

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 9/81

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 19 54 328.3-35

der D [REDACTED] L [REDACTED] Inc., S [REDACTED], C [REDACTED] (V.St.A.),

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

Weitere Verfahrensbeteiligte:

S [REDACTED] Aktiengesellschaft, B [REDACTED] und M [REDACTED]

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofes hat am 11. März 1982 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 20. Senats (technischen Beschwerdesenats XV) des Bundespatentgerichts vom 27. Februar 1981 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

I. Die am 29. Oktober 1969 unter Inanspruchnahme der Prioritäten vom 1. November 1968 und vom 21. Juli 1969 in Großbritannien mit der Bezeichnung "Signalkompressor oder -expander" eingereichte Patentanmeldung ist am 2. Oktober 1975 unter der Bezeichnung "Verfahren und Schaltungsanordnung zur Audiostörgeräuschverminderung" mit insgesamt neun Patentansprüchen bekanntgemacht worden. Der ausgelegte Patentanspruch 1 lautete:

"Verfahren zur Audio-Störgeräuschverminderung, bei dem ein Audiosignal mit voller Bandbreite mit linearer Dynamik übertragen und empfangen bzw. aufgezeichnet und wiedergegeben wird und

bei dem diejenigen Signale, die in einem ausgewählten oberen Teil des Audiofrequenzbandes liegen, vor der Übertragung oder Aufzeichnung einer Kompression unterworfen werden und in dem ausgewählten Teil des Frequenzbandes nach dem Empfang oder der Wiedergabe einer komplementären Expansion des dynamischen Bereiches unterworfen werden, und bei dem sowohl während der Kompression als auch während der Expansion der ausgewählte Teil des Frequenzbandes in Abhängigkeit von der Amplitude der darin auftretenden Signalkomponenten eingeengt wird, um diese Komponenten aus dem eingeengten Frequenzband und dadurch von der Kompression und Expansion auszuschließen, **d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t**, daß der ausgewählte Teil des Audiofrequenzbandes im nicht eingeengten Zustand etwa der oberen Hälfte des Bandes entspricht und daß der Grad der Kompression oder Expansion in diesem Zustand innerhalb des ausgewählten Teiles des Audiofrequenzbandes etwa 10 dB beträgt."

Nach Prüfung eines Einspruchs hat das Deutsche Patentamt beschlossen, das nachgesuchte Patent auf Grund - gegenüber der bekanntgemachten Fassung - geänderter Unterlagen zu erteilen.

Gegen diesen Beschluß hat die Einsprechende Beschwerde beim Bundespatentgericht eingelegt mit dem Antrag, das Patent zu versagen.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin mit einem Haupt- und einem Hilfsantrag neue Patentansprüche vorgelegt. Der Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag lautet:

"Signalkompressor oder -expander zur Verwendung in einem Verfahren zur Audio-Störgeräuschverminderung, bei dem ein Audiosignal mit voller Bandbreite mit linearer Dynamik übertragen und empfangen bzw. aufgezeichnet und wiedergegeben wird, und bei dem diejenigen Signale, die in einem ausgewählten oberen Teil des Audiofrequenzbandes liegen, vor der Übertragung oder Aufzeichnung einer Kompression



unterworfen werden und in dem ausgewählten Teil des Frequenzbandes nach dem Empfang oder der Wiedergabe einer komplementären Expansion des dynamischen Bereiches unterworfen werden, und bei dem sowohl während der Kompression als auch während der Expansion der ausgewählte Teil des Frequenzbandes in Abhängigkeit von der Amplitude der darin auftretenden Signalkomponenten eingeengt wird, um diese Komponenten aus dem eingeengten Frequenzband und dadurch von der Kompression und Expansion auszuschließen, wobei der Grad der Kompression innerhalb des ausgewählten Teils des Audiofrequenzbandes etwa 10 dB beträgt, mit einer ersten Schaltung, die Linearität des dynamischen Bereichs aufweist, und einer weiteren Schaltung, der Eingangssignale von der ersten Schaltung zugeführt werden und deren Ausgangssignale mit den Signalen der ersten Schaltung vereinigt werden, und die eine Hochpass-Filterschaltung enthält, deren Grenzfrequenz variabel ist und die ein spannungsabhängiges Impedanzelement aufweist, das, gesteuert von den am Ausgang der Filterschaltung auftretenden Signalamplituden, die Grenzfrequenz der Filterschaltung nach oben verschiebt, so daß bei einer Amplitudenerhöhung ein schmalerer Durchlaßbereich des Filters vorliegt, dadurch gekennzeichnet, daß die Filterschaltung aus zwei in Reihe geschalteten RC-Hochpass-Filtern besteht, von denen das eine (20) Bauelemente mit festem Wert und eine Grenzfrequenz von 1 700 Hz hat und das andere (22) eine veränderbare Grenzfrequenz hat, die im Ruhezustand 800 Hz beträgt, womit sie weit unterhalb der Grenzfrequenz des Filters mit Bauelementen mit festem Wert liegt."

Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag unterscheidet sich von demjenigen nach dem Hauptantrag lediglich durch zwei Abweichungen im Oberbegriff: Neben dem "Grad der Kompression" soll alternativ ("oder") der Grad der "Expansion im nicht eingeengten Zustand innerhalb des ausgewählten Teils des Audiofrequenzbandes etwa 10 dB" betragen, und die weitere Schaltung, der Eingangssignale

von der ersten Schaltung zugeführt werden und deren Ausgangssignale mit den Signalen der ersten Schaltung vereinigt werden, soll anstelle der "Hochpass-Filter-schaltung, deren Grenzfrequenz variabel ist" eine "Filterschaltung" enthalten, "die zwei Filter aufweist, von denen wenigstens eines variabel ist".

Das Beschwerdegericht hat unter Aufhebung des Erteilungsbeschlusses das nachgesuchte Patent versagt, weil der Anmeldungsgegenstand sowohl nach dem Patentanspruch 1 des Hauptantrags als auch nach demjenigen des Hilfsantrags eine unzulässige Erweiterung gegenüber der bekanntgemachten Fassung enthalte.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der diese rügt, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen, weil er in sich widersprüchlich und deshalb unverständlich sei.

Die Einsprechende beantragt die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Der gerügte Begründungsmangel (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG) liegt nicht vor.

1. Das Beschwerdegericht sieht die unzulässige Erweiterung der im Beschwerdeverfahren geltend gemachten neuen Ansprüche in folgendem: Das in den ursprünglichen und in den bekanntgemachten Unterlagen enthaltene Ausführungsbeispiel, auf das die Fassung des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 nach dem Haupt- und dem Hilfsantrag der Anmelderin zurückgeht, schlage die Verwendung zweier

einfacher RC-Filter vor, von denen das feste Filter (20) eine Grenzfrequenz von 1700 Hz haben solle, unterhalb derer eine verminderte Kompression stattfinde; demgegenüber weise das (kennzeichnende) Merkmal des bekanntgemachten Patentanspruchs 1, wonach "der ausgewählte Teil des Audiofrequenzbandes in nicht eingeeengtem Zustand etwa der oberen Hälfte des Bandes" entsprechen solle, eine Einschränkung auf; diese ergebe sich daraus, daß für den Beginn des ausgewählten Teils des Audiofrequenzbandes nur noch Frequenzwerte beansprucht werden könnten, die - unter Zugrundelegung des Hörbereichs älterer Menschen als unter Frequenzgrenze für die Polfrequenz des festen Filters - oberhalb von etwa 2500 Hz lägen, wobei die Grenzfrequenzen des Audiofrequenzbandes mit 16 Hz (untere Hörgrenze des Menschen) und 5000 Hz (obere Hörgrenze eines etwa 60-jährigen Menschen) zu definieren seien; diese Definition wiesen die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Ansprüche nicht mehr auf; vielmehr führten sie für die Polfrequenz des festen Filters gleichzeitig den Frequenzwert von 1700 Hz als bindend ein; das aber stelle eine unzulässige Erweiterung des nunmehrigen Patentbegehrens gegenüber dem bekanntgemachten Patentbegehren dar; deshalb könnten die Patentansprüche 1 nach dem Haupt- und Hilfsantrag nicht gewährt werden, womit auch den jeweiligen Unteransprüchen die Grundlage entzogen sei.

Zur weiteren Begründung seiner Auffassung hat das Beschwerdegericht ausgeführt:

Das Audiofrequenzband, das im Zusammenhang mit dem Anmeldungsgegenstand ein Synonym für den Hörfrequenzbereich sei, weise hinsichtlich seiner oberen Frequenzgrenze keine eindeutige Definition auf; dem Durchschnittsfachmann sei aber geläufig, daß die untere Hörgrenze des Menschen bei etwa 16 Hz liege, wohingegen die obere Hörgrenze zwischen

etwa 5000 Hz (bei einem etwa 60-jährigen Menschen) und etwa 24000 Hz (etwa bei einem Kleinkind) schwanke. Dem Durchschnittsfachmann sei ferner geläufig, daß Frequenzbereiche oder Frequenzbänder eine obere und eine untere Frequenzgrenze hätten; bei einer Unterteilung der Frequenzbereiche gehe der Fachmann von einer arithmetischen Einteilung aus, sofern ihm nicht ausdrücklich andere Maßstäbe vorgeschrieben seien; dem widerspreche nicht, daß in verschiedenen Figuren der Anmeldungsunterlagen ein logarithmischer Frequenzmaßstab in bezug auf die zeichnerische Darstellung gewählt sei; ein logarithmischer Maßstab für die Bereichsaufteilung des Audiofrequenzbandes würde nämlich für das Kleinkind eine Polfrequenz für das feste Filter von etwa 630 Hz bedeuten und für den älteren Menschen eine solche von etwa 280 Hz; das aber widerspräche eindeutig dem genannten Ausführungsbeispiel.

In den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen seien die Frequenzgrenzen des Audiofrequenzbandes an keiner Stelle definiert; dem - bereits mehrfach erwähnten - Ausführungsbeispiel sei lediglich eine zahlenmäßige Aussage über den frequenzmäßigen Beginn des ausgewählten Teils des Audiofrequenzbandes im nicht eingeeengten Zustand zu entnehmen; daß der darin genannten unteren Grenzfrequenz von 1700 Hz eine besondere Bedeutung zukommen solle, ließen die ursprünglichen Unterlagen nicht erkennen; daß die Anmelderin der exakten und bestimmten Frequenzangabe über den Pol des festen Filters im Zusatzkanal, wie sie das Ausführungsbeispiel enthalte, keine erfindungswesentliche Bedeutung beigemessen habe, komme auch darin zum Ausdruck, daß eine derartige Frequenzangabe in keinen der bekanntgemachten Ansprüche Eingang gefunden habe, wie auch der Beschreibung kein entsprechender Hinweis in einer für den Fachmann erkennbaren Weise zu entnehmen sei.

11

Unter Berücksichtigung der in den ursprünglichen Unterlagen enthaltenen allgemeinen Ausführungen über den einer Kompression und/oder Expansion zu unterwerfenden Frequenzbereich sowie unter Einbeziehung der Aussage des Ausführungsbeispiels über die Grenzfrequenz des festen Filters im Zusatzkanal in Verbindung mit den dem Fachmann geläufigen Begriffsdefinitionen müsse das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 der bekanntgemachten Fassung ("daß der ausgewählte Teil des Audiofrequenzbandes im nicht eingeeengten Zustand etwa der oberen Hälfte des Bandes entspricht") in einschränkendem Sinne verstanden werden; denn durch einfaches Nachrechnen lasse sich diesem Merkmal das Ausführungsbeispiel unter Beachtung des Hörfrequenzbereichs sowohl des Kleinkindes als auch des älteren Menschen unterordnen.

2. Die Rechtsbeschwerde rügt, die angefochtene Entscheidung leide an unauflösbaren inneren Widersprüchen und Unklarheiten, so daß ihr schlechthin nicht zu entnehmen sei, woraus das Beschwerdegericht den Versagungsgrund, d.h. die von ihm angenommene unzulässige Erweiterung des Patentbegehrens, in Wahrheit abgeleitet habe.

Wie sich aus der Feststellung, daß das Ausführungsbeispiel sich dem Merkmal des bekanntgemachten Anspruchs 1, wonach "der ausgewählte Teil des Audiofrequenzbandes im nicht eingeeengten Zustand etwa der oberen Hälfte des Bandes entspricht", unterordnen lasse, ergebe, gehe das Beschwerdegericht davon aus, daß das Ausführungsbeispiel einen speziellen Fall der von dem bekanntgemachten Anspruch 1 erfaßten Schaltungsanordnung darstelle. Hierzu stehe aber die weitere Feststellung des Beschwerdegerichts im Widerspruch, daß für den Beginn des ausgewählten Teils des Audiofrequenzbandes nur noch Frequenzwerte beansprucht werden könnten, die oberhalb von etwa 2500 Hz lägen; denn

