



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 147/18

Verkündet am:
17. September 2020
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Signalumsetzung

PatG § 81 Abs. 4; PatKostG § 3 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 4, § 6 Abs. 1;
PatKostG-KV Nr. 402 100

Bei einer von mehreren Klägern gemeinsam erhobenen Patentnichtigkeitsklage fällt die in Nr. 402 100 KVPatKostG vorgesehene Gebühr nur einmal an.

BGH, Urteil vom 17. September 2020 - X ZR 147/18 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2020:170920UXZR147.18.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. September 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm, Dr. Marx und Dr. Rombach sowie den Richter Dr. Rensen

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 6. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 14. März 2018 wird zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt die außergerichtlichen Kosten der Klägerinnen zu 1, 2 und 4, die in der Berufungsinstanz angefallenen Gerichtskosten sowie zwei Drittel der erstinstanzlichen Gerichtskosten. Das restliche Drittel der erstinstanzlichen Gerichtskosten trägt die Klägerin zu 3.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 4. August 1997 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 896 488 (Streitpatents), das am 4. August 2017 durch Zeitablauf erloschen ist. Das Streitpatent betrifft ein Mobilfunkgerät und ein System zur Funkkommunikation unter Verwendung von mindestens zwei Funkstandards.

2 Patentanspruch 1, auf den zwölf weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet:

Mobilfunkgerät, das Einrichtungen aufweist, die ermöglichen, dass das Mobilfunkgerät wahlweise gemäß einem ersten Funkstandard oder gemäß einem zweiten, davon unterschiedlichen Funkstandard kommuniziert, dadurch gekennzeichnet, dass das Mobilfunkgerät in einen besonderen Betriebszustand geschaltet werden kann, bei dem ein Durchschaltensmodul (25) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den ersten Funkstandard mit dem Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeräts für den zweiten Funkstandard koppelt, derart, dass während des besonderen Betriebszustandes eine Durchschleifung unter gleichzeitiger Signalumsetzung der Signale vom ersten Pfad zum zweiten Pfad erfolgt, derart, dass anstelle einer Umsetzung in Audiosignale innerhalb des Mobilfunkgeräts ein Umsetzungsbetrieb empfangener Signale gemäß dem ersten Standard in Signale gemäß dem zweiten Standard und Senden an einen Empfänger gemäß dem zweiten Standard erfolgt.

3 Die Klägerinnen zu 3 und 4 haben das Streitpatent insgesamt angegriffen, die Klägerinnen zu 1 und 2 im Umfang des Patentanspruchs 1. Alle Klägerinnen haben geltend gemacht, der angegriffene Gegenstand gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen hinaus und sei nicht patentfähig. Die Klägerinnen zu 1, 3 und 4 haben ferner geltend gemacht, die Erfindung sei nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Schutzrecht in der erteilten Fassung und mit fünf Hilfsanträgen verteidigt.

4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die ihre erstinstanzlichen Anträge weiterverfolgt. Gegenüber der Klägerin zu 4 begehrt sie nunmehr in erster Linie die Feststellung, dass deren Nichtigkeitsklage mangels Zahlung der Gerichtsgebühren als nicht erhoben gilt.

5 Die Klägerinnen zu 1, 2 und 4 treten dem Rechtsmittel entgegen. Die Klägerin zu 3 hat den Rechtsstreit in der Berufungsinstanz in der Hauptsache für erledigt erklärt; die Beklagte hat dem zugestimmt.

Entscheidungsgründe:

6 Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg.

7 I. Das Streitpatent betrifft ein Mobilfunkgerät sowie ein System zur
Funkkommunikation unter Verwendung von mindestens zwei Funkstandards.

8 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift ermöglichen Mo-
bilfunksysteme wie das im Stand der Technik bekannte GSM-System oder da-
mals in Entwicklung befindliche satellitengestützte Systeme dem Benutzer die
mobile Sprachkommunikation. Zunehmend an Bedeutung gewinne in diesen
Systemen die Datenkommunikation (Abs. 2). Im privaten Bereich und Büros fän-
den darüber hinaus schnurlose Telefonsysteme zunehmend Verbreitung, die sich
im Unterschied zu den angesprochenen globalen Systemen als lokale Mobilfunk-
dienste einordnen ließen. Beispiele für derartige Systeme seien DECT (Digital
Enhanced Cordless Telecommunication), PHS (Personal Handy System), PWT
(Personal Wireless Communication) sowie CT-1 und CT-2 (Cordless Telefon,
Abs. 3).

9 Um dem Benutzer den Umgang mit den angesprochenen Systemen zu
erleichtern, würden sogenannte Dual-Mode-Geräte entwickelt, die sich wahl-
weise sowohl für einen lokalen Mobilfunkdienst, insbesondere zum schnurlosen
Telefonieren im privaten Bereich, als auch für globale Mobilfunkdienste wie das
GSM-System eignen. Die britische Patentanmeldung 2 241 850 beschreibe ein
Autotelefonssystem nach dem GSM-Standard mit einem separaten Handgerät,
das mittels DECT verbunden sei. Darüber hinaus finde sich der Vorschlag, Nicht-
Funkstandards zu verwenden, zum Beispiel Infrarot (Abs. 5-7).

10 Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem,
eine kosteneffiziente Datenübertragung unter Verwendung zweier Funkstan-
dards zu ermöglichen (Abs. 8).

- 11 2. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Anspruch 1 ein Mobilfunkgerät vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Merkmalsgliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern):
- 1.1 Mobilfunkgerät,
 - 1.2 das Einrichtungen aufweist, die ermöglichen, dass das Mobilfunkgerät wahlweise gemäß einem ersten Funksystem-Standard oder gemäß einem zweiten, davon unterschiedlichen Funksystem-Standard kommuniziert.
 - 1.3 Das Mobilfunkgerät kann in einen besonderen Betriebszustand geschaltet werden, bei dem
 - 1.3.1 ein Durchschaltmodul (25) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgerätes für den ersten Funksystem-Standard mit dem Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgerätes für den zweiten Funksystem-Standard koppelt [1.3],
 - 1.4 eine Durchschleifung unter gleichzeitiger Signalumsetzung der Signale vom ersten Pfad zum zweiten Pfad erfolgt [1.3].
 - 1.5 Die Durchschleifung erfolgt derart, dass anstelle einer Umsetzung in Audiosignale innerhalb des Mobilfunkgeräts Folgendes geschieht:
 - 1.5.1 ein Umsetzungsbetrieb empfangener Signale gemäß dem ersten Standard in Signale gemäß dem zweiten Standard [1.5],
 - 1.6 Senden an einen Empfänger gemäß dem zweiten Standard.
- 12 3. Im Zentrum der Erfindung steht die Ankopplung eines lokalen Mobilfunknetzes oder -dienstes, insbesondere eines schnurlosen Telefonsystems wie DECT, PHS, PWT, CT-1 oder CT-2 an ein globales Mobilfunknetz wie GSM oder PCM oder Satellitensysteme wie Inmarsat oder LEOs mit Hilfe einer vergleichsweise einfachen Umsetzungseinrichtung. Als besonderen Aspekt hebt die

Beschreibung hervor, dass hierzu bereits bekannte und kostengünstig herzustellende Dual-Mode-Handys eingesetzt werden könnten. Dies könne insbesondere dadurch erfolgen, dass der Signalpfad für den DECT-Standard mit dem Signalpfad für den GSM-Standard gekoppelt werde (Abs. 14).

13 4. Einige Merkmale bedürfen näherer Betrachtung.

14 a) Als Mobilfunkgerät im Sinne des Merkmals 1.1 ist aus Sicht des Fachmanns, den das Patentgericht von den Parteien unbeanstandet als Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit der Fachrichtung Nachrichtentechnik und mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Mobilkommunikation charakterisiert hat, ein Gerät zu verstehen, welches dazu eingerichtet ist, Signale eines Mobilfunknetzes oder -dienstes zu empfangen und zu senden (Abs. 12).

15 Zu Recht macht die Beklagte geltend, dass ein Mobilfunkgerät im Sinne von Merkmal 1.1 ortsveränderlich sein muss. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob eine ortsfeste Basisstation eines Mobilfunknetzes nach dem allgemeinen Sprachgebrauch als Mobilfunkgerät angesehen werden kann. Aus der Beschreibung des Streitpatents ergibt sich jedenfalls, dass dieses nur Geräte betrifft, die aus Sicht einer solchen Basisstation als Endgeräte fungieren, also zumindest mit gewissem Aufwand ortsveränderlich sind.

16 Nach der Beschreibung kommen als Kommunikationspartner innerhalb des als Beispiel herangezogenen GSM-Systems wahlweise eine entsprechende Basisstation, ein Satellit oder ein entsprechendes Mobilfunkendgerät oder Handy in Betracht (Abs. 18). Daraus ergibt sich zum einen, dass es sich bei dem Mobilfunkgerät im Sinne des Streitpatents nicht zwingend um ein Mobiltelefon ("Handy") handeln muss, sondern auch andere Endgeräte in Betracht kommen, die in einem Mobilfunksystem kommunizieren können. Der Gegenüberstellung dieser Gerätearten mit Basisstationen und Satelliten ist zu entnehmen, dass letztere nicht als Mobilfunkgerät anzusehen sind.

