Berichtigt durch Beschluss
vom 4. November 2008
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 135/04

Verkündet am:
23. September 2008
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

Multiplexsystem

PatG §§ 81 ff.; § 81 Abs. 1 Satz 2

a) Zur Frage, ob die Erklärung, dass das Streitpatent im Patentnichtigkeitsverfahren eingeschränkt verteidigt werde, nur von dem materiell am Patent Berechtigten abgegeben werden kann.

b) Zur Behandlung einer unrichtigen Bezeichnung des Beklagten im Patentnichtigkeitsverfahren.

BGH, Urt. v. 23. September 2008 - X ZR 135/04 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. September 2008 durch die Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das durch Beschluss vom 7. September 2004 berichtigte Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 30. Juni 2004 teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Das europäische Patent 308 449 wird unter Abweisung der weitergehenden Klage teilweise für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung seiner Patentansprüche hinausgeht:

1. Verfahren zum verbindungslosen Übertragen von Meldungen (20) variabler Länge in einem Netzwerk mit einer Vielzahl von Knoten (4) von einem Ausgangsknoten (42) mit einer Ausgangsadresse (SA) zu einem Bestimmungsknoten (46) mit einer Bestimmungsadresse (DA), mit den folgenden Verfahrensschritten:

   Jede Meldung (20) variabler Länge wird in eine Vielzahl von Schlitzen (32) fester Länge, alle Schlitze fester Länge mit gleicher Länge, unter Einschluss eines ersten Schlitzes, folgender Schlitze und eines letzten Schlitzes segmentiert, wobei jeder der Schlitze mit fester Länge ein Kopffeld (34, 36, 38) und ein Meldungssegment (40) enthält;
   die Schlitze fester Länge werden von dem Ausgangsknoten in das Netzwerk übertragen;
   und
   das Wiederzusammensetzen der Schlitze fester Länge, die an dem Bestimmungsknoten (46) empfangen werden, in die Mel-

dung variabler Länge wird auf der Basis der Information in dem Kopffeld gesteuert;
dadurch gekennzeichnet, dass
ein eindeutig der von dem Ausgangsknoten zu übertragenden Meldung variabler Länge zugeordneter Ausgangsidentifizierungscode (SI) in einem Ausgangsidentifizierungsfeld (38) in dem Kopffeld jedes der Schlitze (32) fester Länge vorgesehen wird;
dass die Bestimmungsadresse (DA) nur in dem Meldungssegment (40) des ersten Schlitzes fester Länge eingegeben wird und dass der erste Schlitz neben der Bestimmungsadresse (DA) einen ersten Teil eines Informationsfeldes (28) der Meldung (20) enthält;
dass das Wiederzusammensetzen der Schlitze fester Länge an dem Bestimmungsknoten in Übereinstimmung mit dem Ausgangsidentifizierungscode (SI) der an dem Bestimmungsknoten (46) empfangenen Schlitze (32) fester Länge gesteuert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, enthaltend den Verfahrensschritt, ein Typenfeld (36) in dem Kopffeld jedes Schlitzes fester Länge vorzusehen und in das Typenfeld einen ersten, zweiten oder dritten Code einzucodieren, der einen Meldungsbeginn (BOM), eine Meldungsfortführung (COM) bzw. ein Meldungsende (EOM) darstellt, und wobei das Wiederzusammensetzen der empfangenen Schlitze (32) fester Länge an dem Bestimmungsknoten (46) in Übereinstimmung mit dem ersten, zweiten und dritten Code gesteuert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Meldung (20) variabler Länge ein Bestimmungsadressfeld (22) enthält, das auf eine Übereinstimmung mit einer dem Bestimmungsknoten zugeordneten Adresse überprüft wird, und bei dem das Adressfeld (22) in dem Meldungssegment (40) des ersten Schlitzes (32) fes-

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

ter Länge übertragen wird, der zum Übertragen der Meldung (20) variabler Länge verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem das Verfahren den Verfahrensschritt umfasst, Meldungssegmente (40), die einer einzelnen Meldung (20) variabler Länge zugeordnet sind, in einem Puffer (77) an dem Bestimmungsknoten zu speichern.

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem, wenn der erste Code (BOM) an dem Bestimmungsknoten festgestellt wird, der Ausgangsidentifizierungscode (SI) in einen Komparator (82) eingegeben wird, und wenn ein zweiter einem anschließend empfangenen Schlitz zugeordneter Code (COM) festgestellt wird, dessen Ausgangsidentifizierer (SI) ebenfalls in dem Komparator zur Überprüfung einer Übereinstimmung eingegeben wird, und dann, wenn eine Übereinstimmung auftritt, das Meldungssegment (40) des anschließend empfangenen Schlitzes fester Länge in dem Puffer (77) gespeichert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem bei Feststellen des dritten Codes (EOM) die zusammengesetzte Meldung (20) variabler Länge in dem Puffer (77) aus dem Puffer (77) ausgegeben wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, enthaltend den Verfahrensschritt, dass mehrfache Komparatoren (82) und Puffer (77) an dem Bestimmungsknoten vorgesehen werden, zur Ermöglichung eines gleichzeitigen Empfangs einer Vielzahl von Meldungen (20) variabler Länge, die jeweils ihren eigenen Ausgangsidentifizierungscode (SI) aufweisen, wobei die Meldungssegmente (40) jeder Meldung (20) variabler Länge in einem einzelnen Puffer (77) gespeichert werden.

