BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 6/05

vom

27. Juni 2007

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja

Informationsübermittlungsverfahren II

PatG § 21 Abs. 2

Das Patent darf im Einspruchs(beschwerde)verfahren nur dann insgesamt widerrufen werden, wenn die Widerrufsgründe sämtliche selbständigen Patentansprüche betreffen oder der Patentinhaber die Aufrechterhaltung des Patents nur im Umfang eines Anspruchssatzes begehrt, der zumindest einen nicht rechtsbeständigen Patentanspruch enthält (Fortführung des Sen.Beschl. v. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät).

BGH, Beschl. v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 27. Juni 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 20. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 10. Januar 2005 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- € festgesetzt.

Gründe:

1 I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 29. Oktober 1999 angemeldeten deutschen Patents 199 54 032 (Streitpatents), das ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Übermitteln von Informationen betrifft und neun Patentansprüche umfasst. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 8. August 2002 erfolgt. Die Patentansprüche 1 und 9 lauten wie folgt:

"1. Verfahren zum Übermitteln von Informationen von einem Sender zu wenigstens einem Empfänger, wobei sendeseitig eine aus wenigstens zwei zusammengehörigen, nicht identi-

schen Symbolen (Bildsequenzen) bestehende Bilderfolge ausgewählt wird, zu jedem der wenigstens zwei Symbole sendeseitig eine Zeichenfolge ermittelt wird, die den Symbolen zugeordneten Zeichenfolgen dem Empfänger gesendet werden und empfangsseitig die Zeichenfolgen in die zugehörigen Symbole gewandelt werden und die Symbole nacheinander als Bilderfolge auf einer Anzeigeeinrichtung angezeigt werden und gleichzeitig wenigstens eine der Bilderfolge zugeordnete Tonfolge akustisch wiedergegeben wird.

9. Vorrichtung zum Übermitteln von Informationen von einem Sender zu wenigstens einem Empfänger, wobei dem Sender und dem wenigstens einen Empfänger ein Mikroprozessor, der mit wenigstens einem Speichermittel zusammenwirkt, zugeordnet sind, und in dem wenigstens einen Speichermittel eine vorgebbare Anzahl von zusammengehörigen, nicht identischen Symbolen (Bildsequenzen) mit ihren zugehörigen Zeichenfolgen sowie wenigstens eine den Symbolen zugeordnete Tonfolge abgelegt sind, und mit einer Anzeigeeinrichtung zum Anzeigen der Symbole sowie mit einer akustischen Wiedergabeeinrichtung zum Wiedergeben der wenigstens einen Tonfolge, und mit einer Sende- und Empfangseinrichtung zum Übermitteln der Zeichenfolgen."

2 Die Einsprechende hat geltend gemacht, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig.

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

3 Die Patentinhaberin hat beantragt,

das Streitpatent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung.

4 In der Fassung dieses Hilfsantrags lautet Patentanspruch 1 (Änderung kursiv):

"Verfahren zum Übermitteln von Informationen von einem Sender zu wenigstens einem Empfänger, wobei sendeseitig eine aus wenigstens zwei zusammengehörigen, nicht identischen Symbolen (Bildsequenzen) bestehende Bilderfolge*, die in zeitlich versetzter Darstellung ein bewegtes Bild ergeben,* ausgewählt wird, zu jedem der wenigstens zwei Symbole sendeseitig eine Zeichenfolge ermittelt wird, die den Symbolen zugeordneten Zeichenfolgen dem Empfänger gesendet werden und empfangsseitig die Zeichenfolgen in die zugehörigen Symbole gewandelt werden und die Symbole nacheinander als Bilderfolge auf einer Anzeigeeinrichtung angezeigt werden und gleichzeitig wenigstens eine der Bilderfolge zugeordnete Tonfolge akustisch wiedergegeben wird."

5 Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent widerrufen.

6 Mit der - nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde rügt die Patentinhaberin, der angefochtene Beschluss sei nicht mit Gründen versehen und verletze ihren Anspruch auf rechtliches Gehör. Darüber hinaus macht sie geltend, die Zuständigkeitsregelung des § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der Fassung vom 13. Dezember 2001 sei verfassungswidrig und nichtig.

