



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 308/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Oktober 2008

...

BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

...

betreffend das Patent 101 33 367

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert, des Richters Lokys, der Richterin Dr. Hock und des Richters Maile

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 08 C des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 10. Juli 2001 eingereichten Patentanmeldung ein Patent (*Streitpatent*) mit der Bezeichnung „Verbrauchszähler mit einer Funksendeeinrichtung zur Funkübertragung von Zählerstandsinformationen“ erteilt. Die Patenterteilung ist am 23. Oktober 2003 veröffentlicht worden.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 19. Januar 2004, beim Patentamt fristgerecht eingegangen am 23. Januar 2004, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, weil

- das Streitpatent keine ausreichend deutlich und vollständig offenbarte Lehre zum technischen Handeln gebe und es dem Streitpatent daher an der für eine Patentierung erforderlichen Offenbarung fehle, und
- der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents unter Berücksichtigung des Stands der Technik nach den Druckschriften

- DE 42 25 042 A1 (Druckschrift E1),
- DE 196 45 656 A1 (Druckschrift E2) und
- EP 0 596 913 B1 (Druckschrift E3)

nicht patentfähig sei.

Darüber hinaus macht die Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung durch die Heizkostenverteiler

- „doprino radio“ der Firma R... Service GmbH in
M... sowie
- „doprino II radio“ der Firma V... GmbH & Co. KG in
M...

geltend, verbunden mit dem Angebot einer Zeugeneinvernahme.

Die Einsprechende führt weiter aus, dass die erteilten Unteransprüche lediglich konstruktive Maßnahmen darstellten, denen weder für sich noch in Kombination eine selbstständige erfinderische Bedeutung zukomme.

Auf die Eingabe eines am Verfahren nicht beteiligten Dritten (*am Bundespatentgericht eingegangen am 23. Juni 2005*), mit Verweis auf die parallele PCT-Anmeldung WO 03/007264 A1 einschließlich der dort im Recherchebericht genannten Druckschriften

- EP 0 631 409 A (Druckschrift E4),
- US 5 748 104 (Druckschrift E5),
- US 4 477 809 (Druckschrift E6) sowie
- WO 01/48490 (Druckschrift E7)

reicht der Patentinhaber mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2005 einen geänderten Satz Patentansprüche 1 bis 8 sowie eine neue Beschreibung (am Bundespatentgericht eingegangen am 25. Oktober 2005) ein.

Mit Terminladung werden die Verfahrensbeteiligten unter anderem noch auf die Druckschrift

- DE 694 17 633 T2 (Druckschrift E8)

hingewiesen.

In der mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2008 überreicht der Patentinhaber einen Satz Patentansprüche 1 bis 8, welcher den bisherigen Anspruchssatz ersetzen soll (*Hauptantrag*). Hilfsweise überreicht er einen Satz Patentansprüche 1 bis 6 (*1. Hilfsantrag*). Weiter hilfsweise überreicht er einen Satz Patentansprüche 1 bis 7 (*2. Hilfsantrag*).

Hierauf führt die Einsprechende aus, dass auch die Gegenstände der neuen Patentansprüche 1, sowohl nach Hauptantrag wie auch nach den Hilfsanträgen 1 und 2, nicht patentfähig seien. Die Einwände hinsichtlich der fehlenden Ausführbarkeit wie auch der Unzulässigkeit der Patentansprüche hält die Einsprechende weiter aufrecht.

Dem widerspricht der Patentinhaber.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Der Patentinhaber stellt den Antrag,

das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 8, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2008, der Beschreibung, Seiten 1 bis 15, eingegangen am 25. Oktober 2005 sowie der erteilten Zeichnung aufrechtzuerhalten (*Hauptantrag*).

Hilfsweise beantragt er,

das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2008, der Beschreibung, Seiten 1 bis 15, eingegangen am 25. Oktober 2005 sowie der erteilten Zeichnung aufrechtzuerhalten (*1. Hilfsantrag*).

Weiter hilfsweise beantragt er,

das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 7, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2008, der Beschreibung, Seiten 1 bis 15, eingegangen am 25. Oktober 2005 sowie der erteilten Zeichnung aufrechtzuerhalten (*2. Hilfsantrag*).

