



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
17. Juni 2020

6 Ni 1/19 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 1 327 222

(DE 601 03 079)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 17. Juni 2020 durch die Vorsitzende Richterin Friehe, die Richterin Werner und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck, Dipl.-Ing. Altvater und Dr.-Ing. Flaschke

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 327 222 (Streitpatent), das unter Inanspruchnahme einer französischen Priorität vom 16. Oktober 2000 am 5. Oktober 2001 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Französisch veröffentlicht worden und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 601 03 079.6 geführt. Das Streitpatent trägt in der Verfahrenssprache die Bezeichnung

„LECTEUR DE CIRCUIT INTEGRE SANS CONTACT“

(in deutscher Übersetzung laut Streitpatentschrift:

„Kontaktloses Lesegerät für integrierte Schaltung“)

und umfasst in der ursprünglich erteilten Fassung 23 Ansprüche, von denen mit der Teilnichtigkeitsklage vom 20. Dezember 2018 nur die Patentansprüche 2 bis 4 und mit Klageerweiterung vom 22. April 2020 die weiteren Patentansprüche 9 bis 11 angegriffen werden.

Das Streitpatent ist bereits Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens gewesen, in dem der Bundesgerichtshof ... das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 und 12 bis 23 teilweise für nichtig erklärt hat.

In der danach durch das Urteil des Bundesgerichtshofs beschränkt aufrecht erhaltenen Fassung lautet der erteilte unabhängige Patentanspruch 2, auf den die weiteren Patentansprüche 3 und 4 unmittelbar bzw. mittelbar rückbezogen sind, in der Verfahrenssprache Französisch:

„2. Dispositif (RD1) d'émission-réception de données par couplage inductif, comprenant un circuit d'antenne (LCR1) et des moyens (OSC1, MDC1) pour délivrer en un mode de fonctionnement passif, dans lequel les données sont transmises en appliquant le signal de modulation de charge (SX2) au circuit d'antenne (LCR1), un signal (S1) alternatif d'excitation du circuit d'antenne, et des moyens (MP1, PGP2, LG, MDC1) de simulation du fonctionnement d'un circuit intégré sans contact, agencés pour appliquer au circuit d'antenne (LCR1), lorsque des données doivent être émises en mode de fonctionnement passif, un signal de modulation de charge à deux états (SX2) apte à perturber un champ magnétique (FLD2) émis par autre lecteur (RD2) de circuit intégré sans contact et à être détecté par ledit autre lecteur (RD2) comme s'il s'agissait d'un signal de modulation de charge (SX2') appliqué à un interrupteur de court-circuit d'antenne d'un circuit intégré sans contact.“

und auf Deutsch (laut der von der Beklagten vorgenommenen Übersetzung):

„2. Vorrichtung (RDI) zum Senden-Empfangen von Daten über induktive Kopplung, umfassend einen Antennenkreis (LCR1) und Mittel (OSC1, MDC1), um in einem passiven Betriebsmodus, bei dem Daten gesendet werden, indem das Lastmodulationssignal (SX2) auf den Antennenkreis (LCR1) angewendet wird, ein alternierendes Erregungssignal (S1) des Antennenkreises zu liefern, und Mittel (MP1, PGP2, LG, MDC1) zur Simulation des Betriebs einer kontaktlosen integrierten Schaltung, die angeordnet sind, um auf den Antennenkreis (LCR1), wenn Daten in dem passiven Betriebsmodus übertragen werden müssen, ein Lastmodulationssignal (SX2) mit zwei Zuständen anzuwenden, das geeignet ist, ein Magnetfeld (FLD2) zu stören, das von einem anderen kontaktlosen Lesegerät (RD2) für integrierte Schaltungen ausgegeben wird und das geeignet ist, von dem anderen Lesegerät (RD2) erfasst zu werden, so als ob es sich um ein Lastmodulationssignal (SX2') handeln würde, das auf einen Antennenkurzschlusschalter einer kontaktlosen integrierten Schaltung angewendet wird.“

Der auf Anspruch 2 rückbezogene Anspruch 3 lautet:

“Dispositif selon la revendication 2, dans lequel le signal de modulation de charge (SX2) comprend des impulsions (I1, I2 ...) du signal d'excitation (S1), la durée de chaque impulsion étant supérieure à la période du signal d'excitation.”

Der auf Anspruch 2 indirekt rückbezogene Anspruch 4 lautet:

“Dispositif selon la revendication 3, dans lequel le signal de modulation de charge (SX2) comprend des groupes d'impulsions (I1, I2 ...) du signal d'excitation (S1), les

impulsions d'un même groupe étant émises à une fréquence déterminée inférieure à la fréquence du signal d'excitation.”

Der unabhängige Patentanspruch 9, auf den die weiteren Patentansprüche 10 und 11 unmittelbar bzw. mittelbar rückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache Französisch:

„9. Procédé pour envoyer des données à un lecteur (RD2) de circuit intégré sans contact, le lecteur (RD2) émettant un champ magnétique (FLD2), au moyen d'un dispositif (RD1) comprenant un circuit d'antenne (LCR1) et des moyens (OSC1, MDC1) pour délivrer un signal d'excitation alternatif (S1) du circuit d'antenne dans un mode de fonctionnement passif, dans lequel les données sont transmises par appliquant le signal de modulation de charge (SX2) au circuit d'antenne (LCR1), le procédé comprenant l'étape consistant à appliquer au circuit d'antenne (LCR1) du dispositif (RD1), dans le mode de fonctionnement passif, un signal de modulation de charge à deux états (SX2) apte à perturber le champ magnétique (FLD2) émis par le lecteur (RD2) de circuit intégré sans contact et à être détecté par le lecteur (RD2) comme s'il s'agissait d'un signal de modulation de charge (SX2') appliqué à un interrupteur de court-circuit d'antenne d'un circuit intégré sans contact.“

und auf Deutsch (laut der von der Beklagten vorgenommenen Übersetzung):

„9. Verfahren zum Senden von Daten an ein kontaktloses Lesegerät (RD2) für integrierte Schaltungen, wobei das Lesegerät (RD2) ein Magnetfeld (FLD2) ausgibt, mit Hilfe einer Vorrichtung (RD1), die einen Antennenkreis (LCR1) und Mittel (OSC1, MDC1) zum Bereitstellen eines alternierenden

Erregungssignals (S1) des Antennenkreises in einem passiven Betriebsmodus, bei dem Daten gesendet werden, indem das Lastmodulationssignal (SX2) auf den Antennenkreis (LCR1) angewendet wird, umfasst, wobei das Verfahren den Schritt umfasst, der darin besteht auf den Antennenkreis (LCR1) der Vorrichtung (RD1) in dem passiven Betriebsmodus ein Lastmodulationssignal (SX2) mit zwei Zuständen anzuwenden, das geeignet ist, das Magnetfeld (FLD2), das vom kontaktlosen Lesegerät (RD2) für integrierte Schaltungen ausgegeben wird, zu stören und das geeignet ist, vom Lesegerät (RD2) erfasst zu werden, so als ob es sich um ein Lastmodulationssignal (SX2') handeln würde, das auf einen Antennenkurzschlusschalter einer kontaktlosen integrierten Schaltung angewendet wird.“

Der auf Anspruch 9 rückbezogene Anspruch 10 lautet:

„Procédé selon la revendication 9, dans lequel le signal de modulation de charge (SX2) comprend des impulsions (I1, I2 ...) du signal d'excitation (S1), la durée de chaque impulsion étant supérieure à la période du signal d'excitation.“

Der auf Anspruch 9 indirekt rückbezogene Anspruch 11 lautet:

„Procédé selon la revendication 10, dans lequel le signal de modulation de charge (SX2) comprend des groupes d'impulsions (I1, I2 ...) du signal d'excitation (S1), les impulsions d'un même groupe étant émises à une fréquence déterminée inférieure à la fréquence du signal d'excitation (S1).“

Die Klägerin ist der Ansicht, dass das Streitpatent wegen des Nichtigkeitsgrunds der mangelnden Patentfähigkeit, nämlich wegen mangelnder Neuheit und wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Umfang der angegriffenen Ansprüche für nichtig zu erklären sei. Dies stützt sie auf die Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageschriftsatz):

- HLNK 12** (Ritter) WO 98/58510 A1,
- HLNK 14** (Finkenzeller) Finkenzeller, Klaus: „RFID-Handbuch: Grundlagen und praktische Anwendungen induktiver Funkanlagen, Transponder und kontaktloser Chipkarten“, 2. Aufl., 2000, Seiten 29, 43-47, 154-164, 210-215, 263 (in Auszügen 26 Seiten),
- HLNK 15** (Sass) DE 198 00 565 A1,
- HLNK 16** (Gunnarsson) WO 98/08311 A1.

Zur Stützung ihrer Ausführungen hat die Klägerin folgende weiteren Dokumente vorgelegt:

- HLNK 13, HLNK 13a** Entscheidung des Patent Trial and Appeal Board des United States Patent and Trademark Office (USPTO) zum Widerruf des US-Patents ... der Patentinhaberin, sowie deren deutscher Übersetzung,
- HLNK 12a, HLNK 12b** technische Stellungnahmen von Prof. Dr. M... aus dem Verfahren des Patent Trial and Appeal Board des USPTO,
- HLNK 17** technische Stellungnahme von Prof. Dr. B...