8. Verfahren nach Anspruch 1, enthaltend den Verfahrensschritt, dass zwei oder mehr Meldungen (20) variabler Länge gleichzeitig von dem Ausgangsknoten (42) zu dem Bestimmungsknoten (46) in dem Netzwerk übertragen werden.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin ein Viertel und die Beklagte drei Viertel.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte war bei Klageerhebung Inhaberin des am 17. März 1988 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung im Australischen Bund vom 17. März 1987 im Weg der internationalen Anmeldung angemeldeten europäischen Patents 308 449 (Streitpatents), dessen deutscher Teil in der Folgezeit am 20. Mai 2003 auf die Q. GmbH in M. umgeschrieben wurde und das während des Berufungsverfahrens wegen Ablaufs der Höchstschutzdauer erloschen ist. Das in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent betrifft die Nachrichtenübertragung in einem Multiplexsystem und umfasst 29 Patentansprüche. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"1. A method of transmitting variable length messages (20) on a network having a plurality of nodes (4) from a source node (42) having a source address (SA) to a destination node (46) having a destination address (DA), said method including the steps of:
segmenting each variable length message (20) into a plurality of fixed length slots (32) including a first slot, continuing slots, and a last slot, each of said fixed length slots including a header field (34, 36, 38) and a message segment (40);
transmitting the fixed length slots from the source node to the network; and

controlling reassembly of fixed length slots received at the destination node (46) into the variable length message on the basis of information in the header field;
characterised by:
a source identifier code (SI) uniquely associated with the variable length message to be transmitted from the source node being provided in a source identifier field (38) in the header field of each of said fixed length slots (32);
the destination address (DA) being entered only in the message segment (40) of the first fixed length slot; and
said reassembly of fixed length slots at the destination node being controlled in accordance with the source identifier code (SI) of fixed length slots (32) received at the destination node (46)."

2 In der deutschen Übersetzung der Patentschrift lautet dieser Patentanspruch:

"1. Verfahren zum Übertragen von Meldungen (20) variabler Länge in einem Netzwerk mit einer Vielzahl von Knoten (4) von einem Ausgangsknoten (42) mit einer Ausgangsadresse (SA) zu einem Bestimmungsknoten (46) mit einer Bestimmungsadresse (DA), mit folgenden Verfahrensschritten:

Jede Meldung (20) variabler Länge wird in eine Vielzahl von Schlitzen (32) fester Länge unter Einschluß eines ersten Schlitzes, folgender Schlitze und eines letzten Schlitzes segmentiert, wobei jeder der Schlitze mit fester Länge ein Kopffeld (34, 36, 38) und ein Meldungssegment (40) enthält;
die Schlitze fester Länge werden von dem Ausgangsknoten in das Netzwerk übertragen und
das Wiederzusammensetzen der Schlitze fester Länge, die an dem Bestimmungsknoten (46) empfangen werden, in die Meldung variabler Länge wird auf der Basis der Information in dem Kopffeld gesteuert;
dadurch gekennzeichnet, daß
ein eindeutig der von dem Ausgangsknoten zu übertragenden Meldung variabler Länge zugeordneter Ausgangsidentifizierungscode (SI) in einem Ausgangsidentifizierungsfeld (38) in dem Kopffeld jedes der Schlitze (32) fester Länge vorgesehen wird;
daß die Bestimmungsadresse (DA) nur in dem Meldungssegment (40) des ersten Schlitzes fester Länge eingegeben wird; und
daß das Wiederzusammensetzen der Schlitze fester Länge an dem Bestimmungsknoten in Übereinstimmung mit dem Ausgangsidentifizierungscode (SI) der an dem Bestimmungsknoten (46) empfangenen Schlitze (32) fester Länge gesteuert wird."

3 Wegen der weiteren Patentansprüche in der Verfahrenssprache und in deutscher Übersetzung wird auf die Patentschrift des Streitpatents verwiesen.

4 Die Klägerin, die von der Lizenznehmerin der Beklagten gemeinsam mit einer weiteren Partei vor dem Landgericht München I wegen Patentverletzung in Anspruch genommen worden ist, hat die Klage zunächst gegen die "Q. Ltd." unter einer Anschrift in München gerichtet, die diejenige der Lizenznehmerin ist, sich jedoch im Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens darauf berufen, dass insoweit eine bloße Falschbezeichnung vorgelegen habe. Sie hat im Wesentlichen geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn u.a. die Veröffentlichungen von William Stallings, Local Networks, An Introduction, New York 1984 (Anlagen K3, K54, K59, K64), Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Englewood Cliffs 1981 (Anlagen K4, K20), Ken-ichi Yukimatsu, Naoya Watanabe und Takashi Honda, Multicast Communication Facilities in a High Speed Packet Switching Network, in P. Kühn (Hrsg.), New Communication Services: A Challenge to Computer Technology, ICCC 1986, S. 276 - 281 (Anlage K28), Steven

Temple, The design of a Ring Communication Network, Diss. Cambridge 1984 (Anlage K35) und die US-Patentschrift 4 493 021 (Agrawal u.a.; Anlage K29) bildeten, nicht schutzfähig sei. Wegen zweier weiterer, nunmehr nicht mehr im Streit stehender Patentansprüche hat sie die Nichtigkeitsgründe der mangelhaften ausführbaren Offenbarung und der Erweiterung gegenüber dem Inhalt der europäischen Patentanmeldung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2, 3) geltend gemacht. Sie hat beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

5 Die Beklagte hat sich zunächst gegen die Zulässigkeit der Klage gewandt und im Übrigen beantragt, diese abzuweisen. Hilfsweise hat sie das Streitpatent in eingeschränkten Fassungen nach zwei Hilfsanträgen in deutscher Sprache verteidigt. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig erklärt.

