



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 318/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. September 2009

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

**betreffend das Patent 100 23 198**

...

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie des Richters Dipl.-Ing. Prasch, der Richterin Eder und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

beschlossen:

Das deutsche Patent 100 23 198 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 11. Mai 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung 100 23 198.5 53 wurde ein Patent mit der Bezeichnung

"System und Verfahren zur Auslesung und Abrechnung von  
Verbrauchswerten einer Liegenschaft"

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 8. Januar 2004.  
Gegen das Patent ist mit Schriftsatz vom 8. April 2004 Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende macht geltend, dass das System gemäß Anspruch 1 und das Verfahren gemäß Anspruch 7 nicht so deutlich und vollständig offenbart seien, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann und dass das Patent über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Weiter macht sie den Einspruchsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend; sie

hält den Gegenstand des Patents weder für neu noch auf erfinderischer Tätigkeit beruhend.

Neben der im Prüfungsverfahren entgegengehaltenen EP 0 924 949 A1 (D2) greift sie folgende Druckschriften auf:

D1: "Diebold Management Report" Nr. 9-99, 1999, S. 3 - 6 und 25

D3: US 5 897 607

D4: WO 00/04427 A1

Sie stellt den Antrag,

das angegriffene Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag, das Patent mit folgenden Unterlagen aufrecht zu erhalten:

gemäß Hauptantrag mit  
Patentansprüchen 1 bis 8,  
Beschreibung Seiten 2 bis 4 und  
1 Blatt Zeichnungen mit 1 Figur,  
jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung,

gemäß Hilfsantrag mit Patentansprüchen 1 bis 8,  
Beschreibung Seiten 2 bis 4 und  
1 Blatt Zeichnungen mit 1 Figur, jeweils vom 26. August 2009,  
eingegangen am 27. August 2009.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung gemäß Hauptantrag lautet:

"System zur Auslesung und Abrechnung von Verbrauchswerten einer Liegenschaft,  
mit wenigstens einer Messstelle (3) zur Erfassung von Verbrauchswerten der Liegenschaft,  
mit wenigstens einem Datensammler (4) zum Zusammenführen der erfassten Verbrauchswerte,  
mit einer Speichereinrichtung (5, 9) zum Speichern der in den Datensammlern (4) gesammelten Daten und  
mit einem Benutzerterminal (8), das mit einem externen Datennetz (11) verbindbar ist,  
wobei in dem externen Datennetz (11) eine Programmanwendung (10) zum Erstellen einer Verbrauchsabrechnung (12) verfügbar ist,  
die Programmanwendung (10) ein Modul zum Zugriff auf die Verbrauchswerte und  
ein Modul zur Eingabe von Sekundärdaten aufweist,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
dass die Programmanwendung (10) von dem Benutzer am Benutzerterminal (8) bedienbar ist,  
indem die Programmanwendung (10) nach dem Aufruf in dem externen Datennetz (11) lokal auf dem Benutzerterminal (8) ausgeführt wird,  
wobei die Programmanwendung (10) auf die Verbrauchswerte in der Datenspeichereinrichtung (5, 9) zugreift  
und die Sekundärdaten lokal an dem Benutzerterminal (8) eingegeben werden."

Der nebengeordnete Anspruch 6 gemäß Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur Auslesung und Abrechnung von Verbrauchswerten einer Liegenschaft,  
bei dem die an wenigstens einer Messstelle (3) erfassten Verbrauchswerte zusammengeführt  
und in bestimmten Zeitabständen zu einer Datenspeichereinrichtung (5, 9) übertragen werden,  
wobei eine in einem externen Datennetz (11) verfügbare Programmanwendung (10) die Abrechnung der Verbrauchswerte erstellt  
und dem Benutzer an einem Benutzerterminal (8) zur Verfügung stellt,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
dass die Programmanwendung (10) nach dem Aufruf in dem externen Datennetz (11) durch einen Benutzer lokal auf einem Benutzerterminal (8) ausgeführt wird,  
wobei die Programmanwendung (10) eine Verbindung zu der Datenspeichereinrichtung (5, 9) aufbaut, um die benötigten Verbrauchsdaten einzulesen,  
und der Benutzer zur Erstellung der Abrechnung benötigte Sekundärdaten lokal eingibt."

