



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 15/17

vom

7. Mai 2019

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 7. Mai 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 14. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 18. Juli 2017 wird auf Kosten der Patentinhaber zurückgewiesen.

Gründe:

1 I. Die Rechtsbeschwerde richtet sich gegen den Widerruf des deutschen Patents 101 27 554 (Streitpatents).

2 Die Rechtsbeschwerdeführer sind Inhaber des Streitpatents, das ein Verfahren zur biologischen Reinigung von Abwässern betrifft. Es umfasst vier Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet:

Verfahren zur biologischen Reinigung von Abwässern, bei dem aus einem Vorklärbecken (1) vorgeklärtes Abwasser kontinuierlich durch einen Bioreaktor (1) mit einem intermittierend und feinblasig betriebenen Belüfter (7) und einem Schlitzrohr (9) als Fangvorrichtung für mit Mikroorganismen besiedel- und verwirbelbare Trägermaterialkörper (4) fließt, die Trägermaterialkörper (4) eine Dichte von $<1,0 \text{ g/cm}^3$ aufweisen, und bei dem das Abwasser anschließend in eine Nachklärkammer (3) gefördert wird und dann in den Ablauf gelangt, dadurch gekennzeichnet, dass

- der Bioreaktor (2) annähernd zu 50% seines Wassernutzvolumens mit den Trägermaterialkörpern (4) gefüllt ist;
- die maximale Flächenbelastung des Biofilms im Bioreaktor (2) $\leq 2 \text{ g BSB}_5\text{m}^2 \text{ d}$ beträgt;
- die Trägermaterialkörper (4) in der Belüftungsphase mit einer Geschwindigkeit von 20 cm/s bis 80 cm/s verwirbelt werden;
- die Sauerstoffkonzentration im Abwasser in der Belüftungsphase auf 5 mg O₂/l bis 8 mg O₂/l eingestellt wird;
- die Trägermaterialkörper (4) in den Belüftungspausen unterhalb der Oberfläche des Abwassers eine anoxisch wirkende Filterschicht bilden und die Belüftungsphase erst wieder einsetzt, wenn die Sauerstoffkonzentration im Abwasser in den Pausen der Belüftung einen Wert von nahezu 0 mg O₂/l erreicht;
- das Schlitzrohr (9) eine Eintauchtiefe aufweist, die höchstens der Schichtstärke der schwebenden anoxisch wirkenden Filterschicht entspricht und
- die sich im Bioreaktor (2) bildende geringe Schlammmenge in die Nachklärkammer (3) gefördert wird, dort sedimentiert und aus dieser in das Vorklärbecken (1) gefördert oder im Nachklärbecken (3) gespeichert und aus diesem zur Entsorgung abgezogen wird.

3 Die Rechtsbeschwerdegegnerin hat gegen das Streitpatent Einspruch erhoben. Sie hat unter anderem geltend gemacht, die patentgemäße Lehre sei nicht patentfähig, und sich insoweit insbesondere auf zwei Vorbenutzungen (Kläranlagen V1 und V2) berufen. Das Patentamt hat das Streitpatent aufrechterhalten. Auf die hiergegen eingelegte Beschwerde der Einsprechenden hat das Patentgericht den Beschluss des Patentamts aufgehoben und das Streitpatent widerrufen. Mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde rügen die Pa-

tentinhaber, der Beschluss des Patentgerichts beruhe auf einer Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör und sei nicht mit Gründen versehen.

