BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 4/01

vom

29. April 2003

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Basisstation

PatG § 39 Abs. 2

a) Die Teilungserklärung hindert nicht den Fortgang des Beschwerdeverfahrens und eine abschließende Entscheidung über das Stammpatent.

b) Begehrt der Beschwerdeführer eine Entscheidung über das Stammpatent, so kommt es auf das Schicksal der Trennanmeldung in der Regel schon deshalb nicht an, weil durch die Teilung nichts abgetrennt werden muß. Maßgeblich ist alleine, ob die Rechtsverfolgung des Patentinhabers im Einspruchsverfahren eine abschließende Entscheidung zuläßt.

BGH, Beschl. v. 1. April 2003 - X ZB 4/01 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

am 29. April 2003

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 20. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 30. November 2000 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Der Beschwerdewert wird auf 150.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Nach Abtrennung der erteilten Ansprüche 5 bis 18 aufgrund einer Teilungserklärung der Patentinhaberin hat das Deutsche Patent- und Markenamt das deutsche Patent 38 12 611, das eine "Basisstation für ein drahtloses digitales Telefonsystem" betrifft, mit Beschluß vom 10. Mai 1999 wegen unzulässiger Erweiterung widerrufen.

Dagegen hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. In der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2000 vor dem Bundespatentgericht hat

die Patentinhaberin die Teilung des Patents in der Weise erklärt, daß die Patentansprüche 3 und 4 erteilter Fassung unter Rückbezug auf Anspruch 1 erteilter Fassung abgetrennt werden. Sie hat beantragt,

> den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen,
> hilfsweise,
> das Restpatent mit dem Anspruch 1 des Hilfsantrages 6 aufrechtzuerhalten.

Dieser hilfsweise verfolgte einzige Patentanspruch lautet unter Einfügung einer Merkmalsnumerierung durch das Bundespatentgericht wie folgt:

> 1. Vorrichtung zur Kommunikation zwischen Teilnehmerstation (41) und einem externen Netzwerk (25) mit
>
> 2. einer Zentralstation (10),
>
> 2.1 die mit dem externen Netzwerk (25) in Verbindung steht,
>
> 3. einem Prozessor (14) in der Zentralstation (10),
>
> 3.1 der mit einer Übertragungsstation (11) zum Steuern von Kommunikation zwischen der Zentralstation (10) und der Übertragungsstation (11) in Verbindung steht,
>
> 4. mehreren Kanalmodule(n) (20) in der Übertragungsstation (11),

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

4.1 die mit mehreren Teilnehmerstationen (41) über Hochfrequenzkanäle mit jeweils mehreren Zeitschlitzen in Verbindung stehen,

4.2 wobei die Zeitschlitze den Teilnehmerstationen nach Bedarf, nach einer vorbestimmten Zuordnungsroutine, zugeordnet werden,

5. mindestens einer Steuereinrichtung (19) in der Übertragungsstation (11) zum Steuern von Kommunikation zwischen den Kanalmodulen (20) und der Zentralstation (10),

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

6. die Zentralstation (10) und die Übertragungsstation (11) miteinander über von beiden Stationen erzeugte und empfangene Bitströme (28) in Verbindung stehen,

6.1 Bitströme, die von der Zentralstation (10) zur Übertragungsstation (11) übertragen werden von dem externen Netzwerk (25) initiierte Signale erhalten, und

6.2 Bitströme, die von der Übertragungsstation (11) zur Zentralstation (10) übertragen werden von den Teilnehmerstationen (41) initiierte Signale enthalten,

6.3 wobei die Bitströme mehrfach sich sequentiell wiederholende Zeitschlitze enthalten,

7. ein Steuerkanal BBC zwischen der Zentralstation (10) und der Übertragungsstation (11) zur Übertragung von Steuersignalen vorgesehen ist,

   7.1 die von beiden Stationen (10, 11) initiiert werden können, und

8. die Steuereinrichtung (19, 44) mit den Kanalmodulen (20) über einen Übertragungsweg (37) mit mehreren Kanälen verbunden ist und