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 327 222 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 2, 3 und 4 sowie 9, 10 und 11 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten bzw. vom Bundesgerichtshof ... aufrechterhaltenen Fassung für schutzfähig. Zur Stützung ihrer Ausführungen hat sie sich auf folgende Druckschriften berufen:

- | | |
|----------------|---|
| NB 1 | DE 601 03 079 C5, |
| NB 2 | Schutzschrift vom 8. August 2018, |
| NB 3 | Schutzschrift vom 6. September 2018, |
| NB 4 | Finkenzeller, Klaus: „RFID-Handbuch: Grundlagen und praktische Anwendungen von Transpondern, kontaktlosen Chipkarten und NFC“, 7. Aufl., 2015, Abschnitt 3.2.1.2.4, Seiten 53-57, in Auszügen 8 Seiten, |
| NB 5 | US 7 098 770 B2, |
| NB 6 | EP 2 431 925 B1, |
| DFMP-01 | Finkenzeller, Klaus: „RFID-Handbuch: Grundlagen und praktische Anwendungen von Transpondern, kontaktlosen Chipkarten und NFC“, 7. Aufl., 2015. |

Nach Auffassung der Beklagten ist die Nichtigkeitsklage wegen entgegenstehender Rechtskraft des Urteils des Bundesgerichtshofs ... aus dem früheren Nichtigkeitsverfahren ... unzulässig. Sie erhebt den Einwand entgegenstehender

Rechtskraft. Die Klägerin müsse sich die Rechtskraft des Urteils des Bundesgerichtshofs, mit dem das Streitpatent nur im beschränkten Umfang aufrechterhalten worden sei, gemäß § 325 ZPO entgegenhalten lassen. Die damalige Nichtigkeitsklägerin ... habe ... die hiesige Klägerin beliefert. Diese sei zwar nicht offiziell verfahrensbeteiligt gewesen; sie habe jedoch mittelbar im Wege des Informationsaustausches mit der damaligen Nichtigkeitsklägerin an dem Verfahren mitgewirkt. Die damalige Nichtigkeitsklägerin habe die Klägerin laufend über den Fortgang des damaligen Nichtigkeitsverfahrens unterrichtet, wie auch die beiden Schutzschriften vom 8. August 2018 und 6. September 2018 (beigefügt als Anlage NB2 und NB3) bestätigten. Demzufolge könne sich die Klägerin nicht auf die Druckschrift WO 98/58510 A1 (beigefügt als Anlage HLNK 12 / Ritter) berufen, da ihr der Stand der Technik „Ritter“ aus dem US IPR-Verfahren bekannt gewesen sei und sie diesen in dem vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren von der dortigen Klägerin ... hätte einführen lassen können.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 21. Februar 2020 zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

A.

Die zulässige Klage ist unbegründet.

Dem Streitpatent steht in der erteilten bzw. durch das Urteil der Bundesgerichtshof beschränkt aufrecht erhaltenen Fassung hinsichtlich der Ansprüche 2, 3 und 4 sowie 9, 10 und 11 der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit wegen

fehlender Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPÜ nicht entgegen. Die Nichtigkeitsklage war deshalb abzuweisen.

I. Zulässigkeit

Die Klage ist zulässig.

1.

Der Klage steht nicht bereits die Rechtskraft des Urteils des Bundesgerichtshofs ... aus dem früheren Nichtigkeitsverfahren ... , mit dem das Streitpatent nur im beschränkten Umfang aufrechterhalten worden ist, gemäß § 325 ZPO entgegen.

Nach § 325 Abs. 1 ZPO wirkt das rechtskräftige Urteil für und gegen die Parteien und die Personen, die nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit Rechtsnachfolger der Parteien geworden sind oder den Besitz der in Streit befangenen Sache in solcher Weise erlangt haben, dass eine der Parteien oder ihr Rechtsnachfolger mittelbarer Besitzer geworden ist.

Die Klägerin ist weder Partei des Vorprozesses gewesen noch mit der dortigen Klägerin aufgrund der bestehenden Zuliefererstellung als rechtliche Einheit oder als Rechtsnachfolger anzusehen. Es handelt sich schon nach den Ausführungen der Beklagten um zwei selbständige, rechtlich voneinander unabhängige Unternehmen.

Eine über § 325 Abs. 1 ZPO hinausgehende Rechtskraftwirkung bzw. -erstreckung kommt nur auf Grund gesetzlicher Regelung in Betracht. Die allgemeinen zivilprozessualen Bestimmungen insbesondere über die subjektive Rechtskraft werden auch nicht durch die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht (§ 99 Abs. 1, 2. Hs PatG) ausgeschlossen, so dass auch keine Ausdehnung der Rechtskraft auf nicht am Vorprozess beteiligte Personen aus Gründen des Patentrechts geboten sein könnte. Zwar hat die unmittelbare Gestaltung eines

Rechtsverhältnisses oder einer Rechtsposition durch das Nichtigkeitsurteil mittelbare Auswirkungen auf Dritte. Hierbei handelt es sich jedoch nur um einen Reflex, nicht um eine Ausdehnung der Rechtskraft, so dass eine Rechtskraftwirkung gegenüber Dritten nicht eintreten kann. Vorschriften, nach denen eine Klägerin die rechtskräftige Entscheidung in einer Nichtigkeitsklage eines ihrer Lieferanten gegen sich gelten lassen muss, gibt es indes nicht (s.a. BGH, Urteil vom 29. November 2011 – X ZR 23/11, GRUR 2012, 540 Rn. 11, 12 – Rohrreinigungsdüse).

Die Klägerin muss sich auch nicht die in der Person der damaligen Kläger begründeten Einwendungen entgegenhalten lassen, weil sie – wie die Beklagte meint – bei wirtschaftlicher Betrachtung mit diesen identisch sei bzw. von der früheren Klägerin über das Verfahren und die Einwendungen informiert und so daran beteiligt gewesen sei. Diese für den Einwand der Nichtangriffsabrede aus Treu und Glauben aufgestellten Grundsätze lassen sich auf das Institut der Rechtskraft und der Rechtskrafterstreckung schon nicht übertragen (BGH, Urteil vom 29. November 2011 – X ZR 23/11, GRUR 2012, 540 Rn. 14 – Rohrreinigungsdüse). Die Klägerin ist zudem nicht nach Treu und Glauben am Angriff auf das Patent gehindert.

Die Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage findet dort ihre Grenze, wo sich aus der Person des Klägers oder aus den Beziehungen der Parteien zueinander besondere Umstände ergeben, welche die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens gerade zwischen diesen Parteien und unter den besonderen Umständen dieses Falles als anstößig oder jedenfalls als dem auch im Prozessrecht zu beachtenden Grundsatz von Treu und Glauben widersprechend erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 7. Oktober 2009 - Xa ZR 131/04, GRUR-RR 2010, 136-138; Urteil vom 2. Juni 1987 - X ZR 97/86, GRUR 1987, 900, 901 m.w.N.). Solche Umstände hat die Rechtsprechung unter anderem dann angenommen, wenn über die Patentfähigkeit bereits rechtskräftig entschieden ist, der unterlegene Nichtigkeitskläger diese gleichwohl weiter bekämpfen will und deshalb ein Dritter als Strohmann des früheren Klägers und allein in dessen Interesse erneut

Nichtigkeitsklage erhebt (BGH, Urteil vom 7. Oktober 2009, a.a.O.). Dagegen ist die Nichtigkeitsklage desjenigen (vermeintlichen) „Strohmanns“ zulässig, der zugleich ein ins Gewicht fallendes eigenes gewerbliches Interesse an der Vernichtung des Streitpatents hat (so schon BGH, Urteil vom 2. Juni 1987 - X ZR 97/86, GRUR 1987, 900, 903 - Entwässerungsanlage; Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 64/08 Tz. 10).

Auch danach ist die Klägerin nicht als „Strohmann“ der ... an das von dieser im vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren erwirkte Urteil gebunden, denn sie hat ein eigenes Interesse an der Nichtigklärung des Streitpatents, da sie von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents vor dem Landgericht ... verklagt ist.

2.

Die Klage ist auch zulässig, soweit sie mit Schriftsatz vom 22. April 2020 auf die Nichtigklärung auch der Patentansprüche 9, 10 und 11 erweitert worden ist. Zwar handelt es sich hierbei nicht nur um eine Klageerweiterung i. S. d. § 264 Nr. 2 ZPO, sondern nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um eine Klageänderung nach § 263 ZPO (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 20. März 2012 - X ZR 58/09, Rn. 43, sowie Urteil vom 19. Juli 2011 – X ZR 25/09, Rn. 9; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 82 Rn. 32; Schulte/Voit, PatG, 10. Aufl., § 81 Rn. 70, jeweils m. w. N.), welcher die Beklagte nicht zugestimmt hat. Die erweiterte Klage ist aber nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 263 ZPO als sachdienlich zuzulassen, weil hierdurch zwischen den Parteien vor dem Hintergrund anhängiger Verletzungsverfahren ein sich aus diesem möglicherweise ergebender weiterer Streit über die Schutzfähigkeit des Streitpatents im angegriffenen Umfang vermieden wird.