17 b) Als Funksystem-Standard im Sinne von Merkmal 1.2 ist ein technisches Regelwerk anzusehen, das alle wesentlichen Parameter für die Kommunikation innerhalb eines Funknetzes festlegt.

18 aa) Als Beispiele für solche Standards führt die Beschreibung des Streitpatents durchweg Standards an, die von dazu berufenen Gremien erarbeitet und verabschiedet worden sind, insbesondere den lokalen Funkstandard DECT und den globalen Funkstandard GSM.

19 Hieraus ergibt sich entgegen der Auffassung der Beklagten nicht, dass die Verabschiedung durch ein Standardisierungsgremium zwingend erforderlich ist. Ausreichend ist vielmehr, dass die Kommunikation nach einem vorgegebenen Regelwerk erfolgt, das sicherstellt, dass alle dem Standard entsprechenden Geräte miteinander kommunizieren können.

20 bb) Unterschiedlich im Sinne von Merkmal 1.2 sind zwei Funksystem-Standards, wenn sie unterschiedliche Parameter vorgeben, die einer Weiterleitung von Signalen des einen Systems in das andere System ohne vorherige Umsetzung entgegenstehen.

21 Entgegen der Auffassung des Patentgerichts reicht hierfür nicht aus, dass zwei Endgeräte von den Spielräumen, die ein Funkstandard eröffnet, in unterschiedlicher Weise Gebrauch machen, also zum Beispiel unterschiedliche Frequenzen oder Sendeleistungen nutzen, die zwar eine Umsetzung der Signale erfordern, aber beide vom gleichen Standard gedeckt sind. Der Anforderung, dass unterschiedliche Standards eingesetzt werden, ist vielmehr zu entnehmen, dass die beiden Systeme sich zumindest in einem Aspekt so voneinander unterscheiden müssen, dass sie dem jeweils anderen Standard nicht entsprechen.

22 cc) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts erfordert eine wahlweise Kommunikation im Sinne von Merkmal 1.2, dass das Mobilfunkgerät zwei Betriebszustände aufweisen muss, in denen eine Kommunikation jeweils nur nach einem der beiden Funksystem-Standards erfolgt, also ohne Beteiligung des

zweiten Standards. Deshalb reicht es nicht aus, wenn das Gerät nur einen Umsetzungsbetrieb ermöglicht, wie er in den Merkmalen 1.3 bis 1.5.1 definiert ist.

23 (1) In der Beschreibung wird allerdings ausgeführt, der Einsatz eines erweiterten Dual-Mode-Mobilfunkendgerätes sei nicht zwingend; vielmehr könne die Umsetzungseinrichtung selbstverständlich auch aus einem eigens geschaffenen Gerät bestehen, das nur die Umsetzung beispielsweise von GSM-Signalen in DECT-Signale (im Sinne der Merkmale 1.3 bis 1.5.1) ermögliche, jedoch selbst nicht als Telefon im DECT-System oder im GSM-System verwendet werden könne (Abs. 19).

24 Die Merkmale 1.2 und 1.3 enthalten jedoch eine hiervon abweichende Festlegung. Der sich daraus ergebende Widerspruch ist nicht auflösbar. Deshalb können die aufgezeigten Ausführungen für die Auslegung dieses Merkmals nicht herangezogen werden.

25 Die Merkmale 1.2 und 1.3 korrespondieren mit den in der Beschreibung enthaltenen Angaben zu einer besonderen Ausführungsform, bei der neben dem Umsetzungsbetrieb auch eine Dual-Mode-Funktion zur Verfügung steht, in der das Mobilfunkgerät wie eine herkömmliche Mobilfunkeinheit sowohl in dem einen Standard als auch in dem anderen Standard eingesetzt werden kann (Abs. 20). In Einklang damit sieht Merkmal 1.2 zwei Betriebszustände vor, die einer Dual-Mode-Funktion entsprechen, und Merkmal 1.3 einen besonderen Betriebszustand, der den Umsetzungsbetrieb ermöglicht. Als besonderer Betriebszustand ist vor diesem Hintergrund ein zusätzlicher Betriebszustand anzusehen, der wahlweise anstelle der beiden in Merkmal 1.2 vorgesehenen Zustände genutzt werden kann. Eine Auslegung dahin, dass Merkmal 1.3 lediglich die Besonderheit des Umsetzungsbetriebs hervorheben soll, scheidet demgegenüber aus. Sie ist nicht mit der in Merkmal 1.2 festgelegten Anforderung vereinbar, dass neben dem besonderen Zustand zwei weitere Zustände verfügbar sein müssen.

26 (2) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ergibt sich aus den Patentansprüchen 4 und 6 keine abweichende Beurteilung.

27 (a) Inwieweit sich aus dem Gegenstand eines Unteranspruchs tragfähige Rückschlüsse für das Verständnis des Hauptanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe gewinnen lassen, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere auch davon, worin die mit dem Unteranspruch vorgeschlagene Ergänzung der technischen Lehre des Hauptanspruchs besteht und auf welche Weise sie den Gegenstand des Hauptanspruchs fortbildet.

28 Diesbezügliche Rückschlüsse kommen eher dann in Betracht, wenn der Unteranspruch ein Merkmal im Interesse funktionaler Optimierung um einen dieses Merkmal weiter ausformenden Aspekt ergänzt. Wenn der Unteranspruch den Merkmalen des Hauptanspruchs hingegen additiv ein weiteres Element hinzufügt, werden sich Rückschlüsse von der Beschaffenheit des Zusatzmerkmals auf das "richtige" Verständnis des Hauptanspruchs jedenfalls nicht ohne Weiteres ziehen lassen (BGH, Urteil vom 10. Mai 2016 - X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 15 - Wärmetauscher).

29 (b) Patentanspruch 4 kommt vor diesem Hintergrund zwar als grundsätzlich geeignete Grundlage für einen Rückschluss in Betracht, weil er das Merkmal "Mobilfunkgerät" dahin ausformt, dass es sich um ein Dual-Mode-Mobiltelefon handeln muss. Dies ermöglicht aber nicht die Schlussfolgerung, dass ein Mobilfunkgerät im Sinne von Patentanspruch 1 auch ein Gerät sein kann, das ausschließlich einen Umsetzungsbetrieb ermöglicht.

30 Ein Dual-Mode-Betrieb kommt nicht nur für Mobiltelefone in Betracht, sondern auch für andere Mobilfunkgeräte. Aus Patentanspruch 4 kann deshalb lediglich abgeleitet werden, dass ein Mobilfunkgerät im Sinne von Patentanspruch 1 nicht zwingend ein Mobiltelefon sein muss.

31 (c) Aus Patentanspruch 6 ergeben sich keine weitergehenden Schlussfolgerungen.

32 Die darin normierte Vorgabe, dass das Gerät eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen Kommunikation gemäß den beiden Standards oder

gemäß dem besonderen Betriebszustand aufweist, konkretisiert die Vorgabe aus den Merkmalen 1.2 und 1.3 dahin, dass mit derselben Einrichtung alle drei Betriebszustände wählbar sein müssen. Merkmal 1.2 sieht eine solche Einrichtung nur für die beiden ersten Betriebszustände vor und überlässt die Art und Weise, wie in den besonderen Betriebszustand geschaltet wird, dem Fachmann. Vor diesem Hintergrund kann aus Patentanspruch 6 nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass es nach Patentanspruch 1 ausreichen könnte, wenn nur der besondere Betriebszustand im Sinne von Merkmal 1.3 verfügbar ist.

33 c) Zu den zentralen Elementen des in den Merkmalen 1.3 bis 1.6 charakterisierten besonderen Betriebszustands gehört gemäß Merkmal 1.4 eine Durchschleifung der Signale unter gleichzeitiger Umsetzung.

34 aa) In welcher Weise diese Umsetzung erfolgt, überlässt das Streitpatent weitgehend dem Fachmann. Angesichts der bereits erwähnten Anforderung, dass es sich um Signale aus zwei unterschiedlichen Funksystem-Standards handeln muss, ergibt sich abstrakt betrachtet die Notwendigkeit, bestimmte Parameter so zu ändern, dass sie den Anforderungen des jeweils anderen Standards entsprechen.

35 Bei dem in der Streitpatentschrift geschilderten Ausführungsbeispiel wird diese Vorgehensweise in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 veranschaulicht.