Der Patentanspruch 1 in der Fassung gemäß Hilfsantrag lautet:

"System zur Auslesung und Abrechnung von Verbrauchswerten einer Liegenschaft,  
mit wenigstens einer Messstelle (3) zur Erfassung von Verbrauchswerten der Liegenschaft,  
mit wenigstens einem Datensammler (4) zum Zusammenführen der erfassten Verbrauchswerte,  
mit einer Speichereinrichtung (5, 9) zum Speichern der in den Datensammlern (4) gesammelten Daten und

mit einem Benutzerterminal (8), das mit einem externen Datennetz (11) verbindbar ist,  
wobei in dem externen Datennetz (11) eine Programmanwendung (10) zum Erstellen einer Verbrauchsabrechnung (12) verfügbar ist,  
die Programmanwendung (10) ein Modul zum Zugriff auf die Verbrauchswerte und  
ein Modul zur Eingabe von Sekundärdaten aufweist,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
dass den Verbrauchswerten eine bei der Erstellung der Abrechnung anzugebende Kennung zugeordnet ist und  
dass die Programmanwendung (10) von dem Benutzer am Benutzerterminal (8) bedienbar ist, indem die Programmanwendung (10) nach dem Aufruf im Internet lokal auf dem Benutzerterminal (8) ausgeführt wird,  
indem zur Programmausführung notwendige Programmteile auf das Benutzerterminal (8) geladen werden,  
wobei die Programmanwendung (10) auf die Verbrauchswerte in der Datenspeichereinrichtung (5, 9) zugreift  
und die Sekundärdaten lokal an dem Benutzerterminal (8) eingegeben werden."

Der nebengeordnete Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag lautet:

"Verfahren zur Auslesung und Abrechnung von Verbrauchswerten einer Liegenschaft,  
bei dem die an wenigstens einer Messstelle (3) erfassten Verbrauchswerte zusammengeführt  
und in bestimmten Zeitabständen zu einer Datenspeichereinrichtung (5, 9) übertragen werden,  
wobei eine in einem externen Datennetz (11) verfügbare Programmanwendung (10) die Abrechnung der Verbrauchswerte erstellt  
und dem Benutzer an einem Benutzerterminal (8) zur Verfügung stellt,

**dadurch gekennzeichnet,**

dass den Verbrauchswerten eine Kennung zugeordnet ist, die bei der Erstellung der Abrechnung angegeben werden muss, und  
dass die Programmanwendung (10) nach dem Aufruf im Internet durch einen Benutzer lokal auf einem Benutzerterminal (8) ausgeführt wird, indem zur Programmausführung notwendige Programmteile auf das Benutzerterminal (8) geladen werden,  
wobei die Programmanwendung (10) eine Verbindung zu der Datenspeichereinrichtung (5, 9) aufbaut, um die benötigten Verbrauchsdaten einzulesen,  
und der Benutzer zur Erstellung der Abrechnung benötigte Sekundärdaten lokal eingibt."

Die Patentinhaberin vertritt die Ansicht, dass das Patent in den verteidigten Fassungen Bestand haben müsse. Der Gegenstand des Patents sei ausreichend klar und gehe auch nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik sei er auch neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit.

## II.

1. Der Einspruch ist zulässig, da er frist- und formgerecht erhoben sowie nach Maßgabe des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG begründet worden ist. Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit hat auch die Patentinhaberin nicht geltend gemacht.

Die Patentinhaberin verteidigt ihr Patent gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag mit Patentansprüchen, die gegenüber den erteilten Ansprüchen geändert sind. Es kann dahin stehen, in wie weit diese Patentansprüche zulässig sind, denn die mit ihnen beanspruchten Gegenstände beruhen jedenfalls nicht auf erfinderischer

Tätigkeit. Das Patent war daher wegen mangelnder Patentfähigkeit zu widerrufen (§§ 1 Abs. 1, 4, 21 Abs. 1 PatG).

