeit verteilten Satz mit einer begrenzten Anzahl von Sendezeit-Sollwerten zu erhalten. In die Bildung der Sendezeit-Sollwerte können dabei auch vorhergehend erhaltene Zählerstände eines oder mehrerer

Messgeräte, die mittlere Temperatur in der Umgebung eines Endgerätes oder einer Gruppe von Endgeräten oder die Betriebszeiten der Endgeräte eingehen. Die Sendezeit-Sollwerte eines solchen Satzes werden vom Endgerät dann nacheinander als Vorgabe für eine Sendezeit verwendet, zu der ein Datentelegramm ausgesandt wird. Da die Identifikationsnummer für jedes Endgerät eindeutig und damit für verschiedene Endgeräte unterschiedlich ist, ergibt sich auch für jedes Endgerät ein anderer Satz von Sendezeit-Sollwerten. Dies kann zusätzlich durch das Einbeziehen der genannten weiteren Parameter sichergestellt werden.

Da dem Empfänger die Identifikationsnummern der einzelnen Endgeräte sowie eventuelle weitere zur Bildung der Sendezeit-Sollwerte benutzte Parameter über die gesendeten Daten mitgeteilt werden, kann auch dieser bei Kenntnis des Algorithmus, nach dem der Satz von Sendezeit-Sollwerten bestimmt wird, den Sendezeitpunkt für ein Datenpaket ermitteln und nur für den entsprechenden Zeitraum der Datenübertragung eingeschaltet werden.

cc) Als zuständiger Fachmann ist ein berufserfahrener Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik oder Nachrichtentechnik mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss zu definieren, der über Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Messwertübertragung verfügt und mit der Entwicklung von Übertragungsverfahren betraut ist.

dd) Das Verfahren des Anspruchs 11 des Hauptantrags geht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

Wenngleich die Einsprechenden den Einspruchsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG ursprünglich nicht geltend gemacht haben, durfte die Patentabteilung diesen in das Verfahren einbeziehen (vgl. *BGH GRUR 1995, 333 – Aluminium-Trihydroxid*) und zur Grundlage des Widerrufs machen. Damit gehört dieser Einspruchsgrund auch zum Prüfungsumfang in der Beschwerdeinstanz (Schulte, PatG, 9. Aufl., § 59 Rn. 197).

Punkt e) des Anspruchs 11 des Hauptantrags beinhaltet eine unzulässige Erweiterung, denn dort wird beansprucht, dass die einzelnen Sendezeit-Sollwerte statistisch über die Zeit verteilt nacheinander in den Endgeräten zur Vorgabe jeweils einer Sendezeit verwendet werden. Dies bedeutet, dass es einen Satz von Sendezeit-Sollwerten gibt, aus dem statistisch, also zufällig oder pseudozufällig, immer wieder ein Sendezeit-Sollwert ausgewählt wird, der dann zur Vorgabe einer Sendezeit verwendet wird. Die Sendezeit-Sollwerte werden demnach nicht in einer fest vorgegebenen Reihenfolge, also beispielsweise zyklisch, verwendet. Mit diesem Verständnis folgt der Senat dem Verständnis der Patentabteilung 31, welche ihrerseits dem im Schreiben vom 26. Januar 2009 erfolgten Vortrag des Einspruchsgegners gefolgt ist.

Ein Verständnis des Ausdrucks „statistisch über die Zeit verteilt“ ausschließlich als Prädikativ, wie dies die Beschwerdeführerin im Schriftsatz vom 11. November 2013 darstellt, ist ausgeschlossen, denn dies würde zunächst erfordern, dass neben dem Zustand, dass die Sendezeit-Sollwerte statistisch über die Zeit verteilt sind, diese auch noch zumindest einen weiteren sich davon unterscheidenden Zustand aufweisen können müssten. Dies ist aber nicht vorstellbar, denn ein Satz von Sendezeit-Sollwerten enthält immer statistisch über die Zeit verteilte Sendezeit-Sollwerte, wie sich aus der Verwendung eines Zufallszahlengenerators gemäß Merkmal g) ergibt.