6 Mit ihrer Berufung vertieft die Beklagte ihren Vortrag zur Zulässigkeit der Klage und stellt die mangelnde Patentfähigkeit des Streitpatents in Abrede. Sie hat zuletzt den Antrag gestellt, das erstinstanzliche Urteil aufzuheben und die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass nur noch die aus der Entscheidungsformel ersichtlichen Patentansprüche 1 bis 8 verteidigt werden. Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil.

7 Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr. B. P.

ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat gutachterliche Stellungnahmen von Prof. H. J. C. und Dr. J. F. M. vorgelegt.

Entscheidungsgründe:

8 I. Das Patentgericht hat zu Recht die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe sachlich geprüft, denn die Klägerin hat nicht eine "falsche", d.h. nicht passiv-

legitimierte Partei, sondern die bei Klageerhebung im deutschen Patentregister eingetragene damalige Patentinhaberin, gegen die die Nichtigkeitsklage nach § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG zu richten war, allerdings unter einer unvollständigen Firmenbezeichnung und unter einer nicht zutreffenden Anschrift, verklagt. Beides erweist sich vorliegend, wie dies schon das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, als unschädlich:

9 1. Bei der Auslegung der Parteibezeichnung ist der gesamte Inhalt der Klageschrift einschließlich Anlagen zu berücksichtigen. Wird daraus unzweifelhaft deutlich, welche Partei wirklich gemeint ist, so stände der entsprechenden Auslegung nicht einmal entgegen, dass der Kläger irrtümlich die Bezeichnung einer tatsächlich existierenden, am materiellen Rechtsverhältnis nicht beteiligten Person gewählt hat (Sen.Urt. v. 27.11.2007 - X ZR 144/06, NJW-RR 2008, 582 = MDR 2008, 524).

10 Der Senat hat in dieser Entscheidung ausgeführt, dass eine Parteibezeichnung nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung als Teil einer Prozesshandlung grundsätzlich der Auslegung zugänglich ist. Dabei ist maßgebend, wie die Bezeichnung bei objektiver Deutung aus der Sicht der Empfänger (Gericht und Gegenpartei) zu verstehen ist. Es kommt darauf an, welcher Sinn der von der klagenden Partei in der Klageschrift gewählten Bezeichnung bei objektiver Würdigung des Erklärungsinhalts beizulegen ist (so auch BGHZ 4, 328, 334; BGH, Urt. v. 26.2.1987 - VII ZR 58/86, NJW 1987, 1946 m.w.N.). Bei objektiv unrichtiger oder auch mehrdeutiger Bezeichnung ist grundsätzlich diejenige Person als Partei anzusehen, die erkennbar durch die Parteibezeichnung betroffen werden soll (BGH NJW 1987, 1946 aaO; Sen.Beschl. v. 28.3.1995 - X ARZ 255/95, NJW-RR 1995, 764 m.w.N.). Bei der Auslegung der Parteibezeichnung sind nicht nur die im Rubrum der Klageschrift enthaltenen Angaben, sondern auch der gesamte Inhalt der Klageschrift einschließlich etwaiger beigefügter Anlagen zu berücksichtigen (so ausdrücklich BAG, Urt. v. 12.2.2004 - 2 AZR 136/03, AP Nr. 50 zu § 4 KSchG 1969). Dabei gilt der Grundsatz, dass die Klageerhebung gegen die in Wahrheit gemeinte Partei nicht an deren fehlerhafter Bezeichnung scheitern darf, wenn der Mangel in Anbetracht der jewei-

ligen Umstände letztlich keine vernünftigen Zweifel an dem wirklich Gewollten aufkommen lässt, solange nur aus dem Inhalt der Klageschrift und etwaigen Anlagen unzweifelhaft deutlich wird, welche Partei tatsächlich gemeint ist (so BAG aaO). Von der fehlerhaften Parteibezeichnung zu unterscheiden ist die irrtümliche Benennung der falschen, am materiellen Rechtsverhältnis nicht beteiligten Person als Partei; diese wird Partei, weil es entscheidend auf den Willen des Klägers so, wie er objektiv geäußert wird, ankommt (so BGHZ 4, 328, 334). An diesen Grundsätzen, die auch im Patentnichtigkeitsverfahren anzuwenden sind, hält der Senat fest. Ihre Anwendung ergibt im vorliegenden Fall, dass sich die Klage von Anfang an gegen die bei Klageerhebung als Patentinhaberin im Register eingetragene Q. Pty. Ltd. gerichtet hat.

