



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 28/02

vom

22. Juli 2003

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das deutsche Patent 36 40 555

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

am 22. Juli 2003

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 20. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 19. Juni 2002 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 27. November 1986 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität angemeldeten, ein Frequenzsyntheseteil für ein Funktelefonsystem betreffenden deutschen Patents 36 40 555 (Streitpatents). Patentanspruch 1 lautet:

"Frequenzsynthesizereinheit für ein Funktelefonsystem zur Übertragung von Informationssignalen über einen zugeordneten Fre-

quenzkanal, wobei die Frequenzsynthesizeinheit den Synthesizer zur Erzeugung eines Signals auf der zugeordneten Frequenz und einen Nur-Lese-Speicher (ROM) umfaßt, der eine Vielzahl von Gruppen erster und zweiter Signale, die mit verschiedenen vorbestimmten zuordenbaren Frequenzen verbunden sind, speichert, wobei der Synthesizer umfaßt:

einen ersten Phasenregelkreis (12) (PLL), umfassend:

einen ersten spannungsgesteuerten Oszillator (26) (VCO) zur Erzeugung eines Ausgangssignals auf einer Frequenz innerhalb eines ersten vorbestimmten Bereichs, der die Vielzahl von zuordenbaren Frequenzen umfaßt;

einen Mischer (28) zur Mischung des Ausgangssignals des ersten VCO (26) mit einem ersten Referenzfrequenzsignal;

einen ersten Phasenvergleichler (32) zum Vergleich eines Produkts von dem Mischer mit einem zweiten Referenzfrequenzsignal, das eine Frequenz aufweist, die innerhalb eines zweiten vorbestimmten Bereichs liegt und von einem zweiten Phasenregelkreis (14) abgeleitet ist, und zur Bereitstellung eines ersten Spannungssignals, das das Ergebnis dieses Vergleichs anzeigt; und

einen ersten aktiven Bandpaßfilter (34) zum Durchleiten des ersten Spannungssignals zu dem ersten VCO (26) zur Steuerung des ersten VCO (26), wobei der Durchlaßbereich des ersten Bandpaßfilters (34) eine große Bandbreite zur Verringerung von Phasenrauschen und elektronischem Rauschen infolge von Mikrophonie aufweist;

einen zweiten Phasenregelkreis (14), umfassend:

einen zweiten VCO (36) zur Erzeugung eines dritten Referenzsignals innerhalb eines dritten vorbestimmten Bereichs;

einen ersten Frequenzteiler (38), der mit dem ROM verbunden ist zur Teilung der Frequenz des Ausgangssignals von dem zweiten VCO (36) um einen Betrag, der durch ein erstes Signal von dem ROM (10) angezeigt wird, mit dem eine gegebene zuordenbare Frequenz verknüpft ist;

einen zweiten Phasenvergleichler (40) zum Vergleichen des geteilten Ausgangssignals von dem zweiten VCO (36) mit einem vierten Referenzfrequenzsignal und zum Bereitstellen eines zweiten Spannungssignals, das das Ergebnis dieses Vergleichs anzeigt; und

einen zweiten aktiven Bandpaßfilter (42) zum Durchleiten des zweiten Spannungssignals zum zweiten VCO (36) zur Steuerung des zweiten VCO (36), bei dem der Durchlaßbereich des zweiten Bandpaßfilters eine große Bandbreite zur Verringerung von Phasenrauschen und elektronischem Rauschen infolge von Mikrophonie aufweist; und

einen zweiten Frequenzteiler (16), der mit dem ROM (10) verbunden ist zur Teilung der Frequenz des Ausgangssignals vom zweiten VCO (36) um einen Betrag, der durch ein zweites Signal von dem ROM (10) angezeigt wird, mit dem die gegebene zuordenbare Frequenz verknüpft ist, um das zweite Referenzfrequenzsignal dem ersten Phasenvergleichler (32) zur Verfügung zu stellen."

Die Patentabteilung hat das Streitpatent widerrufen.

