



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 90/18

vom

13. Juli 2020

in der Patentnichtigkeitsache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Signalübertragungssystem

PatG § 81

Das nach Ablauf der Schutzdauer eines Patents erforderliche Rechtsschutzinteresse für eine Patentnichtigkeitsklage ist nur dann zu verneinen, wenn eine Inanspruchnahme aus dem Schutzrecht ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 14. Februar 1995 - X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 f. - Tafelförmige Elemente).

BGH, Beschluss vom 13. Juli 2020 - X ZR 90/18 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 13. Juli 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Rombach

beschlossen:

Die Beklagte wird, nachdem sie die Berufung gegen das am 28. November 2017 verkündete Urteil des 6. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts zurückgenommen hat, dieses Rechtsmittels für verlustig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 2.812.500 Euro festgesetzt.

Gründe:

1 I. Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 821 848 (Streitpatent), das am 31. Januar 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität einer europäischen Anmeldung vom 15. Februar 1996 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft ein Signalübertragungssystem mit verringerter Komplexität und umfasst zehn Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

1. Transmission system comprising a transmitter (2) for transmitting an input signal to a receiver (10) via a transmission channel (8), the transmitter (2) comprising an encoder (4) with an excitation signal generator (50) for deriving from a main sequence, a plurality of excitation sequences being parts from the main sequence, said parts being mutually displaced over a plurality of positions, selection means (40,44) for selecting an excitation sequence resulting in a minimum error between a synthetic signal, $p[n]$, derived from said excitation sequence, and a target signal, $t[n]$, derived from the input signal, the transmitter (2) being arranged for transmitting a signal representing an optimal excitation sequence to the receiver (10), the receiver (10) comprising a decoder (14) with an excitation signal generator (122) for deriving the selected excitation sequence from the signal representing the optimal excitation sequence, and a synthesis filter (132) for deriving a synthetic signal from the optimal sequence of excitation signal samples, characterised in that the selection means (40, 44) are arranged for deriving at least one further excitation sequence from the main sequence, the further excitation sequence being displaced with respect to the selected sequence over a distance smaller than the displacement between the excitation sequences and in that the selection means (40, 44) are arranged for selecting from the selected excitation sequence and the at least one further excitation sequence that excitation sequence resulting in a minimum error between the synthetic signal, $p[n]$, derived from said further excitation sequence, and

the target signal, $t[n]$, derived from the input signal, as the optimal sequence.

2 Die Patentansprüche 5, 7, 9 und 10 schützen sinngemäß einen Sender, einen Codierer, ein Übertragungsverfahren und ein Codierverfahren mit entsprechenden Merkmalen. Die weiteren Patentansprüche sind auf einen der anderen Ansprüche zurückbezogen.

3 Ursprünglich haben alle Klägerinnen das Streitpatent in vollem Umfang wegen fehlender Patentfähigkeit angegriffen. Nach Erlöschen des Schutzrechts haben die Klägerinnen zu 2 und zu 3, die die Beklagte auf der Grundlage von Patentanspruch 7 wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch nimmt, den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, soweit nicht die Gegenstände der Ansprüche 7 und 8 betroffen sind. Die Beklagte hat sich dem angeschlossen. Die Klägerin zu 1, deren Betriebssystem die anderen Klägerinnen sowie weitere Anbieter nutzen, hat ihr ursprüngliches Begehren in vollem Umfang weiterverfolgt.

4 Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 7 und 8 für nichtig erklärt und die weiterreichende Klage als unzulässig abgewiesen. Mit ihren dagegen gerichteten Berufungen haben die Klägerin zu 1 und die Beklagte ihr ursprüngliches Begehren zunächst weiterverfolgt. Die beiden anderen Klägerinnen sind dem Rechtsmittel der Beklagten entgegengetreten.

5 Im Laufe des Berufungsverfahrens hat die Beklagte auf die Geltendmachung von Rechten aus dem Streitpatent verzichtet. Die Klägerin zu 1 hat den Rechtsstreit im Umfang der vom Patentgericht abgewiesenen Klage daraufhin in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Beklagte hat sich dem angeschlossen und ihre Berufung zurückgenommen.