Obwohl diese Klageerweiterung erst mit Schriftsatz vom 22. April 2020 und damit nach dem Hinweis des Senats vom 21. Februar 2020 eingereicht worden ist, ist sie nicht nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspätet zurückzuweisen, weil die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Denn zum einen hat die Klägerin die Klageerweiterung binnen der ihr im Hinweis des Senats vom 21. Februar 2020 gesetzten bzw. verlängerten Frist eingereicht. Zudem hat sie die erst zu diesem Zeitpunkt eingereichte Klageerweiterung dadurch genügend entschuldigt (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG), dass sich ihr die Erstreckung der Nichtigkeitsklage über die bislang im anhängigen Verletzungsverfahren herangezogenen Patentansprüche 2, 3 und 4 hinaus auf weitere Ansprüche aufgrund der Ähnlichkeit zu den Ansprüchen 9, 10 und 11 aufgedrängt habe, und sie infolgedessen im landgerichtlichen Verfahren möglicherweise Gefahr laufe aufgrund einer Verletzung der mit der Klageerweiterung zusätzlich angegriffenen Ansprüche in Anspruch genommen zu werden.

Zum anderen erfordert die Klageerweiterung auch keine Vertagung der mündlichen Verhandlung i. S. d. § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG. Denn die Zulassung der Klageerweiterung macht keine Berücksichtigung neuer Tatsachen erforderlich, nachdem die Klägerin zu den in der Erweiterung nunmehr auch angegriffenen Patentansprüchen vorgetragen und sich hierbei für die von ihr behauptete Schutzunfähigkeit dieser Patentansprüche ausschließlich auf die Druckschriften berufen hat, die sie bereits zu der von ihr geltend gemachten Schutzunfähigkeit der ursprünglich allein angegriffenen Patentansprüche 2, 3 und 4 herangezogen hatte. Durch die Klageerweiterung haben sich somit die Tatsachengrundlagen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der angegriffenen Patentansprüche nicht geändert. Da die Beurteilung der Schutzfähigkeit nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung vorrangig Rechtserkenntnis ist, erfordert die Beurteilung der Schutzfähigkeit der nunmehr angegriffenen Patentansprüche mangels neuen Tatsachenvortrags nur noch die Äußerung von Rechtsansichten. Der vorliegende Zeitraum von mehr als drei Wochen zwischen Zugang der Klageerweiterung bei der

Beklagten am 20. Mai 2020 und dem Termin der mündlichen Verhandlung am 17. Juni 2020 war für eine Vorbereitung der Beklagten zu entsprechenden Erklärungen in der mündlichen Verhandlung ausreichend, so dass ein Grund für eine Vertagung der mündlichen Verhandlung nicht bestand.

Da die gesetzliche (Mindest-)Frist zur Einreichung neuen Vorbringens von einer Woche (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 132 Abs. 1 ZPO) vor der mündlichen Verhandlung vorliegend gewahrt war, so dass die Beklagte nach dieser gesetzlichen Wertung ausreichend Zeit zur Vorbereitung ihres Vorbringens in der mündlichen Verhandlung auf die Klageerweiterung und das damit verbundene (überschaubare) Vorbringen der Klägerin hatte, war der Beklagten mangels Bestehens der Voraussetzungen nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 283 ZPO auf ihren Antrag auch kein Schriftsatznachlass zur Klageerweiterung einzuräumen.

II. Zum Gegenstand des Streitpatents

1.

Das Streitpatent betrifft kontaktlose Lesegeräte für integrierte Schaltungen und die Übertragung von Daten durch induktive Kopplung (vgl. Streitpatentschrift EP 1 327 222 B1, im Verfahren als Dokument HLNK 5, bzw. deutsche Übersetzung der europäischen Patentschrift DE 601 03 079 T2, im Verfahren als Dokument HLNK 6, jeweils Abs. 0001, sowie die geänderte Patentschrift DE 601 03 079 C5, im Verfahren als Anlage NB 1).

Ein kontaktloses Lesegerät für integrierte Schaltungen, das durch induktive Kopplung funktioniert, sei ein aktives System, das mit Hilfe eines Antennenkreises ein alternierendes Magnetfeld ausbebe und Daten durch Amplitudenmodulation des ausgegebenen Magnetfeldes sende. Ein solches Lesegerät werde in Druckschrift FR 2 791 493 A offenbart. Dagegen sei eine kontaktlose integrierte Schaltung eine passive Vorrichtung, die kein Magnetfeld ausbebe und einen Antennenkreis umfasse, der mit der sekundären Wicklung eines Transformators vergleichbar sei, dessen primäre Wicklung aus dem Antennenkreis des Lesegeräts bestehen würde.

Das von dem Lesegerät ausgegebene Magnetfeld lasse im Antennenkreis der integrierten Schaltung eine induzierte alternierende Spannung auftreten, welche die Amplitudenmodulationen des Magnetfeldes kopiere und der integrierten Schaltung ermögliche, die von dem Lesegerät ausgegebenen Daten nach Filterung und Demodulation der induzierten Spannung zu empfangen. Ferner sende eine kontaktlose integrierte Schaltung Daten durch Lastmodulation an ein solches Lesegerät, indem dessen Antennenkreis mit Hilfe eines gesteuerten Schalters durch ein Lastmodulationssignal kurzgeschlossen werde. Die Antennenkurzschlüsse verursachten dabei eine Störung des Magnetfeldes, welche sich auf den Antennenkreis des Lesegerätes auswirke. Das Lesegerät könne somit das Lastmodulationssignal durch Filtern des in seinem Antennenkreis vorhandenen Signals extrahieren und daraus die Daten ableiten, die von der kontaktlosen integrierten Schaltung gesendet würden (vgl. Streitpatent, Abs. 0002).

Bei zahlreichen Anwendungen kämen die kontaktlosen Lesegeräte für integrierte Schaltungen in der Form von festen Stationen vor, welche geeignet seien, verschiedene Informationen bezüglich der ausgeführten Operationen zu registrieren, die für einen ordentlichen Betrieb der Anlagen gesammelt werden müssten. Bei den Anwendungen, bei denen mehrere Stationen beteiligt seien, werde manchmal gewünscht, dass die Informationen durch ein zentrales Datensystem gesammelt werden. Es sei daher notwendig, eine Infrastruktur an elektrischen Kabeln vorzusehen, welche es dem zentralen System ermögliche, an jede der Stationen angeschlossen zu sein. Bei anderen Anwendungen erfolge die Entnahme von registrierten Daten durch eine Station auf manuelle Weise mittels eines Lesegerätes, welches einen Verbinder umfasse, der in einen Ausgangsanschluss der Station eingreife. Diese unterschiedlichen Operationen zur Entnahme von Daten in den festen Stationen erwiesen sich als mühsam, wenn sie manuell erfolgten, oder als teuer, wenn sie eine Infrastruktur an elektrischen Kabeln erforderten (vgl. Streitpatent, Abs. 0005, 0006).

Die vorliegende Erfindung ziele darauf ab, diesen Nachteil zu beseitigen. Insbesondere bestehe eine Aufgabe der Erfindung darin, ein einfaches Mittel bereitzustellen, das es ermögliche, die von einem kontaktlosen Lesegerät für eine integrierte Schaltung registrierten Daten zu lesen (vgl. Streitpatent, Abs. 0008). Die Erfindung ermögliche es sinngemäß, zwei kontaktlose Lesegeräte miteinander in einen Dialog treten zu lassen, indem eines der zwei Lesegeräte in einen passiven Betriebsmodus geschaltet werde, wobei Hardware-Änderungen (modifications matérielles), die an dem Lesegerät durchzuführen seien, minimiert würden (vgl. Streitpatent, Abs. 0010, 0013).

Diese Aufgabenstellung richtet sich an einen Fachmann, der als Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik oder als Physiker über mehrere Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von Systemen zur Radio Frequency Identification (RFID) bzw. Near Field Communication (NFC) verfügt.

2.

Zur Lösung der Aufgabe schlägt das Streitpatent, eine Vorrichtung nach Anspruch 2 sowie ein Verfahren nach Anspruch 9 vor, deren Merkmale sich ... wie folgt gliedern lassen:

Patentanspruch 2:

- 2.1 Die Vorrichtung (RD1) dient zum Senden und Empfangen von Daten über induktive Kopplung und umfasst
- 2.2 einen Antennenkreis (LCR1),
- 2.3 Mittel (OSC1, MDC1), um in einem passiven Betriebsmodus, bei dem Daten gesendet werden, indem das Lastmodulationssignal (SX2) auf den Antennenkreis angewendet wird, ein alternierendes Erregungssignal (S1) des Antennenkreises zu liefern, und
- 2.5 Mittel (MP1, PGP2, LG, MDC1) zur Simulation des Betriebs einer kontaktlosen integrierten Schaltung.

- 2.6 Die zuletzt genannten Mittel sind so angeordnet, dass auf den Antennenkreis (LCR1), wenn Daten im passiven Betriebsmodus zu übertragen sind, ein Lastmodulationssignal (SX2) mit zwei Zuständen angewendet wird, das geeignet ist,
 - 2.6.1 ein Magnetfeld (FLD2) zu stören, das von einem anderen kontaktlosen Lesegerät (RD2) für integrierte Schaltungen ausgegeben wird, und
 - 2.6.2 von dem anderen Lesegerät (RD2) so erfasst zu werden, als ob es sich um ein Lastmodulationssignal (SX2') handeln würde, das auf einen Antennenkurzschlusschalter einer kontaktlosen integrierten Schaltung angewendet wird.

