BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 146/12

Verkündet am:
11. Februar 2014
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Februar 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 1. August 2012 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert. Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 062 745 (Streitpatents). Das Streitpatent, das am 24. Dezember 1999 angemeldet worden ist, nimmt die Priorität von vier britischen Patentanmeldungen in Anspruch und umfasst 10 Ansprüche. Anspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache wie folgt:

> "A radio communication system comprising a primary station and a plurality of secondary station, the system having a communication channel between the primary station and a secondary station, the channel comprising an uplink and a downlink control channel for transmission of control information, and a data channel for the transmission of data, at least one of the primary station and a secondary station comprising power control means adapted to adjust, in response to a sequence of received power control commands, the power of the control and data channels in a series of steps of variable size, wherein each step is made in response to the receipt of a corresponding power control command in the sequence, characterized in that the power control means is adapted to reduce the step size from an initial step size at a predetermined time after the start or resumption of transmission, the occurrence of the reduction being independent of the sign of the received power control commands."

2 Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit fünfzehn Hilfsanträgen verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

4 Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent wie in erster Instanz verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

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

Entscheidungsgründe:

I. Das Streitpatent betrifft ein Funkkommunikationssystem mit primären und sekundären Stationen sowie eine Methode zum Betrieb eines solchen Systems.

1. In der Beschreibung wird eingangs ausgeführt, dass es zwei grundlegende Arten von Kommunikation zwischen einer Basisstation und einer Mobilstation in einem Funkkommunikationssystem gibt. Dabei handele es sich einmal um Benutzerverkehr, etwa Sprach- oder Paketdaten, zum anderen um Steuerinformationen, die erforderlich sind, um verschiedene Parameter des Übertragungskanals einzustellen und zu überwachen, wodurch Basisstation und Mobilstation in die Lage versetzt werden, den Benutzerverkehr abzuwickeln. Das Streitpatent geht dabei von Funkkommunikationssystemen aus, in denen eine der Funktionen der Steuerinformation darin besteht, eine Leistungsregelung zu ermöglichen. Eine Regelung der Leistung ist in beide Richtungen erforderlich. Die Regelung der Leistung der Mobilstation soll sicherstellen, dass die Basisstation die Signale verschiedener Mobilstationen auf etwa dem gleichen Leistungspegel empfängt. Die Regelung der Leistung der Basisstation ist erforderlich, damit die Mobilstation die Daten mit geringer Fehlerquote erhält, zugleich aber Interferenzen mit anderen Funkzellen oder Funksystemen gering gehalten werden. Das Streitpatent legt insoweit einen Stand der Technik zugrunde, bei dem in einem Zweiwege-Funkkommunikationssystem die Leistungsregelung in einem geschlossenen Regelkreis erfolgt, bei dem die Mobilstation erforderliche Änderungen der Übertragungsleistung der Basisstation bestimmt und dieser signalisiert und umgekehrt.

Ein Nachteil dieser Technik besteht nach den Angaben der Streitpatentschrift darin, dass die Leistungsregelung beim Start der Übertragung oder nach einer Unterbrechung eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, während der es zu Störungen der Datenübertragung kommen kann. Ist die Leistung zu niedrig, kommen die Daten beschädigt an, ist sie zu hoch, werden unerwünschte Interferenzen hervorgerufen.

8 Das technische Problem besteht mithin darin, die dargestellten Schwierigkeiten zu beheben.

9 2. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent in Anspruch 1 ein Funkkommunikationssystem mit einer Primär- und einer Mehrzahl von Sekundärstationen vor, das folgende Merkmale aufweist (Gliederung des Patentgerichts in Klammern):

