



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 58/16

vom

5. Juni 2018

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 5. Juni 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Entscheidung über die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 12. Mai 2016 wird bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts im Verfahren 6 Ni 34/17 ausgesetzt.

Gründe:

1 I. Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des europäischen Patents 1 841 268 (Klagepatents) in Anspruch.

2 Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß zu Unterlassung, Rechnungslegung und Vernichtung verurteilt sowie festgestellt, dass sie zu Entschädigung und Schadensersatz verpflichtet sind. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben. Dagegen wenden sich die Beklagten mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, der die Klägerin entgegentritt.

3 Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts hat das Klagepatent in der geänderten Fassung, auf die das Klagebegehren gestützt ist, aufrechterhalten. Mit Beschluss vom 3. Mai 2017 hat der Senat die Entscheidung über die Revision bis zur Entscheidung über die dagegen von den Einsprechenden eingelegten Beschwerden ausgesetzt. Mit Beschluss vom 19. Juli 2017 hat die Beschwerdekammer die Beschwerden zurückgewiesen.

4 Am 7. Dezember 2017 haben zwei Unternehmen aus dem Kreis der Einsprechenden beim Patentgericht Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent erhoben.

5 Die Beklagten beantragen nunmehr, die Entscheidung über die Revision auszusetzen, bis über diese Klage entschieden ist. Die Klägerin tritt diesem Begehren entgegen.

6 II. Eine erneute Aussetzung erscheint zweckmäßig, um eine einheitliche Auslegung des Klagepatents im Nichtigkeits- und im Revisionsverfahren zu gewährleisten.

7 Die Beschwerdekammer hat die allein noch in Rede stehende Fassung des Patentanspruchs dahin ausgelegt, dass die Information, ob der Zugriff für eine bestimmte Nutzerklasse vom Vergleich mit einem Zugriffsschwellwert abhängt, mit einem einzigen Zugriffsklassenbit erfolgen muss (EPA, Beschluss vom 19. Juli 2017 - T 0767/14, Abs. 2.2). Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hat sie diesem Merkmal im Hinblick auf mehrere Entgegenhaltungen ausschlaggebende Bedeutung beigemessen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Standards GSM 04.08 Version 4.11.0 (Abs. 2.6.5), TIA/EIA (Abs. 2.7.5), IS-95 (Abs. 2.8.3) und Tetra (Abs. 2.9.7).

8 Bei der angegriffenen Ausführungsform wird die genannte Information nach den Feststellungen des Berufungsgerichts dadurch übertragen, dass für die einzelnen Zugangsklassen (Access Classes, AC) jeweils eine drei Bit umfassende Information übermittelt wird, mit der die Zugangsklasse einer von insgesamt acht Zugangsdienstklassen (Access Service Classes, ASC0 bis ASC7) zugeordnet wird. Eine Zuordnung zur Klasse ASC0 hat zur Folge, dass der Schwellwertvergleich für die zugeordneten Zugangsklassen stets positiv ausfällt, der Zugriff im Ergebnis also unabhängig vom vorgegebenen Schwellwert gewährt wird.

9 Ob eine solche Ausgestaltung, wie die Klägerin geltend macht, das genannte Merkmal des Streitpatents wortsinngemäß verwirklicht, erscheint im Lichte der Beschwerdeentscheidung jedenfalls nicht offensichtlich. Mit der Frage, ob das Merkmal mit äquivalenten Mitteln verwirklicht ist, hat sich das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht befasst.

10

Vor dem aufgezeigten Hintergrund erscheint es zweckmäßig, jedenfalls den Ausgang des erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten, um mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können, dass das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren eine entscheidungserhebliche andere Auslegung erfährt.

Meier-Beck

Gröning

Grabinski

Bacher

Kober-Dehm

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 19.12.2014 - 21 O 28158/11 -

OLG München, Entscheidung vom 12.05.2016 - 6 U 76/15 -