BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 35/11

Verkündet am:
14. Oktober 2014
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Zugriffsrechte

PatG § 14; EPÜ Art. 69

Eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde, kommt nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht.

PatG § 4, EPÜ Art. 56

Der Umstand, dass ein Lösungsweg nur in einer früheren Version eines technischen Standards aufgezeigt, in einer späteren Version aber nicht weiterverfolgt wurde, führt nicht ohne weiteres dazu, dass dieser Weg als nicht naheliegend anzusehen ist.

ZPO § 263, § 269 Abs. 3

Im Falle eines Klägerwechsels hat der ausscheidende Kläger entsprechend § 269 Abs. 3 ZPO die Mehrkosten zu tragen, die durch den Parteiwechsel entstanden sind, nicht aber - darüber hinausgehend - denjenigen Anteil der Kosten, der ihm im Falle einer Klagerücknahme aufzuerlegen wäre.

BGH, Urteil vom 14. Oktober 2014 - X ZR 35/11 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Oktober 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerinnen wird das am 1. Dezember 2010 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.

Das europäische Patent 1 186 189 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig erklärt.

Die Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der früheren Streithelferin sowie der Mehrkosten, die durch den Klägerwechsel entstanden sind; letztere trägt die frühere Klägerin zu 1.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 186 189 (Streitpatents), das am 15. Februar 2000 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 8. März 1999 angemeldet wurde und ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf einen Telekommunikationskanal betrifft.

2 Patentanspruch 1, auf den insgesamt zehn Ansprüche zurückbezogen sind, sowie die Patentansprüche 2 und 11 haben in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

> "1. Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf mindestens einen von mehreren Teilnehmerstationen gemeinsam nutzbaren Telekommunikationskanal eines Telekommunikationsnetzes an mindestens eine Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) des Telekommunikationsnetzes, wobei Informationssignale an die mindestens eine Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) übertragen werden, dadurch gekennzeichnet, dass mit den Informationssignalen Zugriffsberechtigungsdaten (45, 50, 55) zur mindestens einen Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) übertragen werden, dass bei Empfang der Zugriffsberechtigungsdaten (45, 50, 55) in einer Auswerteeinheit (60) der mindestens einen Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) geprüft wird, ob die Zugriffsberechtigungsdaten (45, 50, 55) einen Zugriffsschwellwert (S) umfassen, wobei der Zugriffsschwellwert (S) mit einer Zufallszahl oder einer Pseudo-Zufallszahl (R) verglichen wird, und dass das Zugriffsrecht auf einen Telekommunikationskanal der mindestens einen Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) in Abhängigkeit des Vergleichsergebnisses zugeteilt wird.
>
> 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der Auswerteeinheit (60) der mindestens einen Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) geprüft wird, ob die Zugriffsberechtigungsdaten (45, 50, 55) Zugriffsberechtigungsinformationen (S0, S1, S2, S3, S4, Z0, Z1, Z2, Z3) mit Zugriffsklasseninformationen (Z0, Z1, Z2, Z3) für mindestens eine vorgegebene Nutzerklasse (35, 40) umfassen, wobei in diesem Fall und unter der Voraussetzung, dass die mindestens eine Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) der mindestens einen vorgegebenen Nutzerklasse (35, 40) zugeordnet ist, der Zugriff auf mindestens einen Telekommunikationskanal der mindestens einen Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) in Abhängigkeit der Zugriffsklasseninformationen (Z0, Z1, Z2, Z3) für diese Nutzerklasse (35, 40) erteilt wird.

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

11. Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20), der der Zugriff auf mindestens einen von mehreren Teilnehmerstationen gemeinsam nutzbaren Telekommunikationskanal erteilbar ist, mit Mitteln (65) zum Empfang von Informationssignalen, dadurch gekennzeichnet, dass eine Auswerteeinheit (60) zur Prüfung bei mit den Informationssignalen empfangenen Zugriffsberechtigungsdaten (45, 50, 55), ob die Zugriffsberechtigungsdaten (45, 50, 55) einen Zugriffsschwellwert (S) umfassen, zum Vergleich des Zugriffsschwellwertes (S) mit einer Zufallszahl oder einer Pseudo-Zufallszahl (R) und zur Ermittlung in Abhängigkeit des Vergleichsergebnisses, ob der mindestens einen Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) der Zugriff auf den mindestens einen Telekommunikationskanal freigegeben ist, vorgesehen ist."

3 Die frühere Klägerin zu 1 und die Klägerin zu 2 haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in einer nur noch zwei Patentansprüche enthaltenden Fassung verteidigt, von denen der erste die Merkmale der erteilten Fassung der Patentansprüche 1 und 2 kombiniert und der zweite sinngemäß auf eine Teilnehmerstation gerichtet ist, die zur Durchführung des Verfahrens nach der verteidigten Fassung des ersten Patentanspruchs geeignet ist.