11 2. Demnach bezeichnete die Angabe in der Klageschrift keine unter der dort genannten Bezeichnung und mit dem genannten Sitz tatsächlich existierende Partei, denn eine Q. Ltd. mit Sitz in M. gab und gibt es nicht. Aus der Anlage K1 zur Klageschrift ergab sich aber mit hinreichender Deutlichkeit, dass sich die Nichtigkeitsklage gegen die Patentinhaberin des Streitpatents, die sich in einer Presseerklärung selbst (weitgehend entsprechend ihrer ursprünglichen Bezeichnung) verkürzt als Q. Ltd. bezeichnet hatte, richten sollte, und nicht gegen das als Lizenznehmerin bezeichnete Tochterunternehmen ("wholly-owned subsidiary") Q. GmbH, dessen Sitz sich bei Klageerhebung in M. befand und das das Streitpatent erst zu einem späteren Zeitpunkt erworben hat. Aus Seite 3 der Klageschrift ergab sich mit hinreichender Deutlichkeit, dass eine "australische Gesellschaft mbH" als Inhaberin des Streitpatents verklagt werden sollte; der Firmenbestandteil in der Firma der Beklagten "Pty." (Proprietary limited company) entspricht dabei im Wesentlichen der Rechtsform der deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Dass die Klägerin nicht die korrekte und vollständige Firmenbezeichnung der Beklagten verwendet, sondern den Firmenbestandteil "Pty." weggelassen hat, ist zudem schon deshalb unschädlich, weil die Beklagte selbst öffentlich unter Weglassung dieses Zusatzes aufgetreten ist (vgl. die von der Beklagten herrührende Anlage K1 zur Klage). Die Klageschrift unterscheidet zudem deut-

lich zwischen der Patentinhaberin, gegen die die Nichtigkeitsklage gerichtet sein sollte, und deren Lizenznehmerin, deren Klage gegen die Nichtigkeitsklägerin und eine weitere Partei, die S. AG, Anlass für die Nichtigkeitsklage war.

12 3. Da sich die Klage somit von Anfang an gegen die tatsächlich als Patentinhaberin passivlegitimierte Partei gerichtet hat, kommt es auf die von den Beklagtenvertretern vorgebrachte (und nach Aktenlage zutreffende) Erwägung, dass die Q. Pty. Ltd. im Zeitpunkt der Richtigstellung der Parteibezeichnung im Schriftsatz der Klägerin vom 3. Juli 2004 nicht mehr als Patentinhaberin im maßgeblichen Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen war, nicht an. Die mit der Klageerhebung begründete Beklagtenstellung der Q. Pty. Ltd. blieb vielmehr trotz der Umschreibung erhalten (vgl. BGHZ 117, 144, 146 - Tauchcomputer).

13 II. Die Berufung der Beklagten hat Erfolg, soweit die Beklagte das Streitpatent weiterhin zulässigerweise eingeschränkt verteidigt.

14 1. Der Wirksamkeit der eingeschränkten Verteidigung steht nicht entgegen, dass die Beklagte zwar weiterhin prozessführungsbefugt ist, aber nicht festgestellt werden kann, dass sie auch sachbefugt und damit zu Verfügungen über das Patent berechtigt ist. An der Befugnis des zwar prozessual legitimierten, aber nicht materiell berechtigten Beklagten, im Patentnichtigkeitsverfahren durch beschränkte Verteidigung zu verfügen, sind Zweifel geäußert worden (Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. 2008 Rdn. 160). Es kann indessen offen bleiben, ob insoweit die Rechtslage nicht anders zu beurteilen als beim (Teil-)Verzicht auf das Patent, der für seine Wirksamkeit als Verfügung über das Patent voraussetzt, dass der Verfügende sachbefugt ist (vgl. Schwendy in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003 Rdn. 15 zu § 20; Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005 Rdn. 12 zu § 20; Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl. 2004, S. 593; so schon RG, Urt. v. 8.10.1930 - I 88/30, MuW XXXI, 34, 35). Im vorliegenden Fall könnte die Sachbefugnis allenfalls auf die nunmehr im Register eingetragene Q. GmbH übergegangen sein, für die die Prozessbevollmächtigten der Beklag-

ten nach ihrem eigenen Vortrag, an dessen Richtigkeit zu zweifeln kein Anlass besteht, ebenfalls erklärungsbefugt waren. Eine entsprechende Einverständniserklärung wurde abgegeben. Dabei ist es jedenfalls nicht erforderlich, dass der materiell Berechtigte dem Verfahren beitritt (a.A. Keukenschrijver aaO); der Senatsbeschluss BGHZ 172, 98, 106 ff. - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren steht dem schon deshalb nicht entgegen, weil dort nicht ausgesagt ist, dass der materiell Berechtigte nur im Weg des Beitritts seine Rechte geltend machen kann. Auf den Beitritt kann es zudem schon deshalb nicht ankommen, weil nur die materiellrechtliche Wirksamkeit der Verfügung, nicht aber auch deren prozessuale Wirksamkeit zweifelhaft sein kann.

