



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 41/19

vom

7. September 2021

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 7. September 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Auf die Anhörungsrüge der Beklagten gegen das Senatsurteil vom 30. März 2021 wird das Verfahren hinsichtlich der Entscheidung über die in erster Instanz angefallenen Kosten fortgeführt.

Im Übrigen wird die Anhörungsrüge zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens über die Anhörungsrüge trägt die Beklagte.

Gründe:

1 I. Die Klägerinnen haben die teilweise Nichtigklärung des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 304 002 (Streitpatents) angestrebt, dessen Inhaberin die Beklagte ist.

2 Das Streitpatent umfasst vier nebengeordnete Ansprüche (1, 8, 11 und 14), auf die insgesamt elf Ansprüche zurückbezogen sind. Alle drei Klägerinnen haben beantragt, das Schutzrecht im Umfang des Anspruchs 11 für nichtig zu erklären. Die Klägerin zu 1) hat ursprünglich auch die Nichtigklärung im Umfang der Ansprüche 1 und 14 beantragt, die Klage insoweit aber noch in erster Instanz zurückgenommen.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent wie zuletzt beantragt im Umfang von Patentanspruch 11 für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung hat die Beklagte die Abweisung der Klage und die Korrektur der erstinstanzlichen Kostenentscheidung zu ihren Gunsten beantragt.

4 Mit Urteil vom 30. März 2021 hat der Senat die Berufung auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Zu den Kosten erster Instanz hat er sich nicht verhalten.

5 Mit ihrer Anhörungsrüge beantragt die Beklagte, das Verfahren fortzuführen. Die Klägerinnen treten dem Rechtsbehelf entgegen.

6 II. Die gemäß § 321a ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige Anhörungsrüge hat nur bezüglich der Entscheidung über die Kosten erster Instanz Erfolg.

7 1. Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt vor Erlass der Entscheidung zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und bei seiner Entscheidung in Erwägung zieht (BVerfGE 86, 133, 144; BVerfG, NJW-RR 2004,

1710, 1712). Die Partei hat jedoch keinen Anspruch darauf, dass das Gericht sich in dem von ihr für richtig erachteten Sinn mit ihrem Vorbringen befasst (BGH, Beschluss vom 7. Juli 2011 - I ZB 68/10, GRUR 2012, 314 Rn. 12 - medicus.log; Beschluss vom 7. Juni 2018 - I ZB 72/17, Rn. 2).

8            Das Gericht muss den Parteien nicht mitteilen, wie es den die Grundlage seiner Entscheidung bildenden Sachverhalt voraussichtlich würdigen wird. Es reicht in der Regel aus, wenn die Sach- und Rechtslage erörtert und den Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die Entscheidung voraussichtlich von Bedeutung sein werden. Eine Gehörsverletzung kann jedoch vorliegen, wenn die Prozessbeteiligten bei Anwendung der von Ihnen zu erwartenden Sorgfalt nicht erkennen konnten, auf welches Vorbringen es für die Entscheidung des Gerichts ankommen kann und wird (BGH, Beschluss vom 28. November 2012 - X ZB 6/11, GRUR 2013, 318 Rn. 10 - Sorbitol; Beschluss vom 19. Januar 2021 - X ZB 14/19, Rn. 6).

9            2.        Bei Anlegung dieses Maßstabs liegt hinsichtlich der Entscheidung in der Hauptsache ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG nicht vor.

10           a)        Die Beklagte macht geltend, sie habe keine ausreichende Gelegenheit erhalten, sich zu der dem angefochtenen Urteil zugrunde liegende Argumentation zu äußern, wonach der angegriffene Gegenstand ausgehend von einem drahtlosen lokalen Netz (WLAN) durch die Entgegenhaltung NK23 (GSM SIM Authentication for Mobile IP, Juni 2000) nahegelegt war. Ein solcher Angriff sei von den Klägerinnen nur ein einziges Mal und auch nur am Rande im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht worden.

11           b)        Diese Rüge ist unbegründet.

12           Drahtlose lokale Netze gehörten zum Gegenstand des Vorbringens beider Parteien, weil dem Streitpatent das Problem zugrunde liegt, eine sichere Datenverschlüsselung in drahtlosen lokalen Netzen auch für Endgeräte, die sich in verschiedenen Netzen bewegen, auf einfache Weise zu ermöglichen (Streitpatent

Abs. 3). Der Frage, welche Anregung sich für einen mit der Weiterentwicklung solcher Netze befassen Fachmann aus dem Stand der Technik ergab, kam schon deshalb zentrale Bedeutung zu.

13 Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist der Senat von dieser Problemstellung ausgegangen. Er hat deshalb, wie auch die Beklagte nicht verkennt, in der mündlichen Verhandlung erörtert, welche Anregungen sich aus den relevanten Entgegenhaltungen für die Weiterbildung eines drahtlosen lokalen Netzwerks ergeben. Zu einem ausdrücklichen Hinweis darauf, dass er ausgehend von einem im Stand der Technik üblichen WLAN den angegriffenen Gegenstand als durch NK23 nahegelegt ansehen könnte, war er bei dieser Ausgangslage nicht gehalten.

14 c) Angesichts dessen sind die Ausführungen, mit denen sich die Beklagte inhaltlich gegen die patentrechtliche Beurteilung im angefochtenen Urteil wendet, nicht entscheidungserheblich.

15 3. Zu Recht rügt die Beklagte hingegen, dass der Senat ihre Einwände gegen die Verteilung der erstinstanzlichen Kosten nicht berücksichtigt hat.

16 Der Senat hat im angefochtenen Urteil nur über die Kosten des Berufungsverfahrens entschieden und diese gemäß § 97 Abs. 1 ZPO der Klägerin auferlegt. Zu den Kosten erster Instanz und dem darauf bezogenen Vorbringen der Parteien hat er sich nicht verhalten. Hieraus ist im Streitfall zu folgern, dass er den diesbezüglichen Vortrag nicht zur Kenntnis genommen hat. Die von der Beklagten erhobenen Einwände gaben - unabhängig von der Frage ihrer Begründetheit - Anlass, hierauf zumindest kurz einzugehen.

17 III. Bei dieser Ausgangslage ist das Verfahren (nur) hinsichtlich der Entscheidung über die Kosten erster Instanz fortzuführen.

18 Nach § 122a Satz 2 PatG und § 321a Abs. 5 Satz 1 ZPO ist das Verfahren auf eine begründete Anhörungsrüge hin fortzuführen, soweit dies auf Grund der

Rüge geboten ist. Diese Voraussetzung liegt aus den oben aufgezeigten Gründen nur hinsichtlich der Entscheidung über die erstinstanzlichen Kosten vor.

19 IV. Die Entscheidung bezüglich der Kosten des Verfahrens über die Anhörungsrüge beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 97 Abs. 1 und § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

20 Die Anhörungsrüge ist im Wesentlichen erfolglos geblieben. Demjenigen Teil des Streitgegenstands, hinsichtlich dessen das Verfahren fortzuführen ist, kommt im Verhältnis zum Gesamtstreitwert, den der Senat für das Berufungsverfahren auf 11,25 Millionen Euro festgesetzt hat, nur geringfügige Bedeutung zu.

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.01.2019 - 2 Ni 5/17 (EP) -