1. einen Kanal zur Kommunikation zwischen der Primärstation und einer Sekundärstation [1a], umfassend
   - 1.1 einen Uplink- und einen Downlink-Steuerkanal zur Übertragung von Steuerinformationen [1b] und
   - 1.2 einen Datenkanal zur Übertragung von Daten [1c];
2. Mittel zur Leistungsregelung in mindestens einer der am Kommunikationskanal beteiligten Stationen (*at least one of the primary station and a secondary station comprising power control means*, [1d]), die dazu eingerichtet sind,
   - 2.1 die Leistung der Steuer- und Datenkanäle einzustellen [1d],
   - 2.2 die Einstellung in Reaktion auf eine empfangene Folge von Leistungsregelungsbefehlen in einer Reihe von Schritten durchzuführen [1d],
   - 2.3 jeden Schritt in Reaktion auf einen entsprechenden empfangenen Leistungsregelungsbefehl zu vollziehen [1e] und dabei
   - 2.4 die Größe der Einstellungsschritte zu verändern [1d],
     - 2.4.1 indem sie sie zu einem vorbestimmten Zeitpunkt nach dem Beginn oder der Wiederaufnahme der Datenübertragung gegenüber einer Anfangsgröße verringern [1f],
     - 2.4.2 wobei die Verringerung vom Vorzeichen der empfangenen Leistungsregelungsbefehle unabhängig ist [1g].

10 3. Zur Bedeutung der Merkmale ist zu bemerken:

11 Die Vorrichtung wird in einem Funkkommunikationssystem verwendet, das einen Kommunikationskanal zwischen einer Funkstation und einer weiteren Station aufweist. Dieser Kommunikationskanal umfasst zwei Steuerkanäle und (mindestens) einen Datenkanal. Der Steuerkanal dient zur Übertragung von Steuerinformationen.

Dabei handelt es sich nach dem Sprachgebrauch des Streitpatents um Signale, die benötigt werden, um die Parameter des Übertragungskanals einzustellen und zu überwachen, die die Datenübermittlung per Funk ermöglichen. Zu diesen Steuerinformationen zählen insbesondere Signale zur Leistungsregelung. Über den Datenkanal wird lediglich gesagt, dass er der Übertragung von Daten dient. Der Beschreibung ist zu entnehmen, dass damit jedenfalls auch Nutzerdaten, etwa Sprach-, Text- oder Bilddaten gemeint sind.

12 Nähere Angaben über die Gestaltung der Kanäle enthält das Streitpatent nicht. Unter einem Kanal im Bereich der Funkkommunikation ist aus fachlicher Sicht ein Weg zur Übertragung von Signalen von einer Funkstation an eine andere zu verstehen. Verschiedene Kanäle müssen danach nicht notwendig physikalisch abgegrenzt werden, etwa in der Weise, dass sie verschiedene Frequenzen in Anspruch nehmen. Die Trennung kann auch auf andere Weise erfolgen, etwa durch Zuweisung unterschiedlicher Zeitschlitze auf einer bestimmten Frequenz, durch unterschiedliche Gestaltung der übermittelten Daten mittels spezifischer Angaben in einem Header, durch die Verwendung eines für das jeweilige Teilnehmergerät spezifischen Spreizcodes oder dergleichen mehr, sofern gewährleistet wird, dass der jeweilige Empfänger die übermittelten Daten von anderen, auf einem anderen Übertragungsweg übermittelten Daten unterscheiden kann.

13 Zur Steuerung der Leistung wird von der Primärstation ein Leistungssteuerungsbefehl an eine Sekundärstation (Mobilstation) übermittelt oder umgekehrt. Hat der Befehl ein positives Vorzeichen, wird eine Leistungserhöhung angefordert, bei einem negativen Vorzeichen eine Verringerung der Leistung. Als Reaktion auf einen solchen Leistungssteuerungsbefehl wird durch auf der Empfängerseite vorgesehene Leistungsregelungsmittel eine Veränderung der Leistung um ein bestimmtes, als Schrittgröße bezeichnetes Maß bewirkt. Für den Fall des Beginns der Übertragung oder deren Wiederaufnahme nach einer Unterbrechung soll die Leistung zunächst in relativ großen Schritten verändert werden. Nach einer vorgegebenen Zeit wird dann die Schrittgröße, unabhängig davon, ob der Leistungssteuerungsbefehl eine Leis-

