



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZB 28/04

vom

14. März 2006

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff

am 14. März 2006

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 19. Juli 2004 verkündeten Beschluss des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Antragsgegnerin zurückgewiesen.

Der Beschwerdewert beträgt 100.000,-- €.

Gründe:

- 1 I. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 6. April 2000 mit 18 Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters, das aus einer Abzweigung aus der europäischen Patentanmeldung 91 908 374.1 hervorgegangen und am 16. April 2001 nach Ablauf der Höchstlaufzeit erloschen ist. Der eingetragene Schutzanspruch 1 hatte folgenden Wortlaut:

"Halbleiter-Speichervorrichtung mit wenigstens einer Speichermatrix (1), welche eine Mehrzahl von Speicherzellen beinhaltet, wobei die Speichervorrichtung umfasst:

eine Taktempfängerschaltung (101, 111) zum Empfangen eines externen Taktsignals (53, 54) mit einer festen Frequenz;

ein programmierbares Zugriffs-Register zum Speichern eines Wertes, welcher die Anzahl von Taktzyklen des externen Taktsignals (53, 54) angibt, die verstreichen sollen, bevor die Speichervorrichtung auf eine Leseanforderung antwortet; und

eine Vielzahl von Ausgabe-Treibern (76) zum Ausgeben von Daten auf einen externen Bus (18, 65) als Antwort auf eine Leseanforderung,

wobei die Ausgabe-Treiber (76) nach Verstreichen der Anzahl der Taktzyklen des externen Taktes und synchron mit dem externen Taktsignal (53, 54) Daten auf den externen Bus (18, 65) ausgeben."

- 2 Die Antragstellerinnen haben beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des Gebrauchsmusters wegen unzulässiger Erweiterung und Fehlens der Schutzfähigkeit seines Gegenstands beantragt. Nach Erlöschen des Schutzrechts haben sie auf Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters angetragen. Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die beantragte Feststellung mit Beschluss vom 28. Mai 2003 getroffen. Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Mit Schriftsatz vom 13. Juli 2004 hat sie erklärt, das

Gebrauchsmuster hilfsweise auch mit 38 gegenüber dem eingetragenen Anspruchsatz geänderten Anspruchssätzen zu verteidigen (Hilfsanträge I-XIX sowie I'-XIX'). Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag XVI soll danach lauten:

"Dynamischer Wahlfrei-Zugriffs-Speicher (DRAM) mit wenigstens einer Speicher-Matrix (1), welche eine Mehrzahl von Speicherzellen beinhaltet, wobei der DRAM umfasst:

Pins und Drähte zum Anschließen des DRAMs an einen externen Bus, der Teil einer Halbleiter-Busarchitektur mit einer Mehrzahl von parallel an den externen Bus angeschlossenen Halbleiter-Geräten ist, wobei der externe Bus eine Mehrzahl von Busleitungen zum Übertragen von im Wesentlichen sämtlichen Adress-, Daten- und Steuerungsinformationen aufweist, die vom DRAM zur Kommunikation mit im Wesentlichen jedem anderen, an den externen Bus angeschlossenen Halbleiter-Gerät benötigt werden, und wobei der externe Bus wesentlich weniger Busleitungen als die Anzahl von Bits in einer einzelnen Adresse aufweist;

eine Taktempfängerschaltung (101, 111) zum Empfangen eines externen Taktsignals (53, 54) mit einer festen Frequenz;

ein programmierbares Zugriffszeit-Register zum Speichern eines Wertes, welcher die Anzahl von Taktzyklen des externen Taktsignals (53, 54) angibt, die verstreichen sollen, bevor die Speichervorrichtung auf eine Leseanforderung antwortet, wobei das programmierbare Zugriffszeit-Register für den externen Bus durch die Pins und Drähte zugänglich ist, wobei der DRAM die Leseanforderung

synchron mit dem externen Taktsignal empfängt, und wobei Daten an das programmierbare Zugriffszeit-Register über den externen Bus zum Einstellen des Wertes in programmierbaren Zugriffszeit-Registern übermittelt werden können, und wobei der Wert in programmierbaren Zugriffszeit-Registern sowohl während als auch nach einer Initialisierungssequenz programmierbar ist; und

eine Vielzahl von Ausgabe-Treibern (76) zum Ausgeben von Daten auf den externen Bus (18, 65) als Antwort auf eine Leseanforderung,

wobei die Ausgabe-Treiber (76) nach Verstreichen der Anzahl der Taktzyklen des externen Taktes und synchron mit dem externen Taktsignal (53, 54) Daten auf den externen Bus (18, 65) ausgeben, so dass die Leseanforderung und die zugehörige Antwort durch die Anzahl von Taktzyklen getrennt sind, die durch den im programmierbaren Zugriffszeit-Register gespeicherten Wert bestimmt ist,

wobei jeder Ausgabe-Treiber (76) zwei Bits der Daten während eines Taktzyklus des externen Taktsignals (53, 54) ausgibt;

und wobei ein Teil der Speicher-Matrix (1) automatisch als Reaktion auf die Leseanforderung ohne weitere Anweisungen voraufgeladen wird."

