

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

am 14. September 1999

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 9. Juli 1998 verkündeten Beschluß des 17. Senats (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 200.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 28 37 201 (Streitpatents), das auf einer unter Inanspruchnahme einer Unionspriorität vom 26. August 1977 getätigten Anmeldung vom

25. August 1978 beruht und dessen Erteilung am 28. Januar 1993 veröffentlicht worden ist.

Auf die Einsprüche der Einsprechenden hat das Deutsche Patentamt mit Beschluß vom 18. Dezember 1995 das Streitpatent widerrufen. Die Patentinhaberin hat Beschwerde eingelegt und das Streitpatent mit geänderten Ansprüchen und ferner mit Hilfsanträgen verteidigt. Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag der Patentinhaberin soll danach lauten:

"Tragbarer Informationsträger für die Speicherung und Verarbeitung von Informationen, mit einem nichtflüchtigen, programmierbaren Schreib/Lese-Speicher (PROM) Steuereinrichtungen und einer seriellen Ein/Ausgabe-Schnittstelle zum seriellen Empfangen von externen Daten und seriellen Ausgeben von Daten,
dadurch gekennzeichnet,
daß

a) die Steuereinrichtungen durch einen Mikroprozessor (1) gebildet sind, der über Adreß/Daten-Busleitungen (34) mit dem programmierbaren Schreib/Lese-Speicher (21) verbunden ist;

b) in einer bestimmten Zone des programmierbaren Speichers (21) der Zugriff von außen durch den Mikroprozessor gesperrt ist und das Auslesen und Einschreiben im Inneren des Informationsträgers freigegeben ist;

c) der Mikroprozessor enthält:

- 4 -

- eine Steuereinheit (16),
 - eine Arithmetikeinheit (23),
 - Einrichtungen zum Auslesen des programmierbaren Schreib/Lese-Speichers (21) und zum Einschreiben in diesen, und
 - parallele Adreß/Daten-Busleitungen (34);
- d) ein nichtflüchtiger Programmspeicher (20) vorgesehen ist, dessen Inhalt den Betrieb des Mikroprozessors (1) steuert und der über ein Adreßregister (13) und ein Datenregister (14) zugänglich ist;
- e) die Steuereinheit (16) des Mikroprozessors (1) die serielle Ein/Ausgabe-Schnittstelle steuert, die an die parallelen bidirektionalen Adreß/Daten-Busleitungen (34) angeschlossen ist; und
- f) daß zum Auslesen aus dem programmierbaren Schreib/Lese-Speicher (21) und zum Einschreiben in diesen ein weiteres Adreßregister (11) und ein weiteres Datenregister (12) vorgesehen sind, die einerseits an den Speicher und andererseits an die Adreß/Daten-Busleitungen (34) angeschlossen sind und die durch die Steuereinheit (16) über Steuerleitungen (38, 42) gesteuert werden;



g) der Programmspeicher (20) an die Adreß/Daten-Busleitungen (34) angeschlossen ist."

Nach dem Hilfsantrag 1 der Patentinhaberin soll die patentgemäße Lehre nach Anspruch 1 durch folgendes zusätzliches Merkmal gekennzeichnet sein:

"h) die serielle Ein/Ausgabe-Schnittstelle eine Torschaltung (25) und Mittel (T 24) zum Umsetzen der seriellen Information in parallele Information umfaßt und ausgangsseitig eine Torschaltung (26) vorgesehen ist, wobei diese Torschaltungen (25, 26) durch ein Signal gesteuert werden, welches von der Steuereinheit (16) des Mikroprozessors (1) über eine Leitung (36) abgegeben wird."

Wegen der Antragsfassung der Patentinhaberin im übrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Durch Beschluß vom 9. Juli 1998 hat das Bundespatentgericht das Rechtsmittel der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer - nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde und beantragt,

den angefochtenen Beschluß des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache dorthin zu neuer Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.

Die Einsprechenden zu 3 und 4 sind dem durch Einreichung von Schriftsätzen entgegengetreten.