6 II. Die Entscheidung beruht auf § 110 Abs. 8 PatG, § 516 Abs. 3 ZPO, soweit sie den Verlust des Rechtsmittels und die Pflicht der Beklagten, die durch die zurückgenommene Berufung verursachten Kosten zu tragen, zum Gegenstand hat. Hinsichtlich der auf den übereinstimmend für erledigt erklärten Teil der Klage zurückgehenden Kosten beruht die Entscheidung auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91a ZPO.

7 Es entspricht billigem Ermessen, der Beklagten auch die auf den im ersten Rechtszug abgewiesenen Teil der Klage zurückgehenden Teil der Kosten aufzuerlegen. Nach dem Sach- und Streitstand vor der Erledigungserklärung war die Berufung der Klägerin zu 1 zulässig und begründet.

8 1. Das Streitpatent betrifft ein aus einem Sender und einem Empfänger bestehendes System zur Übertragung eines auf ein akustisches Signal, wie etwa gewandelte menschliche Sprache, zurückgehenden Eingangssignals.

9 a) In der Streitpatentschrift wird erläutert, bei modernen Systemen zur Sprachübertragung würden die Sprachsignale oft mit Hilfe der Analyse-durch-Synthese-Technik (analysis by synthesis) codiert. Hierzu würden anhand von mehreren Anregungssequenzen unterschiedliche synthetische Signale erzeugt und mit einem aus dem Eingangssignal abgeleiteten Zielsignal verglichen. Auf dieser Grundlage werde diejenige Anregungssequenz ausgewählt, welche die geringste Abweichung des synthetischen Signals vom Zielsignal zur Folge habe. Diese werde in codierter Form übertragen und im Empfänger wiederhergestellt sowie einem Filter zugeführt, der erneut das entsprechende synthetische Signal erzeuge (Abs. 5 f.).

10 Eine gute Qualität der Signalübertragung erfordere eine Vielzahl von Anregungssequenzen und eine Vielzahl von Filtervorgängen. Das wiederum habe einen erheblichen Rechenaufwand zur Folge. Zwecks Reduzierung desselben werde oftmals ein sog. eindimensionales Codebuch verwendet. Ein solches Codebuch umfasse eine Hauptsequenz mit Abtastwerten, aus denen die Anregungssequenz selektiert werde. Da aneinandergrenzende Sequenzen eine Vielzahl von Abtastwerten gemein hätten, könne ein rekursives Verfahren angewendet werden, was den Rechenaufwand erheblich verringere. Der Speicheraufwand sei ebenfalls geringer. Um die Anzahl der erforderlichen Berechnungen weiter zu reduzieren, schlage das US-Patent 5 140 638 (D4) vor, nicht alle Teilsequenzen der Hauptsequenz zu betrachten, sondern nur solche, deren Grenzen einen bestimmten Abstand voneinander hätten. Damit gehe ein gewisser Qualitätsverlust einher (Abs. 7).

11 b) Dem Streitpatent liegt vor diesem Hintergrund die Aufgabe zugrunde, ein Übertragungssystem der beschriebenen Art mit einer verbesserten Qualität der Codierung, aber ohne wesentliche Erhöhung der erforderlichen Rechenleistung bereitzustellen.

12 Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent in dem im Fokus der erstinstanzlichen Entscheidung stehenden Patentanspruch 7 einen Codierer vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

- 7 Der Codierer (4) umfasst
 - 7a einen Anregungssignalgenerator (50) zum Herleiten einer Anzahl Anregungssequenzen von einer Hauptsequenz,
 - 7a1 die jeweils Teil der Hauptsequenz und
 - 7a2 um eine Anzahl Positionen gegeneinander verschoben sind,
 - 7b Mittel (40, 44) zur Auswahl einer Anregungssequenz, die bei einem Vergleich eines synthetischen, von der genannten Anregungssequenz abgeleiteten Signals $p[n]$ mit einem vom Ausgangssignal abgeleiteten Zielsignal $t[n]$ zu einem minimalen Fehler führt.
 - 7c Der Codierer (4) ist dazu vorgesehen, ein Signal zu erzeugen, das eine optimale Anregungssequenz darstellt.
 - 7d Die Auswahlmittel (40, 44) sind dazu vorgesehen, von der Hauptsequenz wenigstens eine weitere Anregungssequenz herzuleiten, die
 - 7d1 um einen Abstand verlagert wird, der kleiner ist als derjenige zwischen den Anregungssequenzen.
 - 7e Die Auswahlmittel (40, 44) sind ferner dazu vorgesehen, aus der selektierten Anregungssequenz und der wenigstens einen weiteren Anregungssequenz diejenige Anregungssequenz

quenz auszuwählen, die zu einem minimalen Fehler zwischen folgenden Signalen führt:

7e1 dem synthetischen Signal $p[n]$, hergeleitet von der genannten weiteren Anregungssequenz, und

7e2 dem Zielsignal, $t[n]$, hergeleitet von dem Eingangssignal als optimaler Sequenz.