   8.1 der zum Steuern von Signalen zwischen Zeitschlitzen in den Hochfrequenzkanälen und Kanälen des Übertragungswegs eine Schnittstelle mit den Kanalmodulen (20) bildet.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde hinsichtlich des nach der weiteren Teilungserklärung verbliebenen Stammpatents zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen (BlPMZ 2001, 108; MDR 2001, 121)

Die Patentinhaberin hat am 23. Februar 2001 die Gebühren für die zweite Trennanmeldung vom 29. November 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingezahlt.

Mit ihrer Rechtsbeschwerde begehrt die Patentinhaberin die Aufhebung der Beschwerdeentscheidung und die Zurückverweisung der Sache an das Beschwerdegericht. Die Einsprechenden bitten um Zurückweisung des Rechtsmittels.

II. 1. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft; sie eröffnet die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung nach Art einer Revision. Die vom Beschwerdegericht ausgesprochene Beschränkung der Zulassung auf eine bestimmte Rechtsfrage ist ohne Wirkung (st. Rspr. des Senats, u.a. Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307 - Bodenwalze; Beschl. v. 3.12.1996 - X ZR 1/96, GRUR 1997, 360, 361 - Profilkrümmer). Der Sonderfall zulässiger Beschränkung auf einen bestimmten abgrenzbaren Teil des Verfahrensgegenstandes liegt hier nicht vor (BGH, Beschl. v. 28.4.1994 - I ZB 5/92, GRUR 1994, 730 - Value). Die Rechtsbeschwerde ist auch im übrigen zulässig.

2. In der Sache bliebt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.

a) Das Bundespatentgericht hat die in der mündlichen Verhandlung abgegebene weitere Teilungserklärung, mit der die Patentinhaberin aus dem noch verbliebenen Patent im Umfang der erteilten Patentansprüche 1 bis 4 nunmehr noch die Patentansprüche 3 und 4 unter Rückbezug auf Anspruch 1 abgetrennt hat, für wirksam gehalten. Es hat sich für befugt gesehen, über das Stammpatent vor Beendigung des "Schwebezustandes" der Teilanmeldung nach § 39 Abs. 3 PatG zu entscheiden. Der abgetrennte Teil gelte nach der Teilung als Anmeldung, für die ein Prüfungsantrag gestellt worden sei und für den die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten seien. Hieraus hat das Beschwerdegericht den Schluß gezogen, daß mit dieser Regelung auch ein materiell-rechtlicher Teilungsbegriff vereinbar sei, nach dem erforderlich sei, daß der zu teilende Gegenstand in mindestens zwei Teile aufgespalten werde und ein um den abgespaltenen Teil vermindertes Restpatent entstehe. Da die rechtsgestaltenden Wirkungen jedoch vorerst in der Schwebe blieben und der abgetrennte Teil wegen des materiell-rechtlichen Teilungsbe-

griffs wieder in das Stammpatent zurückfalle, wenn die Anmeldungsunterlagen und Gebühren nicht fristgerecht eingingen, könne danach über das Stammverfahren nicht entschieden werden, solange der Schwebezustand andauere.

Diese Rechtsprechung hält das Bundespatentgericht im Lichte der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 28. März 2000 (X ZB 36/98, GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) indessen für überholt. Zur Begründung hat es ausgeführt, nach Verkündung eines Beschlusses oder - im schriftlichen Verfahren - nach dessen Übergabe an die Postabfertigungsstelle könne wegen der Bindung des Patentamts und des Patentgerichts an seine Entscheidung bei einer Teilungserklärung während der Rechtsmittelfrist vom Stammpatent nichts (mehr) abgespalten werden, eine Teilung im materiell-rechtlichen Sinne müsse demnach nicht erfolgen. Gleiches müsse auch ohne Bindung an eine Entscheidung gelten. Der Teilungserklärung komme eine materiell-rechtliche Wirkung hinsichtlich der Trennanmeldung ohnehin nicht zu, da mit ihr der gesamte Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung ausgeschöpft werden könne. Bei der Teilung des Patents im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren sei daher durchgängig nicht eine Teilung im materiell-rechtlichen Sinne zu fordern. Wenn nichts abgespalten werde, könne auch nichts zurückfallen. Ein "Schwebezustand" für das Stammpatent nach der Erklärung der Teilung entstehe deshalb nicht; im Verfahren zum Stammpatent könne unabhängig vom Schicksal der Teilungserklärung nach § 39 Abs. 3 PatG entschieden werden.