II. 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil mit ihr Verfahrensmängel gerügt werden, die in § 100 Abs. 3 PatG aufgeführt sind. Da das Rechtsmittel der Patentinhaberin nach dem 1. November 1998 innerhalb der damals noch laufenden Rechtsbeschwerdebegründungsfrist entsprechend begründet worden ist, ist auch die Rüge der Versagung des rechtlichen Gehörs in zulässiger Weise erhoben (Sen.Beschl. v. 19.05.1999 - X ZB 13/98, BIPMZ 1999, 310 - Zugriffsinformation).

2. Das Rechtsmittel der Patentinhaberin bleibt jedoch ohne Erfolg, weil die gerügten Mängel nicht vorliegen.

a) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, ein Informationsträger nach dem Oberbegriff des hauptsächlich verteidigten Patentanspruchs 1 sei aus der deutschen Offenlegungsschrift 26 21 271 bekannt. Die bekannte Schaltung sei durch feste Verdrahtung ihrer Steuereinrichtung auf eine einzige Anwendung ausgerichtet gewesen. Der Fachmann sei aber stets bestrebt, gattungsgemäße Informationsträger für verschiedene Anwendungen einsetzen zu können. Eine diesem Bestreben gerecht werdende Steuerung sei vor allem mit einem Mikroprozessor möglich gewesen. Dies belege der 1974 veröffentlichte Aufsatz von Habgood mit dem Titel "Wie wär's mit einem Mikroprozessor?", der allgemeine Hinweise beinhalte, aber auch schon die Kreditkartenkontrolle als Anwendungsgebiet erwähne. Aufsatz und Offenlegungsschrift hätten den Fachmann deshalb zu dem verteidigten Gegenstand des Streitpatents geführt. Denn die neben dem Mikroprozessor im einzelnen vorgeschlagenen Merkmale bedeu-

teten nur selbstverständliche oder notwendige Anpassungen, die im Rahmen des Wissens und Könnens des Fachmanns gelegen hätten.

Die Rechtsbeschwerde verweist demgegenüber auf die Beschwerdebe-
gründung der Patentinhaberin, wo diese näher ausgeführt habe, daß übliche
und bekannte Mikroprozessoren aufgrund ihrer Arbeitsweise für die Funktionen
des Patentgegenstandes nicht verwendbar gewesen seien und daß ferner an-
gesichts des erstmals im Streitpatent für diesen Anwendungszweck beschrie-
benen Mikroprozessors ein total verändertes Grundkonzept gefunden worden
sei, so daß der vorgeschlagene Informationsträger auch in einem herkömmli-
chen Terminal nicht habe verwendet werden können. Dies alles sei für die Be-
antwortung der Frage wesentlich, ob dem Streitpatent eine erfinderische Tätig-
keit zugrunde liege. Ausweislich seiner Entscheidungsgründe habe sich das
Bundespategericht gleichwohl hiermit nicht befaßt.

b) Zu Unrecht leitet die Rechtsbeschwerde hieraus einen Verstoß gegen
das Gebot des rechtlichen Gehörs ab.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör soll sicherstellen, daß das Gericht
Parteivorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht. Im zu entschei-
denden Fall kann keinem Zweifel unterliegen, daß das Bundespategericht die
von der Rechtsbeschwerde nochmals herausgestellte Sachdarstellung der
Patentinhaberin tatsächlich zur Kenntnis genommen hat. Denn auf S. 7 f. des
angefochtenen Beschlusses hat das Bundespategericht ausdrücklich wieder-
gegeben, daß die Patentinhaberin vorgebracht habe, aus näher angegebenen
Gründen sei mit einem zum Prioritätszeitpunkt üblichen bzw. herkömmlichen
Mikroprozessor eine Arbeitsweise wie beim Gegenstand des Patentan-

spruchs 1 nicht möglich gewesen und der patentgemäße Informationsträger
weise ein total verändertes Grundkonzept auf, was auch Auswirkungen auf das
verwendbare Terminal habe.