- 3 Das Bundespatentgericht hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juli 2004 die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückgewiesen (Leitsatz veröffentlicht in Mitt. 2005, 308). Den Schutzanspruch 1 nach dem Hilfsan-

trag XVI hat es unter Hinweis auf seine Ausführungen zu den Hilfsanträgen III und XII sowie VIII und IX für nicht schutzfähig angesehen. Bezüglich des Hilfsantrags VIII hat das Bundespatentgericht ausgeführt, es habe angesichts der entgegengehaltenen US-Patentschrift 4 845 677 keines erfinderischen Schritts des Fachmanns bedurft, die beanspruchte Voraufladung eines Teils der Speichermatrix als Maßnahme zur Beschleunigung von Speicherzugriffen vorzuschlagen.

- 4 Die Antragsgegnerin sieht hierdurch ihr Recht auf Wahrung des rechtlichen Gehörs verletzt. Die Entgegenhaltung US-Patentschrift 4 845 677 sei nicht Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen. Abgesehen davon, dass einzelne Antragstellerinnen sich auch zu der Zulässigkeit von Hilfsanträgen geäußert hätten, sei in der Sache ausschließlich über die Gegenstände des Hauptantrags diskutiert worden. Im Hinblick auf die Hilfsanträge sei sie nur aufgefordert worden, sich zur ursprünglichen Offenbarung des Merkmals zu äußern, wonach jeder Ausgabe-Treiber zwei Bits der Daten während eines Taktzyklus des externen Taktsignals ausgibt. Hätte das Bundespatentgericht seine Auffassung in Bezug auf den Hilfsantrag XVI im Verhandlungstermin offen gelegt, hätte sie, die Antragsgegnerin, in näher dargelegter Weise vorgetragen, dass die US-Patentschrift 4 845 677 keine Anregung zu dem Merkmal gegeben habe, wonach ein Teil der Speichermatrix automatisch als Reaktion auf die Leseanforderung ohne weitere Anweisung voraufgeladen wird. Die Antragsgegnerin beantragt deshalb,

den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 19. Juli 2004 aufzuheben und die Sache zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

5 Die Antragstellerinnen zu 2 und 3 treten diesem Begehren schriftsätzlich  
entgegen.

6 II. 1. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG, § 18  
Abs. 4 Satz 2 GebrMG zulässig, weil hinsichtlich eines Anspruchsatzes, mit  
dem die Antragsgegnerin das Gebrauchsmuster (hilfsweise) verteidigt hat, die  
Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend gemacht ist.

7 2. Das Rechtsmittel ist jedoch nicht begründet.

8 a) Mit der Rüge der Verletzung rechtlichen Gehörs kann geltend gemacht  
werden, dass das entscheidende Gericht Vorbringen nicht zur Kenntnis nimmt  
oder in seiner Entscheidung nicht in Erwägung zieht oder Erkenntnisse verwer-  
tet, zu denen ein Verfahrensbeteiligter nicht Stellung nehmen konnte  
(Sen.Beschl. v. 11.06.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur  
m.w.N.; 30.03.2005 - X ZB 8/04, GRUR 2005, 572 - Vertikallibelle). Wird be-  
hauptet, dass das Verfahren an einem solchen Mangel leide, kommt eine rele-  
vante Verletzung des Anspruchs auf Wahrung des rechtlichen Gehörs jedoch  
nur in Betracht, wenn der Mangel einen entscheidungserheblichen Gesichts-  
punkt betrifft (vgl. BVerfG, Beschl. v. 08.01.2004 - 1 BvR 864/03, NJW 2004,  
1371) und die beanstandete Entscheidung auf dem behaupteten Mangel be-  
ruht, d.h. wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass die ordnungsgemäße  
Gewährung rechtlichen Gehörs zu einer der Partei günstigeren Entscheidung  
geführt hätte (vgl. BVerfGE 28, 17; BVerfG, Beschl. v. 08.10.2003  
- 2 BvR 949/02, RdL 2004, 68, 70).