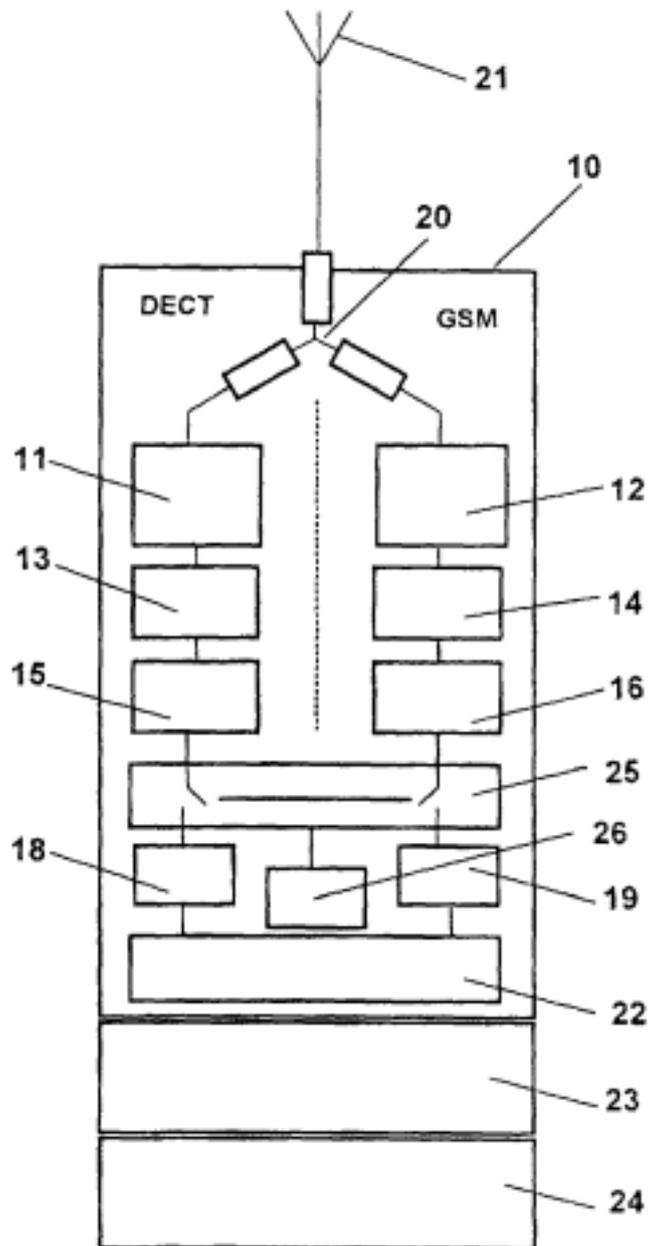


Fig. 2

36 Das darin dargestellte Mobilfunkgerät 10 weist zwei getrennte Verarbeitungspfade für den DECT-Standard (links) und für den GSM-Standard (rechts) auf, die jeweils aus einer Hochfrequenz-Sende- und Empfangseinheit 11

bzw. 12, einer Modulations- und Demodulationseinheit 13 bzw. 14, einer Signalverarbeitungseinheit 15 bzw. 16 und einer Audiodatenverarbeitungseinheit 18 bzw. 19 besteht (Abs. 23 f.). Zur Umsetzung der Signale werden die beiden Pfade durch das Durchschaltmodul 25 gekoppelt, und zwar nach der Beschreibung (Abs. 25) vorzugsweise, nach Patentanspruch 1 (Merkmal 1.5) zwingend an einer Stelle, an der noch keine Umsetzung in Audiosignale/Audiodaten (s.u.) erfolgt ist. Diese Ausgestaltung kommt in Figur 2 dadurch zum Ausdruck, dass das Durchschaltmodul 25 oberhalb der Audiodatenverarbeitungseinheiten 18 und 19 angeordnet ist, diese Einheiten beim Umsetzungsbetrieb also nicht zum Einsatz kommen.

37 bb) Abgesehen von dieser Abgrenzung enthält Patentanspruch 1 keine näheren Vorgaben zu der Stelle, an der die Kopplung erfolgt. Damit hat der Fachmann die Möglichkeit, die Kopplung schon an einer früheren Stelle des Signalverarbeitungspfads herbeizuführen. Ob dies möglich und sinnvoll ist, hängt davon ab, ob und mit welchem Aufwand an der betreffenden Stelle eine Umsetzung der Signale bereits möglich ist.

38 cc) Darüber hinaus ergibt sich aus Merkmal 1.4 die Vorgabe, dass Durchschleifung und Signalumsetzung gleichzeitig erfolgen. Dies setzt voraus, dass die Umsetzung während der Durchschleifung vom ersten auf den zweiten Pfad erfolgt. Es genügt nicht, dass die Umsetzung in Verarbeitungseinheiten auf den jeweiligen Signalverarbeitungspfaden durchgeführt wird. Das Streitpatent grenzt sich damit von einer reinen Kopplung der Signalverarbeitungspfade durch bloße Verdrahtung ab. Vielmehr ist eine besondere Funktionseinheit erforderlich, die im besonderen Betriebszustand die Umsetzung ermöglicht, während das Durchschaltmodul die beiden Signalverarbeitungspfade koppelt (Merkmal 1.3.1).

39 d) Ein Audiosignal im Sinne von Merkmal 1.5 ist nach den Feststellungen des Patentgerichts ein analoges elektrisches Signal, welches unmittelbar zur

Ansteuerung eines Lautsprechers verwendet werden kann oder in einem Mikrofon erzeugt worden ist. Davon zu unterscheiden sind Daten, die zwar ein Audiosignal repräsentieren, vor der Ausgabe aber noch umgewandelt werden müssen bzw. nach der Aufnahme bereits umgewandelt worden sind.

40 aa) Das Streitpatent grenzt sich damit ab von Ausführungsformen, bei denen die im einen System empfangenen Signale im Umsetzungsbetrieb wie in einem der beiden ersten Betriebszustände so aufbereitet werden, dass sie auf dem Lautsprecher ausgegeben werden können, und erst in dieser Form in das zweite System durchgeschleift werden.

41 Die zuletzt genannte Vorgehensweise wäre zwar für einen Umsetzungsbetrieb geeignet, weil die durchgeschleiften Audiosignale im zweiten Pfad grundsätzlich in gleicher Weise verarbeitet werden können wie die vom Mikrofon erzeugten Signale und deshalb keine zusätzlichen Umsetzungseinrichtungen erforderlich sind. Sie hat aber zumindest den von den Parteien in der mündlichen Verhandlung geschilderten Nachteil, dass die Umwandlung in analoge Signale zu einem Qualitätsverlust führen kann.

42 Angesichts dieses mit dem Verzicht auf Umwandlung in analoge Signale verbundenen Vorteils kommt nicht in Betracht, dass der Fachmann aus der synonymen Verwendung der Begriffe Audiodaten und Audiosignale in der Streitpatentschrift folgert, dass es genügt, wenn die Ausgabe vorhandener Audiosignale durch einen Lautsprecher unterbleibt.

43 bb) Aus Merkmal 1.5 ergibt sich, dass das Mobilfunkgerät geeignet sein muss, in den beiden ersten Betriebszuständen Audiosignale zu erzeugen.

44 Dies ergibt sich aus dem Wortlaut von Merkmal 1.5, wonach die Umsetzung der Signale 1.5.1 "anstelle" einer Umsetzung in Audiosignale erfolgt, und steht in Einklang mit dem bereits aufgezeigten Umstand, dass zum Gegenstand des Streitpatents nur Geräte gehören, die neben einem Umsetzungsbetrieb auch

zwei Betriebsarten aufweisen müssen, bei denen eine Kommunikation nur in einem der beiden Funksysteme erfolgt.

45 Aus dem Umstand, dass ein Mobilfunkgerät im Sinne von Merkmal 1.1 nicht zwingend ein Mobiltelefon sein muss, ergibt sich zwar, dass die Audiosignale nicht zwingend auf einem Lautsprecher ausgegeben werden müssen. Die Erzeugung solcher Signale kann aber auch dann zweckmäßig sein, wenn sie lediglich an ein anderes Gerät weitergeleitet und dort weiterverarbeitet werden.

46 5. Patentanspruch 12 schützt ein System zur drahtlosen Datenkommunikation mit einer Computereinrichtung und einem Mobilfunkgerät gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11. Dieser Gegenstand ist im vorliegenden Zusammenhang nicht anders zu beurteilen als derjenige von Patentanspruch 1.

47 II. Die Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 4 ist wirksam erhoben.

48 Entgegen der Auffassung der Beklagten ist für die von den Klägerinnen zu 3 und 4 gemeinsam erhobene Klage nur einmal die in Nr. 402 100 des Gebührenverzeichnisses zu § 2 Abs. 1 PatKostG vorgesehene Gebühr entstanden. Diese Gebühr ist bezahlt worden. Deshalb ist die in § 6 Abs. 2 PatKostG vorgesehene Rechtsfolge, dass die Klage bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Gebühr als nicht erhoben gilt, nicht eingetreten.