4 II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil die nicht an eine Zulassung gebundenen Rechtsbeschwerdegründe des § 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG geltend gemacht werden. Das Rechtsmittel ist auch im Übrigen zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

5 1. Das Patentgericht hat angenommen, der Gegenstand des Streitpatents werde in der erteilten Fassung durch die vorbenutzte Kläranlage V1 vorweggenommen. Die zu dieser Anlage vorgelegten Unterlagen enthielten zwar keine Angaben dazu, mit welcher Geschwindigkeit die Trägermaterialkörper in der Belüftungsphase verwirbelt würden (Merkmal M6). Indessen ergebe sich aus dem von der Einsprechenden mit der Beschwerde begründung vorgelegten Gutachten L. (A10), dass die durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit der untersuchten Aufwuchskörper in der Anlage V1 zwischen 17,0 cm/s und 44,2 cm/s liege. Damit werde auch Merkmal M6 des Streitpatents offenbart, nach dem die Trägermaterialkörper in der Belüftungsphase mit einer Geschwindigkeit von 20 cm/s bis 80 cm/s verwirbelt werden. Die Streitpatentschrift gebe für die Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung der Trägermaterialkörper kein bestimmtes Verfahren vor. Die in dem Gutachten angewendete Messmethode, bei der die Geschwindigkeitsverteilung der Trägermaterialkörper an der sichtbaren Wasseroberfläche mit Hilfe von zu sequenzierten Einzelbildern umgeformten Videodateien ermittelt worden sei, sei fachüblich, sachgerecht und geeignet, die Geschwindigkeitsverteilung in der gesamten Anlage und damit auch den Verfahrensparameter nach Merkmal M6 zu bestimmen. Das in der mit Hilfsantrag I verteidigten Fassung des Streitpatents zusätzlich vorgesehene Merkmal, dass die Trägermaterialkörper eine spezifische Oberfläche von

200 m²/m³ bis 500 m²/m³ aufweisen, sei ebenfalls aus dem Gegenstand der Vorbenutzung V1 bekannt.

6 2. Dies verletzt weder den Anspruch der Patentinhaber auf rechtliches Gehör, noch liegt der geltend gemachte Begründungsmangel vor.

7 a) Soweit die Patentinhaber rügen, das Patentgericht habe die Offenbarung von Merkmal M6 durch den Gegenstand der Vorbenutzung (Kläranlage V1) abweichend von der Beurteilung durch das Patentamt ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens bejaht, obwohl das von der Einsprechenden vorgelegte Gutachten A10 die Auffassung des Patentamts bestätigt habe, dass die in der Kläranlage V1 gemessenen Geschwindigkeiten der Trägermaterialkörper in der Belüftungsphase - anders als nach Merkmal M6 gefordert - inhomogen seien, ist ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG nicht dargelegt.

8 aa) Nach der Rechtsprechung des Senats kann der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt sein, wenn ein Technischer Beschwerdesenat von der Einholung eines Sachverständigengutachtens absieht, obwohl es sich aufgrund konkreter Umstände aufdrängt, dass es zur Beurteilung des Sachverhalts der Heranziehung zusätzlicher externer Sachkunde bedarf (BGH, Beschluss vom 26. August 2014 - X ZB 19/12, GRUR 2014, 1235 f. Rn. 8 f. - Kommunikationsrouter).

9 bb) Solche Umstände sind im Streitfall nicht gegeben.

10 Das Patentgericht ist nicht deshalb zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand der Vorbenutzung (Kläranlage V1) Merkmal M6 des Klagepatents offenbare, weil es abweichend vom Patentamt ein Verfahren, bei dem, wie auch im Gutachten A10, die Geschwindigkeitsverteilung der Trägermaterialkörper in einer Kleinkläranlage dadurch bestimmt wird, dass die Geschwindigkeit der

Trägermaterialkörper lediglich an der Wasseroberfläche gemessen und auf der Grundlage dieser Messergebnisse die Geschwindigkeit der Trägermaterialkörper in der gesamten Anlage extrapoliert wird, für fachüblich, sachgerecht und geeignet gehalten hat, um den Verfahrensparameter nach Merkmal M6 zu bestimmen. Der Grund für die unterschiedliche Beurteilung der Offenbarung von M6 liegt vielmehr darin, dass das Patentgericht auf der Grundlage des Gutachtens A10 zu einem anderen Verständnis des Merkmals M6 gelangt ist als das Patentamt.