7 II. Die Rechtsbeschwerde ist, da sie das Bundespatentgericht nicht zugelassen hat, nur insoweit statthaft, als die Rechtsbeschwerdegründe des § 100 Abs. 3 Nrn. 3 und 6 PatG geltend gemacht werden.

8 Gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts, mit dem über den Einspruch entschieden wurde, findet nach § 147 Abs. 3 Satz 5 PatG in der Fassung vom 19. Juli 2002 die Rechtsbeschwerde "nach § 100" statt. Diese Regelung eröffnet die Rechtsbeschwerde, wenn sie, wie § 100 PatG bestimmt, vom Patentgericht zugelassen oder auf die Rüge eines der in § 100 Abs. 3 PatG aufgeführten Verfahrensmängel gestützt ist.

9 Es kann dahinstehen, ob es geboten wäre, die Bestimmung des § 147 Abs. 3 Satz 5 PatG verfassungskonform dahin auszulegen, dass es bei einer Einspruchsentscheidung des Bundespatentgerichts der Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht bedarf, wenn nur auf diese Weise verhindert werden könnte, dass sich aus der Übertragung des Einspruchsverfahrens auf das Bundespatentgericht für die Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 ein verfassungswidriger Zustand ergäbe. Denn entgegen der von der Patentinhaberin in ihrer gegen die angefochtene Entscheidung eingelegten Verfassungsbeschwerde vertretenen Auffassung ist § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der Fassung vom 13. Dezember 2001 nicht verfassungswidrig (Sen.Beschl. v. 17.4.2007 - X ZB 9/06, Tz. 26 ff. - Informationsübermittlungsverfahren I, für BGHZ vorgesehen).

10 Weder ist, wie der Senat in dem genannten Beschluss näher ausgeführt hat, die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG verletzt, noch bestehen gegen die zeitweise Suspendierung des Einspruchsverfahrens vor der Patentabteilung Bedenken im Hinblick auf den Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG). Dass die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts davon abhängt, ob die Einspruchs-

frist vor oder - wie im Streitfall - nach dem 1. Januar 2002 begonnen hat, liegt in der Natur einer verfahrensrechtlichen Regelung, die notwendigerweise einen Zeitpunkt bestimmen muss, von dem an sie Geltung beansprucht, und damit Sachverhalte, die in den einen Zeitraum fallen, anders behandeln muss als diejenigen, die den für den anderen Zeitraum geltenden Regeln unterliegen. Art. 3 Abs. 1 GG schützt jedoch nicht vor jeder Ungleichbehandlung, sondern nur vor der ungerechtfertigten Verschiedenbehandlung. Der allgemeine Gleichheitssatz ist verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten (BVerfGE 55, 72, 88; 88, 87, 96 f.; 101, 239, 269; st. Rspr.). Dass der Patentanmelder keinen oder nur begrenzten Einfluss darauf hat, wann die Einspruchsfrist gegen das ihm erteilte Patent beginnt, begründet keinen sachlichen Einwand gegen den vom Gesetzgeber gewählten Stichtag. Es war vielmehr sachgerecht und naheliegend, die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts davon abhängig zu machen, zu welchem Zeitpunkt ein Patent mit dem Einspruch angegriffen werden konnte. Nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori, der in § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO Ausdruck gefunden hat und von dem abweichen zu wollen auch der Gesetzgeber des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 nicht hat erkennen lassen, besteht eine solche vor dem 1. Juli 2006 begründete gerichtliche Zuständigkeit - entgegen der Auffassung des 11. Senats des Bundespatentgerichts (Beschl. v. 12.4.2007 - 11 W (pat) 383/06) - unbeschadet dessen fort, dass sie infolge der Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG nach dem 30. Juni 2006 nicht mehr auf der Grundlage dieser Vorschrift begründet werden kann.

11 III. Soweit die Rechtsbeschwerde hiernach zulässig ist, bleibt sie in der Sache ohne Erfolg, weil die angefochtene Entscheidung weder im Sinne

des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG nicht mit Gründen versehen ist, noch dem Patentinhaber das rechtliche Gehör versagt worden ist (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG).