tungserhöhung oder eine Verringerung der Leistung anfordert, verringert. Diese Vorgehensweise trägt dazu bei, die Abweichung zwischen der tatsächlichen Leistung und der Zielleistung schneller zu reduzieren, die Zielleistung mithin schneller zu erreichen, als wenn jeweils die Leistung jeweils nur in der relativ geringen Schrittgröße angepasst wird, in der eine Regelung der Leistung während der laufenden Übertragung erfolgt. Für ein Ausführungsbeispiel, das Leistungssteuerungsbefehle zugrunde legt, die nach jeweils 1 ms übermittelt werden, und bei dem die Schrittgröße von 3,0 dB auf 0,25 dB sinkt, wird in der Patentschrift erläutert, dass die Zielfrequenz fünfmal schneller erreicht wird als bei einer steten Schrittgröße von 0,25 dB (Abschnitt 24).

14 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet:

15 Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung sei nicht patentfähig.

16 Dem Streitpatent komme lediglich der Zeitrang vom 24. Dezember 1999 zu. Die Priorität der britischen Patentanmeldungen 9 900 910, 9 911 622, 9 915 569 und 9 922 575 (NK3 bis NK6) könne es nicht in Anspruch nehmen.

17 In sämtlichen Prioritätsanmeldungen werde jeweils ein Ausführungsbeispiel nach Figur 4 beschrieben, bei dem die Größe der Schritte, mit denen die Leistung geregelt werde, anfangs vorzugsweise auf einen hohen Wert gesetzt und dann stufenweise bis auf den im Normalbetrieb geltenden Wert reduziert werde. Die Änderung der Schrittgröße erfolge dort jedoch in Abhängigkeit von Leistungssteuerbefehlen. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei demgegenüber erheblich weiter, denn er umfasse auch Lösungen, bei denen die vorbestimmte Zeit, nach der eine Verringerung der Schrittgröße erfolge, unabhängig vom Empfang von Leistungssteuerbefehlen sei, die aus fachmännischer Sicht nicht nur aus einem einzigen Bit (Leistung erhöhen oder Leistung verringern) bestehen und auch eine gleichbleibende Leistung anordnen könnten. Den Prioritätsdokumenten könne zudem keine Aussagen dazu entnommen werden, dass die Verringerung der Schrittgröße unabhängig vom Vorzeichen der Leistungssteuerbefehle sei.

18 Die Inanspruchnahme der Priorität der ersten drei Voranmeldungen scheitere außerdem an den expliziten Aussagen dahin, dass es sich bei dem Kommunikationskanal um einen Frequenzteilungs-Duplex-Kommunikationskanal handele und dass über die Steuerkanäle Leistungssteuerungs- und Bitrateninformationen übertragen würden. In dem erteilten Patentanspruch 1 werde demgegenüber allgemein ein Kommunikationskanal beansprucht, bei dem nicht näher spezifizierte Steuerinformationen über die Steuerkanäle übertragen werden. Daher handele es sich bei dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht um dieselbe Erfindung wie diejenige, die NK3 bis NK5 zu entnehmen sei.

19 Der Beitrag "Improved closed loop power control algorithm in slotted mode", der mit der als Anlage NK12 vorgelegten Druckschrift übereinstimme, sei vor dem danach maßgeblichen Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Der Beitrag sei seit 15. April 1999 auf dem 3GPP-Server hinterlegt worden und seitdem unverändert und vorbehaltlos der Öffentlichkeit zugänglich. Der für 3GPP maßgebliche Standard 3G TS 25 214, Version 3.0.0 (NK14) sei seit 21. Oktober 1999 auf dem genannten Server für jedermann zugänglich gewesen. NK12 nehme sämtliche Merkmale des Gegenstands von Patentanspruch 1 vorweg.

20 Das Streitpatent habe auch in der Fassung der Hilfsanträge keinen Bestand.

21 III. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht stand. Die Auffassung des Patentgerichts, die Beklagte könne die Priorität der britischen Anmeldung 9 900 910 (NK3) nicht in Anspruch nehmen, trifft nicht zu.

22 1. Bei Anmeldung eines europäischen Patents kann das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Anmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen.