11 Das Patentamt hat angenommen, Merkmal M6 sei dahin auszulegen, dass die Obergrenze von 80 cm/s während der gesamten Belüftungsperiode im Wesentlichen strikt einzuhalten sei und Ausreißer nur in geringem Umfang zulässig seien, wohingegen die Untergrenze von 20 cm/s für jeden Trägermaterialkörper wenigstens für die überwiegende Zeit innerhalb einer Belüftungsperiode, wenn auch nicht für alle Trägermaterialkörper gleichzeitig eingehalten werden müsse. Demgegenüber ergibt sich aus den Schlussfolgerungen des Patentgerichts aus dem Gutachten A10, dass dieses seiner Entscheidung ein Verständnis von Merkmal M6 zugrunde gelegt hat, wonach die Geschwindigkeit der einzelnen Trägermaterialkörper durchaus unterschiedlich sein und auch eine große Bandbreite aufweisen kann, wenn nur die durchschnittliche Geschwindigkeit innerhalb der in Merkmal M6 angegebenen Grenzen liegt.

12 Da die abweichende Beurteilung der Offenbarung von Merkmal M6 durch den Gegenstand der Vorbenutzung somit auf der unterschiedlichen Beurteilung einer Rechtsfrage beruht - ein erteilter Patentanspruch hat Rechtsnormcharakter (BGH, Beschluss vom 8. Juli 2008 - X ZB 13/06, GRUR 2008, 887 Rn. 13 - Momentanpol II), und es ist eine Rechtsfrage, was sich aus einem Patentanspruch als geschützter Gegenstand ergibt (st. Rspr. seit BGH, Urteil vom 18. Mai 1999 - X ZR 156/97, BGHZ 142, 7 - Räumschild) - hatte das Patentge-

richt keine Veranlassung, ein Sachverständigengutachten zu der Frage einzuholen, ob die Kläranlage V1 Merkmal 6 mit dem vom Patentamt ermittelten und von diesem seiner Entscheidung zugrunde gelegten Sinngehalt offenbart. Unabhängig davon, dass ein Sachverständigengutachten zu der Beurteilung einer Rechtsfrage nichts hätte beitragen können, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf, dass die Patentinhaber den Befund des Gutachtens A10, dass die Geschwindigkeit der Trägermaterialkörper in der Kläranlage V1 heterogen ist, angegriffen haben. Dementsprechend kann auch der Einwand der Rechtsbeschwerde, dem Technischen Beschwerdesenat habe es sich aufdrängen müssen, dass er zusätzlicher externer Sachkunde bedürfe, wenn er von der Würdigung des technischen Sachverhalts durch das Patentamt abweichen wolle, nicht zu einer anderen Beurteilung führen. Das Patentgericht hatte aufgrund des Gutachtens A10 eine andere Entscheidungsgrundlage als das Patentamt und ist hiervon ausgehend schon zu einem anderen Verständnis von Merkmal M6 gelangt, so dass sich ihm die Notwendigkeit, ein Sachverständigengutachten einholen zu müssen, nicht allein deshalb aufdrängen musste, weil das Patentamt den Sachverhalt anders bewertet hatte.

13 b) Der Anspruch der Patentinhaber auf rechtliches Gehör ist auch nicht dadurch verletzt, dass das Patentgericht keinen Hinweis gegeben hat, dass es ein Verfahren, bei dem die Geschwindigkeitsverteilung der Trägermaterialkörper in einer Kleinkläranlage dadurch bestimmt wird, dass die Geschwindigkeit lediglich an der Wasseroberfläche gemessen und auf der Grundlage dieser Messergebnisse die Geschwindigkeit der Trägermaterialkörper in der gesamten Anlage extrapoliert wird, für fachüblich, sachgerecht und geeignet hält, um den Verfahrensparameter nach Merkmal M6 zu bestimmen.