4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die mit dem erstinstanzlichen Hauptantrag verteidigte Fassung hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. Dagegen wenden sich sowohl die Beklagte als auch die Klägerinnen mit ihrer Berufung. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent mit ihrem Hauptantrag zuletzt in einer Fassung, in der sich an Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils acht darauf zurückbezogene Verfahrensansprüche anschließen und der auf eine Teilnehmerstation gerichtete Patentanspruch 10 alle Merkmale der erteilten Fassung von Patentanspruch 11 und zwei weitere, auf die erteilte Fassung von Patentanspruch 2 bezogene Merkmale vorsieht. Mit insgesamt sechs Hilfsanträgen verteidigt sie das Streitpatent ferner in abermals abgewandelten Fassungen. Die Klägerinnen begehren weiterhin die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents.

5 Die frühere Klägerin zu 1 und die neue Klägerin zu 1 beantragen ferner die Zulassung eines Parteiwechsels. Die Beklagte stimmt dem zu.

Die frühere Streithelferin der Klägerinnen hat das erstinstanzliche Urteil nicht angefochten. Im Laufe des Berufungsverfahrens hat sie unter Hinweis auf eine außergerichtliche Einigung mit der Beklagten die Rücknahme ihres Beitritts erklärt.

7 Im Auftrag des Senats hat Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat Privatgutachten von Prof. Dr.-Ing. habil. J. (QE9) und Dr. sc. techn. O. (QE10) vorgelegt.

Entscheidungsgründe:

8 Die zulässige Berufung der Klägerin ist begründet und führt zur vollständigen Nichtigerklärung des Streitpatents. Die Berufung der Beklagten ist unbegründet.

9 I. Der beantragte Parteiwechsel ist zulässig.

10 Nach der Rechtsprechung des Senats ist im Patentnichtigkeitsverfahren ein Klägerwechsel wie eine Klageänderung zu behandeln, deren Zulässigkeit sich grundsätzlich nach den allgemeinen Regeln des Zivilprozessrechts richtet (BGH, Urteil vom 28. Juni 1994 - X ZR 44/93, GRUR 1996, 865, 866 [Parteiwechsel]). Gemäß § 533 ZPO ist mithin Voraussetzung, dass der Beklagte einwilligt oder der Senat den Klägerwechsel für sachdienlich hält und dass die Entscheidung in der Hauptsache auf Grundlage der Tatsachen möglich ist, die der Senat seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin zugrunde zu legen hat.

11 Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt. Die Beklagte hat dem Klägerwechsel zugestimmt. Auf die Entscheidung in der Hauptsache hat er keinen Einfluss.

12 II. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf einen Telekommunikationskanal.

13 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift waren im Stand der Technik Verfahren zur Steuerung des Zugriffs auf einen Telekommunikationskanal bekannt. Als Beispiele werden in der Streitpatentschrift das US-Patent 4 707 832 und die internationale Patentanmeldung WO 97/19525 angeführt, die beide Verfahren offenbaren, bei denen ein Steuerkanal eingesetzt wird, der für

alle angeschlossenen Teilnehmerstationen zugänglich ist und über den die Zuteilung von Datenkanälen an die einzelnen Netzwerkknoten oder Teilnehmerstationen erfolgt.

14 In der Streitpatentschrift wird nicht ausdrücklich dargelegt, welches technische Problem die Erfindung betrifft. Stattdessen werden die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens geschildert. Hierbei wird unter anderem ausgeführt, die vorgeschlagene Verteilung der Zugriffsrechte anhand einer Zufallszahl und eines variablen Schwellwerts nehme ein Minimum an Übertragungskapazität in Anspruch und die - als besonders vorteilhaft bezeichnete - Prüfung anhand von Zugriffsklasseninformationen ermögliche es, Teilnehmerstationen selbst dann zur Nutzung zuzulassen, wenn sie aufgrund der zufälligen Verteilung nicht zum Zugriff berechtigt wären.

15 Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten zur Verfügung zu stellen, bei dem die Menge der übertragenen Daten gering ist und das eine hohe Flexibilität bei der Vergabe ermöglicht.

16 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der mit dem erst- und zweitinstanzlichen Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1.1 Das Verfahren dient der Vergabe von Zugriffsrechten auf mindestens einen von mehreren Teilnehmerstationen gemeinsam nutzbaren Telekommunikationskanal eines Telekommunikationsnetzes an mindestens eine Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) des Telekommunikationsnetzes.