Im Übrigen kann auch dahingestellt bleiben, ob ein Verständnis als Prädikativ möglich ist, denn das Verständnis in der anfangs angegebenen Weise stellt zumindest eine gegenüber dem Prädikativ weitere Verständnismöglichkeit dar. Diese ist aber ursprünglich nicht offenbart.

Offenbart ist nur, dass bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die Zeitpunkte, zu denen die Endgeräte Funktelegramme erzeugen, insgesamt wechselnd statistisch über die Zeit verteilt sind (*Vgl. S. 3, Z. 22 bis 24 der ursprünglichen Beschreibung:*

„Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren sind weiterhin die Zeitpunkte, zu denen die Endgeräte Funktelegramme erzeugen, insgesamt wechselnd statistisch über der Zeit verteilt, und zusätzlich kann...“). Dabei ist unter „statistisch verteilt“ keine echte zufällige Verteilung der Sendezeit-Sollwerte eines Satzes in einem Endgerät zu verstehen, denn diese müssen durch ein deterministisches Verfahren, das auch der Empfänger nachvollziehen kann, bestimmt werden, so dass es sich um einen pseudozufälligen Satz von Sendezeit-Sollwerten handelt, der von der Identifikationsnummer des Endgerätes und eventuellen anderen Parametern abhängt. Die Zufälligkeit der Identifikationsnummern der Endgeräte und der eventuell verwendeten anderen Parameter macht erst die Funktelegramme einer Mehrzahl von Sendern insgesamt zu einer zufälligen Folge von Sendezeitpunkten.

Damit ist das Merkmal e) des Anspruchs 11 des Hauptantrags ursprünglich nicht offenbart, so dass Anspruch 11 des Hauptantrags unzulässig ist.

ff) Der Gegenstand des Anspruchs 11 des Hilfsantrags 1, der von der Beschwerdeführerin und deren Streithelferin - trotz der vom Senat in der mündlichen Verhandlung auch insoweit geäußerten Bedenken bzgl. der Patentfähigkeit - aufrecht erhalten wurde, beruht gegenüber der Zusammenschau der Druckschriften D1 und D2 auf keiner erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns, so dass er nicht patentfähig ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 1, § 4 PatG). Es kann somit die Frage der Zulässigkeit der Ansprüche und damit insbesondere die Frage, ob der Schutzbereich des Anspruchs 11 des Hilfsantrags 1 gegenüber dem erteilten Anspruch 1 erweitert wurde, so dass sein Verfahren ein Aliud darstellt, dahingestellt bleiben (*Vgl. hierzu BGH GRUR 1991, 120, 121 li.Sp. Abs. 3 - „Elastische Bandage“*).

So ist aus der Druckschrift D1 in Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Anspruchs 11 des Hilfsantrags 1

ein Verfahren zum unidirektionalen Übertragen von Mess- oder Verbrauchsdaten (*Vgl. Sp. 5, Z. 5 bis 15: „Die Erfindung umfaßt auch Verfahren zum Betreiben einer*

Funkstrecke gemäß der Erfindung, die die erfindungsgemäßen Verfahren zum Aussenden eines Datenstroms sowie zum Empfang eines Datenstroms beinhalten. Mit der erfindungsgemäßen Funkstrecke ist ein Langzeitbetrieb von Sender und Empfänger möglich, wenn diese aus Batterien gespeist werden. Dadurch ergeben sich Einsatzmöglichkeiten insbesondere im Zusammenhang mit Sportuhren, die Geschwindigkeits- und Herzschlagssensoren auswerten. Das erfindungsgemäße System ist vorteilhaft in unidirektionalen als auch bidirektionalen Systemen einsetzbar...“) von mehreren Endgeräten zu mindestens einer Empfangseinheit (Vgl. Sp. 5, Z. 16: *„..., die jeweils aus einem Empfänger und mehreren Sendern bestehen.“*) bekannt,