14 Die Einsprechende hat das Gutachten A10 zu Aufbau, Funktion und Betrieb der als Gegenstand der Vorbenutzung geltend gemachten Kleinkläranla-

gen V1 und V2, in dem auch das Verfahren und die Ergebnisse der Messung der Geschwindigkeit des Trägermaterials der vorbenutzten Anlagen erläutert werden (A10, Abschnitt 4.6), mit der Beschwerdebegründung vorgelegt, nachdem das Patentamt in dem mit der Beschwerde angefochtenen Beschluss beanstandet hat, dass die Einsprechende ihrer Mitwirkungspflicht bei der Feststellung, mit welcher Geschwindigkeit die Trägermaterialkörper bei der vorbenutzten Kläranlage V1 in der Belüftungsperiode verwirbelt werden, nicht nachgekommen sei und insbesondere kein zu einem entsprechenden Nachweis möglicherweise geeignetes Sachverständigengutachten vorgelegt habe.

15 Sowohl die Patentinhaber als auch die Einsprechende haben im weiteren Verlauf des Einspruchsbeschwerdeverfahrens schriftsätzlich ausführlich zu der Geeignetheit der in diesem Gutachten angewendeten Messmethode sowie zu den in Bezug auf die Offenbarung von Merkmal M6 aus den Messergebnissen zu ziehenden Schlussfolgerungen Stellung genommen. In der mündlichen Verhandlung vom 20. Dezember 2016 hat der Vorsitzende - wie sich aus der Sitzungsniederschrift ergibt - den wesentlichen Inhalt der Akten referiert und die vorläufige Rechtsauffassung des Senats dargelegt. Nachdem eine gütliche Einigung zwischen den Verfahrensbeteiligten nicht erzielt werden konnte, hat der Vorsitzende die Beteiligten nach einer Unterbrechung der mündlichen Verhandlung für eine Zwischenberatung darauf hingewiesen, dass es bei der aktuellen Sachlage für die Frage, ob der Gegenstand des Streitpatents gegenüber dem Gegenstand der Vorbenutzung neu sei, auf die angebotenen Zeugenbeweise ankomme. Nach dem hierauf ergangenen Beweisbeschluss sollten die Zeugen allein noch zu dem zwischen den Verfahrensbeteiligten ebenfalls streitigen Punkt befragt werden, ob die bei ihnen betriebenen, als Vorbenutzung geltend gemachten Kleinkläranlagen V1 und V2 zum Zeitpunkt der für die Erstellung des Gutachtens A10 durchgeführten Messungen in ihrem Aufbau und ihrer Betriebsweise immer noch dem Zustand zum Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme im

Jahr 1999 entsprochen haben oder ob in der Zwischenzeit bauliche Veränderungen vorgenommen worden waren. Danach mussten die Patentinhaber spätestens zu diesem Zeitpunkt auch ohne einen entsprechenden Hinweis damit rechnen, dass das Patentgericht das in dem Gutachten A10 zur Messung der Geschwindigkeit des Trägermaterials angewendete Verfahren als grundsätzlich geeignet ansehen und hinsichtlich der Offenbarung von Merkmal M6 durch die vorbenutzte Anlage V1 der Auffassung der Einsprechenden beitreten könnte. Nachdem die mündliche Verhandlung erst am 18. Juli 2017 mit der Vernehmung der Zeugen fortgesetzt worden ist, hatten die Patentinhaber ausreichend Gelegenheit, zu der im Gutachten A10 angewendeten Messmethode und den sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen für die Offenbarung von Merkmal M6 Stellung zu nehmen.

16 c) Art. 103 Abs. 1 GG ist auch nicht deshalb verletzt, weil das Patentgericht die Argumentation der Patentinhaber übergangen hätte, dass aus der an der Wasseroberfläche gemessenen Geschwindigkeit der Trägermaterialkörper keine Rückschlüsse auf die nach Merkmal M6 maßgebliche Geschwindigkeit der Trägermaterialkörper im Raum gezogen werden könnten.