Im Beschwerdeverfahren hat die Patentinhaberin beantragt, das Streitpatent unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses aufrechtzuerhalten, hilfsweise mit folgendem einzigen Patentanspruch (Unterstreichungen zur Her-

vorhebung der Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch durch das Bundespatentgericht):

"Frequenzsynthesizereinheit für ein Funktelefonsystem zur Übertragung von Informationssignalen über einen zugeordneten Übertragungsfrequenzkanal, wobei die Frequenzsynthesizereinheit den Synthesizer zur Erzeugung eines Signals auf der zugeordneten Frequenz und einen programmierbaren Nur-Lese-Speicher (PROM) umfaßt, der eine Vielzahl von Gruppen erster und zweiter Signale, die mit verschiedenen vorbestimmten zuordenbaren Frequenzen verbunden sind, speichert, wobei die speziell zugeordnete Frequenz durch einen Computer bestimmt wird, der den PROM ansteuert, um auf die Gruppe von Signalen zuzugreifen, die mit der zugeordneten Frequenz verbunden sind, wobei der Synthesizer umfaßt:

einen ersten Phasenregelkreis (12) (PLL), umfassend:

einen ersten spannungsgesteuerten Oszillator (26) (VCO) zur Erzeugung eines Ausgangssignals auf einer Übertragungsfrequenz innerhalb eines ersten vorbestimmten Bereichs, der die Vielzahl von zuordenbaren Übertragungsfrequenzen, die schrittweise voneinander getrennt sind, umfaßt;

einen Mischer (28) zur Mischung des Ausgangssignals des ersten VCO (26) mit einem ersten Referenzfrequenzsignal;

einen ersten Phasenvergleichler (32) zum Vergleich eines Produkts von dem Mischer mit einem zweiten Referenzfrequenzsignal, das eine Frequenz aufweist, die innerhalb eines zweiten vorbestimmten Bereichs liegt und von einem zweiten Phasenregelkreis (14) abge-

leitet ist, und zur Bereitstellung eines ersten Spannungssignals, das das Ergebnis dieses Vergleichs anzeigt; und

einen ersten aktiven Bandpaßfilter (34) zum Durchleiten des ersten Spannungssignals zu dem ersten VCO (26) zur Steuerung des ersten VCO (26), wobei der Durchlaßbereich des ersten Bandpaßfilters (34) eine große Bandbreite zur Verringerung von Phasenrauschen und elektronischem Rauschen infolge von Mikrophonie aufweist;

einen zweiten Phasenregelkreis (14), umfassend:

einen zweiten VCO (36) zur Erzeugung eines dritten Referenzsignals innerhalb eines dritten vorbestimmten Bereichs;

einen ersten Frequenzteiler (38), der mit dem PROM verbunden ist zur Teilung der Frequenz des Ausgangssignals von dem zweiten VCO (36) um einen Betrag, der durch ein erstes Signal von den ROM (10) angezeigt wird, mit dem eine gegebene zuordenbare Frequenz verknüpft ist;

einen zweiten Phasenvergleichler (40) zum Vergleichen des geteilten Ausgangssignals von dem zweiten VCO (36) mit einem vierten Referenzfrequenzsignal und zum Bereitstellen eines zweiten Spannungssignals, das das Ergebnis dieses Vergleichs anzeigt; und

einen zweiten aktiven Bandpaßfilter (42) zum Durchleiten des zweiten Spannungssignals zum zweiten VCO (36), bei dem der Durchlaßbereich des zweiten Bandpaßfilters eine große Bandbreite zur Verringerung von Phasenrauschen und elektronischem Rauschen infolge von Mikrophonie aufweist; und

einen zweiten Frequenzteiler (16), der mit dem PROM (10) verbunden ist zur Teilung der Frequenz des Ausgangssignals vom zwei-

ten VCO (36) um einen Betrag, der durch ein zweites Signal von dem ROM (10) angezeigt wird, mit dem die gegebene zuordenbare Frequenz verknüpft ist, um das zweite Referenzfrequenzsignal dem ersten Phasenvergleich (32) zur Verfügung zu stellen."

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin.

II. Die Rechtsbeschwerde, mit der die Patentinhaberin einen Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG sowie die Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) geltend macht, ist statthaft und zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, denn die gerügten Mängel liegen nicht vor.