1.2 Hierzu werden Informationssignale an die Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) übertragen.

1.3 Die Informationssignale enthalten Zugriffsberechtigungsdaten (45, 50, 55).

1.4 In einer Auswerteeinheit (60) der Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) wird geprüft, ob die empfangenen Zugriffsberechtigungsdaten (45, 50, 55) einen Zugriffsschwellwert (S) umfassen.

1.5 Der Zugriffsschwellwert (S) wird mit einer Zufallszahl oder einer Pseudo-Zufallszahl (R) verglichen.

1.6 Das Zugriffsrecht der Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) auf einen Telekommunikationskanal wird in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis zugeteilt.

1.7 In der Auswerteeinheit wird geprüft, ob die Zugriffsberechtigungsdaten (45, 50, 55) Zugriffsberechtigungsinformationen (S0, S1, S2, S3, S4, Z0, Z1, Z2, Z3) mit Zugriffsklasseninformationen (Z0, Z1, Z2, Z3) für mindestens eine vorgegebene Nutzerklasse (35, 40) umfassen.

1.8 In diesem Fall und unter der Voraussetzung, dass die Teilnehmerstation (5, 10, 15, 20) einer vorgegebenen Nutzerklasse (35, 40) zugeordnet ist, wird der Zugriff auf mindestens einen Telekommunikationskanal in Abhängigkeit von den Zugriffsklasseninformationen (Z0, Z1, Z2, Z3) für diese Nutzerklasse (35, 40) erteilt.

17 3. Zentrale Bedeutung kommt den Überprüfungsmechanismen zu, die in den Merkmalen 1.4 bis 1.6 sowie den Merkmalen 1.7 und 1.8 definiert sind.

18 a) Diese beiden Merkmalsgruppen sehen zwei verschiedene Methoden vor, um zu überprüfen, ob eine Teilnehmerstation Zugriff auf den gemeinsam genutzten Kanal erhält.

19 aa) Die in Merkmal 1.4 vorausgesetzte Option, einen variablen Schwellwert zu übermitteln, und der in Merkmal 1.5 vorgesehene Vergleich dieses Werts mit einer in der Teilnehmerstation erzeugten Zufallszahl ermöglichen es, eine Überlastung des gemeinsam genutzten Kanals zu vermeiden. Je höher bzw. niedriger der vorgegebene Schwellwert ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Teilnehmerstation eine oberhalb bzw. unterhalb der Schwelle liegende Zufallszahl erzeugt und Zugriff auf den gemeinsam genutzten Kanal erhält. Der Rückgriff auf eine Zufallszahl führt zudem dazu, dass über die Zeit verteilt alle Stationen ein gleiches Maß an Zugriffsmöglichkeiten erhalten.

20 Die in Merkmal 1.7 vorausgesetzte Option zur Übertragung von Zugriffsklasseninformationen und die in Merkmal 1.8 vorgesehene Auswertung dieser Informationen ermöglichen es ebenfalls, den Zugriff auf den gemeinsam genutzten Kanal zu beschränken. Anders als nach den Merkmalen 1.4 bis 1.6 wird der Zugriff aber nicht ganz oder teilweise vom Zufall abhängig gemacht, sondern davon, ob die Teilnehmerstation einer bestimmten Nutzerklasse zugeordnet ist. Dies eröffnet die Möglichkeit, bestimmten Nutzern vorrangig Zugriff auf das Netz zu gewähren, zum Beispiel um Notrufe abzusetzen oder die Kommunikation zwischen Polizeiangehörigen zu gewährleisten.

21 bb) Aus den Merkmalen 1.4 bis 1.8 ist abzuleiten, dass beide Überprüfungsmechanismen zur Verfügung stehen müssen. Dies wird bestätigt durch die in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten Ausführungsbeispiele.

22 Im ersten Ausführungsbeispiel wird eine Datenfolge von 10 bit Länge übertragen, die entweder einen Zugriffsschwellwert oder Zugriffsklasseninfor-

mationen enthält. Das erste Bit der Datenfolge dient als Auswertebit und zeigt an, in welcher Weise die nachfolgenden Daten zu interpretieren sind (Abs. 25 Z. 37 bis 42, Abs. 28 Z. 18 bis 25). Bei dieser Ausgestaltung wird jede einzelne Datenfolge zwar jeweils nur anhand einer Methode überprüft. Die Teilnehmerstation muss aber beide Überprüfungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen, weil je nach dem Inhalt des Auswertebits einmal die eine und einmal die andere Methode anzuwenden ist.