12 1. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, der Gegenstand des Streitpatents sei sowohl in der erteilten Fassung des Anspruchs 1 als auch in dessen mit dem Hilfsantrag verteidigten engeren Fassung durch den Stand der Technik in Verbindung mit dem Fachwissen nahegelegt und stelle keine patentfähige Erfindung dar. Aus der US-Patentschrift 5 784 001 sei bekannt, eine graphische Botschaft dadurch zu übermitteln, dass auf Seiten des Senders eine Zeichenfolge, die aus bestimmten, nicht identischen Codes bestehe, ausgewählt und an den Empfänger gesendet werde. Beim Empfänger würden die Codes entsprechend einer graphischen Tabelle (Fig. 2 der US-Patentschrift 5 784 001) in die zugehörigen, nicht identischen Symbole umgewandelt und auf einer Anzeigeeinrichtung angezeigt. Es liege nahe, dieses Verfahren so weiterzuentwickeln, dass sich damit auch bewegte Bilder auswählen und auf Seiten des Empfängers darstellen ließen. Die internationale Patentanmeldung WO 97/35280 beschreibe die Möglichkeit, von einem Sender zu einem Empfänger zusammengehörige, nicht identische Symbole zu übertragen, die in zeitlich versetzter Darstellung ein bewegtes graphisches Bild ergäben, und dieses auf einer Anzeigeeinrichtung wiederzugeben. Bei Übertragung dieses Gedankens auf das Verfahren nach der US-Patentschrift 5 784 001 müssten die empfangenen Codes jeweils zusammengehörige, nicht identische Symbole repräsentieren, die als Bildsequenzen in der graphischen Tabelle abgelegt seien und durch die Reihenfolge der zeitlich nacheinander eintreffenden Codes als bewegtes Bild ausgelesen und dargestellt würden. Für den Fachmann liege der dann noch erforderliche Schritt zum Gegenstand des Streitpatents auf der Hand. Damit der Absender möglichst anschaulich unter den zur Verfügung stehenden festgelegten Bilderfolgen auswählen könne, lasse man im Sender den umgekehrten Vorgang ablaufen: Nach Auswahl einer bestimmten Bilderfolge

ermittle man die zugehörige Codefolge der einzelnen Bildsequenzen und übertrage die Codes zum Empfänger. Aus der Beschreibung der internationalen Patentanmeldung WO 97/35280 (S. 17 Z. 12 f.) ergebe sich weiter die Anregung, der Bilderfolge eine Tonfolge zuzuordnen. Die US-Patentschrift 5 784 001 rege an (Sp. 7 Z. 55-57), die Tonfolge zusätzlich zu den einzelnen Bildsequenzen als wichtige Information zumindest beim Empfänger abzuspeichern und sie gleichzeitig mit der Anzeige der Bilderfolge abzuspielen.

13 2. Diese Ausführungen beanstandet die Rechtsbeschwerde als solche nicht. Sie meint, der angefochtene Beschluss sei deshalb nicht mit Gründen versehen, weil er keine Begründung für die Annahme mangelnder Patentfähigkeit des von den Verfahrensansprüchen unabhängigen Vorrichtungsanspruchs 9 enthalte, der einem selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittel mit der Folge gleichzuachten sei, dass für den Widerruf eines solchen Nebenanspruchs eine eigene Begründung gegeben werden müsse. Die Patentinhaberin sei deshalb auch in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. In ihrer Einspruchserwiderung habe sie darauf hingewiesen, dass Patentanspruch 9 insbesondere im Hinblick auf die US-Patentschrift 5 784 001 neu sei und auch auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Der Umstand, dass Patentanspruch 9 weder in der Sachdarstellung noch in der Entscheidungsbegründung des angefochtenen Beschlusses Erwähnung finde, lasse vermuten, dass das Patentgericht diesen Sachvortrag nicht zur Kenntnis genommen habe.

14 3. Die Rügen der Rechtsbeschwerde sind nicht begründet.