49 1. Wie der Senat bereits zu einer früheren Fassung des Patentkostengesetzes entschieden hat, entspricht es einem allgemeinen Grundsatz des Kostenrechts, dass bei einem einheitlichen Gegenstand des Rechtsstreits oder Verfahrens auch dann nur eine Gerichtsgebühr entsteht, wenn mehrere Kläger oder Antragsteller beteiligt sind. Dieser Grundsatz gilt auch für Gebühren nach dem Patentkostengesetz, soweit dieses keine abweichende Regelung enthält (BGH, Urteil vom 7. Oktober 1986 - X ZR 87/84, GRUR 1987, 348 - Bodenbearbeitungsmaschine).

50 2. Eine abweichende Regelung sieht das Patentkostengesetz auch in
seiner derzeit geltenden Fassung für Patentnichtigkeitsklagen nicht vor.

51 a) Das Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG sieht die geson-
derte Erhebung von Gebühren für jeden einzelnen Antragsteller in den Vorbe-
merkungen zu Teil A für eine Reihe von Anträgen an das Deutsche Patent- und
Markenamtsamt und in den Vorbemerkungen zu Teil B für die das Beschwerdever-
fahren betreffenden Gebühren 400 000 bis 401 300 vor. Für die im Verfahren
über eine Nichtigkeitsklage relevanten Gebühren 402 100 und 402 110 fehlt es
hingegen an einer vergleichbaren Regelung.

52 Hieraus ist zu entnehmen, dass es für das Nichtigkeitsverfahren bei dem
eingangs genannten allgemeinen Grundsatz verbleibt. Wenn mehrere Kläger ge-
meinsam eine Klage mit demselben Streitgegenstand erheben, fällt die Gebühr
402 100 mithin nur einmal an.

53 b) Aus den Ermäßigungstatbeständen für den Fall der Beendigung
des gesamten Verfahrens durch Rücknahme, Anerkenntnis- und Verzichts Urteil
und Abschluss eines Vergleichs in Nr. 402 110 des Kostenverzeichnisses erge-
ben sich keine abweichenden Schlussfolgerungen.

54 Diese Tatbestände greifen nur dann, wenn das gesamte Verfahren been-
det wird. Deshalb kann es nicht zu Unsicherheiten über die Höhe der Gebühren
kommen, wenn die genannten Voraussetzungen nur in Bezug auf einzelne Klä-
ger erfüllt sind. Über die Frage, wie die Gerichtskosten auf die einzelnen Kläger
zu verteilen sind, hat das Gericht nach Maßgabe von § 121 Abs. 2 PatG und
§§ 91 ff. ZPO zu entscheiden.

55 c) Dass mit der Erhebung einer gemeinsamen Nichtigkeitsklage ge-
sonderte Prozessrechtsverhältnisse vorliegen, die einen unterschiedlichen Ver-
lauf nehmen können, rechtfertigt eine Abweichung von dem allgemeinen Grund-
satz des Kostenrechts nicht. Denn dies stellt die Einheitlichkeit des Verfahrens-
gegenstandes nicht in Frage (Deichfuß, GRUR 2015, 1170, 1178).

56 Auch im Zivilprozess, in dem der genannte Grundsatz ebenfalls gilt, be-
gründet eine gemeinsam erhobene Klage grundsätzlich getrennte Prozessver-
hältnisse, ohne dass dies Einfluss auf die Höhe der Gerichtsgebühren hat.

57 3. Ob die Vertretung der Klägerinnen zu 3 und 4 durch gemeinsame
Prozessbevollmächtigte dadurch geendet hat, dass sich im weiteren Verlauf des
Verfahrens andere Prozessbevollmächtigte für die Klägerin zu 4 bestellt haben,
ist unerheblich.

58 Maßgeblich ist allein, dass die Klägerinnen zu 3 und 4 ihre Klage gemein-
sam in einem einheitlichen Schriftsatz erhoben haben. Durch einen späteren
Wechsel des Prozessbevollmächtigten konnten, wie die Klägerin zu 4 zu Recht
geltend macht, keine weiteren Gerichtsgebühren entstehen.

59 III. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie
folgt begründet:

60 Der Gegenstand von Patentanspruch 5 gehe über den Inhalt der Anmel-
dung hinaus, weil die damit geschützte Kopplung der beiden Pfade in den ur-
sprünglich eingereichten Unterlagen nur für ein Dual-Mode-Mobiltelefon bean-
sprucht sei, nicht aber für ein sonstiges Mobilfunkgerät. Dies rechtfertige die
Nichtigerklärung des Patents insgesamt, weil die Beklagte auf einen entspre-
chenden Hinweis lediglich Unteranspruch 5 ergänzt habe, ohne einzelne Ansprü-
che aus der erteilten Fassung gesondert zu verteidigen.

61 Unabhängig davon sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu.
Das US-Patent 5 490 284 (NK7) offenbare eine transportierbare Bodenstation,
die das Merkmal 1.1 verwirkliche. Diese Bodenstation kommuniziere mit der Ba-
sisstation mit einem tragbaren Terminal. Hierbei würden unterschiedliche Funk-
system-Standards eingesetzt, weil die Kommunikation mit dem tragbaren Termi-
nal zwar über dieselbe Schnittstelle erfolge, aber mit einer sehr geringen Lei-
stung, für die keine Sendelizenz erforderlich sei, und auf einer anderen Frequenz.
Die transportierbare Bodenstation könne in einen besonderen Betriebszustand

geschaltet werden, bei dem die beiden Signalverarbeitungspfade gekoppelt würden, ohne dass eine Umsetzung in Audiosignale erfolge.

62 Die in Hilfsantrag 1 vorgesehene Streichung des Absatzes 19 der Beschreibung des Streitpatents sei nicht durch die Änderung des Rückbezugs in Unteranspruch 5 bedingt und deshalb nach Art. 138 Abs. 3 und Art. 105a Abs. 1 Satz 1 EPÜ unzulässig. Ungeachtet dessen fehle dem Gegenstand des Hilfsantrags 1 aus den für den Hauptantrag dargelegten Gründen die Neuheit. Die Streichung einer zum Ausführungsbeispiel gehörenden Textpassage aus der Beschreibung führe nicht zu einer einschränkenden Auslegung des mit dem Hauptanspruch identischen Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1. Ebenso verhalte es sich mit der Änderung des Rückbezugs in Anspruch 5.

63 Mit der Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 2 erfolge eine Beschränkung auf solche Mobilfunkgeräte, die ausschließlich sowohl im ersten wie im zweiten Kommunikationsstandard kommunizieren könnten und einen besonderen Betriebszustand aufwiesen, in dem eine Durchschleifung mit Signalumsetzung von einem Standard in den anderen Standard erfolge. Auch in dieser Fassung fehle es dem Gegenstand des Streitpatents gegenüber NK7 an Neuheit. NK7 offenbare einen Umschalter, eine Schaltmatrix und einen Schaltsteuerkreis zum Wechseln zwischen den verschiedenen Betriebszuständen. Zu diesen gehöre neben dem bereits erwähnten besonderen Zustand auch ein Modus, der eine direkte Kommunikation zwischen Bodenstation und Basisstation ermögliche. Ferner beschreibe NK7 einen Betriebsmodus, bei dem das tragbare Endgerät zur Fernsteuerung der transportierbaren Bodenstation diene, was eine direkte Kommunikation in einem zweiten Funksystem-Standard darstelle. Damit sei auch der Gegenstand von Hilfsantrag 3 offenbart, der in Merkmal 1.2 eine Ersetzung von "oder" durch "und" vorsehe.

64 Als Handy im Sinne der Hilfsanträge 4 und 5 sei ein tragbares Telefonendgerät zu verstehen, welches eine handhabbare Größe aufweise und in zumindest einem Mobilfunknetz betrieben werden könne. Eine solche Ausgestaltung sei

dem Fachmann ausgehend von NK7 nahegelegt gewesen. Die dort offenbarte transportierbare Bodenstation weise die Funktionen eines Handys auf. Aus NK7 ergebe sich zudem der Hinweis, eine möglichst kompakte Bauform anzustreben, um dem Nutzer ein Mitführen der transportierbaren Bodenstation zu ermöglichen. Damit sei dem Fachmann nahegelegt, ein Mobilfunkgerät zu implementieren, das nicht nur die Funktionen eines Handys erfülle, sondern auch von der Größe her der zum Anmeldezeitpunkt vorherrschenden Vorstellung von einem solchen Gerät im Sinne eines handlichen, leicht mitzuführenden Mobiltelefons entsprochen habe.