dann falle das Ausführungsbeispiel, nach dem der ausgewählte Teil schon bei 1700 Hz beginne, aus dem genannten Anspruchsmerkmal gerade heraus. Dasselbe gelte hinsichtlich des beanspruchten Kompressions- und Expansionsgrades, der nach dem bekanntgemachten Anspruch 1 innerhalb des ausgewählten Teils des Audiofrequenzbandes, d.h. oberhalb von 2500 Hz, etwa 10 dB betragen solle, während er im Falle der Unterordnung des Ausführungsbeispiels unter das bekanntgemachte Patentbegehren bei jenem schon im Bereich zwischen 1700 und 2500 Hz, also unterhalb von 2500 Hz, vorhanden sein würde. Das stehe wiederum im Widerspruch zu der Feststellung, daß außerhalb des ausgewählten Teils des Audiofrequenzbandes überhaupt keine Kompression oder Expansion stattfinde; denn da das Beschwerdegericht bei der Beurteilung des Ausführungsbeispiels davon ausgehe, daß unterhalb von 1700 Hz nur eine verminderte Kompression stattfinde, müsse bei dem Ausführungsbeispiel gerade im Bereich zwischen 1700 und 2500 Hz volle Kompression oder Expansion eintreten.

Da das Beschwerdegericht gleichwohl von der Unterordnung des Ausführungsbeispiels unter den bekanntgemachten Patentanspruch 1 ausgehe, sei es widersprüchlich und unverständlich, daß die Einfügung des Zahlenwertes aus dem Ausführungsbeispiel eine Erweiterung gegenüber dem bekanntgemachten Patentbegehren darstellen solle; wenn nämlich der Zahlenwert von 1700 Hz für die Grenzfrequenz des festen Filters innerhalb des Definitionsbereichs des bekanntgemachten Patentanspruchs 1 liege, dann könne die Ersetzung dieser Definition durch den konkreten Zahlenwert schon begrifflich keine Erweiterung sein, sondern erweise sich denkgesetzlich zwingend als eine Einschränkung.

3. Der angefochtene Beschluß hält diesen Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

Allerdings ist nach der Rechtsprechung des Senats dem Fehlen einer Begründung der Fall gleichzu-
erachten, daß zwar Gründe vorhanden, diese aber ganz
unverständlich und verworren sind, so daß sie in
Wirklichkeit nicht erkennen lassen, welche Überlegungen
letztlich für die Entscheidung maßgebend gewesen sind
(BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; BGH GRUR 1978, 423,
424 - Mähmaschine). Es muß sich dabei aber um einen
solchen Grad von Verworrenheit oder um derart schwere
Widersprüche handeln, daß die zugrunde liegenden Überlegungen
nicht mehr erkannt und nachvollzogen werden können; deshalb
scheiden für eine Gleichsetzung mit dem Fehlen von Gründen
solche Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten aus, die sich
lediglich auf einzelne Erwägungen der angefochtenen Ent-
scheidung beziehen, ohne dadurch der Begründung im Ganzen
die Durchschaubarkeit und Klarheit in bezug auf die
tragenden Gesichtspunkte zu nehmen (BGH GRUR 1980, 846,
847 - Lunkerverhütungsmittel).

Gemessen an diesen Grundsätzen kann der angefochtene Be-
schluß nicht mit Erfolg als "nicht mit Gründen versehen"
beanstandet werden.

Der tragende Grund für die Versagung des Patents wird
in dem angefochtenen Beschluß darin gefunden, daß das Beschwerde-
verfahren vorgelegte geänderte Patentbegehren der Anmelderin
gegenüber dem Patentbegehren gemäß dem Anspruch 1 der bekannt-
gemachten Fassung eine unzulässige Erweiterung darstelle,
weil das Merkmal des bekanntgemachten Anspruchs 1, wonach
der ausgewählte obere Teil des Audiofrequenzbandes, in
welchem die in bestimmter Weise einer Kompression und
Expansion zu unterwerfenden Signale liegen, im nicht einge-
engten Zustand etwa der oberen Hälfte des Bandes entsprechen
soll, in der geänderten Anspruchsfassung nicht mehr enthalten
und in dieser zudem für die Polfrequenz des festen Filters
ein bindender (unterer) Frequenzwert von 1700 Hz eingeführt