23 a) Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offen-

bart ist (BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 388 - Luftverteiler; Urteil vom 30. Januar 2008 - X ZR 107/04, GRUR 2008, 597, 599 - Betonstraßenfertiger). Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Prioritätsdokument identisch offenbart sein; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln (EPA GBK, Beschluss vom 31. Mai 2001 - G2/98, GRUR Int. 2002, 80; BGH, Urteil vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit). Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche beschränkt, vielmehr ist dieser aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen zu ermitteln.

24 b) Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit). Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen "unmittelbar und eindeutig" (BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 389 - Luftverteiler; Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 62 - Fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 14. August 2012 - X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 - UV-unempfindliche Druckplatte) als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentübertragungseinrichtung; Urteil vom 18. Februar 2010 - Xa ZR 52/08, GRUR 2010, 599 Rn. 22, 24 - Formteil). Zu ermitteln ist mithin, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnimmt (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin). Maßgeblich ist dabei das Verständnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritätsbeanspruchenden Patentanmeldung (BGH GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit).

25 c) Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss dabei in einer Weise angewendet werden, die berücksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Er-

findung offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet. Insoweit ist zugrunde zu legen, dass das Interesse des Anmelders regelmäßig erkennbar darauf gerichtet ist, möglichst breiten Schutz zu erlangen, also die Erfindung in möglichst allgemeiner Weise vorzustellen und nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele zu beschränken. Soweit in der Anmeldung bereits Ansprüche formuliert sind, haben diese vorläufigen Charakter. Erst im Verlauf des sich anschließenden Prüfungsverfahrens ist herauszuarbeiten, was unter Berücksichtigung des Standes der Technik schutzfähig ist und für welche Ansprüche der Anmelder Schutz begehrt. Erst mit der Erteilung des Patents mit bestimmten Ansprüchen erfolgt eine endgültige Festlegung des Schutzgegenstands.

26 aa) Dieser Gesichtspunkt liegt der Rechtsprechung des Senats zugrunde, wonach bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen werden. Danach ist ein "breit" formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum). Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (ständige Rechtsprechung seit BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer; aus jüngerer Zeit BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum; BGH GRUR 2012, 1133 Rn. 31 f. - UV-unempfindliche Druckplatte).

27 bb) Nach vergleichbaren Maßgaben ist die Prüfung vorzunehmen, ob der Gegenstand der Erfindung im Prioritätsdokument identisch offenbart ist. Die Priorität einer Voranmeldung kann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist.

28 2. Danach kann die Beklagte die Priorität der NK3 in Anspruch nehmen.

29 a) Die Beschreibung des Prioritätsdokuments NK3 erwähnt zunächst ganz allgemein, dass die Erfindung ein Funkkommunikationssystem betreffe und im Folgenden zwar unter Bezugnahme auf das aufkommende UMTS-System beschrieben sei, es sich aber verstehe, dass sie gleichermaßen für andere Mobilfunksysteme geeignet sei. Im folgenden Absatz werden in gleicher Allgemeinheit der Nutzerdatenverkehr (*user traffic*) und die Übermittlung von Steuerinformationen (*control information*) erörtert. Zu dieser erläutert der dritte Absatz, dass eine Funktion der Steuerinformationen bei vielen Kommunikationssystemen darin bestehe, eine Leistungssteuerung (in einem geschlossenen Regelkreis) zu ermöglichen. Sodann wird ausgeführt, welche Bedeutung der Leistungssteuerung in Mobilfunksystemen sowohl für die Basisstation als auch für die Mobilstationen zukommt.

30 Als Beispiel eines kombinierten zeit- und frequenzgesteuerten Mehrfachzugriffssystems mit einer Leistungssteuerung ("*An example of a combined time and frequency division access system employing power control*") nennt die Beschreibung das GSM-System, und fügt unter Verweis auf eine US-Patentschrift an, in ähnlicher Weise sei eine Leistungssteuerung für ein Codemultiplexsystem mit Frequenzspreizung (*spread spectrum Code Division Multiple Access [CDMA]*) beschrieben.