13 Die mit den Patentansprüchen 1, 5, 9 und 10 geschützten Vorrichtungen und Verfahren machen von demselben Funktionsprinzip Gebrauch.

14 c) Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung.

15 aa) Aus Sicht des vom Patentgericht zutreffend als Diplom-Ingenieur der Elektro- und Informationstechnik mit Universitätsabschluss und mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Signalcodierung beschriebenen Fachmanns ist eine Hauptsequenz im Sinne von Merkmal 7a eine Folge von Abtastwerten (Abs. 7). Anregungssequenzen im Sinne dieses Merkmals sind kürzere Folgen von Abtastwerten, die in der Hauptsequenz enthalten sind.

16 In welcher Weise das Codebuch mit der Hauptsequenz erstellt und gespeichert wird, ist nach Patentanspruch 7 dem Fachmann überlassen. Er ist insbesondere frei darin, ob er ein festes oder ein adaptives Codebuch einsetzt, also konstante oder variable, jeweils aufgrund von Anregungssequenzen errechnete Werte hinterlegt (Abs. 10, 36)

17 bb) Soweit das Streitpatent in den Merkmalen 7a2 und 7d1 vorsieht, dass Anregungssequenzen gegeneinander um eine Anzahl von Positionen verschoben sind, ist dies dahin zu verstehen, dass ihre Anfangs- und Endpositionen voneinander abweichen.

18 Positionen in diesem Sinne sind, wie das Patentgericht zutreffend und von den Parteien unbeanstandet ausgeführt hat, die einzelnen in der Hauptsequenz vorhandenen Abtastwerte. Nicht vorgesehen sind der Beginn oder das Ende einer Sequenz auf einer Zwischenposition, die aus den vorhandenen Abtastwerten durch Interpolation oder auf andere Weise abgeleitet worden ist.

19 cc) Zentrale Bedeutung für die angestrebte Verbesserung der Qualität ohne wesentliche Steigerung des Rechenaufwands kommt der in den Merkmalen 7d und 7e vorgesehene Auswahl mindestens einer weiteren Anregungssequenz in der Nähe der gemäß den Merkmalen 7a und 7b als geeignet ermittelten Sequenz zu.

20 Der erste Auswahlvorgang ermöglicht eine Verringerung der Rechenzeit, indem nicht jede in Betracht kommende Anregungssequenz untersucht wird, sondern nur eine Teilmenge von Sequenzen, die gegeneinander um einige Positionen verschoben sind. Diese Grobsichtung führt zu den in der Beschreibung angesprochenen Qualitätsverlusten. Um diesen zumindest ein Stück weit entgegenzuwirken, wird in einem zweiten Schritt untersucht, ob andere Sequenzen, die in der Nähe der zunächst ermittelten Sequenz liegen, zu einem besseren Ergebnis führen. Der zusätzliche Rechenaufwand dafür hält sich in Grenzen, weil nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl von weiteren Sequenzen in die Betrachtung einzubeziehen sind, die zudem nahe beieinanderliegen.

21 2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist die Klage insgesamt zulässig gewesen.

22 a) Das Patentgericht hat hierzu im Wesentlichen ausgeführt:

23 Soweit die Klägerin zu 1 das Streitpatent über die Ansprüche 7 und 8 hinaus angreife, sei die Klage mit dem Ablauf der Schutzdauer wegen mangelnden Rechtsschutzinteresses unzulässig geworden. Zwar sei das Interesse der Klägerin zu 1, die Abnehmer ihrer Produkte zu schützen, in die Betrachtung einzubeziehen. Auch insoweit sei aber eine Inanspruchnahme aus anderen Patentansprüchen nicht mehr zu erwarten, nachdem die Beklagte erklärt habe, die anhängigen, auf Patentanspruch 7 gestützten Verletzungsklagen nicht auf andere nebengeordnete Ansprüche zu erweitern. In dieser Erklärung liege ein Klageverzicht im Sinne von § 306 ZPO. Konkrete Anhaltspunkte für eine erneute Klageerhebung seien weder vorgetragen noch ersichtlich. Einer solchen stünde wegen der abgegebenen Verzichtserklärung zudem der Einwand widersprüchlichen Verhaltens (§ 242 BGB) entgegen.