b) Die Rechtsbeschwerde macht hiergegen geltend, das Beschwerdegericht habe über die Beschwerde nicht während des "Schwebezustandes" entscheiden dürfen; da der Gegenstand des Stammpatents noch nicht abschlie-

ßend definiert sei, sei es dem Bundespatentgericht verwehrt, über die Validität des Stammpatents im voraus zu entscheiden.

Diese Rüge hat im Ergebnis keinen Erfolg.

aa) Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht angenommen, daß die Patentinhaberin nach § 60 Abs. 1 PatG ihr Patent bis zur Beendigung des Einspruchsverfahrens teilen konnte und daß sie der in § 39 Abs. 1 Satz 2 PatG geforderten Schriftform genügte, idem sie ihre Teilungserklärung in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll gegeben hat, so daß die Teilung wirksam erklärt ist.

bb) Der Senat hat in seiner Rechtsprechung (Sen.Beschl. v. 5.3.1996 - X ZR 13/92, GRUR 1996, 747 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; Sen.Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 150 - Informationsträger; Sen.Beschl. v. 3.12.1998 - X ZB 17/97, GRUR 1999, 485, 486 - Kupplungsvorrichtung; BGHZ 133, 18, 21 - Informationssignal; Sen.Beschl. v. 28.3.2000 - X ZB 36/98, GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) im wesentlichen darauf abgestellt, daß eine Teilung schon begrifflich voraussetze, daß der zu teilende Gegenstand in mindestens zwei Teile aufgespalten werde. Durch die Teilung wird das Einspruchsverfahren auf das um den abgetrennten Teil verminderte Restpatent beschränkt. Nur dieses ist noch, soweit das Vorbringen des Einsprechenden hierzu Anlaß gibt, auf das Vorliegen eines gesetzlichen Widerrufsgrundes zu prüfen. Die rechtsgestaltenden Wirkungen treten unmittelbar mit dem Zugang der Teilungserklärung ein; sie bleiben allerdings vorerst in der Schwebe (§§ 60 Abs. 1 Satz 3, 39 Abs. 3 PatG). Im Umfang der Abtrennung ist das Patent wegen der Teilung mit rechtsvernichtender Wirkung zu wi-

derrufen. Ob daran festzuhalten ist, hat der Senat in seinem Beschluß vom 30. September 2002 (X ZB 18/01, GRUR 2003, 47 - Sammelhefter) ausdrücklich offengelassen. Aus dem Erfordernis einer Teilung nicht nur des Verfahrens, sondern des erteilten Patents sei nicht abzuleiten, daß bereits durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert werden müsse, der von diesem abgetrennt werde. Diese Frage bedarf auch im vorliegenden Streitfall keiner Entscheidung. Um die Anforderungen einer Teilung geht es vorliegend nicht. Im Streit steht insoweit allein die Frage, in welchem Umfang das Verfahren nach einer Teilungserklärung fortgesetzt werden kann.

cc) Die Teilungserklärung hindert den Fortgang des Beschwerdeverfahrens hinsichtlich des erteilten Patents nicht. Voraussetzung der Fortführung des Beschwerdeverfahrens und einer abschließenden Entscheidung hinsichtlich des Stammpatents nach der Teilungserklärung während des Schwebezustandes nach § 39 Abs. 3 PatG ist die Entscheidungsreife des Verfahrens.