Der nach **Hauptantrag** verteidigte Patentanspruch 1 lautet (*nach Hinzufügung von Gliederungspunkten*)

„1. **M1** Verbrauchszähler (3)

M2 mit einer Funksendeeinrichtung (4) zur Funkübertragung von Zählerstandsinformationen zu einem

M2a mobilen oder

M2b stationären Funkempfänger (5; 9) wobei

M3 die Funksendeeinrichtung (4) zum Senden von Zählerstandsinformationen enthaltenden Funktelegrammen wenigstens zweier sich in der

M3a Sendehäufigkeit unterscheidender Funktelegrammtypen eingerichtet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M3b sich die Funktelegrammtypen in der Sendeleistung und

M3c in der Funktelegrammlänge bei Funktelegrammaussendung unterscheiden.“

Der nach **Hilfsantrag 1** verteidigte Patentanspruch 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch das Anfügen der Merkmale der Patentansprüche 2 und 6 nach Hauptantrag. Die beiden angefügten Merkmale haben hierbei den Wortlaut:

„..., wobei

M4 sich die Funktelegrammtypen in der Sendeleistung um wenigstens 3 Dezibel unterscheiden, und wobei

M5 sich die Funktelegrammtypen in der Funktelegrammlänge um wenigstens 30 % - bezogen auf die kleinere Telegrammlänge - unterscheiden.“

Der nach **Hilfsantrag 2** verteidigte Patentanspruch 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch das Anfügen der Merkmale des Patentanspruchs 4 nach Hauptantrag. Die angefügten Merkmale haben hierbei den Wortlaut:

„..., wobei

M4' die Funksendeeinrichtung eine Leistungsverstärker-Endstufe und eine Treiberstufe für die Leistungsverstärker-Endstufe aufweist und dazu eingerichtet ist,

M4'a Funktelegramme eines ersten Funktelegrammtyps bei nicht aktivierter Leistungsverstärker-Endstufe nur über die Treiberstufe zu senden und

M4'b Funktelegramme eines zweiten Funktelegrammtyps über die Leistungsverstärker-Endstufe zu senden.“

Hinsichtlich der abhängigen Ansprüche 2 bis 8 nach Hauptantrag, der abhängigen Ansprüche 2 bis 6 nach Hilfsantrag 1 und der abhängigen Ansprüche 2 bis 7 nach Hilfsantrag 2 sowie der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 maßgeblichen Fassung. Danach ist nicht das Patentamt, sondern das Patentgericht zuständig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist. Diese befristete Regelung ist zum 1. Juli 2006

ohne weitere Verlängerung ausgelaufen, so dass ab 1. Juli 2006 die Zuständigkeit für die Entscheidung in den Einspruchsverfahren wieder auf das Patentamt zurückverlagert wurde. Das Bundespatentgericht bleibt gleichwohl für die durch § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zugewiesenen Einspruchsverfahren auch nach dem 30. Juni 2006 zuständig, weil der Gesetzgeber eine anderweitige Zuständigkeit für diese Verfahren nicht ausdrücklich festgelegt hat und deshalb der in allen gerichtlichen Verfahren geltende Rechtsgrundsatz der „perpetuatio fori“ (*analog § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO und analog § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG*) zum Tragen kommt, wonach eine einmal begründete Zuständigkeit bestehen bleibt. Die Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG durch das „Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes“ (*BGBl 2006, Teil I, Seite 1318*) führt zu keiner anderen Beurteilung (*vgl. die Senatsentscheidung vom 19. Oktober 2006, BPatG GRUR 2007, 499 .- „Rundsteckverbinder“*).

Die Rechtsauffassung zur fortdauernden Zuständigkeit des Bundespatentgerichts wurde durch den Bundesgerichtshof bestätigt (*vgl. BGH GRUR 2007, 862, Tz. 10 am Ende - „Informationsübermittlungsverfahren II“*).

III.

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig. Der Einspruch ist auch begründet. Denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist das Streitpatent mangels Patentfähigkeit seines Gegenstands (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) zu widerrufen.

1. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist vom Patentinhaber zwar nicht in Frage gestellt worden. Jedoch haben Patentamt und Gericht auch ohne Antrag des Patentinhabers die Zulässigkeit des Einspruchs in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen zu überprüfen (*vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59, Rdn. 160*), da ein unzulässiger - einziger - Einspruch zur Beendigung des Einspruchsverfahrens ohne weitere Sachprüfung über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents führt

(vgl. hierzu Schulte, PatG, 8. Auflage, § 61, Rdn. 23; BGH BIPMZ 1985, 204, II.1. - „Streichgarn“).

Gegen die Zulässigkeit des Einspruchs bestehen im vorliegenden Fall aber insofern keine Bedenken, als die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist gegenüber dem erteilten Patent unter anderem den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend macht und auch hierzu die Tatsachen im Einzelnen angibt, die diesen Widerrufsgrund rechtfertigen sollen (vgl. § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG), indem sie den erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents und dem Stand der Technik beispielsweise nach den Druckschriften E1 und E2 hergestellt hat (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, li. Sp., Abs. 1 - „Epoxidation“; Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59 Rdn. 91 bis 97).

Ob die vorgetragenen Tatsachen den Widerruf des Patents auch tatsächlich rechtfertigen, ist nicht bei der Zulässigkeit, sondern bei der Begründetheit des Einspruchs zu prüfen (vgl. BGH BIPMZ 1987, 203, 204, li. Sp., vorle. Abs. - „Streichgarn“; BIPMZ 1985, 142, Leitsatz - „Sicherheitsvorrichtung“; Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59 Rdn. 99).

2. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Lehren der jeweiligen Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 und 2 ursprünglich offenbart und ausführbar sind. Ebenfalls kann dahingestellt bleiben, ob eine offenkundige Vorbenutzung durch die von der Einsprechenden genannten Verbrauchszähler vorliegt. Denn die jeweiligen Verbrauchszähler der Patentansprüche 1 nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsanträgen 1 und 2 beruhen nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung im Hinblick auf die vorstehend genannten Druckschriften E1 bis E8 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns (vgl. hierzu BGH GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 - „Elastische Bandage“).

Der zuständige Fachmann ist hier als ein berufserfahrener, mit der Entwicklung von funkbasierten Verbrauchszählern vertrauter Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss zu definieren.

3. Nach Angaben der erteilten Beschreibung kommen beim Ablesen von Verbrauchszählern neben dem bisher üblichen manuellen Ablesen durch eine Ableseperson vor Ort u. a. auch Systeme zur Funkauslesung zum Einsatz, welche die entsprechenden Zählerstände mit den zugehörigen Zähleridentifikationsdaten unidirektional in quasi zufälligen Zeitabständen per Funk zu den entsprechenden Empfangsstationen übertragen. Hierzu ist es bekannt, stationäre Empfänger zu verwenden, welche entweder wiederum manuell ausgelesen werden können oder aber über ein weiteres Datenübertragungsnetzwerk entweder untereinander oder mit einer Auswertezentrale verbunden sind (*vgl. Streitpatent Abs. [0005]*).

Ferner ist es bekannt, mobile Funkempfangsgeräte zu verwenden, welche zum Auslesen der Verbrauchszähler in die entsprechende Sendereichweite des Verbrauchssenders gebracht werden müssen, beispielsweise durch eine Ableseperson (*vgl. Streitpatent Abs. [0006]*).

Die Abwägung, ob mobil oder stationär abgelesen wird, unterliegt beim Ableseunternehmen einer wirtschaftlichen Abschätzung und hängt schlussendlich von den anfallenden Kosten ab, welche sich beispielsweise aus der Häufigkeit der Ablesung oder der Anzahl abzulesender Verbrauchszähler ergeben. Ein Ableseunternehmen wird daher beide Möglichkeiten, d.h. sowohl die mobile als auch die stationäre Ablesevariante unterstützen müssen, um ein gesamtwirtschaftliches Optimum zu erreichen (*vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0008]*).

Funkende Verbrauchszähler weisen jedoch hinsichtlich ihrer Anforderungen an Funktelegrammlänge, Sendehäufigkeit und Sendeleistung deutliche Unterschiede auf, je nachdem ob sie mobil oder stationär abgelesen werden (*vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0020]*).