15 2. Die eingeschränkte Verteidigung hält sich auch im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung in der europäischen Patentanmeldung und des erteilten Patents. Insbesondere ergibt sich das in Patentanspruch 1 eingefügte Merkmal, dass der erste Schlitz neben der Bestimmungsadresse (DA) einen ersten Teil eines Informationsfeldes (28) der Meldung (20) enthält, mit hinreichender Deutlichkeit aus Figur 1 der ursprünglich eingereichten und in der Patentschrift enthaltenen Zeichnungen. Die Änderungen führen nicht zu formalen Beanstandungen. Namentlich kann das Patent mit Patentansprüchen in deutscher Sprache verteidigt werden (st. Rspr.; u.a. BGHZ 118, 221 - Linsenschleifmaschine; BGHZ 147, 306, 314 - Taxol), wenn es auch häufig zweckmäßiger sein wird, das Patent mit Patentansprüchen in der Verfahrenssprache zu verteidigen, um Zweifel an der vollständigen inhaltlichen Übereinstimmung der Sprachfassungen auszuschließen.

16 III. 1. Soweit das Streitpatent über die Fassung hinausgeht, in der es in zulässiger Weise beschränkt verteidigt wird, ist es ohne Weiteres für nichtig zu erklären. Dies betrifft insbesondere die Vorrichtungsansprüche 10 und 23 mit den auf diese rückbezogenen Unteransprüchen, daneben auch sämtliche Verfahren zum verbindungsorientierten Übertragen von Meldungen.

17 2. Soweit das Streitpatent noch verteidigt wird, hat sich der Senat nicht davon überzeugen können, dass der Gegenstand des Streitpatents gegenüber

dem Stand der Technik nicht schutzfähig und das Streitpatent deshalb auf die auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Schutzfähigkeit gestützte Klage (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52, 54, 56 EPÜ) insgesamt für nichtig zu erklären ist.

18 a. Das Streitpatent betrifft in seiner verteidigten Fassung die Übertragung von Meldungen in einem Multiplexsystem und lehrt hierzu Verfahren für die Übertragung von Meldungen willkürlicher, jedoch begrenzter Länge in (ursprünglich) verbindungslosen Übertragungssystemen, wobei das Verfahren für die wirksame Unterstützung jedweder Adressierungsart selbst in einem System mit kurzen, als Schlitze (slots) bezeichneten Zeitscheiben sorgt. Bei der Datenkommunikation in Multiplexsystemen können Daten in Einheiten, sog. Paketen, ausgetauscht werden, die aus einem Kopffeld (*header field*), das die Steuerung und vielfach auch das Adressieren der Einheit übernimmt, und der tatsächlichen Information bestehen. In neuen Entwürfen werden hierzu nach den Angaben im Streitpatent nur kleine Schlitze mit fester Länge (*fixed length slots*) geschaltet. Dies ist dahin zu verstehen, dass die Schlitze auch untereinander gleiche Länge haben können und vielfach auch haben sollen; dies wird in der Regel auch dann der Fall sein, wenn lediglich eine maximale Länge angegeben wird, weil das rationelle Ausnützen der Übertragungskapazitäten in aller Regel dahin führen wird, die maximale Länge jeweils auszunützen; dass sich dabei je nach der Länge der Meldung bei der Übertragung des letzten Schlitzes Schwierigkeiten ergeben können, diese Länge zu erreichen, wird auch durch die Lehre des Streitpatents nicht vermieden. Wenn die schnelle Paketvermittlung eine Kommunikation variabler Länge tragen solle, müsse, so das Streitpatent, die ursprüngliche Meldung segmentiert und an der Bestimmungsstelle wieder zusammengesetzt werden. Bei der Segmentierung müsse die Meldung lediglich in Einheiten einer Größe aufgeteilt werden, die gleich oder kleiner der Schlitzgröße sei. Bei der Übertragung müssten aber von der Bestimmungsstelle alle Segmente der Meldung empfangen und zugeordnet werden. Deshalb sei eine logische Zuordnung zwischen allen Schlitzen der einzelnen Meldung erforderlich.

19 b. Durch das Streitpatent sollen der Aufwand für Adressierung und Steuerung der Datenpakete gering gehalten und eine einfache Wiederzusammensetzung der Meldungen an der Bestimmungsadresse ermöglicht werden.

20 c. Hierzu lehrt das Streitpatent in seinem Patentanspruch 1 mit den Einfügungen, die die verteidigte Fassung vorsieht,

1. ein Verfahren zum verbindungslosen Übertragen
1.1 von Meldungen variabler Länge
1.2 in einem Netzwerk mit einer Vielzahl von Knoten
1.3 von einem Ausgangsknoten mit einer Ausgangsadresse
1.4 zu einem Bestimmungsknoten mit einer Bestimmungsadresse *(destination address)*

mit folgenden Verfahressschritten:

2. Jede Meldung variabler Länge wird segmentiert
2.1 in eine Vielzahl von Schlitzen *(slots)*
2.2 die Schlitze
2.2.1 sind von fester und gleicher Länge
2.2.2 sind ein erster, folgende und ein letzter Schlitz,
2.2.3 enthalten jeweils
2.2.3.1 ein Kopffeld *(header field)*
2.2.3.2 und ein Meldungssegment *(message segment)*,
2.2.4 der erste Schlitz enthält neben der Bestimmungsadresse einen ersten Teil eines Informationsfelds der Meldung,
3. im Kopffeld jedes Schlitzes ist ein Ausgangsidentifizierungsfeld *(source identifier field)* vorgesehen,
3.1 in das ein Ausgangsidentifizierungscode *(source identifier code)* eingetragen wird,
3.2 der eindeutig der Meldung zugeordnet *(uniquely associated)* ist,
4. die Bestimmungsadresse wird nur im Meldungssegment des ersten Schlitzes eingegeben,
5. die Schlitze werden
5.1 von dem Ausgangsknoten in das Netzwerk übertragen,
5.2 am Bestimmungsknoten empfangen und
5.3 wieder zusammengesetzt zu der Meldung,
5.3.1 wobei die Steuerung hierzu erfolgt
5.3.1.1 auf der Basis der Information in dem Kopffeld und
5.3.1.2 in Übereinstimmung mit dem Ausgangsidentifizierungscode.