- a) wobei die Datenübertragung nur unidirektional von den keine Empfangsteile aufweisenden Endgeräten zur Empfangseinheit erfolgt (Vgl. Sp. 5, Z. 35 bis 37: *„Die Erfindung läßt sich besonders vorteilhaft bei Anwendungen einsetzen, die eine unidirektionale Übertragung von Daten bei einer niedrigen Datenrate erfordern.“* Die Endgeräte werden als „Sender“ bezeichnet, was einen Empfänger ausschließt, vgl. Sp. 9, Z. 56 bis 59: *„Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Funkstrecke 1, die einen ersten Sender 2, einen zweiten Sender 3, einen dritten Sender 4 sowie einen Empfänger 5 umfaßt.“*),
- b) bei welchem in den Endgeräten Datenstrings gebildet werden (Vgl. Sp. 10, Z. 1 bis 6: *„Der erste Sensor 8 liefert somit über die erste Eingangsleitung 7 Lageinformationen über das Laufrad an die Sendersteuereinheit. Die Sendersteuereinheit wandelt diese Lageinformationen in digitale Daten um und veranlaßt die Sendeeinheit, diese digitalen Daten über die erste Antenne 6 auszusenden.“* und Sp. 10, Z. 53 bis 57: *„Fig. 2a zeigt einen ersten Zeitstrahl 20, der ein erstes Fixpaket F1 sowie ein erstes Redundanzpaket R1 enthält. Das erste Fixpaket F1 und das erste Redundanzpaket R1 werden durch jeweils ein Datensignal gebildet, die auf ein Trägersignal mit einer Trägersignalfrequenz aufmoduliert sind.“* Die in einem Paket enthaltenen

Daten bilden einen Datenstring im Sinne des Streitpatents.), die jeweils zusätzlich zur Nutzinformation eine eindeutige Identifikationsnummer des jeweiligen Endgerätes umfassen (Vgl. Fig. 3 i.V.m. Sp. 11, Z. 54 bis 58: „Das Datenpaket 25 gliedert sich in einen ersten Identifikationsbereich 26, in einen Typbereich 27, in einen Versetzungsinformationsbereich 28, in einen zweiten Identifikationsbereich 29, in einen Nutzdatenbereich 30 sowie in einen Prüfcodebereich 31.“ und Sp. 12, Z. 24 bis 28: „Der zweite Identifikationsbereich 29 kann zur Aufnahme einer jeweils nur einmal vergebenen Seriennummer verwendet werden, durch die sich eine Unterscheidung eines Senders der Funkstrecke 1 von einem Sender einer anderen Funkstrecke ermöglichen läßt.“),

- c) bei welchem die Datenstrings der verschiedenen mit der Empfangseinheit zusammenarbeitenden Endgeräte von den Endgeräten an die Empfangseinheit übertragen werden (Vgl. Sp. 10, Z. 26 bis 28: *„Der Empfänger 5 hat eine Empfängerantenne 15 zum Empfang der vom ersten Sender 2, vom zweiten Sender 3 und vom dritten Sender 4 abgegebenen Funksignale.“*),

- d) wobei die Endgeräte jeweils über einen vorgegebenen begrenzten Satz unterschiedlicher Sendezeit-Sollwerte verfügen (Vgl. Sp. 7, Z. 60 bis Sp. 8, Z. 1: *„Im Normalbetrieb schaltet sich der erfindungsgemäße Empfänger zum jeweiligen Eingangszeitpunkt der Fixpakete ein und beachtet die Redundanzpakete nicht. Wenn aufgrund von Fremdstörungen oder Kollisionen in der Funkstrecke ein Fixpaket fehlerhaft oder nicht empfangen werden kann, versucht der Empfänger, das fehlende Fixpaket durch das nächstfolgende Redundanzpaket oder weitere Redundanzpakete zu ersetzen. Dies wird unter Zuhilfenahme der beidseitig bekannten Zahlensequenz für die Berechnung der zeitlichen Lage der Redundanzpakete erreicht.“* und Sp. 15, Z. 41 bis 47: *„Der zeitliche Abstand zwischen je einem Fixpaket F1 und dem zugeordneten Redundanzpaket R1 ergibt sich aus einem Zählerstand, der im ersten Sender 2 gemäß einer festgelegten Zahlenfolge fortgeführt*