24 b) Diese Ausführungen halten der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

25 aa) Zutreffend ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass eine Nichtigkeitsklage nach Ablauf des Patentschutzes nur insoweit zulässig ist, als der Kläger ein eigenes Rechtsschutzinteresse darlegt. Ein solches kann sich, wie das Patentgericht ebenfalls noch zutreffend angenommen hat, daraus ergeben, dass der Nichtigkeitskläger wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird oder dass eine solche Inanspruchnahme zu besorgen ist, aber auch daraus, dass der Nichtigkeitskläger ein berechtigtes Interesse daran hat, die Inanspruchnahme eines Dritten wegen Verletzung des Streitpatents abzuwenden.

26 bb) Ebenfalls noch zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die Klägerin zu 1 ein berechtigtes Interesse daran hat, dass andere Unternehmen, die von ihr zur Verfügung gestellte Software nutzen, deswegen nicht wegen Verletzung eines für nichtig zu erklärenden Patents in Anspruch genommen werden.

27 cc) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts bestand angesichts des Verlaufs der Verletzungsrechtsstreitigkeiten die hinreichend konkrete Besorgnis, dass die Beklagte die Klägerin zu 1 oder andere Unternehmen aus deren Abnehmerkreis wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch nimmt.

28 Die Frage, ob ein eigenes Rechtsschutzinteresse vorliegt, darf nicht nach allzu strengen Maßstäben beurteilt werden. Soll eine Nichtigkeitsklage der vorbeugenden Abwehr von Ansprüchen dienen, ist nicht ausschlaggebend, ob diese bereits geltend gemacht oder auch nur angekündigt sind. Hinreichender Anlass, gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen, besteht vielmehr schon dann, wenn der Kläger Anlass zu der Besorgnis hat, er könne auch nach Ablauf der Schutzdauer noch Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse darf in solchen Fällen nur dann verneint werden, wenn eine solche Inanspruchnahme ernstlich nicht mehr in

Betracht kommt (BGH, Beschluss vom 14. Februar 1995 - X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 f. - Tafelförmige Elemente).

29 Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der Bundesgerichtshof ein Rechtsschutzinteresse zum Beispiel für den Fall bejaht, dass der Patentinhaber eine bereits erhobene Verletzungsklage zurücknimmt, einen Verzicht auf eventuelle Ansprüche aus dem Streitpatent aber ablehnt (BGH, Urteil vom 9. September 2010 - Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084 Rn. 10 - Windenergiekonverter). Eine damit vergleichbare Konstellation liegt auch im Streitfall vor.

30 Die Beklagte hat die bereits anhängigen Verletzungsklagen zwar ausschließlich auf die Patentansprüche 7 und 8 gestützt und nach Erlöschen des Streitpatents erklärt, diese Klage nicht auf weitere Patentansprüche zu stützen. Diese Erklärung enthält indes keinen Klageverzicht im Sinne von § 306 ZPO. Die Verletzungsklägerin hat damit nicht auf bereits rechtshängige Ansprüche verzichtet, sondern lediglich angekündigt, weitere Ansprüche in dem bereits anhängigen Prozess nicht geltend zu machen. Damit ist kein Raum für ein Verzichtsurteil gemäß § 306 ZPO.

31 Ob die Beklagte an einer neuen Verletzungsklage gegen die bereits verklagten Abnehmer der Klägerin zu 1 gemäß § 242 BGB oder § 145 PatG gehindert gewesen wäre, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Mit ihrer auf die bereits anhängigen Verfahren beschränkten Erklärung und der Ablehnung einer umfassenden Verzichtserklärung hat sich die Beklagte jedenfalls die Möglichkeit vorbehalten, solche Klagen zu erheben. Angesichts des Umstands, dass die Beklagte auf der Grundlage der Patentansprüche 7 und 8 bereits Verletzungsklagen erhoben hat und der Gegenstand der übrigen Ansprüche sich nur geringfügig vom Gegenstand dieser beiden Ansprüche unterscheidet, konnte der Klägerin in dieser Situation nicht zugemutet werden, die damit begründete Unsicherheit hinzunehmen. Sie hatte vielmehr ein berechtigtes Interesse daran, den im Zeitpunkt des Erlöschens des Streitpatents bereits anhängigen Rechtsstreit um den Rechtsbestand des Schutzrechts weiterzuführen.