21 d. Unter Schlitzen (*slots*) sind dabei Dateneinheiten zu verstehen. Die Paketvermittlung stellt sicher, dass die Übertragungsleitung durch einen Benutzer nicht für mehr als einige hundertstel Sekunden blockiert wird (Tanenbaum, unten III. 3. a, Anlage K4, S. 116, Textblock Z. 8 - 10).

22 Die nunmehr nur noch beanspruchte verbindungslose Übertragung erfasst alle Übertragungen, bei denen - unabhängig vom Verbindungsweg - zwischen Senderknoten und Empfängerknoten eine wie auch immer geartete und auch rein logische Verknüpfung hergestellt wird.

23 Das Informationsfeld der Meldung (Merkmal 2.2.4) versteht der Senat in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen dahin, dass dieses die zu übertragenden Daten enthält. Das Meldungssegment umfasst demgegenüber einen Teil dieses Informationsfelds, beim ersten Schlitz zusätzlich die Bestimmungsadresse und gegebenenfalls bestimmte weitere Felder (vgl. Fig. 1, Bezugszeichen 24 und 26), aber nicht den Ausgangsidentifizierungscode (SI) (vgl. Fig. 1); diese Information wird im Kopffeld transportiert (Merkmale 2.2.3.1 und 3). Die Anzeige, ob es sich um den ersten, einen folgenden oder den letzten Schlitz handelt, kann ebenfalls im Kopffeld übermittelt werden, Patentanspruch 1 trifft dafür aber keine Festlegung.

24 Wie der Ausgangsidentifizierungscode eindeutig der Meldung zugeordnet wird, überlässt die Patentschrift des Streitpatents dem Können des nacharbeitenden Fachmanns.

25 3. Patentanspruch 1 in seiner verteidigten Fassung ist neu (Art. 54 EPÜ). Das Ergebnis von Verhandlung und Beweisaufnahme lässt auch nicht die Wertung zu, dass sich sein Gegenstand für den Fachmann, einen Hochschulingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Nachrichtenübertragung in Multiplexsystemen, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hätte (Art. 56 EPÜ).

26 Sowohl das Buch von Tanenbaum (Anlagen K4, K20) als auch die Dissertation von Temple (Anlage K35), der Aufsatz von Yukimatsu (Anlage K28) und das Patent von Agrawal (Anlage K29) beschreiben verbindungsorientierte Übertragungen. Das Buch von Stallings liegt von der nunmehr noch schutzbeanspruchenden Lehre noch weiter ab und hat in der mündlichen Verhandlung keine Rolle mehr gespielt.

27 a. Das 1981 erschienene Buch "Computer Networks" von Andrew S. Tanenbaum (jeweils Auszüge in Anlagen K4, K20 sowie die in der Berufungsverhandlung einzeln überreichten Seiten 194/195) beschreibt das X.25-Protokoll, das zwischen 1976 und 1984 als Telekommunikationsstandard entwickelt worden ist. Das dort beschriebene Verfahren offenbart, dass die virtuelle Kanalnummer (*virtual circuit number*), die dem Wiederzusammensetzen der Meldung dient und dem Ausgangsidentifizierungscode (SI) entsprechen mag, zwischen der Sendestelle und der Empfangsstelle ausgehandelt wird. Der erste Schlitz, der auch als Vorschlitz angesprochen werden kann, dient dem Verbindungsaufbau, nämlich der Anfrage, ob der Anruf angenommen wird (*call request* und *call accepted*; vgl. Fig. 5-26 (a)). Dieser Verbindungsaufbau entfällt bei der verbindungslosen Übertragung. In dem ersten Schlitz wird nach dem X.25-Protokoll kein Teil des Informationsfelds der Meldung übermittelt (Merkmal 2.2.4). Dies mag zwar auf den ersten Blick anders erscheinen, da Fig. 5-26 (a) in dem ersten Schlitz auch "*user data*" vorsieht und diese nicht näher spezifiziert werden. Dass es sich dabei indessen nicht um die Daten handeln kann, die übertragen werden sollen, erhellt schon daraus, dass der erste Schlitz dem Verbindungsaufbau dient und dass bei seiner Absendung noch nicht feststeht, ob eine Verbindung überhaupt zustande kommt. Dem Fachmann drängt sich mit dieser Erkenntnis die Überlegung auf, dass es bloße Ressourcenverschwendung wäre, mit der Rufanfrage im ersten Schlitz, deren Ergebnis nicht voraussehbar ist, bereits zu übertragende Daten zu versenden. Damit fehlt es auch an jeglicher Anregung, im ersten Schlitz bereits zu versendende Daten zu übermitteln. In dem ersten Schlitz wird zwar die Bestimmungsadresse (*called address*) übermittelt, aber nicht im Meldungssegment. Damit ist Merkmal 4 des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht verwirklicht. Die Über-

mittlung der Bestimmungsadresse erfolgt vielmehr in einem vorgelagerten Bereich des Schlitzes. Damit wird der Vorteil, den das Streitpatent dadurch erzielt, dass der Kopfteil durch Herausnahme der Bestimmungsadresse klein gehalten wird, nicht verwirklicht.