31 Die Beschreibung des Nachteils der bekannten Lösungen und der hieraus abgeleiteten Aufgabe ist - wie im Streitpatent - ganz allgemein dahin formuliert, dass

die Regelkreise einige Zeit benötigten, die Leistungsstärke hinreichend präzise einzuregeln.

32 b) Die erste erfindungsgemäße Lösung soll nach der Anspruch 1 der Anmeldung wiedergebenden Beschreibung darin bestehen, dass bei einem Funkkommunikationssystem mit einer Primär- und einer Vielzahl von Sekundärstationen mit einem Frequenzduplexkanal (*frequency division duplex communication channel*) zwischen Primär- und Sekundärstation, der einen Uplink- und einen Downlink-Steuerkanal zur Übertragung von Leistungssteuerungs- und Bitrateninformationen sowie einen Datenkanal zur Übertragung von Datenpaketen umfasse, und mit Leistungssteuerungsmitteln zur schrittweisen Veränderung der Leistung der Steuer- und Datenkanäle anspruchsgemäß die Größe der Schritte variiert werden könne. Die zweite beanspruchte Lösung soll - in Übereinstimmung mit Anspruch 5 der Anmeldung - darin bestehen, dass bei einem (mit Ausnahme der entfallenen Leistungssteuerungsmittel zur schrittweisen Veränderung der Leistung der Steuer- und Datenkanäle) wortgleich beschriebenen System die Primär- und Sekundärstationen Mittel zur Verzögerung des Beginns der Übertragung auf dem Datenkanal gegenüber der Übertragung auf den Steuerkanälen aufweisen.

33 Unter Bezugnahme auf Figur 1 wird sodann ein Ausführungsbeispiel beschrieben, von dem es heißt, es umfasse ein Funkkommunikationssystem, das in einem Frequenzduplexmodus arbeiten könne. Figur 2 zeigt schematisch ein herkömmliches Modell zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung, wie es, so die Beschreibung, eine UMTS-Ausführungsform nutze. Anhand dieses Modells wird wiederum das Problem der Verzögerung bei der Leistungsadaption beschrieben, dessen Lösung durch einen verzögerten Beginn der Übertragung auf dem Datenkanal anhand der Figur 3 erläutert wird. Unter Rückgriff auf Figur 4 wird die zweite Lösung einer variablen Schrittgröße bei der Leistungsadaption erklärt. Abschließend heißt es, Ausführungsformen der Erfindung seien unter Verwendung von Frequenzspreizungsverfahren beschrieben worden, wie sie etwa in UMTS-Ausführungsformen ein-

gesetzt würden; es verstehe sich jedoch, dass die Erfindung nicht auf den Einsatz in CDMA-Systemen beschränkt sei.

34 c) Weder die Problembeschreibung noch die unter Bezugnahme auf die Figuren näher erläuterten Ausführungsbeispiele weisen damit einen konkreten Bezug zu der Ausgestaltung des Kommunikationskanals als Frequenzteilungs-Duplex-Kanal oder zu dem Umstand auf, dass auf dem Steuerkanal auch Bitrateninformationen übertragen werden. Die Bitrateninformation wird überhaupt nur bei der Wiedergabe des Wortlauts der angemeldeten Ansprüche erwähnt. Auf den Frequenzduplex kommt zwar, wie ausgeführt, die Beschreibung der Ausführungsbeispiele zurück; ein Zusammenhang mit den beanspruchten Lösungen des geschilderten technischen Problems, den Schwierigkeiten einer rechtzeitigen Leistungsadaption durch eine Variation der Anpassungsschritte oder durch eine Verzögerung des Beginns der Übertragung auf dem Datenkanal zu begegnen, wird jedoch nicht hergestellt. Weder ist irgendein Anhaltspunkt dafür ersichtlich, dass sich das Problem der Leistungssteuerung nur oder doch zumindest in einer besonderen Ausprägung bei einem Funkkommunikationssystem mit einem Frequenzteilungs-Duplex-Kommunikationskanal stelle, noch gibt es Hinweise darauf, dass die Wahl eines solchen Kanals in irgendeiner Weise zur Lösung dieses Problems beiträgt. Entsprechendes gilt für die Ausgestaltung des Steuerkanals in der Weise, dass er auch der Übertragung von Bitrateninformationen dient.