Patentanspruch 9

- 9.1 Das Verfahren dient zum Senden von Daten an ein kontaktloses Lesegerät (RD2) für integrierte Schaltungen.
- 9.2 Das Lesegerät (RD2) sendet ein Magnetfeld aus.
- 9.3 Eine Vorrichtung (RD1) umfasst einen Antennenkreis (LCR1) und Mittel (OSC1, MDC1) zum Bereitstellen eines alternierenden Erregungssignals (S1) des Antennenkreises in einem passiven Betriebsmodus, bei dem Daten gesendet werden, indem das Lastmodulationssignal (SX2) auf den Antennenkreis (LCR1) angewendet wird.
- 9.6 Auf den Antennenkreis (LCR1) der Vorrichtung (RD1) wird in dem passiven Betriebsmodus ein Lastmodulationssignal (SX2) mit zwei Zuständen angewendet, das geeignet ist,
 - 9.6.1 das Magnetfeld (FLD2), das vom kontaktlosen Lesegerät (RD2) für integrierte Schaltungen ausgegeben wird, zu stören und
 - 9.6.2 vom Lesegerät (RD2) so erfasst zu werden, als ob es sich um ein Lastmodulationssignal (SX2') handeln würde, das auf einen Antennenkurzschlusschalter einer kontaktlosen integrierten Schaltung angewendet wird.

3.

Der Fachmann versteht die angegriffenen unabhängigen Patentansprüche 2 und 9 des Streitpatents wie folgt:

a)

Anspruch 2 ist auf eine Vorrichtung (RD1) zum Senden-Empfangen von Daten über induktive Kopplung gerichtet (**Merkmal 2.1**). Aus dem Verweis auf ein anderes kontaktloses Lesegerät in Merkmal 2.6.1 und vor dem Hintergrund der Beschreibung des passiven Modus des Lesegeräts im Streitpatent folgt, dass es sich dabei um eine Vorrichtung handelt, die als Lesegerät (lecteur) ausgebildet ist (vgl. Abs. 0059 ff der Streitpatentschrift EP 1 327 222 B1, im Verfahren als Dokument HLNK 5, bzw. Abs. 0063 ff der deutschen Übersetzung der europäischen Patentschrift DE 601 03 079 T2, im Verfahren als Dokument HLNK 6). Der Fachmann entnimmt diesem Zusammenhang, dass die Vorrichtung als Lesegerät zumindest einen weiteren „aktiven“ Betriebszustand aufweist. Unter einer „kontaktlosen integrierten Schaltung“ versteht das Streitpatent passive Transponder, beispielsweise Chipkarten, die nicht selbstständig ein Magnetfeld zur Datenübertragung erzeugen (vgl. Streitpatent, Abs. 0002, 0004). Die beanspruchte Vorrichtung ist dazu geeignet, Daten mit einer kontaktlosen integrierten Schaltung (circuit intégré sans contact / CIC) oder einem anderen Lesegerät (lecteur / RD2) auszutauschen, also Daten zu senden und zu empfangen. Die Datenübertragung erfolgt hierzu durch induktive Kopplung, also lediglich mit Hilfe eines Magnetfelds.

Zum Senden und Empfangen von Daten über induktive Kopplung umfasst die Vorrichtung einen Antennenkreis (circuit d'antenne / LCR1) (**Merkmal 2.2**).

Die Vorrichtung weist ferner Mittel auf, um in einem passiven Betriebsmodus ein alternierendes Erregungssignal (signal d'excitation) des Antennenkreises zu liefern, was bedeutet, dass Mittel vorgesehen sind, um den Antennenkreis aktiv zum Schwingen anzuregen bzw. zu erregen und damit ein Magnetfeld aktiv zu erzeugen (vgl. Streitpatent, Abs. 0021, 0022, 0049). Zum Senden von Daten in dem passiven

Betriebsmodus wird ein Lastmodulationssignal (signal de modulation de charge / SX2) mit einem Erregungssignal (signal d'excitation / S1) auf den Antennenkreis angewendet (vgl. Streitpatent, Abs. 0072 ff) (**Merkmal 2.3**). Die Zustände dieses Lastmodulationssignals (SX2) sind in Tabelle 4 des Streitpatents beschrieben. Dabei stellt das Streitpatent nur im dritten Verfahren (troisième procédé) des passiven Betriebsmodus (mode passif) bei einer so genannten „aktiven Pseudo-Lastmodulation“ (pseudo-modulation de charge active) einen Zusammenhang zwischen einem „Lastmodulationssignal“ (SX2) und einem „alternierenden Erregungssignal“ (S1) her, so dass davon auszugehen ist, dass sich die geltenden Ansprüche, die einen solchen Zusammenhang zwischen dem Lastmodulationssignal und dem Erregungssignal herstellen, auf dieses dritte Verfahren beziehen (vgl. Streitpatent, Abs. 0074). Das anspruchsgemäße „Lastmodulationssignal“ ist daher im Sinne des dritten Verfahrens zu verstehen, wie es in Absatz 0072 ff des Streitpatents in Verbindung mit Tabelle 4 und den Figuren 2 und 4B beschrieben ist.

Das Streitpatent versteht dabei unter dem „Erregungssignal“ nicht beliebige alternierende Signale oder Impulse, die durch Anwendung auf einen Antennenkreis zwangsläufig die Veränderung eines Magnetfelds bewirken, sondern ein Signal, das dazu geeignet ist, im aktiven Betriebsmodus des Lesegeräts ein alternierendes Magnetfeld als Trägersignal zu erzeugen. Dabei ist es die Zielsetzung des Streitpatents, den passiven Betriebsmodus mit möglichst geringem schaltungstechnischem Aufwand in einem Lesegerät zu verwirklichen (vgl. Streitpatent, Abs. 0013). Dementsprechend ist der passive, als „aktive Pseudo-Lastmodulation“ (pseudo-modulation de charge active) bezeichnete Betriebsmodus des Lesegeräts im Streitpatent ausschließlich in Verbindung mit einem in Figur 2 dargestellten Lesegerät offenbart. Aus der Lehre des Streitpatents ergibt sich daher, dass im aktiven wie im passiven Betriebsmodus nur ein gemeinsamer Antennenkreis (LCR1) und ein Oszillator (OSC1) zur Erzeugung des Erregungssignals vorgesehen sind

Mittels Modulationskreis MDC1 wird entsprechend Merkmal 2.6 ein Signal SX2 auf den Antennenkreis gegeben bzw. angewendet, das die beiden Zustände entsprechend Tabelle 4 aufweist (vgl. Streitpatent, Tabelle 4 und Abs. 0068, 0072-0074). Für das beanspruchte Verfahren bedeutet dies, dass das Signal SX2 am Antennenkreis anliegt, wobei SX2 entweder 0 ist oder dem alternierenden Erregungssignal S1 entspricht (vgl. Tabelle 4), während im aktiven Betriebsmodus das Signal S1 zum Erzeugen eines Magnetfelds als Trägersignal durch den Antennenkreis dient (vgl. Streitpatent, Abs. 0049). Das Erregungssignal hat im passiven Modus die Funktion, die Kommunikationsdistanz zwischen der Vorrichtung und einem anderen Lesegerät zu erhöhen (vgl. Streitpatent, Abs. 0074, 0077 u. Fig. 4c). Das Lastmodulationssignal (SX2), das nach Merkmal 2.3 auf den Antennenkreis (LCR1) angewendet wird, ist damit von einem Signal zur Steuerung der Lastmodulation in einer kontaktlosen integrierten Schaltung zu unterscheiden, das im Streitpatent ebenfalls als „Lastmodulationssignal“ bezeichnet wird (vgl. Streitpatent, Fig. 1, Bezugszeichen Sx; Fig. 2, Bezugszeichen SX1, i. V. m. Abs. 0055, 0057). Der im Anspruch genannte Antennenkreis (circuit d'antenne / LCR1) ist im Streitpatent als Parallelschaltung einer Spule und eines Kondensators dargestellt (vgl. Fig. 2, Bezugszeichen LCR1, LCR2, LCP). Dabei sind Mittel angeordnet, um auf diesen Antennenkreis (LCR1) beim Übertragen von Daten im passiven Betriebsmodus das vorgenannte Lastmodulationssignal (signal de modulation de charge / SX2) mit zwei Zuständen anzuwenden (**Merkmal 2.6**). Die hierfür vorgesehenen Mittel (OSC1, MDC1, PGP2, LG) simulieren den Betrieb einer kontaktlosen integrierten Schaltung, also eines passiven Transponders (vgl. bspw. Streitpatent, Abs. 0004) oder dergleichen (**Merkmal 2.5**).

Das mit den genannten Mitteln erzeugte Lastmodulationssignal (SX2) ist dazu geeignet, ein von einem anderen kontaktlosen Lesegerät (RD2) aufgebautes Magnetfeld (champ magnétique / FLD2) zu stören (**Merkmal 2.6.1**). Außerdem ist das Lastmodulationssignal (SX2) dazu geeignet, von dem anderen kontaktlosen Lesegerät (RD2) in gleicher Weise erfasst zu werden, als wenn ein Lastmodulationssignal (signal de modulation de charge / SX2') auf einen

Antennenkurzschlusschalter (interrupteur de court-circuit d'antenne) einer kontaktlosen integrierten Schaltung angewendet wird (**Merkmal 2.6.2**).