1. Die angefochtene Entscheidung ist im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG mit Gründen versehen.

a) Allerdings scheidet der gerügte Mangel nicht schon deshalb aus, weil die angefochtene Entscheidung überhaupt Gründe aufweist. Nach der Rechtsprechung des Senats kann ein Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG bei einer vorhandenen Begründung dann vorliegen, wenn diese unverständlich, widersprüchlich oder verworren ist, so daß sich nicht mehr erkennen läßt, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren (st. Rspr. vgl. etwa BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 4.12.1990 - X ZB 6/90, GRUR 1991, 442, 443 - Pharmazeutisches Präparat; Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159 - Crackkatalysator II;

Beschl. v. 14.5.1996 - X ZB 4/95, GRUR 1996, 753, 755 - Informationssignal). Das gleiche gilt, wenn die Gründe inhaltslos sind oder sich auf eine Wiederholung des Gesetzestextes beschränken (vgl. Sen.Beschl. v. 3.12.1991 aaO). Derartige Mängel macht die Rechtsbeschwerde indessen ohne Erfolg geltend.

b) Das Bundespatentgericht hat sich zunächst mit dem Hilfsantrag der Patentinhaberin befaßt und dessen Gegenstand als durch den Stand der Technik nahegelegt angesehen, wobei es insbesondere der britischen Patentanmeldung 2 045 556 (D 2) wesentliche Bedeutung beigemessen hat.

Die Rechtsbeschwerde hält die Begründung insofern für unverständlich und verworren, weil die Patentinhaberin ausführlich vorgetragen habe, daß der Stand der Technik dem Fachmann keine Anregung vermittelt habe, aus der umfangreichen Gesamtanordnung nach D 2 gerade diejenigen Teile herauszugreifen, die für den Gegenstand des Streitpatents relevant seien. Mit diesem Verteidigungsmittel habe sich das Beschwerdegericht in keiner Weise auseinandergesetzt.

Abgesehen davon, daß mit dem Argument der Patentinhaberin kein selbständiges Verteidigungsmittel bezeichnet ist, dessen Übergehen als Begründungsmangel angesehen werden könnte, und auch nicht erkennbar ist, inwiefern die geltend gemachte Begründungslücke die für die Verneinung einer erfinderischen Tätigkeit gegebene Begründung unverständlich oder verworren machen sollte, liegt die behauptete Lücke in der Entscheidungsbegründung tatsächlich nicht vor. Denn das Bundespatentgericht, das das Argument der Patentinhaberin in den Gründen seiner Entscheidung ausdrücklich wiedergegeben hat (S. 7 des Umdrucks), hat es dahin beschieden, daß Aufbau und Funktion der aus D 2 als bekannt entnehmbaren Schaltungsanordnung dem

Fachmann die Lehre vermittelten, daß eine solcherart gestaltete Frequenzsynthesizereinheit eigenständig funktionsfähig sei und dem jeweiligen Bedarf entsprechend eine Vielzahl von realen (Übertragungs-) Frequenzen liefere, die schrittweise voneinander getrennt seien und zur Übertragung von Informationssignalen über einen zugeordneten Übertragungsfrequenzkanal dienen könnten (S. 9 des Entscheidungsumdrucks). Von einer fehlenden Begründung kann daher nicht gesprochen werden.

c) Auf den Hauptantrag ist das Bundespatentgericht nicht gesondert eingegangen, weil sein Anspruch 1 den Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag mit umfasse und daher aus den gleichen Gründen wie dieser nicht rechtsbeständig sei.

Auch hierin sieht die Rechtsbeschwerde einen Begründungsmangel, weil es an jeglicher "Beweiswürdigung" mangle. Mit keinem Wort werde gewürdigt, welche Überlegungen für eine Übertragung der Beurteilung des Hilfsantrags auf den Hauptantrag maßgeblich gewesen sein sollten. Es wäre zumindest erforderlich gewesen, Haupt- und Hilfsantrag gegeneinander abzugrenzen, was jedoch unterblieben sei. Die Annahme, die fehlende Rechtsbeständigkeit des Hauptantrags folge schon daraus, daß dieser den Gegenstand des Hilfsantrags umfasse, sei nicht nachvollziehbar. Würden die zusätzlichen Merkmale im Anspruch des Hilfsantrags zu einer Beschränkung des Gegenstands führen, sei offensichtlich, daß der weitergehende Hauptantrag in den Bereichen, die nicht mehr Gegenstand des Hilfsantrags seien, durchaus eine patentfähige Lehre enthalten könne. Umgekehrt sei es denkbar, daß der Hilfsantrag durch zusätzliche Merkmale zu einer Erweiterung des Gegenstands gegenüber dem Hauptantrag führe; dann könne nicht von vornherein ausge-

