



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 19/12

vom

26. August 2014

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die deutsche Patentanmeldung 102 09 383.0 56

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

Kommunikationsrouter

PatG § 26 Abs. 3, § 65 Abs. 2 Satz 3, § 100 Abs. 3 Nr. 3

- a) Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Technische Beschwerdesenat des Patentgerichts auf den technischen Fachgebieten, die in seine Zuständigkeit fallen, aufgrund der Anforderungen, die das Gesetz an die berufliche Qualifikation der technischen Richter stellt, und deren durch die ständige Befassung mit Erfindungen in diesen Bereichen gebildetes Erfahrungswissen über die zur Beurteilung der jeweils entscheidungserheblichen Fragen erforderliche technische Sachkunde verfügt. Dies schließt nicht aus, dass im Einzelfall dennoch die Einholung eines Sachverständigengutachtens angezeigt oder auch geboten sein kann, weil es auf fachlich-technische Fragen auf einem Teilgebiet des Fachgebiets, für den der Technische Beschwerdesenat zuständig ist, ankommt und die zur Entscheidung berufenen Richter über die zu deren erschöpfender Beurteilung erforderliche spezielle Sachkunde und gegebenenfalls Erfahrung nicht verfügen (im Anschluss an BGHZ 53, 283 - Anthradipyrazol).
- b) Die Rüge einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann grundsätzlich nur dann mit Erfolg auf die unterbliebene Einholung des Gutachtens eines gerichtlichen Sachverständigen gestützt werden, wenn aufgezeigt wird, aufgrund welcher Umstände es sich dem Technischen Beschwerdesenat aufdrängen musste, er bedürfe zur Beurteilung des Sachverhalts der Heranziehung zusätzlicher externer Sachkunde.

BGH, Beschluss vom 26. August 2014 - X ZB 19/12 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 26. August 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Gröning, die Richterin Schuster, den Richter Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 10. September 2012 verkündeten Beschluss des 20. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 I. Die Rechtsbeschwerde bezieht sich auf eine Patentanmeldung des Anmelders, die einen Kommunikationsrouter betrifft. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung zurückgewiesen; der Anmelder hat sie mit der dagegen gerichteten Beschwerde in erster Linie in einer Fassung mit sieben Ansprüchen weiterverfolgt, nach der Patentanspruch 1 lauten soll:

Kommunikations-Router, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kennung derart in den Router eingespeichert wird, dass bei Anruf des Routers die Caller ID des Anrufers extrahiert wird und durch zeitlich zusammenhängende Aktivierung am Router diese Caller ID durch den Anrufer als Kennung autorisiert wird.

Hilfsweise soll Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalten:

Kommunikationsrouter dadurch gekennzeichnet, dass eine Kennung derart in den Router eingespeichert wird, dass bei Anruf des Routers die Caller ID des Anrufers ausgewertet wird und durch zeitlich zusammenhängende Aktivierung am Router diese Caller ID als Kennung autorisiert wird.

2           Das Patentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Mit der vom Patentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt der Anmelder, der angefochtene Beschluss beruhe auf einer Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör und sei teilweise nicht mit Gründen versehen.

3           II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil die nicht zulassungsgebundenen Rechtsbeschwerdegründe des § 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG geltend gemacht werden, und auch im Übrigen zulässig. In der Sache hat das Rechtsmittel keinen Erfolg.

4           1. Das Patentgericht hat angenommen, in der Fassung mit Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ginge der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldungsunterlagen in der Fassung der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinaus; in der Fassung des Hilfsantrags beruhe der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da der Fachmann aufgrund seiner Fachkenntnis die Möglichkeit erkenne, einen aus der deutschen Offenlegungsschrift 196 19 521 (D1) bekannten Kommunikationsrouter im Sinne der Erfindung abzuwandeln.

5           2. Dies verletzt weder den Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör, noch liegt der geltend gemachte Begründungsmangel vor.

6           a) Der Anspruch des Rechtsbeschwerdeführers auf rechtliches Gehör ist nicht dadurch verletzt, dass das Patentgericht von der Hinzuziehung eines Sachverständigen auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik oder der Elektro- und Kommunikationstechnik abgesehen hat.

7           Der verfassungsrechtliche Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG), dem der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG Rechnung trägt und nach dem das Gericht das tatsächliche und rechtliche Vorgehen der Beteiligten zur Kenntnis nehmen und auf seine sachlich-rechtliche

und verfahrensrechtliche Entscheidungserheblichkeit hin prüfen muss, kann grundsätzlich zwar auch dadurch verletzt werden, dass das Gericht entscheidet, ohne sich diejenige Sachkunde verschafft zu haben, die erforderlich ist, um dieses Vorbringen unter allen entscheidungserheblichen Gesichtspunkten würdigen zu können. Die Rechtsbeschwerde vermag aber nicht aufzuzeigen, dass der Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör dadurch verletzt ist, dass der zur Entscheidung berufene Spruchkörper des Patentgerichts nicht über die für die Beurteilung der Anmeldung erforderliche Sachkunde verfügt hätte.