2. In der Beschreibung des Streitpatents wird einleitend ausgeführt, dass es heute üblich sei, für die verbrauchsabhängige Abrechnung von Wärme- oder Wasserkosten in Wohnungen die Verbrauchswerte einmal jährlich abzulesen. Die abgelesenen Werte würden in einem mobilen Computer gespeichert oder per Modem fernausgelesen und einem auf die Abrechnung der Verbrauchswerte spezialisierten Dienstleistungsunternehmen übermittelt. Die Verbrauchswerte würden dann mit Kosten- und Mieterdaten zur verbrauchsabhängigen Abrechnung verarbeitet. Dabei bestehe das Problem, dass die Erstellung und Weiterleitung der Daten mit erheblichem manuellen Aufwand verbunden sei.

Entsprechend soll dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde liegen, ein System zur Auslesung und Abrechnung von Verbrauchswerten der eingangs genannten Art vorzuschlagen, das einfach handhabbar ist und dem Benutzer eine hohe Flexibilität bei der Erstellung von Abrechnungen ermöglicht (vgl. Abs. [0005 der Patentschrift]).

3. Als zuständiger Fachmann für eine elektronische Verbrauchsabrechnung von Liegenschaften ist ein Datenverarbeitungstechniker oder -Ingenieur anzusehen, der auf dem genannten Gebiet über Berufspraxis verfügt.

Dieser Fachmann entnimmt dem Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung (Hauptantrag) den Vorschlag, die Verbrauchswerte mit Messstellen zu erfassen, über einen Datensammler zusammenzuführen und in einer Speichereinrichtung zu speichern. In der Beschreibung ist hierzu erläutert, dass die Zusammenführung per Modem oder alternativ per Chipkarte erfolgen kann. Die Speichereinrichtung kann in ein Benutzerterminal integriert sein, das dem Eigentümer oder Verwalter zur Verfügung steht (vgl. Abs. [0008] und [0009]).

Dieses Benutzerterminal, bspw. ein PC mit Internetanschluss (vgl. Abs. [0007]), soll mit einem externen Datennetz verbindbar sein, in dem eine Programmanwendung zum Erstellen einer Verbrauchsabrechnung verfügbar ist. Diese Programm-



anwendung soll auch Module zum Zugriff auf die Verbrauchswerte und zur Eingabe von Sekundärdaten aufweisen. Unter Sekundärdaten sind dabei Kostendaten, Mieterdaten oder dergleichen zu verstehen (vgl. Abs. [0023]).

Zur Durchführung der Verbrauchsabrechnung schlägt der Anspruch vor, "die Programmanwendung nach dem Aufruf in dem externen Datennetz lokal auf dem Benutzerterminal" auszuführen.

Die Einsprechende bemängelt diese Formulierung als unklar und in der Patentschrift nicht weiter erläutert. Die Patentinhaberin sieht in dieser Anweisung ein zentrales Merkmal des beanspruchten Systems. Sie vertritt die Auffassung, dass der Fachmann hierunter keine ständige Installation der Programmanwendung auf dem Benutzerterminal verstehe, sondern nur ein temporäres Laden des Programms bei Bedarf.

In Abs. [0010] der Patentschrift ist ausgeführt, dass vorgesehen sein kann, dass die Programmanwendung aus dem externen Datennetz auf das Benutzerterminal herunterladbar ist und dort permanent zur Verfügung steht. In Abs. [0023] ist weiterhin die Möglichkeit aufgezeigt, dass nach dem Aufruf der Programmanwendung die zur Programmausführung notwendigen Programmteile in einem zentralen Server ausgeführt werden und/oder auf das Benutzerterminal geladen und auf diesem ausgeführt werden. Gegenüber den im Streitpatent erwähnten Möglichkeiten ist der Patentanspruch 1 seinem Wortlaut nach auf die Alternative beschränkt, dass die Programmanwendung auf das Benutzerterminal geladen und dort, d. h. lokal ausgeführt wird. Was mit der Programmanwendung nach ihrer Ausführung geschieht, ergibt sich aus dem Anspruch nicht.