65 IV. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nur teilweise stand.

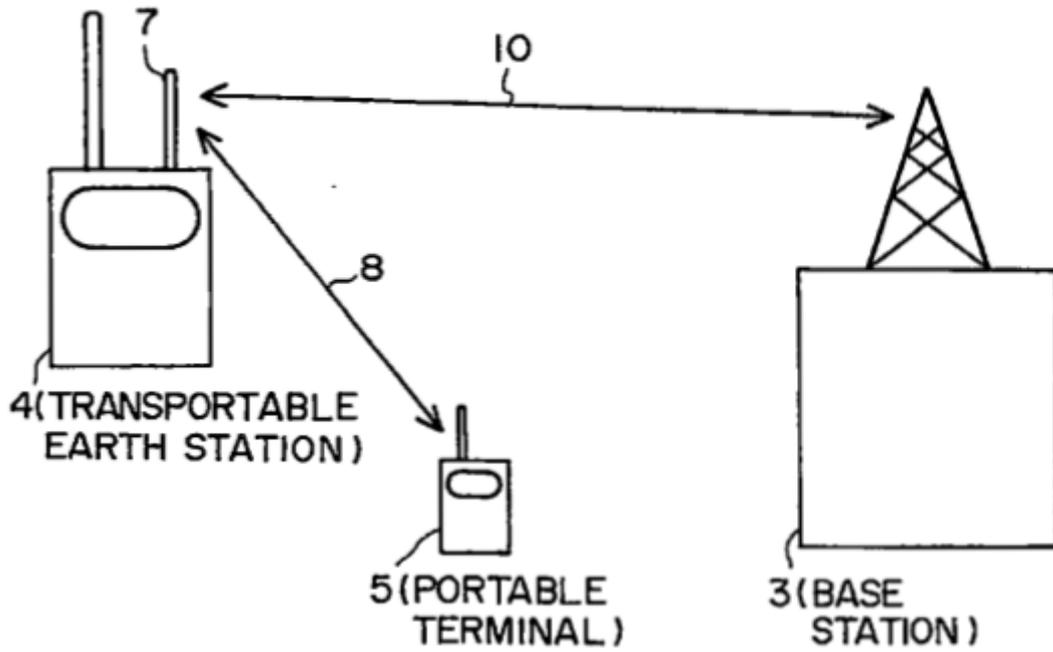
66 Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in NK7 nicht vollständig offenbart.

67 1. NK7 beschreibt ein Kommunikationssystem für satellitengestützten und terrestrischen Mobilfunk mit einer transportablen Bodenstation 4, die in der Lage ist, auf beide Mobilfunksysteme zuzugreifen.

68 Die Kommunikation mit dem Satelliten 1 erfolgt über eine Land- oder Bodenstation 2, diejenige mit dem terrestrischen System über eine Basisstation 3. Das System umfasst ferner ein tragbares Endgerät 5, das in der Lage ist, sowohl auf die Basisstation 3 des terrestrischen Mobilfunksystems als auch auf die transportable Bodenstation 4 zuzugreifen (Sp. 3 Z. 28 ff.).

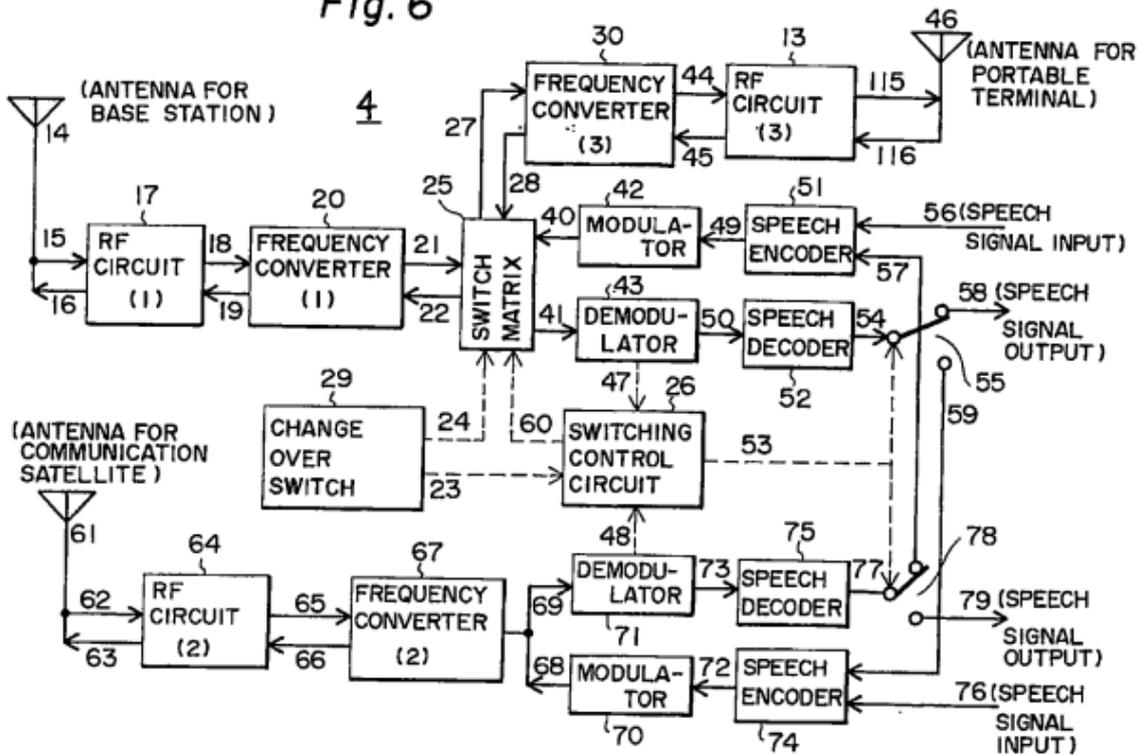
69 Wenn das tragbare Endgerät 5 sich in einem Raum befindet, in dem es kein Steuersignal von der Basisstation 3 direkt empfangen kann, die transportable Bodenstation 4 hingegen entsprechenden Kontakt mit der Basisstation 3 hat, kann das tragbare Endgerät 5 über diese mit der Basisstation 3 kommunizieren (NK7 Sp. 6 Z. 34 ff.). Dieser Betriebszustand ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 dargestellt.

Fig. 3



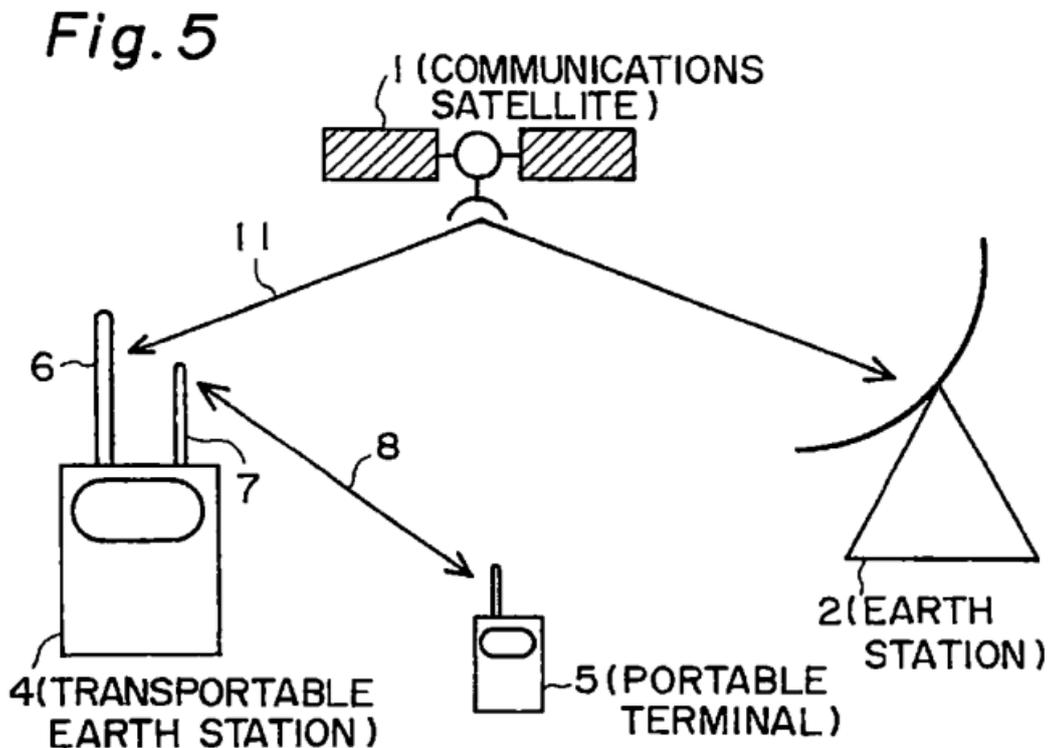
70 Die Verarbeitungseinheiten, die in der transportablen Bodenstation 4 hierzu eingesetzt werden, sind in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 6 dargestellt.