9 Letzteres kann im Streitfall nicht festgestellt werden.

10 Das Bundespatentgericht hat zur Begründung, dass der hilfsweise verteidigte Anspruchssatz der Fassung des Hilfsantrags XVI nicht schutzfähig ist, unter anderem auf seine Ausführungen zu den Hilfsanträgen VIII und IX verwiesen. Es hat mithin den Hilfsantrag XVI auch aus den dort genannten Gründen zurückgewiesen. Wie sich jedenfalls den Ausführungen zum Hilfsantrag IX zweifelsfrei entnehmen lässt, hat das Bundespatentgericht insoweit zwei Lösungsgründe ("Der Rechtsbeständigkeit ... stehen ... die beiden aufgezeigten Lösungsgründe entgegen") als gegeben erachtet. Es hat neben dem Fehlen eines erfinderischen Schrittes den Anspruchssatz jedenfalls auch deshalb nicht als schutzfähig angesehen, weil er die Anweisung enthält, dass jeder Ausgabedreiber zwei Bits der Daten während des Taktzyklus des externen Taktsignals ausgibt, und bezüglich dieses Merkmals kein kombinatorisches Zusammenwirken mit der übrigen Lehre erkennbar sei. Diese Begründung der Zurückweisung des Hilfsantrags IX und des dieselbe Anweisung enthaltenen Hilfsantrags XVI bleibt von der die Frage nach einem erfinderischen Schritt betreffenden Berücksichtigung der US-Patentschrift 4 845 677 unberührt, derentwegen die Antragsgegnerin ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt ansieht. Da die Zurückweisungsgründe des Bundespatentgerichts gleichwertig nebeneinander stehen, ist die behauptete Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht kausal.

11 Dabei kann dahinstehen, ob das Gesetz den zweiten vom Bundespatentgericht angenommenen Lösungsgrund kennt und das Bundespatentgericht diesen Lösungsgrund zu Recht bejaht hat. Denn die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde ist nur aus den in § 100 Abs. 3 PatG genannten Gründen eröffnet. Hierzu gehört eine sachliche Richtigkeitskontrolle der angefochtenen Entscheidung nicht. Auf eine nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist deshalb nicht zu prüfen, ob die angegriffene Entscheidung sachlich zutreffend ist (vgl. Sen.Beschl. v. 12.05.1987 - X ZB 21/86, BIPMZ 1987, 357 - Zigarettenfilter).

Das entspricht ständiger Rechtsprechung des Senats zu § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG (z.B. Sen.Beschl. v. 29.07.2003 - X ZB 29/01, GRUR 2004, 79 - Paroxetin; v. 26.02.1985 - X ZB 12/84, Mitt. 1985, 152 - Tetrafluoräthylenpolymer), gilt für die anderen Alternativen aber gleichermaßen.

12            b) Im Übrigen kann auch dem von der Antragsgegnerin erhobenen Vorwurf nicht beigetreten werden, weil die US-Patentschrift 4 845 677 von der Antragstellerin zu 3 bereits mit Schriftsatz vom 8. Februar 2001 in das Verfahren mit der Behauptung eingeführt worden war, sie offenbare, dass eine Untermatrix oder ein Block des Speichers unmittelbar nach einer Leseoperation voraufgeladen werden könne, um die nächste Leseoperation vorzubereiten, während Daten von einer anderen Untermatrix ausgelesen werden (91 17 296 Lö III 192/00 Bl. 214). Auf diese Würdigung der Entgegenhaltung stellt auch die mit der Rechtsbeschwerde beanstandete Bewertung des Bundespatentgerichts ab. Der Umstand, dass das Bundespatentgericht dabei insbesondere auf Anspruch 1 der US-Patentschrift 4 845 677 verweist, erklärt sich zwanglos daraus, dass es die von der Antragstellerin zu 3 in Bezug genommene Beschreibungsteile als Erläuterung dieses Anspruchs verstanden hat. Die Antragsgegnerin hatte unter diesen Umständen ausreichend Zeit, ihre in der Rechtsbeschwerde näher dargelegte Sicht der Entgegenhaltung vorzutragen und deren Berücksichtigung bei der dann erst am 19. Juli 2004 getroffenen Entscheidung sicherzustellen.

13            Dem kann die Antragsgegnerin nicht unter Hinweis auf Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 84, 188, 190) und des Senats (Beschl. v. 25.01.2000 - X ZB 7/99, GRUR 2000, 792, 793 - Spiralbohrer) entgegenhalten, zunächst keine Veranlassung zur Befassung mit der US-

Patentschrift 4 845 677 gehabt zu haben, weil diese Entgegnung im Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung keine Rolle gespielt habe und in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht in der Sache ausschließlich über die Gegenstände des Hauptantrags diskutiert worden sei. Denn ausweislich der von der Antragsgegnerin vorgelegten Terminmitschrift ihres Patentanwalts wusste die Antragsgegnerin, dass das Bundespatentgericht Bedenken gegen die Schutzfähigkeit des hauptsächlich verteidigten Anspruchssatzes hatte. Unter diesen Umständen war damit zu rechnen, dass es auch auf die Hilfsanträge und die deren Merkmale betreffenden Entgegnungen ankommen könnte. Es bestand damit auch ohne einen diesbezüglichen Hinweis des Bundespatentgerichts Veranlassung dazu vorzutragen, warum Merkmale, die nach den Hilfsanträgen den hauptsächlich verteidigten Anspruchssatz ergänzen sollen, das Vorhandensein eines erfinderischen Schrittes zu begründen vermögen und aus den seitens der Antragstellerinnen dem Gebrauchsmuster bereits entgegengehaltenen Schriften nicht bekannt oder nahegelegt waren.

14                    3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für notwendig erachtet.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 19.07.2004 - 5 W (pat) 443/03 -