32 3. Die Klage war in vollem Umfang begründet.

33 a) Das Patentgericht hat seine Entscheidung hinsichtlich der in der Sache beschiedenen Ansprüche 7 und 8 des Streitpatents im Wesentlichen wie folgt begründet:

34 Der Gegenstand der Patentansprüche 7 und 8 sei durch D4 und das allgemeine Fachwissen nahegelegt. Der Fachmann habe D4 nicht nur entnehmen können, dass der Rechenaufwand sinke, wenn man einzelne vorhandene Anregungssequenzen unberücksichtigt lasse, sondern auch, dass dieses Vorgehen eine Beeinträchtigung der Sprachqualität zur Folge habe. Das habe dem Fachmann Anlass gegeben, nach einer Möglichkeit zu suchen, die negativen Auswirkungen auf die Sprachqualität zu verringern. Aus D4 könne der Fachmann hierzu entnehmen, dass benachbarte Anregungssequenzen einander ähnlich seien und bei der groben Suche zunächst ausgelassen würden, obgleich sie möglicherweise zu einem geringeren Fehler und damit zu einer besseren Sprachqualität führten. Deshalb sei es dem Fachmann lohnend erschienen, nach Abschluss der groben Suche mit Bestimmung der vorläufig besten Anregungssequenz in einem zusätzlichen Schritt die zuvor ausgelassenen Anregungssequenzen in deren Umgebung untersuchen zu lassen. Das damit zum Ausdruck kommende Prinzip einer zweistufigen Suche gehöre zum allgemeinen Fachwissen, was durch die entsprechenden Stellen in einem Entwurf für technische Spezifikationen zu GSM-Standard (Tdoc SMG 111/96, D2) und im US-Patent 5 371 853 (D6) belegt werde. Dementsprechend habe sich der Fachmann schon aufgrund seines Fachwissens dazu entschieden, den aus D4 bekannten Codierer um einen zweiten Suchschritt in dem genannten Sinne zu ergänzen.

35 Dem stehe nicht entgegen, dass D2 und D6 ein zweistufiges Verfahren mit ganzzahligen und bruchteiligen Verzögerungswerten zeigten. Ausgehend von D4, die lediglich ein auf ganzzahligen Verzögerungswerte basierende Codierverfahren lehre, werde der auf Reduzierung des Rechenaufwandes bedachte Fachmann bruchteilige Verzögerungswerte schon deshalb nicht in Betracht ziehen, weil diese mit einer deutlichen Erhöhung der Komplexität und des Rechenaufwandes einhergingen.

36 b) Diese Beurteilung trifft im Ergebnis zu und hätte zur Nichtigerklärung des Streitpatents auch über die Ansprüche 7 und 8 hinaus geführt.

37 aa) Zutreffend und von der Beklagten nicht angegriffen ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass in D4 ein Codierer mit den Merkmalen 7 bis 7c offenbart ist und dass dieser Codierer nur ein einstufiges Suchverfahren anwendet, weshalb es an einer Offenbarung der Merkmalsgruppen 7d und 7e fehlt.

38 bb) Ebenfalls zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Ergänzung des in D4 offenbarten Codierverfahrens um einen zweiten Suchschritt im Sinne der Merkmalsgruppen 7d und 7e für den Fachmann naheliegend war.

39 (1) Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass der Fachmann ausgehend von D4 Anlass hatte, nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Qualität bei möglichst geringem Rechenaufwand zu suchen.

40 Dass das Überspringen von Teilsequenzen zu Qualitätseinbußen führt, wird schon in D4 ausdrücklich angesprochen. Dort werden diese Einbußen zwar als hinnehmbar eingestuft. Dennoch ergab sich für den Fachmann schon aus D4, dass die dort offenbarte Lösung einen Kompromiss zwischen den Zielen einer möglichst geringen Rechenleistung und einer möglichst hohen Qualität darstellt. Dies gab ihm Anlass, nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, die bei vergleichbarem Rechenaufwand zu einem geringeren Qualitätsverlust führen.

