

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 12/91

vom

20. Oktober 1992

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend das Patent 25 12 935

der S [REDACTED] I [REDACTED] p [REDACTED] l'I [REDACTED], P [REDACTED]
(Frankreich),

Patentinhaberin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte [REDACTED] und
von [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

1. P [REDACTED] P [REDACTED] GmbH, gesetzlich vertreten
durch ihren Geschäftsführer Friedrich M [REDACTED], W [REDACTED]-
straße 35, H [REDACTED],
2. G [REDACTED] G [REDACTED] für A [REDACTED] und O [REDACTED] mbH,
gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Dr. Alois
K [REDACTED], Ralf S [REDACTED] und Dr. Reinhard W [REDACTED],
E [REDACTED]straße 12, M [REDACTED],
3. S [REDACTED] AG, gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand,
B [REDACTED] und M [REDACTED], M [REDACTED],

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegner,

- Verfahrensbevollmächtigte
zu 1 - 3:

Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
am 20. Oktober 1992 durch die Richter Rogge, Dr. Erdmann,
Dr. Jestaedt, Dr. Broß und Dr. Melullis

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 17. Senats
(Technischen Beschwerdesenats XII) des Bundespatentge-
richts vom 9. April 1991 wird auf Kosten der Patentinha-
berin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

500.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am
24. März 1975 angemeldeten und am 5. Juni 1985 veröffent-
lichten Patents 25 12 935, das ein Datenaustauschsystem be-
trifft. Nach Prüfung von vier Einsprüchen hat das Deutsche
Patentamt durch Beschluß vom 29. Mai 1989 das Patent mit
den Ansprüchen 1 und 10 beschränkt aufrechterhalten. In der
Beschwerdeinstanz hat die Patentinhaberin das Streitpatent
gemäß Hauptantrag mit neun Ansprüchen verteidigt, und zwar
Patentanspruch 1 in folgender Fassung:

"1. Datenaustauschsystem mit wenigstens einer Dateneingabe-/
Datenausgabeeinrichtung und wenigstens einer tragbaren
Datenträgeranordnung, die zumindest eine einen selbstän-

- 3 -

digen, programmierbaren Datenspeicher und eine dessen Steuer- und Adressierschaltung bildende integrierte Schaltung enthält, wobei mittels der Dateneingabe-/Datenausgabeeinrichtung Daten aus der tragbaren Datenträgeranordnung lesbar bzw. in diese einschreibbar sind, die Datenträgeranordnung erst nach Herstellen einer Verbindung mit einer Dateneingabe-/Datenausgabeeinrichtung für ihren Betrieb erforderliche Versorgungs- und Steuerungsspannungen zugeführt erhält und wobei in der Datenträgeranordnung eine Sperre vorgesehen ist, die einen anfänglich gegebenen Zugang (Schreiben/Lesen) zum Datenspeicher zu sperren gestattet, **d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, daß die Sperre (602, 608 in Fig. 4, 610 in Fig. 5, 7, 8; 610, 644 in Fig. 9) selektiv für bestimmte Speicherbereiche des Datenspeichers in Abhängigkeit von in der integrierten Schaltung enthaltenen Informationen, die durch speicheradressgesteuerte Schaltungselemente (z.B. Adressenvergleicherschaltung 611, 612) festlegbar sind, in Betrieb gelangt und so selektiv den Zugang zu bestimmten Speicherbereichen sperrt und anschließend irreversibel in Betrieb ist."

Hilfsweise hat die Patentinhaberin beantragt, das Patent ohne die in der Teilungserklärung mit Hilfsantrag vom 9. April 1991 abgetrennten Teile I A und I B, im übrigen gemäß Hauptantrag beschränkt aufrechtzuerhalten.

Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerden der Einsprechenden I bis III durch Beschluß vom 9. April 1991 das Patent im Umfang des Hauptantrages sowie im Umfang des nach der Teilungserklärung verbleibenden Restpatents mangels erfinderischer Tätigkeit widerrufen.

Dagegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin. Sie rügt, der angefochtene Beschluß sei im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht mit



Gründen versehen. Sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II. Die auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG gestützte Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Der gerügte Mangel liegt nicht vor.

1. Das Beschwerdegericht hat nach Darstellung des dem Patent zugrundeliegenden technischen Problems und dessen Lösung die Neuheit und Fortschrittlichkeit gegenüber dem Stand der Technik bejaht, die Erfindungshöhe jedoch hinsichtlich der Gegenstände des Haupt- und des Hilfsanspruchs verneint und dazu im einzelnen ausgeführt:

Aus der deutschen Offenlegungsschrift 22 24 937 sei unstrittig ein Datenaustauschsystem mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 des Streitpatents bekannt. Bei diesem Datenaustauschsystem sei in jeder Datenträgeranordnung ein Geheimspeicher, dessen Inhalt verschieden für jede Datenträgeranordnung sei, z.B. in Form eines programmierbaren ROM-Speichers, vorgesehen. Da die Daten des Teilspeichers nach der Programmierung zu keiner Zeit weder überschreibbar noch von außerhalb der Datenträgeranordnung zugänglich und lesbar seien, sei dafür denknotwendig eine irreversible Sperre notwendig, auch wenn die Ausgestaltung dieser Sperre nicht ausdrücklich erwähnt sei. Die im Streitpatent beanspruchte Abhängigkeit der Sperre sei auf dem Gebiet der Datenverarbeitung bekannt. Z.B. sei aus der deutschen Auslegeschrift 14 99 687 bekannt, die Sperre in Abhängigkeit von im Datenspeicher enthaltenen Informationen in

Form jeweils eines zusätzlichen Bits sowie einer Maskeninformation, die zur Speicherung von Speicherbereichsgrenzen diene, in Betrieb gelangen zu lassen. Zwar seien die bekannten Sperren nicht irreversibel ausgebildet, da z.B. die Maskeninformation bzw. das Zusatzbit vom Programm bestimmt und demzufolge auch verändert werden könnten. Müsse jedoch bei der Anwendung dieser Maßnahmen in einer Datenträgeranordnung nach Art der deutschen Offenlegungsschrift 22 24 937 eine irreversible, d.h. nicht mehr veränderbare Sperre vorgesehen werden, was bei dem Geheimspeicher der Datenträgeranordnung nach dieser Druckschrift bereits prinzipiell bekannt und aus Sicherheitserwägungen erforderlich sei, so liege es auf der Hand, daß die Information, von der das Wirksamwerden der Sperre abhängt, auch nicht mehr veränderbar sein dürfe. Bei einer Datenträgeranordnung des bekannten Datenaustauschsystems eine Sperre vorzusehen, die in Abhängigkeit von gespeicherten Informationen in Betrieb gelange und in Betrieb bleibe, könne nicht als Erfindung angesehen werden. Entgegen der Ansicht der Patentinhaberin handele es sich bei der patentgemäßen Ausbildung der Sperre weder um eine glückliche noch um eine erfinderische Auswahl aus den zur Verfügung stehenden Sperren, sondern um eine aufgrund der allgemeinen Lösungsprinzipien der Datenverarbeitung naheliegende Lösung. Denn wenn etwas irreversibel gesperrt werden solle, wie es bei Datenträgeranordnungen mit Geheimspeichern der Fall sei, sei es für den Fachmann das Nächstliegende, eine Sperre vorzusehen, wie sie beim Geheimspeicher nach der deutschen Offenlegungsschrift 22 24 937 notwendig und vorgesehen sei.

2. Diese Ausführungen lassen mit hinreichender Deutlichkeit erkennen, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen das Bundespatentgericht bei seiner Entscheidung geleitet haben. Damit ist dem Begründungszwang genügt (vgl. u.a. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Senatsbeschl. v. 19.9.1989 - X ZB 6/89, GRUR 1990, 110 - rechtliches Gehör; Senatsbeschl. v. 4.12.1990 - X ZB 6/90, GRUR 1991, 442, 443 - pharmazeutisches Präparat).