Steht aber fest, daß das Gericht Parteivorbringen zur Kenntnis genommen hat, muß grundsätzlich davon ausgegangen werden, daß dieses Vorbringen bei der sachlichen Entscheidung auch in Erwägung gezogen worden ist. Denn dies ist die normale und selbstverständliche Folge, wenn ein Gericht Vorbringen der Parteien zur Kenntnis genommen hat. Auch im zu entscheidenden Fall ist Gegenteiliges weder von der Rechtsbeschwerde dargetan noch sonstwie ersichtlich. Die Rechtsbeschwerde macht nur geltend, das Bundespatentgericht habe sich mit den von der Patentinhaberin für wesentlich gehaltenen Gesichtspunkten in den eigentlichen Entscheidungsgründen des angefochtenen Beschlusses nicht befaßt; das Vorbringen der Patentinhaberin, daß es zum Prioritätszeitpunkt keinen geeigneten Mikroprozessor gegeben habe, daß der patentgemäße Informationsträger ein völlig neues Grundkonzept besitze und daß er neue Terminals verlange, sei nicht widerlegt worden. Der Vorwurf der Rechtsbeschwerde richtet sich damit letztlich nur gegen die Art, wie das Bundespatentgericht die Frage beantwortet hat, ob der patentgemäße Mikroprozessor von einem Fachmann, der erfinderische Tätigkeit nicht entfaltet, hätte vorgeschlagen werden können. Das Gebot des rechtlichen Gehörs verlangt von einem Gericht jedoch nicht, sich in einer bestimmten Weise mit einer entscheidungserheblichen Streitfrage und dem Vorbringen der Parteien hierzu auseinanderzusetzen (Sen.Beschl. v. 19.05.1999, aaO - Zugriffsinformation).

c) Aus den bereits genannten Gründen kann auch im Hinblick auf den Vortrag der Patentinhaberin zu den Hilfsanträgen eine Versagung rechtlichen Gehörs nicht festgestellt werden. Dieses Vorbringen hat das Bundespatentgericht ersichtlich ebenfalls zur Kenntnis genommen, wie sein Hinweis auf S. 8 des angefochtenen Beschlusses belegt, die Patentinhaberin stütze die Hilfsanträge wesentlich auf die Gesamtkombination der Merkmale und darauf, daß immer der Mikroprozessor die Kontrolle über alle Vorgänge habe. Das Bundespatentgericht hat jedoch den von der Patentinhaberin gezogenen Schluß seinerseits nicht zu ziehen vermocht, deshalb sei die beanspruchte Steuerung durch den Mikroprozessor für einen Fachmann durch den Stand der Technik nicht nahegelegt gewesen.

d) Zu Unrecht meint die Rechtsbeschwerde schließlich, der angefochtene Beschluß sei jedenfalls hinsichtlich der Frage, ob zum Auffinden des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 eine erfinderische Tätigkeit notwendig gewesen sei, auch nicht mit Gründen versehen.

Ein Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG liegt vor, wenn die gegebene Begründung nicht erkennen läßt, welche tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren (st. Rspr. vgl. etwa Sen.Beschl. v. 02.03.1993 - X ZB 14/92, GRUR 1993, 655, 656 - Rohrausformer; Beschl. v. 19.05.1999, aaO - Zugriffsinformation).

Nach der Darstellung auf S. 16 des angefochtenen Beschlusses war für das Bundespatentgericht im Hinblick auf den Hilfsantrag 1 maßgeblich, daß es sich bei den Gestaltungsvorschlägen des zusätzlichen Merkmals um Maßnahmen handelt, die für den Fachmann selbstverständlich waren. Diese Begrün-

dung ist in keiner Weise unverständlich, sondern eindeutig. Daran ändert auch nichts die Überlegung, die das Bundespatentgericht zusätzlich angestellt hat. Denn sie ist nicht tragender Teil der Begründung für die getroffene Entscheidung. Das Bundespatentgericht hat nämlich ausdrücklich dahinstehen lassen, ob aus dieser Überlegung etwas für die auch nach Meinung der Patentinhaberin entscheidungserhebliche Frage hergeleitet werden kann.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge

Jestaedt

Melullis

Scharen

Keukenschrijver