Der passive Betriebsmodus ermöglicht damit das kontaktlose Auslesen von Daten aus dem Lesegerät. Hierzu kann ein zweites Lesegerät verwendet werden, das mit dem ersten (auszulesenden) Lesegerät in gleicher Weise kommuniziert wie mit einer kontaktlosen integrierten Schaltung (vgl. Streitpatent, Abschnitt „Fonctionnement en mode passif“, Abs. 0059 ff), da sich das erste Lesegerät im passiven Modus aus Sicht des zweiten Lesegeräts wie eine solche kontaktlose integrierte Schaltung verhält (vgl. Merkmalsgruppe 2.6). Die in Merkmal 2.6.2 verwendete Formulierung „so ... als ob es sich ... handeln würde“ (comme s'il s'agissait...) und der im Merkmal 2.5 verwendete Begriff „Simulation“ liegen dann vor, wenn eine entsprechende Störung bzw. Änderung des von einem anderen Lesegerät ausgegebenen Magnetfelds bewirkt wird, unabhängig davon, auf welche Weise dies geschieht.

b)

Patentanspruch 9 des Streitpatents betrifft ein Verfahren zum Senden von Daten an ein kontaktloses Lesegerät (RD2) (Merkmal M9.1), das ein Magnetfeld aussendet (Merkmal M9.2). Das Senden der Daten erfolgt mit einer Vorrichtung (RD1), die in einem passiven Betriebsmodus – neben einem Lastmodulationssignal (SX2) – ein alternierendes Erregungssignal (S1) auf den Antennenkreis der Vorrichtung anwendet.

Der auf ein Verfahren gerichtete Anspruch 9 lehrt damit die Verwendung eines Lesegeräts mit passivem Betriebsmodus (vgl. Anspruch 2 des Streitpatents mit Vorrichtung RD1) beim Auslesen von Daten mittels eines weiteren Lesegeräts (RD2).

Folgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung der mit einer Gliederung versehenen Anspruchsmerkmale beider Ansprüche in der Verfahrenssprache Französisch mit der in der Entscheidung ... verwendeten Gliederung:

Anspruch 2		Anspruch 9	
2.1	Dispositif (RD1) d'émission-réception de données par couplage inductif, comprenant	9.1	Procédé pour envoyer des données à un lecteur (RD2) de circuit intégré sans contact,
2.2	un circuit d'antenne (LCR1)	9.2	le lecteur (RD2) émettant un champ magnétique (FLD2),
2.3	et des moyens (OSCI, MDC1) pour délivrer en un mode de fonctionnement passif, dans lequel les données sont transmises en appliquant le signal de modulation de charge (SX2) au circuit d'antenne (LCR1), un signal (S1) alternatif d'excitation du circuit d'antenne,	9.3	au moyen d'un dispositif (RD1) comprenant un circuit d'antenne (LCR1) et des moyens (OSC1, MDC1) pour délivrer un signal d'excitation alternatif (S1) du circuit d'antenne dans un mode de fonctionnement passif, dans lequel les données sont transmises par appliquant le signal de modulation de charge (SX2) au circuit d'antenne (LCR1),
2.5	et des moyens (MP1, PGP2, LG, MDC1) de Simulation du fonctionnement d'un circuit intégré sans contact,		
2.6	agencés pour appliquer au circuit d'antenne (LCR1), lorsque des données doivent être émises en mode de fonctionnement passif, un signal de modulation de charge à deux états (SX2)	9.6	le procédé comprenant l'étape consistant à appliquer au circuit d'antenne (LCR1) du dispositif (RD1), dans le mode de fonctionnement passif, un signal de modulation de charge à deux états (SX2)
2.6.1	apte à perturber un champ magnétique (FLD2) émis par autre lecteur (RD2) de circuit intégré sans contact et	9.6.1	apte à perturber le champ magnétique (FLD2) émis par le lecteur (RD2) de circuit intégré sans contact et
2.6.2	à être détecté par ledit autre lecteur (RD2) comme s'il s'agissait d'un signal de modulation de charge (SX2') appliqué à un interrupteur de court-circuit d'antenne d'un circuit intégré sans contact.	9.6.2	à être détecté par le lecteur (RD2) comme s'il s'agissait d'un signal de modulation de charge (SX2') appliqué à un interrupteur de court-circuit d'antenne d'un circuit intégré sans contact.

III. Zu den geltend gemachten Nichtigkeitsgründen

Die Klage erweist sich als unbegründet.

Die jeweiligen Gegenstände der angegriffenen Patentansprüche 2 und 9 sind neu gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik und dem Fachmann durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

Dem Stand der Technik ist kein Hinweis zu entnehmen, eine als Lesegerät zu verstehende Vorrichtung zum Senden-Empfangen von Daten über induktive Kopplung so auszugestalten, dass in einem passiven Betriebsmodus beim Senden von Daten eine Simulation des Betriebs einer kontaktlosen integrierten Schaltung derart erfolgt, dass ein Lastmodulationssignal auf diesen Antennenkreis angewendet wird und dazu ein alternierendes Erregungssignal des Antennenkreises geliefert wird, wobei sich die Vorrichtung aus Sicht eines anderen Lesegeräts so verhält, als ob es sich um ein Lastmodulationssignal handeln würde, das auf einen Antennenkurzschlusschalter einer kontaktlosen integrierten Schaltung angewendet wird.

Der Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit liegt daher nicht vor (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a), Art. 56 EPÜ).

1.

Die Gegenstände der Patentansprüche 2 und 9 des Streitpatents sind jeweils neu gegenüber Druckschrift WO 98/58510 A1 / Ritter (**HLNK 12**). Sie sind dem Fachmann aus dieser Druckschrift auch jeweils nicht nahegelegt.

Aus der Druckschrift HLNK 12 ist eine Vorrichtung zum Senden und Empfangen von Daten über induktive Kopplung bekannt (*...enthält das Mobilgerät ... eine an der Rückseite der Gehäuses 18 integrierten Antenne 15. Mit dieser Schnittstelle kann das Mobilgerät ebenfalls Daten und Programme induktiv ... direkt mit einer*

externen Vorrichtung 3' ohne Beanspruchung des Mobilfunknetzes 4 austauschen;
vgl. S. 7, Z. 13-19; S. 13, Z. 20/21 / **Merkmal 2.1**).

Die Vorrichtung bzw. das Gerät nach HLNK 12 umfasst einen Antennenkreis (vgl. S. 7, Z. 13-16 und Z. 19-22 / **Merkmal 2.2**).

Druckschrift HLNK 12 sieht zum Betrieb der induktiven Schnittstelle sechs Funktionsweisen vor, die im Wesentlichen durch die Speisung bzw. Energieversorgung der Schnittstelle und weiterer Komponenten gekennzeichnet sind.

Die Funktionsweise 1 stellt unstreitig einen „passiven“ Betriebsmodus dar, da die Energieversorgung der induktiven Schnittstelle durch ein externes Gerät erfolgt (unabhängige Speisung der induktiven Schnittstelle, vgl. S. 11, Z. 3-4). Der Fachmann versteht dies als passiven Betriebsmodus, vergleichbar mit einem gebräuchlichen Transponder, bei dem die induktive Schnittstelle wie bei einer „kontaktlosen integrierten Schaltung“ im Sinne des Streitpatents ohne eigene Energieversorgung betrieben wird. Zur Kommunikation zwischen einem Lesegerät und einem solchen Transponder sind Mittel zum Bewirken einer Lastmodulation und damit zwingend ein Lastmodulationssignal erforderlich, welche der Fachmann aufgrund seines Fachwissens gedanklich ergänzt. Dies gilt in gleicher Weise für die Funktionsweise 2, bei der die Energieversorgung der induktiven Schnittstelle ebenfalls durch ein externes Gerät erfolgt (unabhängige Speisung der induktiven Schnittstelle, vgl. S. 11, Z. 22-23).

Für die Funktionsweise 3 sieht HLNK 12 die Speisung der induktiven Schnittstelle durch die Hauptbatterie des Mobilgeräts selbst vor (vgl. S. 12, Z. 4-7). Nach Auffassung der Klägerin ergibt sich bereits aus dem Hinweis, dass bei Ausfall der geräteinternen Speisung vorzugsweise in den ersten (passiven) Modus gewechselt wird, dass es sich bei der Funktionsweise 3 um einen passiven Betriebsmodus mit aktiver Lastmodulation (im Sinne der „aktiven Pseudo-Lastmodulation“ des

Streitpatents) handele. Diesem Verständnis kann jedoch nicht beigetreten werden. Denn Druckschrift HLNK 12 trifft keine Aussage dazu, wie die Kommunikation über die induktive Schnittstelle in den einzelnen Betriebsarten erfolgt – also ob eine Datenübertragung in der jeweiligen Funktionsweise vom Mobilgerät selbst ausgeht oder beispielsweise von dem externen Gerät, das im ersten Betriebsmodus die induktive Schnittstelle speist. Darüber hinaus findet sich in HLNK 12 kein Hinweis darauf, dass der erste und der dritte Betriebsmodus in ihrem Funktionsumfang oder in ihren Kommunikationsmöglichkeiten übereinstimmen. Druckschrift HLNK 12 fordert insbesondere nicht, dass das Mobilgerät im ersten und dritten Betriebsmodus in der Lage sein muss, eine bestimmte Kommunikationsart (aktiv im Sinne eines Lesegeräts oder passiv im Sinne eines Transponders) zu ermöglichen. Der Fachmann entnimmt HLNK 12 zu dem beschriebenen Wechsel des Betriebsmodus vielmehr nur, dass im Falle des Ausfalls der geräteinternen Speisung das Mobilgerät in den ersten Betriebsmodus wechselt. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist diese Angabe allein schon aufgrund der Festlegung eines definierten Betriebszustands aus sechs möglichen Betriebszuständen für den Ausfall der internen Energieversorgung sinnvoll.