So erfordert das mobile System im Vergleich zum stationären System längere Funktelegramme mit einer größeren Sendehäufigkeit und kleinerer Sendeleistung wobei die Anforderungen an die Batterie bzw. den eingesetzten Pufferkondensator wegen der gegenläufigen Effekte der höheren Sendehäufigkeit und der geringeren Sendeleistung näherungsweise gleich sind (*vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0018]*).

Aus dem Stand der Technik ist aus Druckschrift E4 ein, ein Verbrauchszählern zuordenbares Funksendeelement bekannt, das Funktelegramme mit unterschiedlicher Sendehäufigkeit und unterschiedlicher Datenübertragungsrate zu einem stationären [und/]oder mobilen Empfänger überträgt (*vgl. Schriftsatz eingegangen am 25. Oktober 2005, Korrektorexemplar, Einschub zwischen Abschnitten [0020] und [0021]*).

Der vorliegenden Erfindung liegt vor diesem Hintergrund daher die Aufgabe zugrunde, einen Verbrauchszählertyp als Basis für ein rationelles System der Verbrauchsdatenerfassung bereitzustellen (*vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0022] in Übereinstimmung mit geltender Beschreibung Seite 8, le. Abs.*).

Dies wird nach den Ausführungen des Patentinhabers in der mündlichen Verhandlung durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gelöst, dem die Idee zugrunde liegt, einen universell einsetzbaren funkenden Verbrauchszähler vorzusehen, der dazu vorbereitet ist, in zwei unterschiedlichen Sendebetriebsarten zu senden, nämlich in einer ersten Sendebetriebsart, in der er Funktelegramme aussendet, die in Sendehäufigkeit und Telegrammaufbau und Sendeleistung für den mobilen Empfang optimiert sind, und in einer Sendebetriebsart, in der er Funktelegramme aussendet, die in Sendehäufigkeit und Telegrammaufbau und Sendeleistung für den stationären Empfang optimiert sind (*vgl. sinngemäß auch geltende Beschreibung, Seite 9, zw. Abs.*).

Hierbei ist nach den Ausführungen des Patentinhabers in der mündlichen Verhandlung im stationären Betrieb vorgesehen, die vom Messgerät ausgelesenen

Informationen zu festgelegten Zeitpunkten (*beispielsweise monatlich*) - quasi in-Situ - an den jeweiligen stationären Empfänger zu senden und diese dort abzuspeichern bzw. weiterzuverarbeiten.

Im mobilen Betrieb werden, nach Ausführungen des Patentinhabers in der mündlichen Verhandlung, die ausgelesenen (*beispielsweise monatlichen*) Informationen im Sendegerät abgespeichert und beim (*beispielsweise jährlichen*) Ablesen als Block an den mobilen Empfänger übertragen.

Im Übrigen hat der vorgeschlagene duale Übertragungsmodus nach den Ausführungen des Patentinhabers in der mündlichen Verhandlung auch den Vorteil einer redundanten Datenbereitstellung, so dass im Falle eines Datenverlustes im stationären Empfänger die Daten erneut über einen mobilen Empfänger aus dem Sender des Verbrauchszählers ausgelesen werden können.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lehrt darüber hinaus zusätzlich die konkrete Größenordnung hinsichtlich der unterschiedlichen Sendeleistung (*Unterscheidung um mindestens 3 dB*) und der jeweiligen Funktelegrammlänge (*Unterscheidung um mindestens 30% - bezogen auf die kleinere Telegrammlänge*).

Dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist im Vergleich zum Hauptantrag die zusätzliche Lehre zu entnehmen, dass die verwendete Funksendeeinrichtung aus einer Leistungsverstärker-Endstufe und eine zugehörigen Treiberstufe besteht, wobei die Funktelegramme eines ersten (mobilen) Funktelegrammtyps bei nicht aktivierter Leistungsverstärker-Endstufe nur über die Treiberstufe zu senden sind und die Funktelegramme des zweiten (stationären) Funktelegrammtyps zusätzlich über die Leistungsverstärker-Endstufe zu senden sind, so dass hierdurch einschränkend beschrieben wird, durch welche Vorkehrung die Datentelegrammabhängige Sendeleistung der Funksendeeinrichtung verändert wird.

4. Der Verbrauchszähler des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist wegen einer fehlenden erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns nicht rechtsbeständig.