Fig. 6



71 Das mittels der Antenne 14 empfangene Hochfrequenzsignal der Basisstation 3 (radio frequency signal, RF signal) wird in der RF-Schaltung 17 in ein Zwischenfrequenz-Signal 18 (intermediate frequency signal, IF signal) und anschließend im Frequenzwandler 20 in ein Basisbandsignal umgewandelt. Mittels des Umschalters 29 ist die Schaltermatrix 25 so eingestellt, dass dieses Signal zum Frequenzwandler 30 und zur RF-Schaltung 13 weitergeleitet und dort wieder in ein IF- bzw. RF-Signal umgewandelt wird. Dieses Signal wird über die Antenne 46 mit sehr schwacher Leistung an das tragbare Endgerät 5 übertragen (Sp. 6 Z. 56-67). Die vom tragbaren Endgerät 5 an die transportable Bodenstation 4 übertragenen Signale durchlaufen den beschriebenen Weg in umgekehrter Richtung (Sp. 7 Z. 23-35).

72 In einem anderen Betriebszustand, der in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 5 dargestellt ist, kann das tragbare Endgerät 5 über die transportable Bodenstation 4 mit dem satellitengestützten System kommunizieren.



73

Hierzu wird die Schaltmatrix 25 mittels des Umschalters 29 wiederum so eingestellt, dass die Frequenzwandler 20 und 30 miteinander verbunden sind (Sp. 8 Z. 24-30). Das über die Antenne 46 empfangene und mit der RF-Schaltung 13 sowie dem Frequenzwandler 30 umgewandelte Signal des tragbaren Endgeräts 5 wird über die Schaltmatrix 25 zum Demodulator 43 geleitet, wo es demoduliert wird (Sp. 8 Z. 34-45). Das demodulierte Signal wird vom Sprachdecoder 52 in ein analoges Sprachsignal umgewandelt. Dieses wird über den Schalter 55 zum Sprachkodierer 74 geleitet. Von dort wird es über den Modulator 70, den Frequenzwandler 67, den RF-Kreis 64 und die Antenne 61 zum Satellitenfunksystem übermittelt (Sp. 9 Z. 1-13). Signale aus dem Satellitenfunksystem gelangen von der Antenne 61 über den RF-Kreis 64 und den Frequenzwandler 67 zum Demodulator 48 und zum Demodulator 71 und zum Sprachkodierer 75. Von dort werden sie über den Schalter 78 zum Sprachkodierer 51, zum Modulator 42, zum Frequenzkonverter 30 und zur RF-Schaltung 13 geleitet und über die Antenne 46 zum portablen Endgerät gesendet (Sp. 9 Z. 13-31).

74 Anstelle des manuellen Umschalters 29 kann auch eine Fernsteuerung
eingesetzt werden. Hierzu kann ebenfalls das Endgerät 5 eingesetzt werden
(Sp. 9 Z. 60-67).

75 2. Bei dem in Figur 5 dargestellten Betriebszustand fehlt es an einer
Offenbarung der Merkmale 1.4 und 1.5.

76 a) Die transportable Bodenstation 4 verwirklicht das Merkmal 1.1, weil
sie als Endgerät einsetzbar und ortsveränderlich ist.

77 Der Gegenüberstellung der transportablen Bodenstation 4 mit dem trag-
baren Endgerät 5 ist zwar zu entnehmen, dass die Bodenstation weniger hand-
lich ist als ein Mobiltelefon. Dennoch ist sie transportabel, was aus den oben dar-
gelegten Gründen zur Verwirklichung von Merkmal 1.1 genügt.

78 b) Die transportable Bodenstation 4 verwirklicht im Hinblick auf diesen
Betriebszustand darüber hinaus das Merkmal 1.2, weil sie sowohl als Endgerät
für die Kommunikation mit der Basisstation 3 als auch als Endgerät für die Kom-
munikation mit dem satellitengestützten System eingesetzt werden kann.

79 c) Bei diesem Betriebszustand sind ferner die Merkmale 1.3, 1.3.1,
1.5.1 und 1.6 verwirklicht.

80 Wie oben dargelegt wurde, sind die beiden Signalpfade für die satelliten-
gestützte und die terrestrische Kommunikation über die Schalter 55 und 78 mit-
einander gekoppelt, so dass die Signale in beiden Richtungen vom einen zum
anderen System durchgeschleift und an den Empfänger versandt werden kön-
nen.

81 d) Nicht offenbart ist Merkmal 1.4. Es fehlt an einer von den Verarbei-
tungseinheiten der jeweiligen Signalverarbeitungspfade unabhängigen Funkti-
onseinheit, die gleichzeitig mit der Durchschleifung die Umsetzung vornimmt. Es
findet lediglich eine Verdrahtung der Verarbeitungspfade statt.

82 e) In diesem Betriebszustand fehlt es auch an einer Offenbarung des
Merkmals 1.5, weil die Signale vor der Durchschleifung in analoge Audiosignale
umgewandelt werden.

83 3. Bei dem in Figur 3 dargestellten Betriebszustand fehlt es an einer
Offenbarung der Merkmale 1.2 und 1.4.

84 a) Merkmal 1.2 ist in diesem Betriebszustand jedenfalls deshalb nicht
verwirklicht, weil die transportable Bodenstation 4 keinen Betriebszustand auf-
weist, in dem sie allein mit dem tragbaren Endgerät 5 kommuniziert.

85 Dass ein Betriebszustand, in dem zwischen den beiden genannten Gerä-
ten ein Telefongespräch stattfindet, in NK7 nicht offenbart ist, ziehen auch die
Klägerinnen nicht in Zweifel.

86 Entgegen der Auffassung der Klägerinnen genügt es zur Verwirklichung
dieses Merkmals nicht, dass das tragbare Endgerät 5 als Fernbedienung für die
transportable Bodenstation 4 eingesetzt werden kann. Dabei kann dahingestellt
bleiben, ob dieser Fernbedienungsmodus ständig aktiv ist oder ob er im Sinne
von Merkmal 1.2 wahlweise aktiviert werden kann. Selbst wenn letzteres zu be-
jahen wäre, fehlte es an einer ausschließlichen Kommunikation in einem einzigen
Funksystem-Standard, weil die Fernbedienung dazu dient, die Gegenstelle aus-
zuwählen, mit der die transportable Bodenstation 4 kommuniziert. Ein Kommuni-
kationsszenario, an dem ausschließlich das tragbare Endgerät 5 und die trans-
portable Bodenstation 4 beteiligt sind, ist damit nicht offenbart.

87 b) Merkmal 1.4 ist in diesem Betriebszustand nicht offenbart, weil die
Durchschleifung nicht unter gleichzeitiger Umsetzung der Signale vom ersten
Pfad zum zweiten Pfad erfolgt. Die Umsetzung erfolgt nicht in einer im besonde-
ren Betriebszustand aktivierten Funktionseinheit, sondern in einer Verarbeitung-
einheit der gekoppelten Signalverarbeitungspfade.

88 V. Die angefochtene Entscheidung erweist sich jedoch aus einem an-
89 deren Grund als im Ergebnis zutreffend.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist ausgehend von NK7 durch die
90 US-Patentschrift 5 628 049 (NK14) nahegelegt.

91 1. In NK14 ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 allerdings nicht
92 vollständig offenbart.

a) NK14 offenbart ein mobiles Endgerät und eine Relaisvorrichtung.

Das mobile Endgerät kann sowohl für terrestrischen als auch für satelli-
tengestützten Mobilfunk eingesetzt werden (NK14 Sp. 2 Z. 43-48). Hierzu kön-
nen wechselweise zwei unterschiedliche Antenneneinheiten auf das Gerät auf-
gesteckt werden, die die Signale des jeweiligen Systems senden und empfangen
und über eine Schnittstelle mit dem Endgerät austauschen (NK14 Sp. 7 Z. 26-
59). Ein Ausführungsbeispiel für eine Antenneneinheit, die auf ein Mobiltelefon
aufgesteckt werden kann, ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 4 dar-
gestellt.