sei. Das Beschwerdegericht hält dieses Patentbegehren mit dem bekanntgemachten für unvereinbar, weil das vorgenannte Merkmal des bekanntgemachten Anspruchs 1 gegenüber den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen in einem einschränkenden Sinne auszulegen sei; es hat dabei auf das Verständnis des Durchschnittsfachmanns abgestellt, der die Bezeichnung "Audiofrequenzband" im Zusammenhang mit dem Anmeldungsgegenstand als ein Synonym für den menschlichen Hörfrequenzbereich auffasse und der bei einer Unterteilung der Frequenzbereiche von einer arithmetischen Einteilung ausgehe. Das Beschwerdegericht ist auf Grund dessen zu der Feststellung gelangt, daß beim Gegenstand des Anspruchs 1 in der bekanntgemachten Fassung für den Beginn des ausgewählten oberen Teils des Audiofrequenzbandes unter Zugrundelegung des Hörbereichs des älteren Menschen nur noch Frequenzwerte in Betracht kämen, die oberhalb von etwa 2500 Hz lägen, womit zugleich auch die Grenzfrequenzen des Audiofrequenzbandes mit 16 Hz (unterer Grenzwert) und 5000 Hz (oberer Grenzwert) definiert seien. Seine Auffassung hinsichtlich der einschränkenden Bedeutung dieses Merkmals gegenüber den ursprünglichen Unterlagen der Anmeldung hat das Beschwerdegericht damit begründet, daß die ursprünglichen Unterlagen weder eine Definition der Frequenzgrenzen des Audiofrequenzbandes noch sonst eine Aussage darüber enthielten und daß dem Ausführungsbeispiel, wonach das feste Filter eine Grenzfrequenz von 1700 Hz hat, unterhalb derer eine verminderte Kompression stattfindet, keine besondere, namentlich auch keine erfindungswesentliche Bedeutung beigemessen werden könne; es hat damit ersichtlich zum Ausdruck bringen wollen, der bekanntgemachte Anspruch 1 könne nicht etwa in dem Sinne ausgelegt werden, daß die Untergrenze der oberen Hälfte des Audiofrequenzbandes bei 1700 Hz liegen könne.

Dieser Gedankengang des Beschwerdegerichts ist verständlich und nachvollziehbar; denn es leuchtet ohne weiteres ein, daß ein Verfahren zur Audio-Störgeräuschverminderung, bei dem der für die Signalbeeinflussung ausgewählte obere Teil des Audiofrequenzbandes (im nicht eingeeengten Zustand) nicht erst bei einer Frequenz von 2500 Hz, sondern - wie von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren beansprucht - schon bei einer solchen von 1700 Hz beginnt, einen größeren Frequenzbereich umfaßt, als er in dem bekanntgemachten Anspruch enthalten war.

Soweit das Beschwerdegericht an anderer Stelle des angefochtenen Beschlusses darauf verweist, das Ausführungsbeispiel lasse sich unter Beachtung des menschlichen Hörfrequenzbereichs durch einfaches Nachrechnen dem in Rede stehenden Merkmal des bekanntgemachten Anspruchs 1 unterordnen, vermag auch dieser Hinweis dem Rechtsmittel nicht zum Erfolg zu verhelfen. Denn dadurch wird der angefochtenen Entscheidung im Ganzen nicht die Durchschaubarkeit der sie tragenden Überlegungen genommen; der genannte Hinweis ist mit diesen entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde zu vereinbaren.

Damit erledigt sich auch der Hinweis der Rechtsbeschwerde auf angebliche Lücken der angefochtenen Entscheidung, insbesondere im Zusammenhang mit der Frage, ob eine Kompression oder Expansion nur innerhalb des ausgewählten Bereichs des Audiofrequenzbandes oder ganz oder teilweise auch außerhalb desselben stattfinde. Zum einen hat sich das Beschwerdegericht mit dieser Frage - abgesehen von der bloßen Wiedergabe des Ausführungsbeispiels - nicht näher befaßt; zum anderen brauchte es sich von seinem Standpunkt aus mit der Frage der Kompressions- und Expansionswirkung nicht auseinanderzusetzen, weil es bereits in dem Fallenlassen der Merkmalsangabe über den ausgewählten, etwa der oberen Hälfte des Audiofrequenzbandes entsprechenden Teil des Bandes, innerhalb dessen die einer Kompression oder Expansion auszusetzenden Signale liegen, sowie

in der Einführung eines unteren Grenzfrequenzwertes von 1700 Hz eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem Anmeldungsgegenstand in der bekanntgemachten Fassung gesehen hat.

Ob die Beurteilung des Beschwerdegerichts in allen Punkten sachlich richtig ist, steht im Rahmen der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung.

Die verbleibenden Beanstandungen der Rechtsbeschwerde betreffen verfahrensrechtliche Rügen, die nach der abschließenden Aufzählung in § 100 Abs. 3 PatG bei der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde ebenfalls nicht der Überprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht unterliegen.

III. Demzufolge ist die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsmittels beruht auf § 109 Abs. 1 PatG.

Von einer mündlichen Verhandlung ist gemäß § 107 Abs. 1 Halbs. 2 PatG abgesehen worden.

Ballhaus

Brodeßer

Windisch

von Albert

Hesse