15 a) Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG ermöglicht keine Richtigkeitskontrolle der Entscheidungen des Bundespatentgerichts. Sie dient ausschließlich der Sicherung der Verpflichtung des Gerichts, seine Entscheidung zu begründen. Für die unterlegene Partei muss aus den schriftlichen Gründen der Entscheidung erkennbar sein, welche rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkte nach dem Willen des Bundespatentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sollen (Sen.Beschl. v. 30.3.2005 - X ZB 8/04, GRUR 2005, 572, 573 - Vertikallibelle; Sen.Beschl. v. 12.7.2006 - X ZB 33/05, GRUR 2006, 929 Tz. 9 - Rohrleitungsprüfverfahren; st. Rspr.).

16 Daraus ergibt sich einerseits, dass eine sachlich fehlerhafte, unvollständige oder unschlüssige Begründung die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht rechtfertigt (Sen.Beschl. "Rohrleitungsprüfverfahren" aaO Tz. 10). Andererseits genügt es dem Begründungszwang noch nicht, dass die Entscheidung formal überhaupt Gründe enthält. Eine Entscheidung ist vielmehr u.a. dann "nicht mit Gründen versehen", wenn eines von mehreren selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmitteln bei der Begründung übergangen ist (Sen.Beschl. v. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheizgerät; Sen.Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 5/97, GRUR 1998, 907 - Alkyläther; Sen.Beschl. v. 12.1.1999 - X ZB 7/98, GRUR 1999, 573, 574 - Staatsgeheimnis; st. Rspr.).

17 Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Mit der gegebenen Begründung hat das Bundespatentgericht vielmehr das Rechtsschutzbegehren der Patentinhaberin vollständig beschieden.

18 aa) Im Patenterteilungsverfahren ist der einzelne Patentanspruch kein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel, das notwendig einer besonderen Erörterung bedürfte, wenn die Patenterteilung versagt wird. Zur Entscheidung steht vielmehr der gesamte Antrag auf Erteilung eines Patents. Dem liegt der Grundsatz zugrunde, dass ein Patent nur so erteilt oder aufrechterhalten werden darf, wie es vom Patentanmelder oder -inhaber (zumindest hilfsweise) beantragt ist. Es obliegt allein dem Anmelder, anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Er kann dabei innerhalb seiner Anmeldung mehrere Begehren im Eventualverhältnis verfolgen. Hingegen darf das Patent nicht in einer Fassung erteilt werden, die der Anmelder nicht gebilligt hat. Ohne seine Zustimmung darf daher das Patent auch nicht mit einzelnen Patentansprüchen aus einem vom Anmelder zur Entscheidung gestellten Anspruchssatz erteilt werden.

19 bb) Dieser Grundsatz gilt im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht uneingeschränkt. Das Patent ist zu widerrufen, wenn sich ein Widerrufsgrund im Sinne des § 21 Abs. 1 PatG ergibt. Betreffen die Widerrufsgründe nur einen Teil des Patents, so wird es mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten (§ 21 Abs. 2 PatG). Das Patent darf daher grundsätzlich nur insoweit widerrufen werden, als die Widerrufsgründe reichen.

20 Auch insoweit steht es allerdings dem Patentinhaber frei, das Patent nur mit bestimmten Ansprüchen (Anspruchssätzen) zu verteidigen. Patentamt und Patentgericht dürfen sich daher bei Änderungen des Patents, zu denen auch der Widerruf im Umfang einzelner Patentansprüche gehört, auch im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht in Widerspruch zum Willen des Patentinhabers setzen.

21 cc) Enthält ein Patent zwei oder mehrere selbständige Ansprüche, von denen sich einer als nicht rechtsbeständig erweist, darf das Patent nicht schon deshalb in vollem Umfang widerrufen werden. Da der Patentinhaber nicht gehalten ist, im Einspruchsverfahren einen Antrag zu stellen, darf allein aus dem Umstand, dass der Patentinhaber nicht ausdrücklich auch die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang einzelner Patentansprüche begehrt, nicht geschlossen werden, er sei nicht (hilfsweise) auch mit der Aufrechterhaltung im Umfang dieser selbständigen Ansprüche einverstanden.