Die Druckschrift E4 offenbart die Lehre des Oberbegriffs des geltenden Patentanspruchs 1 des Hauptantrags mit den **Merkmale M1 bis M3, M3a**, wonach Verbrauchszähler (*utility meters, Spalte 1, Zeilen 5 und 6*) eine Funksendeeinrichtung (*remote terminals, RT*) zur Funkübertragung (*vgl. beispielsweise abstract, „Each remote terminal transmits data in two frequency sub-bands...“*) von Zählerstandsdaten zu einem mobilen oder stationären Funkempfänger (*portable data collector, PTC bzw. fixed data collector, FDC*) aufweisen, wobei die Funksendeeinrichtung zum Senden von Zählerstandsdaten enthaltenden Funktelegrammen wenigstens zweier sich in der Sendehäufigkeit unterscheidender Funktelegrammtypen eingerichtet ist (*vgl. Spalte 4, Zeilen 44 ff., „Transmissions are triggered by the clock function 34. The rate at which transmissions are needed depends upon the type of data collecting concentrator. If the local concentrator is fixed (FDC) then the transmission need only be relatively infrequent. A typical interval value might be once every 15 minutes. However a mobile or portable concentrator (PDC) will need to be close to the remote terminal to receive transmissions and they must be transmitted much more frequently to ensure reception during the limited time that the portable concentrator is within range. The time depends upon the speed of movement of the concentrator and could be less than a second.“*).

Somit offenbart die Druckschrift E4 unstrittig einen Verbrauchszähler mit einer Funksendeeinrichtung, die speziell auf die jeweiligen mobilen oder stationären Empfänger (*PDC, FDC*) angepasste, jeweils Zählerstandsdaten enthaltende Funktelegramme mit unterschiedlicher Sendehäufigkeit überträgt.

Die Lehre der Druckschrift E4 offenbart darüber hinaus auch das kennzeichnende **Merkmal M3c**, wonach sich die jeweiligen Funktelegrammlängen bei Funktelegrammaussendung dadurch unterscheiden, dass dem zu funkenden, die Ableser-

information enthaltendem Datenpaket weitere zusätzliche Informationen angefügt werden können (*siehe hierzu Spalte 5, Zeile 18 bis 20, „A serial data packet is formed and additional information is added to ensure adequate timing recovery and framing in the receiver.“*). Der in Druckschrift E4 offenbarte Sender einer Verbrauchszählereinrichtung ist somit für das Aussenden von Datentelegrammen unterschiedlicher Länge eingerrichtet und nimmt daher das **Merkmal M3c** des Streitpatentgegenstands vorweg.

Hinsichtlich des **Merkmals M3b**, wonach die Funksendeeinrichtung so eingerichtet ist, dass sich die Funktelegrammtypen in der Sendeleistung unterscheiden, gibt die gattungsgemäße Druckschrift E8 dem Fachmann die Anregung, bei batterie-basierten Verbrauchszählern den Stromverbrauch der Einheiten und somit auch der Sendeleistung zu minimieren um die Lebensdauer des Bauteils bzw. der Batterie zu maximieren (*vgl. Seite 7, erster Abs., „Tatsächlich muss der Energieverbrauch aller Einheiten in allen Ebenen des Systems minimiert werden. Z.B. ist die Ausgangsleistung aller Funksender aller Einheiten sehr niedrig...“*). Darüber hinaus lehrt Druckschrift E8, dass die Reichweite der Einheiten des Systems, von einer Anzahl von Faktoren unter anderem der Sendeleistung abhängt (*vgl. Seiten 7 bis 8, seitenübergreifender Absatz*).

Der Fachmann erhält aus der Druckschrift E8 die Anregung, im Rahmen seines fachmännischen Handelns die Sendeleistung dem jeweiligen Funktelegramm so anpassen, dass zur Minimierung des Energieverbrauchs eine Ablesung des Verbrauchszählers bei minimal möglicher Sendeleistung bei den jeweiligen Funktelegrammtypen ermöglicht wird.

Damit richtet er die Funksendeeinrichtung so ein, dass sich die jeweiligen Funktelegrammtypen in der Sendeleistung unterscheiden, wie es im **Merkmal M3b** des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gelehrt wird.