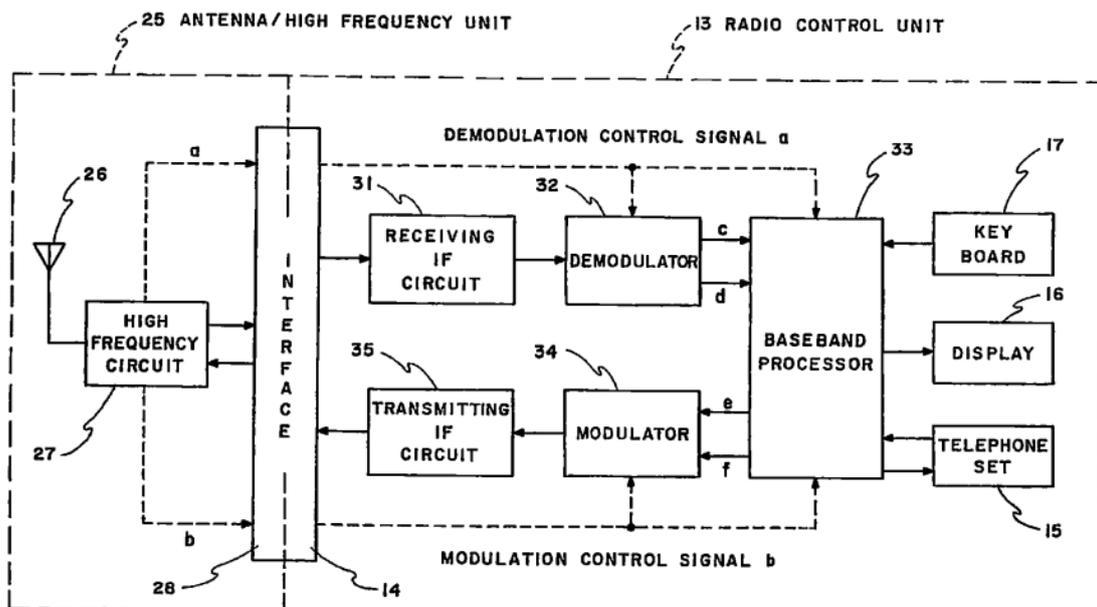
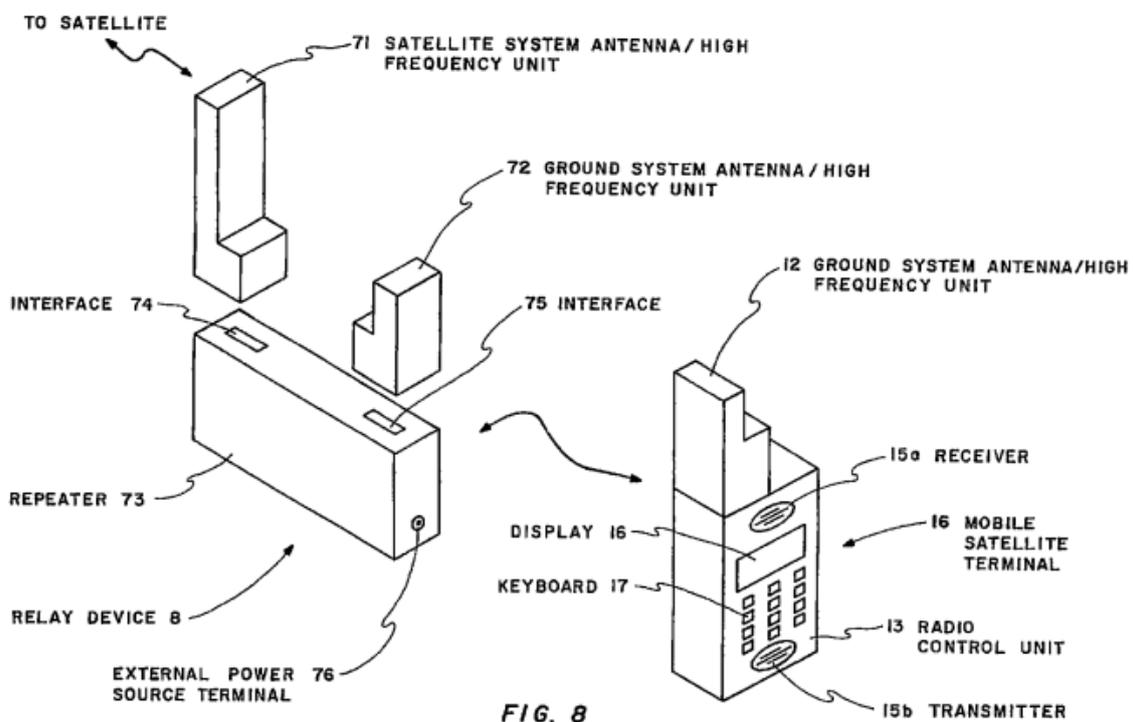


FIG. 4

93 Die Antenneneinheit 25 ist mit der als Mobiltelefon einsetzbaren Funksteuerungseinheit 13 über eine Schnittstelle 28/14 verbunden. Über Steuersignale werden der Demodulator 32 und der Modulator 34 so umgeschaltet, dass sie die von der Antenneneinheit gelieferten Signale verarbeiten können (Sp. 7 Z. 16-40). Die von der Antenne empfangenen Hochfrequenzsignale werden im Hochfrequenzkreis 27 in ein Zwischenfrequenzsignal (intermediate frequency, IF) umgewandelt. Dieses wird jenseits der Schnittstelle an den Zwischenfrequenzkreis 31 und den Demodulator 32 weitergeleitet (Sp. 7 Z. 60-65). Das demodulierte Basisbandsignal *c* wird an den Basisbandprozessor 33 geleitet und von diesem in ein Audiosignal oder in Videodaten umgewandelt (Sp. 8 Z. 25-32). Die Umwandlung in der anderen Richtung erfolgt in entsprechender Weise (Sp. 8 Z. 34-48).

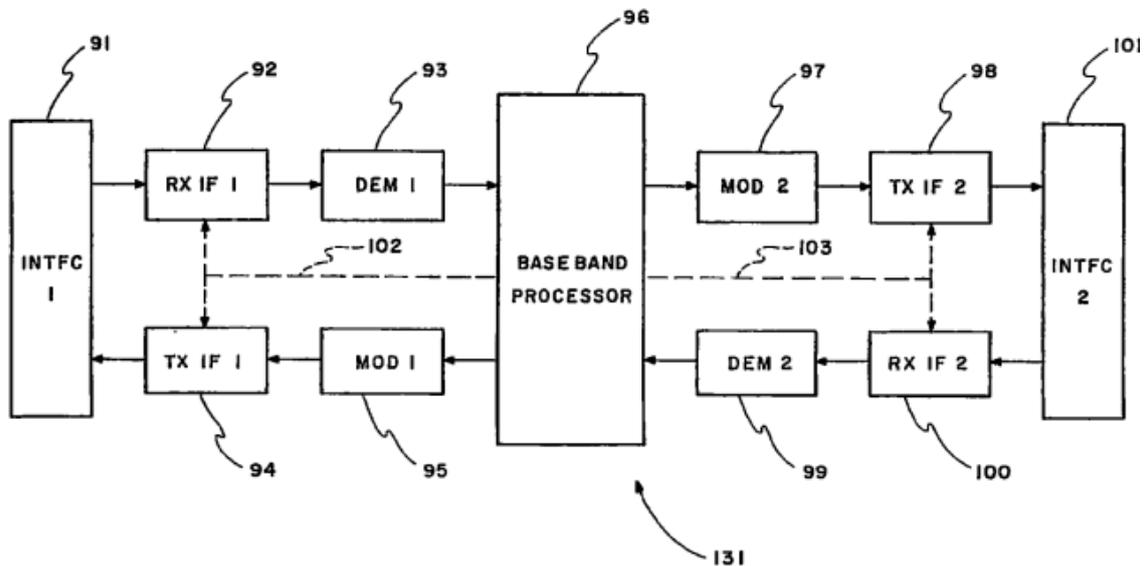
94 Ein Ausführungsbeispiel für die in NK14 offenbarte Relaisvorrichtung ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 8 dargestellt.



95 Die Relaisvorrichtung 8 umfasst eine Antenneneinheit 71 für Satellitenkommunikation, eine Antenneneinheit 72 für terrestrischen Mobilfunk und einen

Repeater 73. Die internen Schaltungen der beiden Antenneneinheiten werden automatisch mit einer internen Schaltung des Repeaters 73 verbunden (Sp. 10 Z. 1-17). Diese besteht aus zwei Schnittstellen 74 und 75 und einem Systemwandler 131 (Sp. 10 Z. 41-44).

96 Die Funktionsweise des Systemwandlers 131 ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 10 dargestellt.



97 Das über die Schnittstelle 91 empfangene, vom Satellitensystem stammende Zwischenfrequenz-Signal (IF signal) wird durch die Empfangsschaltung 92 geleitet und vom Demodulator 92 zu einem Basisbandsignal demoduliert. Dieses wird in den Basisbandprozessor 96 eingegeben und dort in für das terrestrische System erforderliche Daten umgewandelt. Das so erhaltene Signal wird über den Modulator 97, die Sendeschaltung 98 und die Schnittstelle 101 an die Antenneneinheit für den terrestrischen Mobilfunk weitergeleitet (NK14 Sp. 10 Z. 48-58). Die Umwandlung in anderer Richtung erfolgt in entsprechender Weise (NK14 Sp. 10 Z. 59 bis Sp. 11 Z. 3).

98 b) Damit fehlt es an einer Offenbarung von Merkmal 1.2.

99 Die Relaisvorrichtung 8 ermöglicht lediglich einen Umsetzungsbetrieb zwischen der satellitengestützten und terrestrischen Mobilkommunikation. Eine davon unabhängige Auswahl zwischen der Kommunikation mit jeweils nur einem dieser Funkssysteme ist in NK14 nicht beschrieben.