- wird.“ Da jeder real existierende Zähler eine beschränkte Anzahl von Stellen und damit einen beschränkten Wertebereich hat, ergibt sich ein begrenzter Satz unterschiedlicher Sendezeit-Sollwerte) und
- e) die einzelnen Sendezeit-Sollwerte, die wechselnd statistisch über die Zeit verteilt sind, nacheinander in den Endgeräten zur Vorgabe jeweils einer Sendezeit verwendet werden (Vgl. Sp. 6, Z. 65 bis Sp. 7, Z. 1: „Der Time-Slot, in den das Redundanzpaket gelegt wird, wird durch einen Zahlensequenzgenerator bestimmt, dessen Sequenz abhängig von der ID des jeweiligen Senders sein kann. Der Algorithmus für die Zahlensequenz ist sowohl dem Sender als auch dem Empfänger bekannt.“ Die Sendezeit-Sollwerte sind somit über die Zeit verteilt und wechselnd statistisch im Sinne des Streitpatents, denn sie werden ebenfalls deterministisch unter Verwendung der ID bestimmt. Siehe auch Fig. 5 und 6 und die sich verändernden Abstände der Redundanzpakete $R1_i$ zu den Fixpaketen $F1$) und
- f) diese Folgen von Sendezeit-Sollwerten für verschiedene Endgeräte unterschiedlich sind (Vgl. Fig. 2a bis c i.V.m, Sp. 10, Z. 49 bis Sp. 11, Z. 25, insbesondere Sp. 11, Z. 22 bis 25: „Dabei unterscheidet sich die Zeitdifferenz t_4-t_1 des dritten Senders 4 von den entsprechenden Zeitdifferenzen t_3-t_1 des zweiten Senders 3 und t_2-t_1 des ersten Senders 2.“),
- g) wobei die Sendezeit-Sollwerte für ein Endgerät durch Parametrierung eines Zufallsgenerators unter Verwendung der Identifikationsnummer des Endgerätes bestimmt werden (Vgl. Sp. 6, Z. 65 bis Sp. 7, Z. 1: „Der Time-Slot, in den das Redundanzpaket gelegt wird, wird durch einen Zahlensequenzgenerator bestimmt, dessen Sequenz abhängig von der ID des jeweiligen Senders sein kann. Der Algorithmus für die Zahlensequenz ist sowohl dem Sender als auch dem Empfänger bekannt.“).

Außerdem gibt Druckschrift D1 an, dass zur Bestimmung des zeitlichen Abstandes zwischen Fixpaket und Redundanzpaket neben dem Zählerstand weitere Systemparameter mit einbezogen werden können (Vgl. Sp. 17, Z. 11 bis 21: „Der zeitliche Abstand zwischen einem Fixpaket F1 und dem darauffolgenden Redundanzpaket R1 ergibt sich aus einer Versetzungsregel nach einem Zählerstand im ersten Sender 2. Hierzu wird im ersten Sender 2 bei jedem Aussenden eines Fixpakets ein Zähler um einen bestimmten Wert hochgezählt. Anhand des Zählerstands ergibt sich über eine vorgegebene Reihenfunktion als Versetzungsregel unter Einbeziehung der Sub-ID des ersten Senders 2 sowie unter Einbeziehung weitere Systemparameter ein Zeitpunkt t_2 als Zeitverschiebung gegenüber dem Zeitpunkt t_1 , wobei der Zeitpunkt t_2 größer als 0 und kleiner als t_0 ist.“). Eine Angabe, um welche Systemparameter es sich dabei handelt, fehlt in Druckschrift D1.

Es ist aber für den Fachmann naheliegend, als Systemparameter in Druckschrift D1 vorhergehende Messwerte in die Bestimmung der Sendezeit-Sollwerte mit einzu-gehen zu lassen, da diese ohnehin übertragen werden und somit sowohl dem Sender als auch dem Empfänger bekannt sind. Ein üblicher Messwert ist in vielen Fällen die Temperatur, so dass es naheliegend ist, die Temperatur, welche immer eine Mittelung über einen bestimmten Zeitraum ist, mit in die Berechnung der Sendezeit-Sollwerte einzubeziehen. So wird auch beim in Druckschrift D2 bekannten Verfahren zum Übertragen von Messwerten die Temperatur mitverwendet, um die Sendezeit-Sollwerte zu berechnen (Vgl. Sp. 4, Z. 11 bis 13: „Die Meßeinheit 10 enthält einen Temperatur-Sensor 18, der thermisch an den zugeordneten Verbraucher angekoppelt ist.“, Sp. 4, Z. 17 bis 23: „Ein Rechenkreis 22 integriert das Ausgangssignal des Sensors 18 auf, gewichtet dieses gegebenenfalls in vorgegebener Weise und setzt das so erhaltene Verbrauchswert-Meßsignal mit dem vom Festwertspeicher 20 überstellten Identifizierungssignal sowie einer Blockanfangsmarke und einer Blockendemarke zu einem Datensatz zusammen.“ Und Sp. 4, Z. 32 bis 43: „Durch das Ausgangssignal des Schaltuhrkreises 28 wird ferner ein Zufallsgenerator 30 angestoßen. Dieser erhält drei Eingangssignale, nämlich den Inhalt des Festwertspeichers 20, das durch einen Abschneidkreis 32 auf