Auch in einer Zusammenschau der beiden kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 vermag der Senat keinen unvorhersehbaren, synergistischen Ef-

fekt zu erkennen, welcher geeignet ist, eine erfinderische Tätigkeit des Fachmanns zu begründen.

Der Verbrauchszähler mit einer Funksendeeinrichtung zur Funkübertragung von Zählerstandsinformationen nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags ist daher unter Berücksichtigung des vorstehend genannten Stands der Technik wegen einer fehlenden erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns nicht rechtsbeständig.

Mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag fallen auch die auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 8 (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 Leitsatz -„Informationsübermittlungsverfahren II“ m. w. N.).

5. Auch der Verbrauchszähler des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist wegen einer fehlenden erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns nicht rechtsbeständig.

Der Verbrauchszähler des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist durch die Aufnahme der **Merkmale M4** und **M5** der erteilten Patentansprüche 2 und 6 in den Patentanspruch 1 des Hauptantrags eingeschränkt. Diese einschränkend hinzugenommenen Merkmale sind nicht geeignet, einen rechtsbeständigen Patentgegenstand zu begründen.

So ist der Beschreibung der Streitpatentschrift zu entnehmen, dass beide Sendebetriebsarten für die jeweilige Auslesung (*mobil bzw. fest*) optimiert sind (vgl. Streitpatent, Beschreibung, Spalte 5, Abs. [0024]). Das Optimieren der entsprechenden Sendebetriebsarten hängt hierbei hinsichtlich der Sendeleistung von verschiedenen baulichen bzw. installationsbedingten Randbedingungen (vgl. Streitpatent, Beschreibung, Spalte 3, Abs. [0012] bis [0015]) und hinsichtlich der Funktelegrammlänge von den entsprechenden Vorgaben der abzulesenden Daten ab (vgl. Streitpatent, Beschreibung, Spalten 5 und 6, Abs. [0016] bis [0017]).

Die nunmehr dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 zu entnehmenden, sehr weit gefassten unterschiedlichen Minimalwerte von wenigstens 3 Dezibel Unterschied bezüglich der Sendeleitung der Funktelegrammtypen und von wenigstens 30 % Unterschied in der Funktelegrammlänge - bezogen auf die kleinere Telegrammlänge - begründen sich jedoch nicht in dem vom Anmelder angegebenen Zweck der jeweiligen Optimierung der Sendeleistung bzw. Telegrammlänge sondern stellen eine von diesem Zweck oder Ergebnis losgelöste, letztlich nach Belieben getroffene Auswahl eines engeren aus einem größeren Bereichs dar und sind daher für sich grundsätzlich nicht geeignet, eine erfinderische Leistung zu begründen (vgl. *BGH GRUR 2004, Seite 47, Leitsatz 3 - „Blasenfreie Gummibahn I“*).

Hierfür sprechen auch die Ausführungen der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung, wonach die zusätzlichen Merkmale in den Patentanspruch 1 aufgenommen werden, um eine eindeutige Unterscheidung zur Lehre der Druckschrift E4 herbeizuführen und die dortigen „Schmutzeffekte“, d. h. die dort offenbarte Funktelegrammlängenänderung beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 auszuschließen. Druckschrift E4 offenbart jedoch keine Beschränkung der Größenordnung der zulässigen Funktelegrammlängenvariation (vgl. *Spalte 5, Zeilen 18 bis 20, „A serial data packet ist formed and additional information ist added to ensure adequate timing recovery and framing in the receiver*). Gleiches gilt für die der Druckschrift E8 a. a. O. zu entnehmenden Variation der Sendeleistung des Funktelegramms.

Der Verbrauchszähler mit einer Funksendeeinrichtung zur Funkübertragung von Zählerstandsinformationen nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns und ist daher ebenfalls nicht rechtsbeständig.

Mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag fallen auch die auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 (vgl. *BGH, GRUR 2007, 862 Leitsatz - „Informationsübermittlungsverfahren II“ m. w. N.*).

6. Schließlich ist auch der Verbrauchszähler des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 wegen einer fehlenden erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns nicht rechtsbeständig.

Der Verbrauchszähler ist durch die Aufnahme der **Merkmale M4', M4'a und M4'b** des erteilten Patentanspruchs 4 in den Patentanspruch 1 des Hauptantrags konkretisiert. Diese hinzugenommenen Merkmale sind jedoch nicht geeignet, einen rechtsbeständigen Patentgegenstand zu begründen.