Aus diesem Verständnis des erläuterten Merkmals ergeben sich zwanglos die im Anspruch weiter genannten Merkmale, nämlich dass die Programmanwendung von dem Benutzer am Benutzerterminal bedienbar ist und die Verbrauchsabrechnung anhand der in der Datenspeichereinrichtung gespeicherten Verbrauchswerte und mit den vom Benutzer eingegebenen Sekundärdaten erstellt wird.

4. Das System zur Auslesung und Abrechnung von Verbrauchswerten einer Liegenschaft gemäß dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag ist dem Fachmann jedoch aus dem Stand der Technik nahe gelegt.

Auch die Patentinhaberin geht davon aus, dass die im Prüfungsverfahren entgegengehaltene EP 0 924 949 A1 (D2) nächstliegender Stand der Technik ist.

In dieser Druckschrift ist ein rechnergestütztes Datenerfassungs-, Datenauswertungs- und Kommunikationssystem für Nutzer einer Liegenschaft beschrieben, bei dem die Verbrauchswerte in Übereinstimmung mit Anspruch 1 von Messstellen (Messstellen 12b) erfasst, in einem Datensammler (Steuerrechner 30) zusammengeführt, in einer Speichereinrichtung (Speicher 32) gespeichert und über eine Datenübertragungseinrichtung 34 z. B. einmal am Tag per MODEM, ISDN über Internet oder Bus an ein Benutzerterminal (zentrale Rechneinheit 40) übertragen werden (vgl. Abs. [0033] - [0035] i. V. m. Figur 1 der D2). In dem Benutzerterminal bzw. der zentralen Rechneinheit 40 sind sämtliche Wohnungen mit ihren Datensätzen geführt, d. h. mit ihren Sekundärdaten (vgl. Abs. [0036] und Tabelle auf S. 5 unten, S. 6 oben). Das Benutzerterminal bzw. die zentrale Rechneinheit 40 kann einem Benutzer eine gegenwartsnahe Information bspw. über die Heizkosten einer bestimmten Liegenschaft zur Verfügung zu stellen (vgl. Abs. [0040] und Abs. [0044]). Diese Formulierung versteht der Fachmann in dem Sinne, dass auf dem Benutzerterminal bzw. der zentralen Rechneinheit 40 eine Programmanwendung abläuft, mit der ein Benutzer eine Verbrauchsabrechnung erstellen kann, wobei diese Programmanwendung neben einem Modul für die Abrechnung auch Module für den Zugriff auf die Verbrauchswerte und die Eingabe von Sekundärdaten aufweist. Ein Hinweis darauf, dass die Programmanwendung nach dem Aufruf aus dem externen Datennetz heruntergeladen und nachfolgend lokal ausgeführt wird, findet sich in der D2 aber nicht, so dass der Auffassung der Patentinhaberin beizutreten ist, dass die D2 von einer (ständigen) Installation der Programmanwendung auf dem Benutzerterminal ausgeht.

Eine Anregung, die Programmanwendung zum Erstellen einer Verbrauchsabrechnung aus einem Datennetz herunterzuladen und lokal auf dem Benutzerterminal auszuführen, erhält der Fachmann jedoch aus dem von der Einsprechenden genannten "Diebold Management Report" (D1).

Dieser Aufsatz befasst sich unter dem Titel "Software mieten" mit dem "Application Service Providing (ASP)", also mit der externen Bereitstellung von Software für bestimmte Anwendungen. Wie die Patentinhaberin zutreffend ausführt, wird in diesem Aufsatz einleitend erläutert, dass bei diesem Modell ein "Application Service Provider" die Programmanwendungen bereitstellt und sie auch in einem Rechenzentrum betreibt, d. h. nicht lokal beim Benutzer.