- 8 Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Technische Beschwerdesenat des Patentgerichts auf den technischen Fachgebieten, die in seine Zuständigkeit fallen, aufgrund der Anforderungen, die das Gesetz an die berufliche Qualifikation der technischen Richter stellt (§ 65 Abs. 2 Satz 3, § 26 Abs. 3 PatG), und deren durch die ständige Befassung mit Erfindungen in diesen Bereichen gebildetes Erfahrungswissen über die zur Beurteilung der jeweils entscheidungserheblichen Fragen erforderliche technische Sachkunde verfügt (vgl. insoweit auch BGH, Beschluss vom 24. Februar 1970 - X ZB 3/69, BGHZ 53, 283, 297 - Anthradipyrazol). Dies schließt zwar nicht aus, dass im Einzelfall dennoch die Einholung eines Sachverständigengutachtens angezeigt oder auch geboten sein kann, weil es auf fachlich-technische Fragen auf einem Teilgebiet des Fachbiets, für den der Technische Beschwerdesenat zuständig ist, ankommt und die zur Entscheidung berufenen Richter über die zu deren erschöpfender Beurteilung erforderliche spezielle Sachkunde und gegebenenfalls Erfahrung nicht verfügen (BGHZ 53, 283, 298 - Anthradipyrazol). Dies ist jedoch nicht schon dann der Fall, wenn sich die Hochschulausbildung oder praktische Tätigkeit der technischen Richter nicht speziell auf das (Teil-)Fachgebiet der Erfindung bezogen hat. Denn der technische Richter muss - ebenso wie ein gerichtlicher Sachverständiger - nicht notwendigerweise denjenigen Fachmann verkörpern, auf dessen Wissen und Kenntnisse es bei der Beurteilung der er-

finderischen Tätigkeit und in anderen patentrechtlichen Zusammenhängen ankommt. Er muss vielmehr lediglich in der Lage sein, dieses Wissen und diese Kenntnisse - gegebenenfalls mit Hilfe externer Quellen - festzustellen und inhaltlich zu bewerten.

9

Die Rüge einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann daher nur dann mit Erfolg auf die unterbliebene Einholung des Gutachtens eines gerichtlichen Sachverständigen gestützt werden, wenn aufgezeigt wird, aufgrund welcher Umstände es sich dem Technischen Beschwerdesenat aufdrängen musste, er bedürfe zur Beurteilung des Sachverhalts (hier mit Blick auf das Verständnis der angemeldeten Erfindung und die Frage, ob und inwiefern sie dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war) der Heranziehung zusätzlicher externer Sachkunde. Solche Umstände zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf. Der angerufene Beschwerdesenat ist für das Gebiet, auf dem die Erfindung liegt (IPC-Klasse H 04 M: Elektrotechnik, Fernspreverkehr), zuständig. Die Rüge, dieser Spruchkörper, dessen Vorsitzender Diplom-Physiker ist und an dessen Entscheidung als weitere technische Richter ein Diplom-Geophysiker und ein Diplom-Ingenieur mitgewirkt haben, sei aufgrund seiner Besetzung nicht in der Lage gewesen, den technischen Sachverhalt aus eigener Sachkunde zu beurteilen, geht an der gesetzlichen Regelung in § 65 Abs. 2 Satz 3, § 26 Abs. 3 PatG vorbei und füllt die dargelegten Anforderungen nicht aus. Angesichts der relativ einfachen technischen Lehre der Erfindung drängt es sich auch keineswegs auf, dass und inwiefern das Patentgericht ohne externe Sachkunde zu ihrer Erfassung und Bewertung nicht in der Lage gewesen sein sollte. Hierfür ergibt sich auch nichts aus der von der Rechtsbeschwerde in Bezug genommenen Rüge des Anmelders im Beschwerdeverfahren, der Prüfer habe in völliger Verkennung der Funktion des erfindungsgemäßen Routers angenommen, dieser benötige eine Art Anzeige (die die im Patentanspruch genannte "Caller ID", d.h. die Rufnummer des Anrufers,

anzeigt). Die Frage, ob diese Beurteilung, der sich offenbar auch der Beschwerdesenat angeschlossen hat, zutrifft, betrifft die sachliche Richtigkeit der Entscheidung, die im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung steht.

10           b) Soweit die Rechtsbeschwerde die Beurteilung des Patentgerichts, Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag sei gegenüber den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen unzulässig erweitert, als Überraschungsentscheidung rügt, ist ein gehörsverletzender Verfahrensverstoß gleichfalls nicht dargelegt.