35 d) Danach ist für den Fachmann, der sich die Frage vorlegt, welche technische Lehre zur Lösung des geschilderten technischen Problems er dem Prioritätsdokument entnehmen kann, ohne weiteres ersichtlich, dass bereits in der NK3 die allgemeine technische Lehre offenbart wird, bei einem Funkkommunikationssystem mit Uplink- und Downlink-Steuerkanal zur Übertragung von Steuerinformationen die an sich bekannten Mittel zur Leistungsregelung mit einem geschlossenen Regelkreis vorteilhafterweise so zu nutzen, dass bei einer schrittweisen Anpassung der Steuerkanalleistung die Größe der Anpassungsschritte variiert wird. Zugleich liegt damit für ihn auf der Hand, dass diese allgemeine Lehre lediglich beispielhaft anhand einer

üblichen Ausgestaltung eines solchen Funkkommunikationssystems erläutert wird, bei dem der Kommunikationskanal als Frequenzteilungs-Duplex-Kanal ausgebildet ist und der Steuerkanal auch der Übertragung von Bitrateninformationen dient.

36 e) Dieser Beurteilung stehen die Feststellungen des Patentgerichts nicht entgegen, das lediglich ausführt, das Prioritätsdokument enthalte "explizite Aussagen bezüglich der Ausgestaltung des Kommunikationskanals" und der Fachmann werde den übrigen Inhalt der Beschreibung hierauf beziehen. Aus seinen Feststellungen ergeben sich jedoch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung des Kommunikationskanals als Frequenzteilungs-Duplex-Kanal oder die Wahl eines Steuerkanals, in dem auch Bitrateninformationen übertragen werden können, zu der Lösung des in NK3 behandelten technischen Problems der Leistungssteuerung etwas beitragen, geschweige denn, dass sie hierfür erforderlich wären.

37 f) Auch die weitere Erwägung, mit der das Patentgericht - bezogen auf die letzte Prioritätsanmeldung - das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität verneint hat, trägt nicht.

38 aa) Zutreffend hat das Patentgericht insoweit zugrunde gelegt, dass die Verringerung der Schrittgröße nach der Lehre des Streitpatents (Merkmal 2.4.1) nach Ablauf einer vorbestimmten Zeit herbeigeführt wird. Nicht überzeugend ist jedoch seine Annahme, die in NK6 offenbarte Lehre sei enger gefasst, indem dort der Zeitpunkt, zu dem die Verringerung der Schrittgröße erfolge, von einem empfangenen Leistungssteuerungsbefehl abhänge. Diese Differenzierung beruht wohl auf der Annahme, der Leistungssteuerungsbefehl könne nicht nur die Signale 0 oder 1 (Vermindern oder Erhöhen) umfassen, sondern auch dahin gehen, die Leistung unverändert zu lassen. Für dieses Verständnis bietet die Anmeldung, wie die Berufung zu Recht geltend macht, keinen Anhalt. Sie sieht ausdrücklich die Möglichkeit vor, dass die Änderung der Schrittgröße im Voraus festgelegt ist ("*the change in step size could be deterministic*"). Die Schrittgröße kann danach variabel sein, unterschreitet jedoch nicht eine bestimmte Mindestgröße ("*minimum step*"). Die Möglichkeit, dass

auf einen Leistungssteuerungsbefehl hin die Leistung unverändert bliebe, ist nicht vorgesehen. Für das erste Prioritätsdokument gilt Entsprechendes.