17 Der Anspruch auf rechtliches Gehör gibt jedem Verfahrensbeteiligten das Recht, sich zu dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt zu äußern und dem Gericht seine Auffassung zu den erheblichen Rechtsfragen darzulegen. Das Gericht ist verpflichtet, das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und auf seine sachlich-rechtliche und verfahrensrechtliche Entscheidungserheblichkeit zu prüfen (BGH, Beschluss vom 28. November 2012 - X ZB 6/11, GRUR 2013, 318 Rn. 9 m.w.N. - Sorbitol). Art. 103 Abs. 1 GG ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass Vorbringen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist. Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen,

dass das Gericht das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat, ohne dass es verpflichtet wäre, sich in den Gründen seiner Entscheidung mit jedem Vorbringen ausdrücklich zu befassen. Geht das Gericht indessen auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht ein, so lässt dies auf eine Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war (BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 Rn. 31 - Informationsübermittlungsverfahren II; Beschluss vom 24. Juli 2007 - X ZB 17/05, GRUR 2007, 996 Rn. 11 - Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge).

18 Hiernach kann die Rechtsbeschwerde ihre Rüge nicht mit Erfolg darauf stützen, das Patentgericht habe sich nicht mit dem Einwand der Patentinhaber befasst, dass aus den an der Wasseroberfläche durchgeführten Messungen keine Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit der Trägermaterialkörper in der gesamten Anlage gezogen werden könnten. Diese Frage war zwischen den Beteiligten über das gesamte Verfahren hinweg streitig und wurde in den Schriftsätzen umfänglich erörtert. Indem das Patentgericht die dem Gutachten A10 zugrundeliegende Messmethode nicht zuletzt auch im Hinblick darauf, dass auch die Patentinhaber dieses Verfahren praktiziert hätten, als fachüblich bewertet und damit gleichzeitig entschieden hat, dass es insoweit von der Beurteilung des Patentamts abweicht, hat es zu erkennen gegeben, dass es sich mit den von den Patentinhabern gegen das Messverfahren vorgebrachten Bedenken befasst hat. Dass es diese nicht für durchgreifend erachtet hat, stellt keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar.

19 d) Der gerügte Begründungsmangel (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG), das Patentgericht habe nicht dargelegt, auf welche tatsächlichen Feststellungen in den

pauschal in Bezug genommenen Entgegenhaltungen es die Verneinung der Neuheit des Gegenstands des Streitpatents in der mit Hilfsantrag I verteidigten Fassung gestützt habe, liegt nicht vor.

20 Eine Entscheidung ist nicht mit Gründen versehen, wenn aus ihr nicht zu erkennen ist, welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren, oder, wenn die angegebenen Gründe sachlich inhaltslos sind und sich auf leere Redensarten oder die Wiedergabe des Gesetzestextes beschränken (BGH, Beschluss vom 21. Dezember 1962 - I ZB 27/62, BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Beschluss vom 15. April 2010 - Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 Rn. 10 - Walzenformgebungsmaschine).

21 Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde fehlt es dem angefochtenen Beschluss, soweit das Patentgericht die Neuheit des Gegenstands des Streitpatents auch in der mit Hilfsantrag I verteidigten Fassung verneint hat, nicht an der erforderlichen Begründung. Das Patentgericht hat sich insoweit darauf beschränkt, auf die Fundstellen der Dokumente zu verweisen, in denen die vorbenutzte Kläranlage V1 und das nach Hilfsantrag I zusätzlich vorgesehene Merkmal beschrieben sind. Damit hat das Patentgericht die Gründe seiner Entscheidung zwar in einer denkbar knappen Form angegeben, die im Streitfall angesichts der Eindeutigkeit der Zitatstelle aber noch den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Begründung genügt.

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

23 IV. Eine mündliche Verhandlung erachtet der Senat nicht als erforderlich (§ 107 Abs. 1 PatG).

Meier-Beck

Gröning

Bacher

Kober-Dehm

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 18.07.2017 - 14 W(pat) 22/14 -