Die im Hilfsantrag 2 hinzugenommenen Merkmale schränken den Patentgegenstand dahingehend ein, dass eine konkrete technische Lehre zum Aufbau der Funksendeeinrichtung dahingehend gegeben wird, dass die Funksendeeinrichtung eine Leistungsverstärker-Endstufe und eine Treiberstufe aufweist (**M4'**) und dazu eingerichtet ist, Funktelegramme eines ersten Funktyps bei nicht aktivierter Leistungsverstärker-Endstufe nur über die Treiberstufe zu senden (**M4'a**) und Funktelegramme eines zweiten Funktelegrammtyps über die Leistungsverstärker-Endstufe zu senden (**M4'b**).

Ausgehend von dem allgemein üblichen Aufbau einer Verstärkerstufe aus Treiberstufe mit Vorverstärker und Leistungsverstärker-Endstufe wird sich der Fachmann zur Lösung der nunmehr in Rede stehenden objektiven Aufgabe der Ausgestaltung der Verstärkerstufe zum Erzeugen unterschiedlichen Sendeleistungen für die unterschiedlichen Funktelegramme im relevanten Stand der Technik umschaun und hierbei auch die Lehre der gattungsgemäßen Druckschrift E5 berücksichtigen (*vgl. hierzu beispielsweise Fig. 1 mit zugehöriger Beschreibung*), wonach bei gattungsgemäßen Verbrauchssendern mit einer Funkeinrichtung zur Funkübertragung von Zählerstandsinformationen (*Home Base Unit, HBU 122*) zu einem mobilen (*Mobile Base Unit MBU 130*) oder stationären (*Base Station 108*) Funkempfänger die Sendevorrichtung zweistufig auszugestalten ist, nämlich einer in den Verbrauchssender integrierten leistungsschwachen Sende-Stufe (*low power transceiver*) sowie eine leistungsstarke End-Verstärkerstufe (*high-power amplifier*),

welche im Abstand von 150 bis 300 Meter zum Sender angebracht ist (vgl. *Spalte 6, Zeile 48 bis Spalte 7, Zeile 12*) und welche in vorteilhafter Weise die Signale mehrerer Verbrauchssender zur Weiterleitung an einen stationären Funkempfänger verstärkt, wobei die Signale für den mobilen Empfang direkt zum Empfänger übertragen werden und nicht über die leistungsstarke Endverstärkerstufe verstärkt werden.

Der Fachmann liest aufgrund seines Fachwissens in der Druckschrift E5 auch die Möglichkeit einer - wie mittels der **Merkmale M4', M4'a und M4'b** des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 gelehrt - Integration der zweiten Leistungsverstärker-Endstufe in die jeweiligen Funksender des Verbrauchssenders mit der dort vorhandenen leistungsschwachen Vorverstärkerstufe (*Treiberstufe mit Vorverstärker*) mit und erkennt ohne weiteres hierbei auch die dann auftretenden Nachteile eines komplexeren Aufbaus des Funksenders und den Verlust der Mehrfachnutzung der Leistungsverstärker-Endstufe durch mehrere Funksender.

Die vorstehend beschriebene Integration der Leistungsverstärker-Endstufe begründet jedoch keine erfinderische Tätigkeit des Fachmanns, denn diese Vorgehensweise beruht letztlich darauf, dass begründete Bedenken der Fachwelt ignoriert werden und die vorstehend beschriebenen Nachteile einfach in Kauf genommen werden (vgl. *BGH GRUR S. 857, 2. Leitsatz und S. 861, re. Sp., zw. Abs. - „Rauchgasklappe“*).

Der Verbrauchszähler mit einer Funksendeeinrichtung zur Funkübertragung von Zählerstandsinformationen nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 ist daher mangels erfinderischer Tätigkeit ebenfalls nicht rechtsbeständig.

Mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 fallen auch die auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7 (vgl. *BGH, GRUR 2007, 862 Leitsatz - „Informationsübermittlungsverfahren II“ m. w. N.*).

IV.

Bei dieser Sachlage war das Patent n zu widerrufen.

Dr. Tauchert

Lokys

Dr. Hock

Maile

Pr