Die Klägerin hat weiter vorgebracht, dass der Fachmann zumindest naheliegend die Funktionsvariante 3 als passiven Modus mit aktiver Lastmodulation (im Sinne der „aktiven Pseudo-Lastmodulation“ des Streitpatents) verstehe, da HLNK 12 angebe, dass in diesem Modus Daten und Programme über größere Distanzen induktiv übertragen werden könnten. Auch dieses Argument kann nicht überzeugen. Denn es gibt keinen Beleg dafür, dass der Fachmann eine solche aktive Lastmodulation im passiven Modus zum Anmeldezeitpunkt bereits aufgrund seines Fachwissens in Erwägung gezogen hätte.

Das als Druckschrift HLNK 14 auszugsweise ins Verfahren eingeführte Fachbuch (Finkenzeller, RFID-Handbuch, 2. Auflage) sieht in der relevanten zweiten Auflage einen derart modifizierten passiven Betriebsmodus nicht vor. Vielmehr wird dort im Hinblick auf eine verbesserte Reichweite nur auf eine Modulation mit Hilfsträger

verwiesen, die aufgrund der besseren Filter- und Demodulierbarkeit auch einen Reichweitenvorteil bietet (vgl. HLKN 14, S. 44-46, insbes. S. 46, vorl. Abs.). Eine aktive Lastmodulation in einem passiven System beschreibt das RFID-Handbuch dagegen erst in einer späteren Auflage, die keinen Stand der Technik für das vorliegende Streitpatent bildet und damit auch nicht das Fachwissen zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents belegen kann (vgl. Dokumente NB 4 und DFMP-01, S. 53 f, Kap. 3.2.1.2.4).

Der Senat ist der Auffassung, dass der Fachmann zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents die Funktionsweise 3 gemäß HLNK 12 als aktiven Betriebsmodus verstanden und nicht als passiven Betriebsmodus mit „aktiven Pseudo-Lastmodulation“ interpretiert hat. Denn neben dem Fehlen entsprechender Hinweise im vorliegenden Stand der Technik und dem dokumentierten Fachwissen folgt aus Druckschrift HLNK 12, dass eine der dort beschriebenen sechs Funktionsvarianten auch geeignet sein muss, die induktive Schnittstelle eines weiteren Geräts zu speisen. Denn das erfindungsgemäße Mobilgerät soll auch als „externes Gerät 3“ verwendbar sein (vgl. S. 13, Z. 20-21). Zu dieser Verwendung als „externes Gerät 3“ ist der Beschreibung des ersten (passiven) Betriebsmodus zu entnehmen, dass das externe Gerät die induktive Schnittstelle des Mobilgeräts speisen kann und damit implizit auch, dass das Gerät als (aktives) Lesegerät im Sinne des Streitpatents arbeitet. Daraus ergibt sich, dass ein Gerät im Sinne von HLNK 12 auch einen „aktiven“ Betriebsmodus aufweisen muss. Dies ist aber nur der Fall, wenn das Gerät geeignet ist, konstant ein alternierendes Magnetfeld (als Trägersignal) zu erzeugen. Diese Möglichkeit besteht bei einem Gerät nach HLNK 12 jedoch allenfalls bei einer Speisung mit einer geräteinternen Batterie, wie sie nur in den Funktionsvarianten 3 und 5 vorgesehen ist. Der Funktionsvariante 5 liegt dabei der dritte Betriebsmodus zugrunde, der nur um eine aktive infrarote Schnittstelle ergänzt ist. Bei den Funktionsvarianten 1 und 2 handelt es sich dagegen – wie vorstehend ausgeführt – um passive Betriebsmodi, während der sechste Modus nur eine Datenübertragung über das Mobilfunknetz vorsieht (vgl. S. 13, Z. 7-14). Der Fachmann hätte daher die Funktionsvariante 3 bereits aus dem

Grund, als Betriebsmodus ein anderes Gerät über die induktive Schnittstelle speisen zu können, als aktiven Betriebsmodus im Sinne eines gebräuchlichen Lesegeräts mit eigener Energieversorgung der induktiven Schnittstelle verstanden. Geht man davon aus, dass zwei baugleiche Geräte nach HLNK 12 über die induktive Schnittstelle miteinander kommunizieren können (vgl. S. 13, Z. 20-21), setzt dies, neben einem möglichen passiven Betrieb des Geräts, einen zusätzlichen aktiven Betriebszustand als Lesegerät voraus. Auch dies spricht nach dem Verständnis des Senats dafür, dass der Fachmann in den Funktionsvarianten 3 und 5 einen aktiven Betriebsmodus als Lesegerät im Sinne des Streitpatents erwartet.

Dies steht auch nicht im Widerspruch zu einer nach HLNK 12 beabsichtigten größeren Reichweite im dritten Funktionsmodus, da das Lesegerät seine Sendeleitung und damit seine Reichweite innerhalb der physikalischen Grenzen selbst bestimmt und nicht allein auf die Eigenschaften eines jeweils auszulesenden Transponders angewiesen ist. Würde man dagegen, wie die Klägerin behauptet, nicht nur die Funktionsvarianten 1 und 2, sondern auch die Funktionsweise 3 (und damit auch Funktionsvariante 5) als passive Betriebsmodi identifizieren, wäre bei dem aus Druckschrift HLNK 12 bekannten Gerät bzw. Verfahren kein aktiver Betriebsmodus unter den sechs Funktionsvarianten der induktiven Schnittstelle vorgesehen, der eine Kommunikation zwischen zwei baugleichen Geräten über diese Schnittstelle ermöglichen würde.

Für den Fachmann ergab sich daher zum Anmeldezeitpunkt anhand einer Speisung der induktiven Schnittstelle durch die Hauptbatterie nach Funktionsvariante 3 in HLNK 12 unzweideutig, dass es sich dabei um einen aktiven Betriebsmodus handelt, in dem ein Erregungssignal des Antennenkreises geliefert wird (vgl. S. 12, Z. 5-7, Funktionsvariante 3), wobei die Vorrichtung auch entsprechende geeignete Mittel zur Anwendung eines solchen Erregungssignals auf den Antennenkreis aufweist. Mittel zum Erzeugen eines Last-modulationssignals und dessen Anwendung auf den Antennenkreis sind im Zusammenhang mit der Funktionsvariante 3 nicht genannt und in einem aktiven Betriebsmodus auch nicht

zu erwarten. Der Fachmann entnimmt jedoch der Beschreibung der ersten und zweiten Funktionsvariante aufgrund ihrer externen, induktiven Speisung, dass damit jeweils ein passiver Betriebsmodus vorgesehen ist (*induktiv von der externen Vorrichtung ... gespeisen*; vgl. S. 11, Z. 5-7). Er wird aufgrund seines Fachwissens davon ausgehen, dass in einem solchen passiven Betriebsmodus, der zur Kommunikation des Geräts 3 mit einem externen Gerät 3' geeignet ist, eine Lastmodulation mit einem geeigneten Lastmodulationssignal erfolgt. Ein entsprechendes Fachwissen ist auch im Fachbuch HLNK 14 belegt (vgl. S. 43 f, Kap. 3.2.1.2). Mittel, die in einem passiven Betriebsmodus eines Lesegeräts ein solches Lastmodulationssignal unter Verwendung eines alternierenden Erregungssignals des Antennenkreises liefern, ergeben sich dagegen nicht aus den in HLNK 12 beschriebenen sechs Funktionsweisen und dem Fachwissen des Fachmanns zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents, womit Merkmal 2.3 fehlt.

Aus den vorstehend beschriebenen Zusammenhängen ergibt sich, dass die Vorrichtung nach HLNK 12 zwar Mittel zum Betrieb als kontaktlose integrierte Schaltung aufweist (Funktionsvarianten 1 und 2 mit induktiver Speisung durch eine externe Vorrichtung). Mittel, um einen solchen Betriebszustand zu simulieren, sind der Druckschrift jedoch nicht zu entnehmen. Dass das Mobilgerät ohne eigene Energieversorgung in der ersten Funktionsvariante wie ein elektronischer Schlüssel verwendet werden kann (vgl. S. 11, Z. 8-11), bedeutet nicht, dass eine kontaktlose integrierte Schaltung simuliert wird (vgl. Merkmal 2.5). Vielmehr weist das Mobiltelefon in diesem Fall Mittel auf, die genau wie eine kontaktlose integrierte Schaltung betrieben werden, d. h. dass die Speisung der induktiven Schnittstelle durch ein extern erzeugtes Magnetfeld erfolgt und nicht durch eine eigene Energieversorgung des Geräts.