41 Entgegen der Auffassung der Berufung war der Fachmann an weitergehenden Überlegungen nicht dadurch gehindert, dass in D4 als Mittel zur Qualitätsverbesserung eine Vergrößerung des Codebuchs angeführt wird. Diese Maßnahme war zwar nicht zwingend mit einer deutlichen Erhöhung des Rechenaufwands verbunden. Denn in D4 wird dieser Schritt nur für den Fall als vorteilhaft beschrieben, dass nicht jede sich aus dem Codebuch ergebende Ausgangssequenz untersucht wird (D4 Sp. 3 Z. 47-54). Daraus ergab sich aber zugleich, dass eine Vergrößerung des Codebuchs ohne erhebliche Steigerung

des Rechenaufwands nur in gewissen Grenzen möglich ist und zwangsläufig mit einer Vergrößerung des Abstands zwischen den untersuchten Sequenzen einhergehen muss. Angesichts dessen hatte der Fachmann Anlass, nach anderen Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, die mit weniger Nachteilen behaftet sind.

42 (2) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Fachmann ausgehend von D4 aufgrund des allgemeinen Fachwissens Anlass hatte, in der Umgebung der zunächst mittels eines eher groben Rasters ermittelten Anregungssequenz eine zweite Suche mit feinerem Raster durchzuführen.

43 Dies ergibt sich allerdings nicht schon daraus, dass eine solche Suche, wie das Patentgericht ausgeführt hat, lohnend erscheint, weil der hohe Grad an Übereinstimmung zwischen nahe benachbarten Anregungssequenzen den zusätzlichen Rechenaufwand in Grenzen hält und zugleich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit dafür begründet, dass eine Sequenz in der Umgebung der zunächst als vorteilhaft ermittelten Sequenz sich als noch besser geeignet erweist. Diese Vorteile sprechen zwar für die vom Streitpatent geschützte Codierung. Aus ihnen ergab sich für den Fachmann aber nicht ohne weiteres Anlass, diese Modifikation in Erwägung zu ziehen.

44 Ob sich diesbezügliche Veranlassung aus D2 oder D6 ergab, bedarf keiner Entscheidung. Die angefochtene Entscheidung wird bereits durch die vom Patentgericht getroffene Feststellung getragen, dass eine zweistufige Suche mit einem relativ groben ersten Raster und einem feineren Raster, das nur in der Nähe des im ersten Durchgang ausgewählten Werts angewendet wird, als allgemein verfügbares Mittel zum allgemeinen Fachwissen gehörte.

45 (a) Aus dem Berufungsvorbringen ergeben sich keine konkreten Anhaltspunkte, die Zweifel an der Vollständigkeit und Richtigkeit der diesbezüglichen Feststellungen des Patentgerichts begründen (§ 117 PatG und § 529 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO).

46 Entgegen der Auffassung der Berufung hat das Patentgericht seine Feststellung nicht auf den Offenbarungsgehalt von D2 und D6 gestützt. Es hat in

diesen Entgegenhaltungen lediglich eine Bestätigung für seine auf generelle Erwägungen gestützte Annahme gesehen, dass das Prinzip der zweistufigen Suche am Prioritätstag zum allgemeinen Fachwissen gehörte.

47 Angesichts dessen kann offenbleiben, ob D2 am Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich war. Selbst wenn dies zu verneinen wäre, würde dies die Annahme des Patentgerichts, dass das Dokument einen Beleg für das damals vorhandene Fachwissen darstellt, nicht in Frage stellen. Diese Annahme ist darauf gestützt, dass die Verfasser der - vor dem Prioritätstag entstandenen - Entgegenhaltung sich dieses Fachwissens bedient haben.

48 (b) Auf der Grundlage dieser Feststellungen ist das Patentgericht zu Recht zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Anwendung des allgemeinen Fachwissens auf das in D4 offenbarte Codierverfahren für den Fachmann auch ohne entsprechende Anregung naheliegend war.

49 Nach der Rechtsprechung des Senats kann die Anwendung eines bestimmten Mittels auch ohne entsprechende Anregung naheliegend sein, wenn dieses als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel seiner Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehört, die Nutzung der in Rede stehenden Funktionalität sich in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 - Farbversorgungssystem; Urteil vom 27. März 2018 - X ZR 59/16, GRUR 2018, 716 Rn. 29 - Kinderbett).