39 In NK6 wird bei den Erläuterungen zu Figur 4 (S. 6, Z. 19 bis S. 7, Z. 24; im Wesentlichen gleichlautend NK3, S. 5, Z. 16 bis S. 6, Z. 16) allgemein ausgeführt, dass die Größe der Leistungsregelungsschritte variabel sein kann. Der Wechsel in der Schrittgröße könne vorgegeben oder von vorangegangenen Leistungsregelungen abhängig sein (NK6, S. 6, Z. 30 f. = NK3, S. 5, Z. 26 f.). Es wird dann ein Ausführungsbeispiel beschrieben, bei dem die Schrittgröße von anfänglich 3,0 dB nach und nach auf 0,25 dB verringert wird. Soweit dort ausgeführt wird, dass mit dieser Abfolge auf Leistungssteuerungsbefehlen reagiert wird, die jede Millisekunde erfolgen, deutet das nicht darauf hin, dass die Verringerung der Schrittgröße nicht nach einer vorbestimmten Zeit erfolgt. Wird jede Millisekunde ein Leistungssteuerungsbefehl gegeben, ist es schlicht gleichgültig, ob der Zeitpunkt der Schrittgrößenveränderung nach Millisekunden oder nach der Anzahl der in diesem Zeitraum gegebenen Leistungssteuerbefehle bemessen wird.

40 bb) Der Inanspruchnahme der Priorität der NK6 (und der NK3) steht, anders als das Patentgericht meint, auch nicht entgegen, dass sie keine Aussage darüber enthielte, dass die Verringerung der Schrittgröße unabhängig vom Vorzeichen des Leistungssteuerungsbefehls sein soll (Merkmal 2.4.2). Dem Fachmann ist bekannt, dass sich das Vorzeichen des Leistungssteuerungsbefehls umkehren kann, wenn die auf den vorangegangenen Befehl hin erfolgte Veränderung der Leistung dazu führt, dass die Zielgröße über- oder unterschritten wird. Da das Prioritätsdokument vorschlägt, die Veränderung der Schrittgröße zu einer vorbestimmten Zeit vorzunehmen, ist für ihn ohne weiteres erkennbar, dass es allein von den konkreten Umständen, insbesondere dem Ausmaß der Abweichung von der Zielleistung, der anfänglichen Schrittgröße und der Zeit bis zur Verringerung der Schrittgröße, abhängt, ob zu dem Zeitpunkt, zu dem die Schrittgröße nach den Vorgaben verringert wird, eine Erhöhung oder eine Verringerung der Leistung erforderlich sein wird. Zudem weist die vom Patentgericht in diesem Zusammenhang zitierte Stelle (NK6, S. 7, Z. 13 bis 16 =

NK3, S. 6, Z. 8 bis 10) ausdrücklich darauf hin, dass die Schritte im Ausführungsbeispiel symmetrisch seien, was als Anwendung gleicher Schritte bei der Verringerung und der Erhöhung der Leistung erläutert wird. Wenn es unmittelbar darauf unter Verweis auf die US-Patentschrift 5 056 109 heißt, dass dies nicht immer angemessen sei, heißt dies nur, dass die Anmeldung beide Möglichkeiten (symmetrische und unsymmetrische Schrittgrößen) offenbart.

41 g) Das Streitpatent nimmt deshalb, entgegen der Auffassung des Patentgerichts, die Priorität der NK3 vom 16. Januar 1999 zu Recht in Anspruch. Danach haben die Entgegenhaltungen NK12 bis NK14, die nach dem Vorbringen der Klägerin erst nach diesem Datum veröffentlicht worden sind, bei der Beurteilung der Patentfähigkeit außer Betracht zu bleiben. Die Entscheidung des Patentgerichts, das der Klage mit der Begründung stattgegeben hat, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei durch NK12 vorweggenommen, kann mithin keinen Bestand haben.

42 IV. Das angefochtene Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend.

43 Die japanische Offenlegungsschrift Hei 10-224293 (NK8), deren englische Übersetzung als NK9 vorliegt, nimmt den Gegenstand von Patentanspruch 1 weder vorweg noch legt sie ihn nahe.

44 1. NK 8 befasst sich mit der Regelung der Übertragungsleistung einer Mobilstation in einem Funkkommunikationssystem. Eingangs wird beschrieben, dass die Einstellung der Übertragungsleistung auf ein gewünschtes Niveau manchmal zu lange Zeit in Anspruch nehme. Dabei wird ein System zugrunde gelegt, bei dem die Basisstation in festgelegten Zeitabständen ein Steuersignal an die Mobilstation sendet, das mitteilt, ob eine Erhöhung oder eine Verringerung der Leistung erfolgen soll, wobei die Schrift insoweit ausdrücklich - wie die Prioritätsdokumente stillschweigend - von einem Ein-Bit-Signal pro Zeitschlitz ausgeht (Rn. 5 f., Rn. 8 f.).