geschlossen werden, daß es diese Erweiterung sei, die einer Patentfähigkeit entgegenstehe.

Auch damit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat bei der Wiedergabe des Hilfsantrages durch entsprechende Unterstreichungen deutlich gemacht, daß der betreffende Anspruch sich von Anspruch 1 des Hauptantrages nur durch zusätzliche und konkretisierte Merkmale unterscheidet. Nach dem in den Gründen seiner Entscheidung wiedergegebenen Vorbringen der Patentinhaberin sollten diese Änderungen im übrigen lediglich der Verdeutlichung der erfindungsgemäßen Lehre dienen (Umdruck S. 7 f.). Der Hilfsantrag enthält somit eine (im Hauptantrag enthaltene) konkretere technische Lehre. Dann genügt es jedoch dem Begründungszwang, wenn das Bundespatentgericht darauf abgehoben hat, daß der den engeren Gegenstand des Hilfsantrags nahelegende Stand der Technik damit notwendigerweise auch den Gegenstand des Hauptantrags nahelege. Die Überlegung der Rechtsbeschwerde, wenn der Hilfsantrag durch zusätzliche Merkmale zu einer Erweiterung des Gegenstands gegenüber dem Hauptantrag führe, könne nicht von vornherein ausgeschlossen werden, daß es diese Erweiterung sei, die einer Patentfähigkeit entgegenstehe, wäre nur dann relevant, wenn das Bundespatentgericht, was es indessen nicht getan hat, in dem Hilfsantrag eine unzulässige Erweiterung gesehen hätte.

2. Das Bundespatentgericht hat der Patentinhaberin auch nicht das rechtliche Gehör versagt.

Die Rechtsbeschwerde rügt insoweit, der Vorsitzende des Beschwerdesenats habe der Patentinhaberin die letztlich für den Beschluß maßgebende Entgegnung D 2 erst weniger als 24 Stunden vor dem Verhandlungstermin

benannt und per Telefax übersandt. Dadurch sei die Patentinhaberin naturgemäß nicht in der Lage gewesen, sich mit dieser neuen Entgeghaltung umfassend zu beschäftigen und in der erforderlichen Abstimmung zwischen den beteiligten Mitarbeitern und den Anwälten die notwendigen Argumente zur Verteidigung zu sammeln und aufzubereiten. Eine so kurzfristige Einführung einer die Entscheidung tragenden Entgeghaltung sei mit dem Gebot der Wahrung des rechtlichen Gehörs nicht in Einklang zu bringen; den Beteiligten müsse vielmehr eine angemessene Frist zur Verfügung stehen, die - gerade bei einer ausländischen Patentinhaberin - nicht weniger als zwei Wochen betragen dürfe.

Auch diese Rüge hat keinen Erfolg. Dabei kann dahinstehen, ob die Patentinhaberin eine Verlegung oder Vertagung des Verhandlungstermins hätte beanspruchen können, um mehr Zeit zur Auseinandersetzung mit der Entgeghaltung D 2 zu haben. Denn sie legt nicht dar, daß sie dergleichen verlangt hat, sondern beruft sich vielmehr in anderem Zusammenhang darauf, daß sie ausführlich vorgetragen habe, weshalb die Entgeghaltung die Erfindung nicht nahelege. Dann durfte das Bundespatentgericht jedoch davon ausgehen, daß die Patentinhaberin hinreichend Gelegenheit hatte, sich mit der Schrift, von der in der angefochtenen Entscheidung zudem bemerkt ist, daß sie aus dem britischen Parallelverfahren zum Streitpatent stamme, auseinanderzusetzen.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Mühlens

Meier-Beck