28 b. Die Dissertation von Steve Temple (Anlage K35) beschreibt Architektur, Protokolle und Realisierung eines lokalen Netzes hoher Leistung (*high speed local area network*). Die Dissertation entwirft ein neues Netz, den Cambridge Fast Ring, und entwickelt diesen als grundlegende Kommunikationsstruktur. Dabei werden Funktionen für das Senden und Empfangen von Dateneinheiten fester Länge bereitgestellt. Die Daten sowie die Adresse des Ausgangsknotens und des Bestimmungsknotens werden zusammen mit weiterer Steuerinformation in einer als *minipacket* bezeichneten, festen und unveränderbaren Datenstruktur übertragen. Das in Kapitel 8 beschriebene *basic protocol* stellt ein Rahmenwerk für die Definition unterschiedlicher weiterer Protokolle dar, so für das *Single Shot Protocol (SSP)* zum Austausch von Meldungen variabler Länge und das *Byte Stream Protocol (BSP)* zur verbindungsorientierten Übertragung zwischen beliebigen Knoten im Netz. Dabei werden in jedem *minipacket* die Adressen des Ausgangsknotens und des Bestimmungsknotens übermittelt, um eine Kommunikationsstruktur für beliebige Anwendungen bereitzustellen. Die Veröffentlichung stellt damit ein universell einsetzbares System zur Verfügung.

29 Jedenfalls im *Single Shot Protocol* entspricht dabei, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, die Kanalnummer dem Ausgangsidentifizierungscode (SI). Allerdings weist die Kanalnummer nicht die Eindeutigkeit auf, wie sie beim Streitpatent vorgesehen ist, denn verschiedene Bestimmungsknoten könnten die gleiche Kanalnummer auswählen. Damit reicht der Ausgangsidentifizierungscode (die Kanalnummer) in der Form, wie er bei Temple generiert wird, nicht immer zur eindeutigen Zuordnung des *minipacket* zu einer bestimmten Meldung aus. Auf die jeweilige Übertragung der Bestimmungsadresse kann deshalb in einem universell einsetzbaren System nicht verzichtet werden. Sofern der Fachmann erkennen konnte, dass unter entsprechenden Rahmenbedingungen die Identifizierung über die Kanalnummer eindeutig wie im Streitpatent gestaltbar war, musste er zugleich erkennen, dass er damit die universelle Einsetzbarkeit der Lehre von Temple beeinträchtigen konnte. Auch wenn die Problematik, die sich aus dem Umfang des Kopffelds ergeben konnte ("overhead"-Problem), nach Auskunft des gerichtlichen Sachverständigen zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents bereits bekannt war, erlaubt zur Überzeugung des Senats die auf der anderen Seite zu berücksichtigende Einschränkung der universellen Einsetzbarkeit bei Verzicht auf die Übermittlung der Bestimmungsadresse in jedem *minipacket* nicht die sichere Würdigung dahin, dass dem Fachmann das Weglassen der Bestimmungsadresse in den folgenden Schlitzen nahegelegt war. Dass der Fachmann, wie es das Bundespatentgericht angenommen hat, nicht davon abgehalten wird, nach entsprechenden Wegen zu suchen, um die Leistungsfähigkeit des Netzes zu steigern, reicht nicht aus, um ein Naheliegen dieser Maßnahme allein aus der Dissertation von Temple und den fachlichen Fähigkeiten des Fachmanns zu bejahen.

30 c. Die Veröffentlichung von Ken-ichi Yukimatsu, Naoya Watanabe und Takashi Honda "Multicast Communication Facilities in a High Speed Packet Switching Network" (Multicast-Kommunikationsanlagen in einem Hochgeschwindigkeitsnetzwerk mit Paketvermittlung; Anlage K28) aus dem Jahr 1986 betrifft ein Paket-Multiplexverfahren in einem Ringnetz (logische Schleife) und entsprechende Protokolle. Sie schlägt die Multiplexierung von Meldungen auf kurze Rahmen fester Länge vor, darunter die *distance-indexed frame multiple-*