Das Anwenden eines Lastmodulationssignals mit zwei Zuständen zur Datenübertragung in einem passiven Betriebsmodus ist in HLNK 12 nicht erwähnt, da sich die Druckschrift in keiner Weise mit der technischen Umsetzung der Datenübertragung in den genannten Funktionsvarianten auseinandersetzt. Der

Fachmann wird jedoch aufgrund seines Fachwissens die Verwendung eines solchen Lastmodulationssignals ergänzen, da er in einem passiven Modus bzw. einem gebräuchlichen passiven Transponder zur Kommunikation eine Lastmodulation mit unterscheidbaren Zuständen implizit voraussetzt. Eine Auslegung des Begriffs „Lastmodulationssignal“ in Bezug auf Merkmal 2.6 als typische Lastmodulation in einem passiven Transponder steht jedoch im Widerspruch zur Auslegung nach Merkmal 2.3. Denn dort wird ein Zusammenhang zwischen dem Lastmodulationssignal und einem Erregungssignal hergestellt, der in einem passiven Transponder nicht besteht (vgl. Streitpatent, Figur 2, Tabelle 4 und Absätze 0072 bis 0075). Ausgehend von einer Auslegung des Begriffs „Lastmodulationssignal“ im Sinne von Merkmal 2.3 ist Druckschrift HLNK 12 daher weder im Zusammenhang mit den Funktionsweisen 1 und 2 noch im Zusammenhang mit Funktionsweise 3 ein Hinweis auf ein Lastmodulationssignal zu entnehmen, welches ein aktiv erzeugtes Erregungssignal nutzt, womit Merkmal 2.6 fehlt.

Für den passiven Betriebsmodus zur Datenübertragung entsprechend der ersten Funktionsvariante ohne eigene Speisung der Schnittstelle (d. h. ohne aktives Erzeugen eines Magnetfeldes) wird der Fachmann, wie vorstehend ausgeführt, aufgrund seines Fachwissens eine Lastmodulation zur Datenübertragung gedanklich ergänzen. Dies bedeutet, dass er auch zum Zweck der Kommunikation mit einem externen Lesegerät eine Störung des von diesem Lesegerät ausgehenden Magnetfelds mitliest, was die typische Wirkungsweise einer Lastmodulation beschreibt (**Merkmal 2.6.1**). Da die Wirkung der Lastmodulation nur durch die nach außen sichtbare Störung des Magnetfelds definiert ist (vgl. Merkmal 2.6.2 i. V. m. 2.6.1), ist in Druckschrift HLNK 12 in Verbindung mit dem Fachwissen auch **Merkmal 2.6.2** gegeben. Denn der Fachmann hat aufgrund seines Fachwissens zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents, wie es beispielsweise im RFID-Handbuch von Finkenzeller gemäß Druckschrift HLNK 14 belegt ist, bei der Datenübertragung in einem passiven Betriebsmodus eine solche Störung des Magnetfelds mittels Lastmodulation erwartet. Diese wird von einem externen

Lesegerät so erfasst, als ob es sich um ein Lastmodulationssignal handeln würde, das auf einen Antennenkurzschlusschalter einer kontaktlosen integrierten Schaltung angewendet wird.

Da der Fachmann der Druckschrift HLNK 12 jedoch allenfalls typische passive (externe Speisung, Funktionsweisen 1 und 2) und aktive Verfahren (eigene Speisung, Funktionsweisen 3 und 5) zum Betrieb einer induktiven Schnittstelle entnimmt, sind ihm aus dieser Druckschrift keine Mittel zum Liefern eines alternierenden Erregungssignals des Antennenkreises als Teil eines Lastmodulationssignals in einem passiven Betriebsmodus nahegelegt. Auch wenn eine „aktive Pseudo-Lastmodulation“ wie im Streitpatent eine Lösung für eine Reichweitenerhöhung in der Funktionsversion 3 für den Fall eines passiven Betriebsmodus darstellen kann, ergibt sich eine solche weder für sich betrachtet noch in Zusammenschau mit anderen Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik nach HLNK 12 und dem Fachwissen des Fachmanns zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents.

Für den Fachmann ist ausgehend vom Stand der Technik gemäß Druckschrift HLNK 12 / Ritter auch keine Veranlassung ersichtlich, diesen aufgrund der weiteren vorliegenden Druckschriften so abzuwandeln, dass er hiermit zu einer Lösung entsprechend Anspruch 2 gelangt.

Die Ausführungen zu Anspruch 2 gelten in gleicher Weise für die Merkmale des nebengeordneten Verfahrensanspruchs 9, die sich auf die Eigenschaften und Verwendung der jeweiligen Mittel des Lesegeräts in einem passiven Betriebsmodus beziehen, aus dem mit Hilfe eines anderen Lesegeräts Daten ausgelesen werden. Der Gegenstand von Anspruch 9 ergibt sich somit ebenfalls nicht naheliegend aus Druckschrift HLNK 12 / Ritter.

2.

Die Gegenstände der Patentansprüche 2 und 9 des Streitpatents sind jeweils neu gegenüber einer aus dem RFID-Handbuch von Finkenzeller (Druckschrift HLNK 14) bekannten Vorrichtung (Transponder) bzw. einem Verfahren zum Senden und Empfangen von Daten über induktive Kopplung. Solches ist dem Fachmann aus diesem Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

Aus HLNK 14 ist eine Vorrichtung (*Transponder*) zum Senden und Empfangen von Daten über induktive Kopplung bekannt (vgl. S. 43 ff, Kap. 3.2.1.2 mit Bild 3.15 / **Merkmal 2.1**).

Die Vorrichtung umfasst einen Antennenkreis (vgl. S. 44, Bild 3.15 / **Merkmal 2.2**).

Da der Senat das „Erregungssignal S1“ im passiven Betriebsmodus im Einklang mit dem Urteil ... des BGH als ein Signal ansieht, das dem Erregungssignal im aktiven Betriebsmodus entspricht (vgl. vorstehende Ausführungen zur Auslegung), entspricht dieses Erregungssignal nicht einem Hilfsträgersignal gemäß HLNK 14 (vgl. S. 162 ff, Kap. 6.2.4 und S. 43 ff, Kap. 3.2.1.2). Denn dort handelt es sich nicht um ein „Erregungssignal“ im vorgenannten Sinne, sondern um ein aus dem empfangenen Trägersignal abgeleitetes Steuersignal, mit dem wiederum die Lastmodulation (d. h. das Schalten einer Impedanz) gesteuert wird. Somit ist Merkmal 2.3 nicht aus HLNK 14 bekannt, womit Merkmal 2.3 fehlt.

Da es sich bei der vorstehend beschriebenen Schaltung um eine passive kontaktlose integrierte Schaltung selbst handelt, weist diese Vorrichtung nach HLNK 14 selbst Mittel zum Betrieb einer passiven, kontaktlosen integrierten Schaltung auf, die damit auch nicht als Mittel zur „Simulation“ einer solchen Schaltung zu verstehen sind (Merkmal 2.5 fehlt).

Die aus HLNK 14 bekannte Vorrichtung weist weiter Mittel auf, die angeordnet sind, um ein Lastmodulationssignal mit zwei Zuständen anzuwenden (vgl. S. 163, Bild

6.12 mit Beschreibung / **Merkmal 2.6**), wobei das Signal geeignet ist, ein Magnetfeld zu stören, das von einem anderen kontaktlosen Lesegerät für integrierte Schaltungen ausgegeben wird. Es handelt sich dabei um ein dem Fachmann bekanntes Grundprinzip der Lastmodulation (vgl. auch S. 163, Bild 6.12 / **Merkmal 2.6.1**). Das Signal ist damit auch geeignet, von einem anderen Lesegerät erfasst zu werden, so als ob es sich um ein Lastmodulationssignal handeln würde, das auf einen Antennenkurzschlusschalter einer kontaktlosen integrierten Schaltung angewendet wird (S. 44, zweiter Abs. und S. 164, erster Abs. / **Merkmal 2.6.2**).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 des Streitpatents ist damit neu gegenüber HLNK 14, die zumindest keinen Hinweis auf Merkmal 2.5 enthält. Da HLNK 14 dabei keinen Hinweis auf die aktive Erzeugung eines Erregungssignals im passiven Betriebsmodus eines Transponders bzw. einer kontaktlosen integrierten Schaltung als Teil eines Lastmodulationssignals im Sinne des Streitpatents gibt, ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 2 für den Fachmann weder für sich betrachtet aus dem RFID-Handbuch (Druckschrift HLNK 14) noch in Zusammenschau mit anderen Entgegenhaltungen.

Die Ausführungen zu Anspruch 2 gelten in gleicher Weise für die Merkmale des Anspruchs 9, die sich auf die Eigenschaften und Verwendung der jeweiligen Mittel des Lesegeräts in einem passiven Betriebsmodus beziehen, aus dem mit Hilfe eines anderen Lesegeräts Daten ausgelesen werden. Anspruch 9 ergibt sich somit für den Fachmann ebenfalls nicht in naheliegender Weise aus Druckschrift HLNK 14 / Finkenzeller.

3.

Der Gegenstand der Patentansprüche 2 und 9 des Streitpatents ist jeweils neu gegenüber Druckschrift DE 198 00 565 A1 / Sass (HLNK 15). Er ist dem Fachmann aus dieser Druckschrift auch jeweils nicht nahegelegt.

Aus Druckschrift HLNK 15 ist ein Transponder zur Datenübertragung im Wege der induktiven Kopplung bekannt. Anstelle einer passiven Modulation wird eine aktive Modulation vorgeschlagen, bei der der Transponder dem empfangenen Trägerfrequenzsignal aktiv Impulse überlagert.