45 NK8 schlägt vor, im ersten Zeitintervall nach Aufbau der Kommunikation in das Steuersignal eine Information einzufügen, nach der der Betrag, um den die Übertragungsleistung verändert (erhöht oder verringert) werden soll, einmalig in einem von der Basisstation festgelegten Ausmaß erhöht wird, so dass die Mobilstation die Übertragungsleistung entsprechend diesem veränderten Betrag (anstelle des sonstigen festen Betrags) steigert oder senkt.

46 Damit sind die Merkmale 1 und 2 vorweggenommen. Dass sich die Schrift nur mit der Regelung der Leistung der Mobilstation befasst, nicht - wie das Streitpatent - mit der Leistungsregelung in beide Richtungen, ist unerheblich, denn auch Merkmal 2 verlangt nur, dass mindestens eine der beiden miteinander kommunizierenden Stationen die erfindungsgemäßen Mittel zur Leistungsregelung aufweist.

47 Zum Vorhandensein von Steuerkanälen und einem Datenkanal (Merkmale 1.1 und 1.2) hat die Klägerin unwidersprochen darauf verwiesen, dass sich NK8, wie sich aus den Ansprüchen 2 und 3 ergibt, mit der CDMA-Technik befasst, in der dies bekannt sei.

48 2. Dagegen sind die Merkmale 2.1 bis 2.4 weder in NK8 offenbart noch werden sie durch dieses Dokument nahegelegt. Die Beklagte macht zutreffend geltend, dass nach der Lösung der NK8 die Schrittgröße von der Basisstation über den Leistungssteuerungsbefehl gesteuert wird, während die Schrittgröße nach der Lehre des Streitpatents von den Leistungsregelungsmitteln auf der Empfängerseite (hier also der Mobilstation) festlegt wird. Die Leistungsregelungsmittel befinden sich danach für den betrachteten Fall der Regelung der Leistung der Mobilstation erfindungsgemäß in der Mobilstation, in der NK8 hingegen im Bereich der Basisstation.

49 Die hiergegen von der Klägerin erhobenen Einwendungen greifen nicht durch. Es ist zwar zutreffend, dass es bei der NK8 auf der Seite der Mobilstation Mittel gibt, die die Information aus dem Leistungssteuerungsbefehl umsetzen. Entsprechend heißt es in NK8, dass die Mobilstation die Übertragungsleistung - als Reaktion auf den Leistungssteuerungsbefehl - um einen bestimmten Betrag verändert (Rn. 13 aE).

Die Größe des ersten Schritts wird dort jedoch nicht von den Leistungsregelungsmitteln der Mobilstation, sondern durch einen von der Basisstation ausgehenden Leistungssteuerungsbefehl bestimmt, der hierfür ausnahmsweise um eine zusätzliche Steuerinformation ergänzt werden muss, so dass er nicht - wie sonst - nur aus einem Bit besteht. Nach der Lösung des Streitpatents sind es demgegenüber gerade die Mittel auf der Empfängerseite, die in Reaktion auf übermittelte Leistungssteuerungsbefehle die Leistung regeln, indem sie die Größe des Anpassungsschritts vorgeben und diese - zu vorbestimmten Zeitpunkten und unabhängig vom Vorzeichen des Leistungsregelungsbefehls - verändern. Das Streitpatent geht dabei von einem Leistungsregelungsbefehl aus, der nur anordnet, dass die Leistung erhöht oder verringert werden soll (was in Merkmal 2.4.2 als Vorzeichen (*sign*) des Leistungsregelungsbefehls bezeichnet wird), so dass ein Ein-Bit-Befehl ausreicht.

50 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Grabinski Hoffmann

Deichfuß Kober-Dehm

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.08.2012 - 5 Ni 24/10 (EP) -