Das Beschwerdeverfahren ist entscheidungsreif, wenn über den vom Beschwerdeführer gestellten Antrag auf Grund des Rechts- und Sachstandes abschließend entschieden werden kann. Für die Entscheidungsreife ist entscheidend der Antrag des Beschwerdeführers, der durch diesen den Umfang der Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren bestimmt. Ist der Beschwerdeführer zugleich Patentinhaber, so hat er es in der Hand, etwa mit einem Hauptantrag seinen Erteilungsantrag umfassend zu verfolgen und mit einem Hilfsantrag nur das, was er im Verfahren über die Stammanmeldung erreichen möchte, oder aber im Verfahren über die Stammanmeldung sogleich einen eingeschränkten Erteilungsantrag zu stellen und das weitere - auch auf das Risiko der Rechts-

folgen des § 39 Abs. 3 PatG - dem Verfahren über die Teilanmeldung zu überlassen. Begehrt der Beschwerdeführer eine Entscheidung, die sich ausschließlich auf den nach der Teilungserklärung verbliebenen Gegenstand des Stammpatents bezieht, so kommt es für die Entscheidung über die Beschwerde auf das Schicksal der Trennanmeldung in aller Regel schon deshalb nicht an, weil - wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat - durch die Teilung nichts abgetrennt werden muß, was unter den Voraussetzungen des § 39 Abs. 3 PatG in das Stammpatent zurückfallen könnte. Maßgebend ist allein, ob die Rechtsverfolgung des Patentinhabers im Einspruchsverfahren eine abschließende Entscheidung zuläßt.

dd) Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts hat die Patentinhaberin wirksam die Teilung durch Abtrennung der Ansprüche 3 und 4 erklärt. Sie hat Aufrechterhaltung des Stammpatents mit Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 begehrt. Das Beschwerdeverfahren war insoweit entscheidungsreif, so daß unabhängig vom Schicksal der Trennanmeldung eine Entscheidung über die Beschwerde ergehen konnte.

3. Das Bundespatentgericht hat die Patentfähigkeit der beanspruchten Vorrichtung verneint. Es hat dahinstehen lassen, ob die Vorrichtung nach dem Patentanspruch gegenüber dem Stand der Technik neu ist. Jedenfalls beruhe die Vorrichtung nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Sie habe sich für den Fachmann, einen Entwickler, der eine nachrichtentechnische Hochschulausbildung absolviert habe und über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der digitalen Mobilfunksysteme verfüge - in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.

a) Die Rechtsbeschwerde hält diese Bestimmung des Fachmanns für fehlerhaft. Am Prioritätstag der Anmeldung (18. August 1987) habe es nur analoge Mobilfunksysteme gegeben. Mobile digitale Funksysteme seien zu diesem Zeitpunkt erst in der Entwicklung gewesen. Richtigerweise habe das Bundespatentgericht auf einen Elektroingenieur abstellen müssen, der einige Jahre auf dem Gebiet des Funktelefonsystems gearbeitet habe und allenfalls über eine kurze Erfahrung auf dem Gebiet der digitalen Funktechnologie verfügt habe.

Die Rüge greift nicht durch. Die Rechtsbeschwerde hat nicht dargetan, inwieweit die vom Bundespatentgericht tatrichterlich festgestellte Qualifikation des Durchschnittsfachmanns auf einem Rechtsfehler beruht.

b) aa) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, die Merkmale 8 und 8.1 des Anspruchs 1 des Streitpatents seien im Stand der Technik (Eckert/Höfgen, The Fully Digital Cellular Radio Telephone System CD 900, D 2) beschrieben. Die im vorliegenden Anspruchswortlaut erfolgende Überleitung zum Merkmal 8.1 mit den Worten "und der" - diese Überleitung sei auch bereits im erteilten Anspruch 2 enthalten - entspreche nicht den üblichen Sprachregeln. Man könnte zwar vermuten, daß mit "der" der Übertragungsweg gemeint sei; dies passe jedoch technisch nicht zu der dann folgenden Zweckbestimmung "zum Steuern von Signalen". Merkmal 8.1 sei deshalb in der Weise aufzufassen, daß darin das Wort "der" zu streichen sei; die Patentinhaberin habe sich in der Verhandlung dieser Auslegung angeschlossen. Das so gefaßte Merkmal 8.1 sei ebenfalls auf die modifizierte Anordnung von D 2, Figur 8 lesbar.