50 Bei Anlegung dieses Maßstabs ist der Gegenstand von Patentanspruch 7 im Streitfall als nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhend anzusehen.

51 (aa) Aus den erwähnten Feststellungen des Patentgerichts ergibt sich, dass eine zweistufige Suche mit einem gröberen und einem feineren Raster sich für den Fachmann als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfäl-

len in Betracht zu ziehendes Mittel darstellte, um den Suchaufwand möglichst gering zu halten.

52 (bb) Als objektiv zweckmäßig stellt sich ein allgemein verfügbares Mittel dar, wenn für den Fachmann ohne weiteres erkennbar war, dass eine technische Ausgangslage besteht, in der sich der Einsatz des betreffenden Lösungsmittels als objektiv zweckmäßig darstellt (BGH, Urteil vom 27. März 2018 - X ZR 59/16, GRUR 2018, 716 Rn. 29 - Kinderbett). Diese Voraussetzung ist im Streitfall ebenfalls erfüllt.

53 Entgegen der Auffassung der Beklagten liegt in der Ergänzung der in D4 vorgeschlagenen Suchmethode um eine zweite Stufe mit einem feineren Raster keine Abkehr von dem in D4 offenbarten Vorschlag, ein eher grobes Raster anzuwenden, um den Rechenaufwand gering zu halten. Dieser Gedanke liegt auch dem nach den Feststellungen des Patentgerichts zum allgemeinen Fachwissen gehörenden Prinzip der zweistufigen Suche zu Grunde, denn die erste Stufe dient auch hier dazu, mit relativ geringem Aufwand einen vergleichsweise guten Treffer zu landen. Die Ergänzung dieser Vorgehensweise um eine zweite Suche mit kleinerem Raster, aber relativ eng begrenztem Suchbereich stellt keine Abkehr von diesem Ansatz dar, sondern eine konsequente Ergänzung.

54 Ausgehend von D4 ergab sich für den Fachmann auch deshalb keine grundlegend andere Ausgangslage als bei den in D2 und D6 dokumentierten Anwendungsbeispielen, weil die zweite Suchstufe in D2 und D6 zusätzliche Rechenschritte zur Bildung von Zwischenwerten erfordert, die in der ersten Stufe nicht anfallen. In D6 wird die Kombination von ganzzahligen und fraktionalen Verzögerungen generell als geeignete Maßnahme dargestellt, um die Sprachqualität durch Erhöhung der Auflösung zu verbessern. Deshalb werden in dem in D6 geschilderten Ausführungsbeispiel 128 ganzzahlige Verzögerungen mit 128 fraktionalen Verzögerungen kombiniert (D6 Sp. 12 Z. 64 bis Sp. 13 Z. 9). Diese werden jedoch nicht vollständig durchsucht. Vielmehr werden in einem ersten Schritt nur die ganzzahligen Verzögerungen in die Suche einbezogen und in einem zweiten Schritt die fraktionalen Verzögerungen in der Umgebung des Suchergebnisses untersucht (D6 Sp. 12 Z. 51-58). Wie bei D4 geht es also

darum, eine Suche über eine Vielzahl von Möglichkeiten hinweg dadurch zu vereinfachen, dass zunächst eine gröbere Sichtung über den gesamten Bereich hinweg erfolgt und danach eine feinere Sichtung in einem relativ kleinen Bereich.

55 (cc) Besondere Schwierigkeiten, die den Fachmann gehindert hätten, den aus den aufgezeigten Gründen durch das allgemeine Fachwissen nahegelegten Weg zu beschreiten, sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

56 cc) Für die Patentansprüche 1, 5, 9 und 10 gilt nichts Anderes.

57 Auch diese Ansprüche sehen eine zweistufige Suche entsprechend den Merkmalsgruppen 7b bis 7e vor, die aus den in Zusammenhang mit Patentanspruch 7 aufgezeigten Gründen durch den Stand der Technik nahegelegt war. Soweit die Patentansprüche 1, 5, 9 und 10 weitere Merkmale enthalten, führen diese nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

58 dd) Dass der Gegenstand der übrigen Ansprüche abweichend zu beurteilen wäre, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich gewesen.

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Rombach

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.11.2017 - 6 Ni 32/16 (EP)