3. Dem völligen Fehlen der Entscheidungsgründe kann nach der Rechtsprechung des Senats allerdings gleichzustellen sein, wenn einzelne selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel übergangen sind oder wenn die dazu gegebene Begründung nicht erkennen läßt, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren. Ob die Begründung im einzelnen vollständig und zutreffend ist, ist nicht entscheidend. Sie darf jedoch nicht ganz unverständlich, inhaltsleer oder verworren sein (st. Rspr. u.a. Senatsbeschl. v. 4.12.1990 aaO). Dies trifft hier jedoch nicht zu.

a) Zu Unrecht beanstandet die Rechtsbeschwerde, in den Ausführungen des Beschlusses werde das Merkmal, wonach die Sperre selektiv für bestimmte Speicherbereiche des Datenspeichers in Betrieb gelangen und selektiv den Zugang zu bestimmten Speicherbereichen sperren solle, nicht behandelt, obwohl die Selektivität ein wesentliches Merkmal der beanspruchten Lehre sei und die erfinderische Leistung von ihr vor allem auf die unbedingte und irreversible Sperre in Verbindung mit der Selektivität gestützt worden sei. Das Bundespatentgericht hat bei der Prüfung der Frage einer unzu-

lässigen Erweiterung das Wort "selektiv" nach dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 und dem Inhalt der Streitpatentschrift dahin verstanden, daß die beanspruchte Sperre für bestimmte zu sperrende Speicherbereiche selektiv einsetzbar sein solle. Es hat sodann im Rahmen der Prüfung der Erfindungshöhe ausgeführt, es sei z.B. aus der deutschen Auslegeschrift 14 99 687 bekannt, die "Sperre in Abhängigkeit von im Datenspeicher enthaltenen Informationen in Form jeweils eines zusätzlichen Bits in Betrieb gelangen zu lassen, und zwar gesondert für den Schutz jedes Datenwortes". Das Beschwerdegericht hat damit in Übereinstimmung mit dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 29. Mai 1989 (S. 7 unten) durch Hinweis auf die Vorveröffentlichung und die Wirkweise der darin beschriebenen Einrichtung die "selektive" Einsetzbarkeit der im Streitpatent beanspruchten Sperre als zum Stand der Technik gehörend festgestellt. Einer Wiederholung des Wortes "selektiv" anstelle des deutschen Begriffs "gesondert" bedurfte es angesichts der Sachaussage nicht.

b) Die Rechtsbeschwerde meint weiter, das Bundespatentgericht habe das kennzeichnende Merkmal des Hauptanspruchs, daß die Sperre "in Abhängigkeit von Informationen, die in der integrierten Schaltung enthalten sind", in Betrieb gelange, nicht als Element der auf Erfindungshöhe zu prüfenden Gesamtkombination behandelt, sondern rechtsirrig als Aufgabe bezeichnet. Dies trifft nicht zu. Das Beschwerdegericht hat das dem Streitpatent zugrundeliegende technische Problem dahin definiert, einen Weg zu zeigen, wie bei einem Datenaustauschsystem der genannten Art jedweder wiederholte Schreibbetrieb, speziell in einem bestimmten festgelegten Speicherbereich/Adressbereich verhindert werden kann. Die Lösung des

Streitpatents hat es in der Anregung an den Fachmann gesehen, u.a. die Sperre in Abhängigkeit von Informationen, die durch Speicherelemente des Datenspeichers festgelegt werden, wirksam werden zu lassen. Im Zusammenhang mit der deutschen Auslegeschrift 14 99 687 hat es diese beanspruchte Abhängigkeit der Sperre von im Datenspeicher enthaltenen Informationen geprüft.