22 Beantragt hingegen der Patentinhaber, das Patent in beschränktem Umfang mit einem bestimmten Anspruchssatz oder bestimmten Anspruchssätzen aufrechtzuerhalten, so ist dieser Antrag des Patentinhabers maßgeblich. In einem solchen Fall rechtfertigt es grundsätzlich den Widerruf des Patents, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem vom Patentinhaber verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist (Sen.Beschl. v. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheizgerät).

23 Dabei ist zu berücksichtigen, dass wie in jedem Verfahren zur Auslegung des Antrags das gesamte Vorbringen des Patentinhabers zu berücksichtigen ist. Sofern sich aus der Fassung des Antrags oder dem zu seiner Begründung Vorgebrachten Zweifel an seinem prozessualen Begehren ergeben, hat die Patentabteilung oder das Patentgericht auf eine Klarstellung hinzuwirken, in welchem Umfang der Patentinhaber das Patent (hilfsweise) verteidigen will.

24 dd) Hiernach war das Bundespatentgericht im Streitfall nicht gehalten, auf die Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 9 gesondert einzugehen. Dem Antrag der Patentinhaberin und der für diesen Antrag gegebenen Begründung war nicht zu entnehmen, dass die Patentinhaberin das Streit-

patent nicht nur in der erteilten Fassung und in der Fassung seines Hilfsantrages, sondern auch im Umfang lediglich des Patentanspruchs 9 verteidigen wollte.

25 Die Patentinhaberin hat beantragt, das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag. Der als Anlage zur Sitzungsniederschrift genommene Hilfsantrag macht dabei deutlich, dass das prozessuale Begehren der Patentinhaberin dahin zu verstehen war, dass das Streitpatent in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden sollte, hilfsweise in einer Fassung, bei der dem beschränkten Patentanspruch 1 die weiteren Patentansprüche folgen sollten, wobei Rückbeziehungen auf Patentanspruch 1 dessen beschränkte Fassung betreffen sollten. Die Aufrechterhaltung des Streitpatents (nur) im Umfang des Patentanspruchs 9 war hiernach nicht begehrt.

26 Für ein (stillschweigendes) Begehren dieses Inhalts ergeben sich keine Anhaltspunkte und macht auch die Rechtsbeschwerde nichts geltend. Wie die Rechtsbeschwerdeerwiderung der Einsprechenden zutreffend ausführt, wird in Patentanspruch 9 diejenige Lösung des technischen Problems, die in Patentanspruch 1 in Gestalt eines Verfahrens beansprucht ist, als Vorrichtungsanspruch formuliert. Die Einsprechende hat demgemäß zu der von ihr geltend gemachten mangelnden Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 9 u.a. ausgeführt, sie ergebe sich "in Analogie" zu den Ausführungen zu Patentanspruch 1, und die diesbezüglichen Ausführungen der Patentinhaberin folgen - angepasst an den Wortlaut des Patentanspruchs 9 - ihrerseits im Kern den entsprechenden Ausführungen zum Patentanspruch 1. Soweit die Rechtsbeschwerde sich darauf beruft, die Patentinhaberin habe auf Patentanspruch 9 "sogar ausdrücklich hingewiesen" und dargelegt, dass dieser Anspruch insbesondere gegenüber der US-Patentschrift 5 784 001 neu sei und auf erfinderi-

scher Tätigkeit beruhe, ändert dies nichts an diesem Gleichklang und demgemäß nichts daran, dass es an jedem Anhaltspunkt dafür fehlt, dass die Patentinhaberin einen für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auch nur möglicherweise relevanten Unterschied zwischen den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 9 gesehen hätte, der die Annahme nahelegen könnte, die Patentinhaberin wolle hilfsweise auch auf eine Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang nur des Patentanspruchs 9 antragen.

27 Das Bundespatentgericht hat nach alledem seine Entscheidung im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG hinreichend begründet.