HLNK 15 selbst mangelt es bereits an einem Hinweis für den Fachmann, eine solche Modulation vorzusehen, die geeignet ist, Transponder auszulesen oder Daten an diese zu übertragen. Denn der Fachmann versteht unter einem Lesegerät eine aktive Vorrichtung mit eigener Energieversorgung. Zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents wies ein solches Lesegerät gerade keine Eigenschaften eines passiven Transponders bzw. einen passiven Betriebsmodus auf. HLNK 15, das nur Ausgestaltungen eines passiven Transponders beschreibt, gibt dem Fachmann auch keine Anregung, einen solchen Betriebsmodus auf ein Lesegerät zu übertragen.

Selbst wenn man, wie die Klägerin argumentiert, davon ausgeht, dass der weitere Stand der Technik in Form der Druckschrift HLNK 16 / Gunnarsson dem Fachmann einen Anlass gibt, einen passiven Betriebsmodus mit aktiver Modulation, wie ihn HLNK 15 offenbart, in einem Lesegerät zusätzlich zu einem üblichen, aktiven Betriebsmodus zu implementieren, gelangt der Fachmann nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 2 des Streitpatents. Denn es handelt sich bei den Impulsen, die nach HLNK 15 auf den Antennenkreis angewendet werden, nicht um ein alternierendes Erregungssignal im Sinne des Streitpatents, welches verwendet wird, um zeitweise (entsprechend dem Lastmodulationssignal SX2) die Antenne wie bei der Erzeugung eines eigenen Trägersignals des Lesegeräts im aktiven Modus anzuregen. Vielmehr dienen die Impulse gemäß HLNK 15 selbst der Störung des Magnetfelds, was insbesondere in den Beispielen zur Phasenmodulation (durch Beeinflussung des Nulldurchgangs des resultierenden Signals), aber auch durch die Beeinflussung der Amplitude, wie sie in Figur 3 als unterer Signalverlauf $V_{\text{ant_mod}}$ dargestellt ist, deutlich wird (vgl. jeweils Sp. 2, Z. 39-53: *Das erfindungsgemäße Datenübertragungssystem kann durch Steuerung der zeitlichen Lage der*

Einblendung der Impulse in das empfangene Trägerfrequenzsignal eine reine Amplitudenmodulation, eine reine Phasenmodulation oder eine beliebige Mischung aus diesen Modulationsarten bewirken. ... Bei einer Amplitudenmodulation kann die Amplitude des überlagerten Modulationsimpulses sogar so hoch gewählt sein, daß ein Wechsel des Vorzeichens der Amplitude der Antennenspannung erzwungen wird, was zu entsprechend starken Impulsen in der Basisstation führt.) Das Erzeugen der Impulse erfolgt zwar mit einer Frequenz, die der des Trägersignals des Lesegeräts entspricht. Diese Impulse sind aber nicht dazu geeignet, in einem aktiven Modus des Lesegeräts ein solches Trägersignal selbst zu erzeugen. Die Erzeugung der Impulse gemäß HLNK 15 bedarf dabei auch anderer Mittel als die Erzeugung eines Erregungssignals im aktiven Modus. Eine entsprechende zusätzliche Schaltung steht aber im Widerspruch zur Zielsetzung des Streitpatents, den passiven Betriebsmodus mit möglichst geringem schaltungstechnischem Aufwand in einem Lesegerät zu verwirklichen (vgl. Streitpatent, Abs. 0013). Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 des Streitpatents ist damit neu gegenüber HLNK 15 / Sass und ergibt sich für den Fachmann weder naheliegend aus der Druckschrift selbst noch in Zusammenschau mit anderen Entgegenhaltungen.

Dies deckt sich mit der Feststellung des Bundesgerichtshofs im Urteil ..., wonach Druckschrift HLNK 15 für den Transponder zwar eine Betriebsweise offenbart, wie sie auch in Merkmal 2.6 vorgesehen ist. Daraus ergäbe sich jedoch weder für sich betrachtet noch in Zusammenschau mit anderen Entgegenhaltungen die Anregung, für eine solche Betriebsweise denselben Antennenkreis und dieselben Mittel zur Erzeugung eines Erregungssignals einzusetzen wie für den aktiven Betriebsmodus ...

Die Ausführungen zu Anspruch 2 gelten in gleicher Weise für die Merkmale des Anspruchs 9, die sich auf die Eigenschaften und Verwendung der jeweiligen Mittel des Lesegeräts in einem passiven Betriebsmodus beziehen, aus dem mit Hilfe eines anderen Lesegeräts Daten ausgelesen werden. Der Gegenstand des Anspruchs 9

ergibt sich somit für den Fachmann ebenfalls nicht in naheliegender Weise aus Druckschrift HLNK 15 / Sass.

4.

Die Gegenstände der Patentansprüche 2 und 9 des Streitpatents sind jeweils neu gegenüber Druckschrift WO 98/08311 A1 / Gunnarsson (HLNK 16) und dem Fachmann aus dieser Druckschrift auch nicht nahegelegt.

Der Druckschrift HLNK 16 ist ein Lesegerät zur Datenübertragung im Wege der induktiven Kopplung zu entnehmen, das selbst in einem passiven Modus als passiver Transponder betrieben werden kann. Anstelle einer passiven Modulation wird eine aktive Modulation vorgeschlagen, bei der die Vorrichtung ein aus dem empfangenen Trägerfrequenzsignal abgeleitetes Signal moduliert und über eine zweite Antenne abstrahlt. Bereits daraus, dass HLNK 16 vorsieht, dass ein Reflektieren des empfangenen (und modulierten) Signals erfolgt, ohne dass das Lesegerät (*portable unit*) eingeschaltet werden muss, wird deutlich, dass hier kein Erregungssignal im Sinne des Streitpatents Verwendung findet (*Thus, the portable unit need not to be switched-on...*, vgl. S. 8, Z. 5-9). Darüber hinaus sind ein eigener Modulator und eine zusätzliche Antenne vorgesehen, um im passiven Betriebsmodus ein moduliertes Signal abzustrahlen, was im Widerspruch zur Zielsetzung des Streitpatents steht, den passiven Betriebsmodus mit möglichst geringem schaltungstechnischem Aufwand in einem Lesegerät zu verwirklichen (vgl. Streitpatent, Abs. 0013). Für die Verwendung entsprechender Mittel zur Erzeugung des Erregungssignals im passiven Modus, wie es das Lesegerät im aktiven Modus verwendet, findet sich in HLNK 16 kein Hinweis. Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 des Streitpatents ist damit auch neu gegenüber HLNK 16 / Gunnarsson und ergibt sich für den Fachmann weder in naheliegender Weise aus der Druckschrift selbst noch in Zusammenschau mit anderen Entgegenhaltungen.

Dies deckt sich wiederum mit der Feststellung des Bundesgerichtshofs im Urteil ..., wonach die Beschreibung von HLNK 16 als Alternative zu dem dort offenbarten

Ausführungsbeispiel einen gesonderten Antennenkreis nebst Modulator vorschlage, der ausschließlich für den passiven Modus verwendet werde

Die Ausführungen zu Anspruch 2 gelten in gleicher Weise für die Merkmale des Anspruchs 9, die sich auf die Eigenschaften und Verwendung der jeweiligen Mittel des Lesegeräts in einem passiven Betriebsmodus beziehen, aus dem mit Hilfe eines anderen Lesegeräts Daten ausgelesen werden. Der Gegenstand des Anspruchs 9 ergibt sich somit für den Fachmann ebenfalls nicht in naheliegender Weise aus Druckschrift HLNK 16 / Gunnarsson.

5.

Die zur Stützung ihrer Argumentation von der Klägerin ins Verfahren eingeführte Entscheidung des Patent Trial and Appeal Board des United States Patent and Trademark Office (vgl. HLNK 13), die Gutachten von Prof. Dr. M ... aus dem Verfahren des Patent Trial and Appeal Board (Dokument HLNK 12a, Dokument HLNK 12b) sowie die Stellungnahme von Prof. Dr. B ... (Dokument HLNK 17) ändern nichts daran, dass der Patentgegenstand nicht durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt ist.

6.

Ein Naheliegen der Gegenstände der angegriffenen Patentansprüche 2 und 9 für den Fachmann aus der Zusammenschau der im Verfahren befindlichen Druckschriften ist nicht ersichtlich.

7.

Eine weitergehende Beschäftigung mit den zusätzlichen Merkmalen der Ansprüche 3 und 4 erübrigt sich, da bereits Anspruch 2, auf welchen diese rückbezogen sind, aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahegelegt ist.

Gleiches gilt für die ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 10 und 11, da auch Anspruch 9, auf welchen diese rückbezogen sind, aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahegelegt ist.

8.

Nachdem der im Verfahren befindliche Stand der Technik dem Fachmann den jeweiligen Gegenstand der Patentansprüche 2 und 9 weder alleine noch in der Zusammenschau der im Verfahren befindlichen Druckschriften oder in Verbindung mit seinem Fachwissen nahelegt, ist anzuerkennen, dass der jeweilige Gegenstand der Patentansprüche 2 und 9 in ihrer durch das BGH-Urteil ... aufrecht erhaltenen Fassung gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und patentfähig sind.

B.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwältin oder Patentanwältin** oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwalt oder Patentanwalt** unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss **innerhalb eines Monats** schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Friehe

Werner

Dr. Schwengelbeck

Altvater

Dr. Flaschke

prä