100 c) Merkmal 1.5 ist insoweit offenbart, als im Umsetzbetrieb keine Audiosignale im Sinne des Streitpatents erzeugt werden.

101 In NK14 ist zwar nicht näher beschrieben, wie das Signal beschaffen ist, das dem Basisbandprozessor 96 zugeführt wird. Aus dem Umstand, dass das eingehende Zwischenfrequenz-Signal vor der Weiterleitung an den Basisbandprozessor lediglich zu einem Basisbandsignal demoduliert, nicht aber decodiert wird, ergibt sich aber hinreichend deutlich, dass in diesem Zusammenhang keine Audiosignale im Sinne des Streitpatents erzeugt werden.

102 Vor diesem Hintergrund kann entgegen der Auffassung der Beklagten nicht angenommen werden, dass der Basisbandprozessor 96 die erhaltenen Signale im Rahmen der Umsetzung in analoge Signale umwandelt und erst anschließend in digitale Signale für den jeweils anderen Signalpfad aufbereitet. Die Gegenüberstellung der beiden unterschiedlichen Ausführungsformen gemäß den Figuren 4 und 10 spricht vielmehr dafür, dass in der Relaisvorrichtung keine analogen Signale erzeugt werden.

103 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sich aus den Ausführungen zu der in Figur 4 dargestellten Ausführungsform mit einem Mobiltelefon ergibt, dass die Audiosignale, die der Basisbandprozessor 33 erzeugt, analoge Signale sind. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, ergibt sich daraus kein Hinweis darauf, dass auch der Basisbandprozessor 96 der in Figur 10 dargestellten Relaisvorrichtung solche Signale erzeugt. Der Umstand, dass die Relaisvorrichtung gerade nicht als Mobiltelefon eingesetzt werden kann und deshalb keine Verbindung zwischen dem Prozessor, einer Telefoneinrichtung 15 und einer Anzeige 16 aufweist, wie sie in Figur 4 dargestellt sind, deutet vielmehr darauf hin, dass bei der in Figur 10 dargestellten Ausführungsform keine entsprechenden Audiosignale erzeugt,

sondern ausschließlich digitale Signale verarbeitet und umgesetzt werden, wie sie die beiden links und rechts des Basisbandprozessors 96 angeordneten Signalpfade liefern und entgegennehmen.

104 An einer vollständigen Offenbarung von Merkmal 1.5 fehlt es angesichts dessen nur insoweit, als die Relaisvorrichtung keine weiteren Betriebszustände aufweist und deshalb eine Erzeugung von Audiosignalen auch außerhalb des Relaisbetriebs nicht vorgesehen ist.

105 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist dem Fachmann ausgehend von NK7 durch NK14 nahegelegt.

106 a) Wie das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis ausgeführt hat, war dem Fachmann am Prioritätstag bekannt, dass Audiosignale nicht nur in analoger Form von einem Standard in den anderen umgewandelt werden können. Ein Beispiel für eine Umwandlung von digitalen Daten offenbart insbesondere NK14, und zwar für eine Vorrichtung, deren Einsatzzweck demjenigen der in NK7 offenbarten Vorrichtung in wesentlichen Aspekten entspricht.

107 Vor diesem Hintergrund hatte der mit der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten betraute Fachmann Anlass, die in NK7 offenbarte Umsetzung von Audiosignalen im Interesse einer schnelleren oder zuverlässigeren Verarbeitung durch eine Umsetzung von digitalen Daten auf einer vorgelagerten Stufe des Signalverarbeitungspfades zu ersetzen, wie dies in NK14 offenbart ist. Veranlassung dazu bestand auch deshalb, weil NK14 auch Datenkommunikation vorsieht (Sp. 5 Z. 52), für die eine Umwandlung in analoge Signale noch weniger erstrebenswert ist. Zur Umsetzung dieser Anregung konnte der Fachmann einen Basisbandprozessor einsetzen, wie er in NK14 offenbart ist, und dadurch Durchschleifung und Umsetzung in einer eigens dafür vorgesehenen Funktionseinheit ermöglichen.

108 VI. Hinsichtlich der Hilfsanträge ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

109 1. Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand unterscheidet sich nicht vom Gegenstand der erteilten Fassung des Streitpatents.

110 Hilfsantrag 1 sieht lediglich eine Streichung von Absatz 19 der Beschreibung vor. Ob eine solche Änderung im Nichtigkeitsverfahren zulässig ist, kann dahingestellt bleiben. Im Streitfall vermag sie jedenfalls deshalb nicht zu einer abweichenden Beurteilung zu führen, weil sie den Gegenstand des Streitpatents allenfalls dann beschränken könnte, wenn zum Gegenstand der erteilten Fassung auch Geräte gehörten, die ausschließlich als Umsetzer eingesetzt werden können. Letzteres trifft aus den oben aufgezeigten Gründen nicht zu.

111 2. Der mit Hilfsantrag 2 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht patentfähig.

112 a) Nach Hilfsantrag 2 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 dahin ergänzt werden, dass das Mobilfunkgerät eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf Kommunikation gemäß dem zweiten Standard oder auf Kommunikation gemäß einem besonderen Betriebszustand aufweist.

113 b) Eine solche Einrichtung ist, wie die Klägerinnen zu Recht geltend machen, in NK7 offenbart.

114 3. Für den mit Hilfsantrag 3 verteidigten Gegenstand gilt nichts anderes.

115 a) Nach Hilfsantrag 3 soll das in Hilfsantrag 2 vorgesehene zusätzliche Merkmal wie folgt modifiziert werden:

eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen Kommunikation gemäß dem ersten Standard auf Kommunikation gemäß dem zweiten Standard und zwischen Kommunikation gemäß dem

ersten Standard oder auf Kommunikation gemäß einem besonderen Betriebszustand.

- 116 b) Auch diese Umschaltmöglichkeiten sind in NK7 offenbart.
- 117 4. Für die Hilfsanträge 4 und 5 ergibt sich ebenfalls keine abweichende Beurteilung.
- 118 a) Nach diesen Hilfsanträgen sollen die mit den Hilfsanträgen 2 und 3 verteidigten Fassungen dahin ergänzt werden, dass das Mobilfunkgerät ein Handy ist.
- 119 b) Ob der damit beanspruchte Gegenstand ursprünglich offenbart ist, obwohl in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nur ein Dual-Mode-Mobilfunktelefon ausdrücklich erwähnt ist, kann dahingestellt bleiben. Auch mit dieser Einschränkung beruht der Gegenstand des Streitpatents jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
- 120 aa) Entgegen der Auffassung der Klägerinnen kann die in NK7 offenbarte transportable Bodenstation 4 nicht als Handy, also als Mobiltelefon, angesehen werden.
- 121 Dabei kann dahingestellt bleiben, wie groß und schwer eine solche Einrichtung ist. Schon aus dem Umstand, dass NK7 als Vorteil der Erfindung eine Minimierung der Ausrüstungslast des tragbaren Endgeräts nennt, ergibt sich, dass die Bodenstation deutlich unhandlicher ist und damit nicht die Anforderungen an ein "tragbares" Gerät erfüllt, wie sie schon am Prioritätstag von NK7 im Jahr 1994 bestanden haben.
- 122 bb) Zu Recht hat das Patentgericht aber entschieden, dass der Fachmann angesichts des generellen Bestrebens, die erforderlichen Funktionen auf möglichst engem Raum zu konzentrieren, Anlass hatte, vorhandene Möglichkeiten für eine kleine und handliche Ausgestaltung zu nutzen. Solche Möglichkeiten bestanden nach den Feststellungen des Patentgerichts in Bezug auf ein Gerät

mit den Funktionen der transportablen Bodenstation aus NK7 schon am Prioritätstag des Streitpatents. Eine grundlegend abweichende Bauform ergab sich für den Fachmann nach den Feststellungen des Patentgerichts insbesondere nicht aus der Integration einer Satellitentelefonfunktionalität. Denn eine solche Funktionalität hätte sich auf die Gerätegröße allenfalls durch eine größere Antenne und gegebenenfalls einen größeren Energiespeicher aufgrund einer höheren Sendeleistung ausgewirkt. Das Gehäuse eines Mobiltelefons war zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents im Wesentlichen durch Tastatur und Display und nicht durch die in der Elektronik integrierten Funktionalitäten bestimmt. Folglich lag es nahe, diese Funktionen mit einem Mobiltelefon zu verwirklichen.

123 VII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs. 1, § 91a, § 92 Abs. 2, § 100 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO. Die Kostenverteilung im Verhältnis zwischen der Klägerin zu 3 und der Beklagten entspricht der zwischen ihnen getroffenen Vereinbarung, dass keine Kostenanträge gestellt werden.

Bacher

Kober-Dehm

Marx

Richterin am Bundesgerichtshof
Dr. Rombach ist in Urlaub und
kann deshalb nicht unterschreiben.

Bacher

Rensen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.03.2018 - 6 Ni 42/16 (EP) -