28 ee) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem von der Rechtsbeschwerde herangezogenen Beschluss des Senats vom 5. Oktober 1982 (X ZB 26/81, GRUR 1983, 63 - Streckenvortrieb). Dieser Entscheidung lag ein Fall zugrunde, in welchem das Bundespatentgericht im Einspruchsbeschwerdeverfahren - alten Rechts - unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde der Einsprechenden das Patent mit in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 und 2 erteilt hatte, von denen Patentanspruch 2 in den Gründen der Entscheidung als Unteranspruch formuliert war, für dessen Patentfähigkeit demgemäß eine gesonderte Begründung nicht gegeben worden war. Sodann hatte das Bundespatentgericht seine Entscheidung dadurch berichtigt, dass Patentanspruch 2 ein anderer Wortlaut gegeben wurde, der diesen Patentanspruch nunmehr als Nebenanspruch auswies. Damit fehlte der die Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 2 bejahenden Entscheidung eine Begründung, welche sich nach der Berichtigung nicht mehr aus den für die Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 angeführten Erwägungen ergab. Für die im Streitfall vorliegende umgekehrte Konstellation *verneinter* Patentfähigkeit eines Patentanspruchs lässt sich daraus nichts herleiten.

29 b) Das Patentgericht hat auch nicht den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör verletzt.

30 Der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Bedeutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Dies setzt voraus, dass das Gericht das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis nimmt und auf seine sachlich-rechtliche und verfahrensrechtliche Entscheidungserheblichkeit prüft und ferner keine Erkenntnisse verwertet, zu denen die Verfahrensbeteiligten sich nicht äußern konnten (Sen.Beschl. v. 11.6.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur, m.w.N.).

31 Art. 103 Abs. 1 GG ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass Vorbringen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293, 295; 70, 288, 293; 86, 133, 145 f.; st. Rspr.). Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass das Gericht das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen auch zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat, ohne dass das Gericht verpflichtet wäre, sich in den Gründen seiner Entscheidung mit jedem Vorbringen ausdrücklich zu befassen. Geht das Gericht indessen auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht ein, lässt dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war (BVerfGE 86, 133, 146).

32 Hiernach kann die Rechtsbeschwerde die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht mit Erfolg darauf stützen, dass der Wortlaut des Patentanspruchs 9 in den Beschlussgründen nicht wiedergegeben ist und das Bundespatentgericht sich mit diesem Anspruch und dem Vorbringen der Patentinhaberin hierzu auch inhaltlich nicht auseinandergesetzt hat. Denn hierauf kam es, wie ausgeführt, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht an. Zwar erwähnt das Bundespatentgericht weder diese Rechtsprechung noch führt es - was insbesondere angesichts seiner Zuständigkeit als einzige Instanz des Einspruchsverfahrens zweckmäßig gewesen wäre - aus, dass es auf die Patentfähigkeit der von ihm nicht abgehandelten Patentansprüche nicht ankomme. Gleichwohl spricht nichts dafür, dass das Bundespatentgericht seiner Entscheidung einen anderen Rechtsstandpunkt zugrunde gelegt und gleichwohl Patentanspruch 9 und das Vorbringen der Patentinhaberin hierzu unerwähnt gelassen hätte.

33 Bei dieser Sachlage wäre nur noch denkbar, dass das Bundespatentgericht der Patentinhaberin einen Hinweis hätte erteilen müssen, wenn es der Auffassung gewesen wäre, dass das Streitpatent zwar nicht im erteilten und auch nicht im hilfsweise verteidigten Umfang aufrechterhalten werden könne, jedoch im Umfang des Patentanspruchs 9 Bestand haben könne. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch einen unterbliebenen Hinweis wird von der Rechtsbeschwerde jedoch nicht gerügt. Zudem bestehen nach dem Vorstehenden keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass das Bundespatentgericht bei Patentanspruch 9 eine andere Beurteilung der Patentfähigkeit in Erwägung gezogen hat.

34 IV. Die Rechtsbeschwerde ist hiernach mit der Kostenfolge des § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

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

Melullis Scharen Keukenschrijver

Meier-Beck Gröning

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.01.2005 - 20 W(pat) 342/02 -