



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 144/18

vom

16. Februar 2021

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. Februar 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Dr. Deichfuß, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Rombach und den Richter Dr. Rensen

beschlossen:

Die Anhörungsrüge gegen das Urteil des Senats vom 9. Juli 2020 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Gründe:

1 Die gemäß § 122a Satz 1 PatG statthafte und nach § 122a Satz 3 PatG in  
Verbindung mit § 321a Abs. 2 bis Abs. 5 ZPO auch im Übrigen zulässige  
Anhörungsrüge der Beklagten ist nicht begründet.

2 I. Die Beklagte macht geltend, die mündliche Verhandlung habe in  
erster Linie die Frage betroffen, inwieweit der Fachmann auf Grundlage der  
Entgegenhaltung D6 Veranlassung gehabt habe, ein Mittel zur Blockierung der  
Weitergabe der Standortinformationen an bereits autorisierte Nutzer vorzusehen.  
Sie meint, der Senat sei gehalten gewesen, auf das in den Randnummern 66 bis  
70 des angefochtenen Urteils zum Ausdruck gebrachte Verständnis vom Inhalt  
der Entgegenhaltung D4 hinzuweisen.

3 Diese Rüge bleibt ohne Erfolg.

4 1. Wie die Beklagte im Ansatz zutreffend darlegt, ist ein richterlicher  
Hinweis gemäß Art. 103 Abs. 1 GG nur dann geboten, wenn das erkennende  
Gericht auf Gesichtspunkte abstellen will, die für die Beteiligten auch unter  
Berücksichtigung ihrer prozessualen Sorgfaltspflichten nicht ohne weiteres  
vorhersehbar sind (BVerfGE 84, 188, 190; BVerfGE 86, 133, 144; BVerfGE 98,  
218, 263; BGH, Beschluss vom 5. November 2018 - X ZB 13/17 Rn. 11).

5 2. Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor.

6 a) Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, ist in der mündlichen  
Verhandlung nicht nur die Entgegenhaltung D6 erörtert worden, sondern auch  
die Entgegenhaltung D4. Schon hieraus ergab sich für die Beklagte, dass auch  
diese Entgegenhaltung von Bedeutung sein kann. Zu einer detaillierten  
Darlegung seiner vorläufigen Einschätzung zu dieser Entgegenhaltung war der  
Senat nicht verpflichtet.

7           b)     Darüber hinaus war D4 auch Gegenstand der im zweiten Rechtszug gewechselten Schriftsätze. Die Klägerin hat in ihrer Berufungserwiderung (Rn. 130 ff.) dargelegt, dass sie diese Entgegenhaltung weiterhin für patenthindernd hält und hierzu in zulässiger Weise auf ihr erstinstanzliches Vorbringen Bezug genommen. Die Beklagte ist dieser Einschätzung in ihrer Replik (Rn. 83 ff.) entgegengetreten. Auch vor diesem Hintergrund war für die Beklagte erkennbar, dass diese Entgegenhaltung von Bedeutung sein kann.

8           II.     Soweit sich die Beklagte gegen die Erwägungen des Senats zu den Anregungen wendet, die sich für den Fachmann aus D4 ergeben haben, greift sie Argumente auf, die sie im Zusammenhang mit anderen Entgegenhaltungen schon in ihrer Berufungsbegründung (Abs. 89 ff.) und ihrer Replik (Rn. 61 f.) vorgetragen hat. Der Senat ist dieser Argumentation im angefochtenen Urteil nicht beigetreten. Darin liegt keine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG.

9 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Deichfuß

Kober-Dehm

Rombach

Rensen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.03.2018 - 6 Ni 69/16 (EP) -