11           Der Anspruch auf rechtliches Gehör geht grundsätzlich nicht so weit, dass das Gericht den Beteiligten mitteilen müsste, wie es den die Grundlage seiner Entscheidung bildenden Sachverhalt voraussichtlich rechtlich würdigen wird, sondern er geht dahin, dass die Sach- und Rechtslage erörtert und den Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die Entscheidung voraussichtlich von Bedeutung sein werden (BGH, Beschluss vom 28. November 2012 - X ZB 6/11, GRUR 2013, 318 Rn. 10 mwN - Sorbitol). Ein Hinweis kann lediglich geboten sein, wenn für die Beteiligten auch bei sorgfältiger Prozessführung nicht vorhersehbar ist, auf welche Erwägungen das Gericht seine Entscheidung stützen wird (BGH, Beschlüsse vom 15. April 2010 - Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 Rn. 22 - Walzenformgebungsmaschine; vom 16. September 2008 - X ZB 29/07, GRUR 2009, 91 Rn. 9 - Antennenhalter; vom 25. Januar 2000 - X ZB 7/99, GRUR 2000, 792, 793 - Spiralbohrer). Diese Voraussetzung kann etwa gegeben sein, wenn das Gericht in der Endentscheidung von einer zuvor in einem gerichtlichen Hinweis geäußerten Rechtsauffassung abweichen will (BGH, Beschluss vom 16. Juni 2011 - X ZB 3/10, GRUR 2011, 851 Rn. 14 ff. - Werkstück). Inwieweit Entsprechendes gilt, wenn eine entscheidungserhebliche Abweichung von der Beurteilung durch die Vorinstanz im Raum steht, wie die Rechtsbeschwerde unter Berufung auf die abweichende Auffassung des Prüfers geltend macht, kann hier dahinstehen, weil der proto-

kollierte Gang der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdegericht der Annahme einer Gehörsverletzung unter diesem Gesichtspunkt entgegensteht.

12 In der Verhandlung wurde die Sach- und Rechtslage erörtert. Im Anschluss daran hat der Anmelder seine Anträge gestellt. Dabei hat er erstmals hilfsweise beantragt, das Patent mit Patentanspruch 1 in der Fassung der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen vom 2. März 2002 zu erteilen. In der Fassung dieses Hilfsantrags enthält Patentanspruch 1 das Merkmalselement "durch den Anrufer", in dem das Patentgericht die unzulässige Erweiterung gesehen hat, gerade nicht mehr. Anlass dazu, diesen Hilfsantrag zu stellen, hatte der Anmelder nach der Begründung des Zurückweisungsbeschlusses des Patentamts und nach seiner eigenen Rechtsauffassung an sich nicht; er selbst sieht eine Beschränkung des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der Aufnahme dieses Merkmalselements, nicht in seiner Eliminierung, weshalb die Annahme fernliegt, es sei dabei darum gegangen, den Gegenstand von Patentanspruch 1 durch Beschränkung deutlicher vom Stand der Technik abzugrenzen. Vor diesem Hintergrund der eigenen Verfahrenshandlungen des Anmelders in der mündlichen Verhandlung stellt sich die Bescheidung des Hauptantrags durch das Beschwerdegericht jedenfalls nicht ohne weitere Umstände, die indes weder vorgetragen noch ersichtlich sind, als eine das rechtliche Gehör des Anmelders verletzende Überraschungsentscheidung dar.

13 Im Übrigen beruht die Entscheidung des Patentgerichts auch nicht auf dem gerügten Mangel. Denn wie auch die Rechtsbeschwerde unter Berufung auf die Ausführungen des Prüfers geltend macht, unterscheiden sich Haupt- und Hilfsantrag des Anmelders sachlich nicht. Dass die "Caller ID" durch den Anrufer als Kennung autorisiert wird, besagt entweder, dass der Anrufer deshalb als Autorisierender angesehen wird, weil er derjenige ist, der durch den Anruf seine Rufnummer übermittelt, die vom Router extrahiert wird, oder es besagt, dass der Anrufer (weil er sich in räumlicher Nähe des Router befindet)

auch derjenige sein soll, der die Aktivierung vornimmt, indem er beispielsweise eine Taste am Router betätigt (Patentanspruch 2 und Ausführungsbeispiel). In keinem Fall fügt das Merkmal der technischen Lehre des angemeldeten Patentanspruchs 1 etwas für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit Relevantes hinzu.

- 14           c) Der gerügte Begründungsmangel (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG), das Patentgericht habe nicht über den schriftsätzlich angekündigten Antrag auf Aufnahme eines "Disclaimers" ("Kommunikationsrouter ohne Telefonnummernanzeige") entschieden, liegt nicht vor. Die Rechtsbeschwerde macht nicht geltend, dass dieser Antrag in der für die Antragstellung maßgeblichen mündlichen Verhandlung (§ 90 Abs. 2 PatG; vgl. Busse/Schuster, Patentgesetz, 7. Aufl., § 90 Rn. 8 mwN) gestellt worden ist. Gleichwohl befasst sich der angefochtene Beschluss mit diesem Aspekt, indem er ausführt, der Fachmann habe den Anmeldeunterlagen das Fehlen eines Displays nicht unmittelbar und eindeutig als erfindungswesentliches Merkmal entnehmen können. Im Hinblick hierauf geht auch der Hinweis der Rechtsbeschwerde auf die Pflicht des Gerichts, auf die Stellung sachgerechter Anträge hinzuwirken, ins Leere.



15                    3. Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst (vgl. § 109 Abs. 1 Satz 1 PatG, § 22 Abs. 1 GKG).

16                    III.     Eine mündliche Verhandlung hat der Senat für nicht erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Meier-Beck

Gröning

Schuster

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.09.2012 - 20 W(pat) 21/08 -