bb) Die Rechtsbeschwerdeführerin hält dem entgegen, sie habe sich in der mündlichen Verhandlung nicht der Auslegung des Beschwerdegerichts angeschlossen. Der Artikel "der" beziehe sich auf den Übertragungsweg (37) in Merkmal 8. Der Übertragungsweg bilde tatsächlich eine Schnittstelle mit den Kanalmodulen zum Steuern von Signalen zwischen Zeitschlitzen in den Hochfrequenzkanälen und Kanälen des Übertragungsweges. Dieses Merkmal sei auch in dieser Weise in der Patentschrift offenbart. Figur 4 des Streitpatents zeige ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen Basisstation. Darin sei der Übertragungsweg (37) zwischen MUX (119) und Kanalmodul (120) gezeigt. In Figur 5 sowie in Spalte 10 Zeilen 30 ff. werde dann die MUX-Karte (119) im Detail dargestellt. Hierdurch sei das Merkmal 8.1 für den Fachmann offenbart. Der Übertragungsweg bilde demnach eine Schnittstelle mit den Kanalmodulen, um Signale, die sich in den Zeitschlitzen der Hochfrequenzkanäle (zwischen Basisstation und Teilnehmerstation) befänden, über die Schnittstelle in die Kanäle des Übertragungsweges zu steuern. Das in diesem Sinne technisch korrekt interpretierte Merkmal 8.1 des Patentanspruchs 1 sei weder in der Druckschrift D 2 noch in der Druckschrift D 10 (Langewellpott/D'Avella, On the Spectral Efficiency of CD 900) offenbart. Die getroffenen Feststellungen des Bundespatentgerichts beruhten auf dem Fehlverständnis des Merkmals 8.1.

cc) Auch insoweit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Merkmal 8.1 gestützt auf den Sinnzusammenhang ausgelegt und seinen technischen Inhalt ermittelt. Diese tatrichterliche Würdigung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Das Bundespatentgericht hat weiter angenommen, die in Figur 8 der D 2 näher dargestellte Übertragungsstation (BS) weise eine

MUX/DEMUX-Einheit auf, die als Steuereinrichtung zu betrachten sei. Diese Einheit teile die den über PCM-30-Leistungen von der Zentralstation (MSC) kommenden Datenstrom auf die verschiedenen Sprach- und Organisationskanäle auf.

Die Rechtsbeschwerde hält diese Annahme für sachlich unrichtig; hierfür finde sich in dieser Entgegenhaltung keine Grundlage. Die ersten beiden Sätze auf S. 257 in D 2 bezögen sich auf die Basisstation (bezeichnet als Übertragungsstation = transmission unit) und nicht auf MUX/DEMUX (= transfer unit). Daß MUX/DEMUX eine Steuerfunktion habe, lasse sich der Druckschrift D 2 nicht entnehmen. Der Durchschnittsfachmann vergleiche die "control unit" (die Steuereinheit) der Figur 8 in D 2 mit der Steuereinrichtung (19) des Anspruchs des Streitpatents. Die Steuereinrichtung (19) des Streitpatents sei in Merkmal 8 jedoch in ihrer Funktion und Ausgestaltung anders als die "control unit" der D 2 konzipiert.

Auch damit kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen. Das Bundespatentgericht hat, sachverständig beraten, seine Feststellungen getroffen. Rechtsfehler hat die Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt.

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

III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Melullis | RiBGH Prof. Dr. Jestaedt ist ortsabwesend und deshalb | Scharen

verhindert zu unterschreiben.
Melullis

Mühlens Meier-Beck