die letzte Stelle nach dem Komma reduzierte Ausgangssignal des Sensors 18 sowie sein jeweiliges eigenes Ausgangssignal. Aus diesen drei Signalen berechnet er nach einem vorgegebenen Algorithmus einen Satz zufällig über einen vollen Tag verteilter Sendezeiten. Für das hier betrachtete Ausführungsbeispiel sei angenommen, daß pro Tag 6 Sendezeiten gewünscht werden, deren mittlerer Abstand somit 4 Stunden beträgt.“). Damit ergibt sich das Verfahren des Anspruchs 11 aus der Kombination der Lehren der Druckschriften D1 und D2 für den Fachmann in naheliegender Weise, so dass es nicht patentfähig ist.

gg) Anspruch 11 des Hilfsantrags 2 weist zum Merkmal e) des Anspruchs 11 des Hilfsantrags 1, welches in Anspruch 11 des Hilfsantrags 2 mit e') bezeichnet wird, noch das zusätzliche Merkmal e) des Anspruchs 11 des Hauptantrags auf. Außerdem liegt für Anspruch 11 des Hilfsantrags 2 eine Disclaimer vor, auf Grund dessen das Merkmal e) bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des beanspruchten Verfahrens nicht zu berücksichtigen ist. Damit sind die bei der Beurteilung der Patentfähigkeit zu berücksichtigenden Merkmale des Anspruchs 11 des Hilfsantrags 2 zu denen des Anspruchs 11 des Hilfsantrags 1 identisch. Dies bedeutet, dass auch das Verfahren des Anspruchs 11 des Hilfsantrags 2 als auf keiner erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns beruhend und damit als nicht patentfähig gilt (§ 4 PatG).

hh) Anspruch 5 des Hilfsantrags 3 ist identisch zu Anspruch 11 des Hauptantrags und damit wie dieser zu beurteilen. Dies bedeutet, dass er auf Grund einer unzulässigen Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig ist.

ii) Anspruch 5 des Hilfsantrags 4 ist identisch zu Anspruch 11 des Hilfsantrags 2 und auch beim Hilfsantrag 4 liegt derselbe Disclaimer wie beim Hilfsantrag 2 vor. Damit ist Anspruch 5 des Hilfsantrags 4 genau wie Anspruch 11 des Hilfsantrags 2 zu beurteilen, was bedeutet, dass das Verfahren dieses Anspruchs als auf Grund fehlender erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG) nicht patentfähig gilt.

d) Da die Beschwerdeführerin und deren Streithelferin einen abschließenden Satz von Anträgen gestellt haben und damit erkennen lassen haben, in welchem Umfang sie eine beschränkte Aufrechterhaltung des Patents wünschen, teilen die übrigen Ansprüche der einzelnen Anträge das Schicksal des Anspruchs 11 bzw. 5 des jeweiligen Antrags (Vgl. *BGH GRUR 2007 862, Rn.18 bis Rn. 23 – „Informationsübermittlungsverfahren II“*).

III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Verfahren Beteiligten - vorbehaltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere einer Beschwer - das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. dass, einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist **innerhalb eines Monats** nach Zustellung des Beschlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH, www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Dokument ist mit einer prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer prüfbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die Eignungsvoraussetzungen für eine Prüfung und für die Formate des elektronischen Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. Strößner

Dr. Friedrich

Dr. Hoppe

Dr. Zebisch

prä