Im weiteren werden in der D1 verschiedene Typen von ASP-Lösungen diskutiert, darunter "Ready-to-Run"-Programme, d. h. fertige Programmanwendungen, die direkt über das Internet nutzbar sein sollen. Als Beispiel dafür wird Software genannt, die nur gelegentlich verwendet wird (vgl. D1, Tabelle auf S. 3, linke Spalte "z. B. für Hausabrechnung"). In dem Abschnitt "Individuelle Branchenprogramme" wird in Hinblick auf den Typ "Ready-to-work-Lösungen" ausgeführt, dass "die zuvor geschilderten Programme wie gewohnt beim Anwender selbst oder im Rahmen von ASP von einem externen Dienstleister für den Anwender betrieben werden" (vgl. S. 5 der D1). Entgegen der Ansicht der Patentinhaberin wies diese Textpassage den Fachmann auf die Möglichkeit hin, die von einem "Application Service Provider" angebotene Programmanwendung nicht bei dem externen Dienstleister zu betreiben, sondern aus dem Internet herunterzuladen und lokal auf dem Benutzerterminal auszuführen, zumal davon auszugehen ist, dass die generelle Möglichkeit des Herunterladens von Programmen aus dem Internet und der nachfolgenden lokalen Ausführung dem Fachmann bekannt war.

Das System zur Auslesung und Abrechnung gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag beruht daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit und ist daher nicht patentfähig.

Dem Hauptantrag der Patentinhaberin war schon aus diesem Grund nicht zu folgen.

Der dem Anspruch 1 nebengeordnete Anspruch 6 ist auf ein Verfahren zur Auslesung und Abrechnung von Verbrauchswerten einer Liegenschaft gerichtet. Er hat im Wesentlichen die Arbeitsweise des Systems nach Anspruch 1 zum Gegenstand. Diese Arbeitsweise ist, wie erläutert, dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt. Eine Verteidigung des Patents auf der Grundlage dieses nebengeordneten Anspruchs hätte daher auch nicht zu einer Aufrechterhaltung des Patents führen können.

**5.** Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach dem Hilfsantrag unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag zunächst durch die Ergänzung des Merkmals, "dass den Verbrauchswerten eine bei der Erstellung der Abrechnung anzugebende Kennung zugeordnet ist".

Die Patentinhaberin verweist hierzu auf Abs. [0026] des Streitpatents. Aus diesem Absatz ergibt sich, dass die Zuordnung der Kennung dem Zweck dient, die richtige Zuordnung der Verbrauchswerte zu den Sekundärdaten (einer Liegenschaft) sicherzustellen.

Die Zuordnung einer Kennung zu einem solchen Zweck ist jedoch bereits in der D2 beschrieben. Dort ist in Abs. [0034] ausgeführt, dass die in der Speichereinrichtung (Speicher 32) den empfangenen Signalen entsprechenden (Verbrauchs-) Werte zusammen mit Kennungen der jeweiligen Wohn- oder Büroeinheiten zwischengespeichert werden.

Weiterhin unterscheidet sich diese Fassung des Patentanspruchs 1 von der nach Hauptantrag dadurch, dass die Programmanwendung nunmehr aus dem Internet und nicht mehr aus einem (beliebigen) externen Datennetz aufgerufen und geladen werden soll.

Die Verwendung des Internets für das Laden von Programmen ist, wie zum Hauptantrag erläutert, für "Ready-to-Run"-Programme aus der D1, Tabelle auf S. 3 bekannt.

Das weiterhin ergänzte Merkmal "indem zur Programmausführung notwendige Programmteile auf das Benutzerterminal geladen werden" ergänzte der Fachmann aus der im Anspruch 1 nach Hauptantrag enthaltenen Anweisung, dass die Pro-

grammanwendung lokal auf einem Benutzerterminal ausgeführt wird. Insoweit ergibt sich durch diese Ergänzung keine geänderte Sachlage.

Das System gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag beruht sonach ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der nebengeordnete Anspruch 6 nach Hilfsantrag ist auf ein Verfahren gerichtet, dessen Ablauf in der gleichen Weise modifiziert ist, wie zum Anspruch 1 nach Hilfsantrag erläutert. Es beruht daher aus den gleichen Erwägungen nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Es konnte daher auch dem Hilfsantrag der Patentinhaberin nicht gefolgt werden.

Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

Dr. Fritsch

Prasch

Eder

Dr. Thum-Rung

Fa