xing method (das abstandsindizierte Rahmenmultiplexverfahren). Die Bestimmungsadressen werden nur im ersten Rahmen der Meldung übertragen. Jedoch können schon die Abstandsindices nicht mit dem Ausgangsidentifizierungscode gleichgesetzt werden, denn sie sind nicht meldungsspezifisch und, wie der gerichtliche Sachverständige angegeben hat, schwerfällig. Eine Anregung, von den Abstandsindices, die allerdings ebenfalls zur eindeutigen Zuordnung der Meldungsteile geeignet sein mögen, auf einen Ausgangsidentifizierungscode überzugehen, ist der Veröffentlichung nicht zu entnehmen. Dass das erste Paket (*call setup packet*) auch Information übertragen soll, wird nicht eindeutig beschrieben. Nach S. 280 linke Spalte vorletzter und letzter Absatz soll das *call setup packet* ein Gruppenlabel und die Zieladressen (*destination addresses*) enthalten. Soweit ein Rufaufbaupaket für eine empfängerselektive Multicast-Kommunikation, wie es im Folgeabsatz beschrieben ist, auch die Inhalte (*the contents*) der folgenden Informationspakete enthalten soll, kann dies ersichtlich nicht die zu übermittelnde Nachricht betreffen, sondern allenfalls eine Art Inhaltsverzeichnis oder Angabe des Informationstyps. Jedenfalls kann der Aussage nicht deutlich entnommen werden, dass bereits ein Teil der zu übermittelnden Meldung übertragen werden soll. Die gegenteilige Auffassung der Klägerin erscheint als durch die Lehre des Streitpatents vermittelt. Zudem ist die Angabe der Bestimmungsadresse im Kopffeld und nicht im Meldungsfeld vorgesehen. Das ebenfalls beschriebene Paketmultiplexverfahren arbeitet nicht mit festen Paketgrößen.

31 d. Die US-Patentschrift 4 493 021 (Agrawal; Anlage K29) beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung für ein lokales Netz, die für den Austausch von Daten beliebiger, variabler Länge unter einer Vielzahl am Netz angeschlossener Rechner geeignet sind. Ein Rechner segmentiert dabei eine Datei in eine Anzahl Blöcke mit variabler, aber begrenzter Länge. Die Blöcke werden einem Netzwerk-Adapter übergeben, der sie in Pakete maximaler Länge (256 bytes) segmentiert (s. die Zusammenfassung, "abstract"). Die Segmentierung findet auf zwei Ebenen statt, nämlich zunächst als Segmentierung von Dateien in eine Sequenz von Blöcken (Beschr. Sp. 5 Z. 28 - 30) und sodann als Segmentierung der Blöcke in eine Sequenz von Paketen (Beschr. Sp. 5 Z. 32 - 34), die zusätz-

lich mit Steuerinformation versehen werden. Letzteres ist zwar mit der Segmentierung von Meldungen in Schlitze nach dem Streitpatent vergleichbar. Jedoch führt die Anfügung von Steuerinformation an die Pakete (*packet header* und *transport header*) ersichtlich zu einer Vermehrung der mitzutransportierenden Steuerdaten, während das Streitpatent darauf abzielt, die Steuerdaten im Kopffeld zu vermindern.

32 e. Auch eine Zusammenschau der genannten Entgegenhaltungen führt nicht in naheliegender Weise zu Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner verteidigten Fassung. Es fehlt schon an der Anregung, auf das auf einen *call request* setzende verbindungsorientierte System zu verzichten, das sämtliche Entgegenhaltungen kennzeichnet und das, wie ausgeführt, der Erkenntnis entgegensteht, bereits im ersten Schlitz Teile der zu transportierenden Information zu übermitteln (Merkmal 2.2.4). Aber auch wenn der Fachmann in Erwägung zog, die Verbindung ohne "Vorschlitz" aufzubauen, erhielt er noch keine Anregung, sich gerade die jetzt noch verteidigte Lösung zu erschließen. Denn weder der Veröffentlichung von Temple noch denen von Tanenbaum oder Yukimatsu ist zu entnehmen, dass es ausreichen könnte, die Bestimmungsadresse im Meldungsfeld des ersten Schlitzes zu übermitteln, und in der US-Patentschrift ist diese Erkenntnis jedenfalls verstellt, weil die nur im ersten Rahmen enthaltene Bestimmungsadresse bei unbefangener Betrachtung dort als Teil des Kopffelds erscheint. Letzteres schließt der Senat aus den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, wonach ein Kopffeld als der Bereich angesehen wurde, der sich durch eine vorbestimmte Reihung von Feldern bestimmter Länge mit den erforderlichen Steuerdaten auszeichnet. Schließlich handelt es sich bei der Merkmal 4 ausfüllenden Maßnahme auch nicht um eine selbstverständliche oder im Belieben des Fachmanns stehende Maßnahme (vgl. hierzu Senat BGHZ 156, 179, 189 f. - blasenfreie Gummibahn I), denn sie erfüllt die Funktion, den Kopfteil des Schlitzes "schlank" zu halten und nicht mit dort nicht mehr notwendigen Informationen zu befrachten. Damit sind Umstände gegeben, die auch eine Wertung dahin, dass der Fachmann allein auf Grund seines Fachwissens oder seines Fachkönnens in naheliegender Weise in der Lage gewesen wäre, die Bestimmungsadresse im Meldungsfeld und nicht im Kopf des

Schlitzes unterzubringen, nicht erlauben. Das gilt unabhängig von der Feststellung, dass das "overhead"-Problem zum Prioritätszeitpunkt bekannt war.

33 4. Die verteidigten Patentansprüche 2 bis 8 werden von Patentanspruch 1 mitgetragen.

34 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 91, 92, 97 ZPO. In der beschränkten Verteidigung des Streitpatents in der Berufungsinstanz sieht der Senat keine teilweise Berufungsrücknahme (vgl. Sen.Urt. v. 17.2.2004 - X ZR 48/00, GRUR 2004, 583, 584 - Tintenstandsdetektor).

Scharen Keukenschrijver Meier-Beck

Asendorf Gröning

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.06.2004 - 4 Ni 8/03 (EU) -