c) Die Rechtsbeschwerde rügt ferner, das Bundespatentgericht habe das Merkmal des Streitpatents, daß die Sperre "irreversibel" in Betrieb sein solle, ohne Begründung der deutschen Offenlegungsschrift 22 24 937 als "denknotwendig" entnommen, obwohl dieses Merkmal nach seinen Feststellungen in der Entgegenhaltung nicht ausdrücklich erwähnt sei. Wegen dieses Merkmals habe das Gericht der beanspruchten Lehre Erfindungshöhe zubilligen müssen. Die Gründe, mit denen es dies verneine, seien "leere Redewendungen" und "völlig nichtssagende inhaltslose Phrasen". Sie genügten nicht den Anforderungen des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG. Das Bundespatentgericht habe verkannt, daß in der deutschen Offenlegungsschrift 22 24 937 für den Geheimspeicher keine Sperre - erst recht keine irreversible Sperre und schon gar keine selektive Sperre - beschrieben sei, daß für eine Datenträgeranordnung eine Abhängigkeit der Sperre in Informationen in der integrierten Schaltung überhaupt nicht bekannt sei und daß in anderen Bereichen der Datenverarbeitung die Abhängigkeit einer Sperre von im Datenspeicher enthaltenen Informationen nur für nicht irreversible Sperren bekannt sei. Nicht erläutert und begründet worden seien - was bei einer derartigen Fallgestaltung zur Verneinung der Erfindungshöhe unerlässlich sei - die Fragen, ob es nahegelegen habe und überhaupt mög-

lich gewesen sei, die in der allgemeinen Datenverarbeitung bekannten Lösungen auf Datenträgeranordnungen der Offenlegungsschrift 22 24 937 zu übertragen, ob die für nicht irreversible Sperren bekannte Abhängigkeit der Sperre von im Speicher enthaltenen Informationen überhaupt bei irreversiblen Sperren anwendbar gewesen sei, ob und aus welchen Gründen es für den Fachmann nahegelegen haben könne, diese Abhängigkeit auf irreversible Sperren zu übertragen und ob und aus welchen Gründen eine solche Übertragung auch auf solche irreversiblen Sperren möglich gewesen sei und aus welchen Gründen sie eventuell nahegelegt gewesen seien, obwohl solche Sperren in dem angezogenen Stand der Technik weder selbst noch mit ihren Eigenschaften beschrieben seien.

Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist das Bundespatentgericht bei seinen Ausführungen im einzelnen auf das Vorbringen der Patentinhaberin eingegangen. Soweit die Rechtsbeschwerde mit dieser Rüge beanstandet, das Bundespatentgericht habe den Offenbarungsgehalt der Vorveröffentlichung unzutreffend ermittelt und Grundsätze des Patentrechts verkannt, wendet sie sich gegen die sachliche Richtigkeit der Feststellungen des Bundespatentgerichts, die im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht der Nachprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht unterliegt.

d) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, der angefochtene Beschluß habe den Vortrag der Patentinhaberin übergangen, daß die im Streitpatent geschützte Erfindung Gegenstand von Lizenzverträgen mit weltweit mehr als 120 Partnern sei. Ein Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt nicht vor, wenn solche Tatsachen oder Behauptungen

nicht ausdrücklich erörtert werden, die als Indiztatsachen einen Anhalt für die Beurteilung einer schöpferischen Leistung auf dem Gebiet der Technik bieten können (vgl. BGH GRUR 1980, 846, 847 - Lunkerverhütungsmittel).

e) Schließlich kann die Rechtsbeschwerde auch nicht darauf gestützt werden, ihr sei im Verfahren vor dem Bundespatentgericht kein ausreichendes rechtliches Gehör gewährt worden; denn das Gericht habe es abgelehnt, die Liste der Lizenznehmer und einen entsprechenden Vortrag entgegenzunehmen. Der behauptete Verfahrensmangel ist in dem abschließenden Katalog des § 100 Abs. 3 PatG nicht enthalten (vgl. BGH GRUR 1980, 846, 847 - Lunkerverhütungsmittel; GRUR 1990, 110 - rechtliches Gehör; GRUR 1991, 442 - pharmazeutisches Präparat).

III. Die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin ist daher mit der Kostenfolge nach § 109 Abs. 1 PatG zurückzuweisen. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge

Erdmann

Jestaedt

Broß

Melullis