23 Im zweiten Ausführungsbeispiel wird eine Datenfolge von 13 bit Länge übertragen, die sowohl einen Zugriffsschwellwert als auch Zugriffsklasseninformationen enthält. Hierzu wird ausgeführt, Nutzer, die einer entsprechenden Nutzerklasse angehörten, könnten unabhängig vom Zugriffsschwellwert und damit gegebenenfalls ohne deren Auswertung auf den gemeinsam genutzten Kanal zugreifen, während andere Benutzer die Auswertung des Zugriffsschwellwerts durchlaufen müssten (Abs. 36). Dem entspricht der in den Figuren 4a bis 4c dargestellte und in der Beschreibung (Abs. 39 ff.) erläuterte Ablaufplan. Aus diesem ergibt sich, dass bei einer Datenlänge von mehr als 10 bit (Figur 4a, Programmpunkt 200) zunächst die Zugehörigkeit zu einer vorgegebenen Nutzerklasse überprüft wird (Figur 4c, Programmpunkte 280 und 285) und lediglich Teilnehmerstationen, die keiner oder nicht der richtigen Nutzergruppe angehören, anschließend einer Überprüfung anhand eines übertragenen Zugriffsschwellwerts unterzogen werden (Figur 4a, Programmpunkte 210 und 215). Auch bei dieser Ausgestaltung muss die Teilnehmerstation beide Überprüfungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen.

24 b) Das Patentgericht hat die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 dahin ausgelegt, dass zunächst eine Überprüfung anhand des Zugriffsschwellwerts gemäß den Merkmalen 1.4 bis 1.6 durchzuführen sei, an die sich stets eine Überprüfung anhand von Zugriffsklasseninformationen gemäß den Merkmalen 1.7 und 1.8 anschließen müsse. Die Vergabe

eines Zugriffsrechts aufgrund der ersten Überprüfung führe noch nicht zum endgültigen Zugriff, sondern nur zu einer Option. Die endgültige Entscheidung falle erst bei der zweiten Überprüfung. Bei dieser erhielten Nutzer, die bei der ersten Überprüfung kein Zugriffsrecht erhalten hätten, eine zweite Chance.

25 c) Diese Auslegung ist unzutreffend.

26 Sie hätte - wie auch das Patentgericht nicht verkannt hat - zur Folge, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde. Eine Auslegung mit einem solchen Ergebnis ist zwar nicht schlechthin ausgeschlossen. Sie käme aber nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausschieden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen ließen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht. Diese Voraussetzung ist entgegen der Auffassung des Patentgerichts im Streitfall nicht gegeben. Der Patentanspruch lässt vielmehr - noch - hinreichend deutlich erkennen, dass mit den darin vorgesehenen Merkmalen beide in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiele erfasst werden sollen.

27 aa) Welche der beiden Überprüfungsmethoden zur Anwendung kommt, hängt nach den Merkmalen 1.4 und 1.7 davon ab, ob die empfangenen Zugriffsberechtigungsdaten Informationen der jeweils einschlägigen Art - also einen Zugriffsschwellwert oder Zugriffsklasseninformationen - umfassen.

28 bb) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass zum Gegenstand von Patentanspruch 1 auch Ausgestaltungen gehören, bei denen die empfangenen Zugriffsberechtigungsdaten sowohl einen Zugriffsschwellwert als auch Zugriffsklasseninformationen enthalten.

29 Sowohl in Merkmal 1.6 als auch in Merkmal 1.8 ist vorgesehen, dass die Zuteilung des Zugriffsrechts bzw. die Erteilung des Zugriffs von der jeweils in Bezug genommenen Information abhängen soll - also bei Merkmal 1.6 vom Zugriffsschwellwert und bei Merkmal 1.8 von den Zugriffsklasseninformationen. Daraus lässt sich nicht entnehmen, dass jede einzelne Datenfolge nur eine dieser beiden Informationen enthalten darf. Zwar enthält Patentanspruch 1 keine näheren Vorgaben dazu, in welchem Verhältnis die beiden Überprüfungsvorgänge stehen sollen, wenn beide Informationen übermittelt werden. Insbesondere ist nicht ausdrücklich festgelegt, was geschehen soll, wenn die eine Überprüfung zur Bejahung und die andere zur Verneinung eines Zugriffsrechts führt. Hieraus kann aber nicht gefolgert werden, dass solche Situationen zu vermeiden sind. Aus der Schilderung des zweiten Ausführungsbeispiels ergibt sich vielmehr, dass diese Situationen bewältigt werden können, indem festgelegt wird, in welcher Reihenfolge und nach welchen Regeln die beiden Informationen zu verarbeiten sind. Patentanspruch 1 sieht die Definition solcher Regeln zwar nicht zwingend vor. Er schließt die Übermittlung beider Informationen in einer Datenfolge aber auch nicht zwingend aus. Angesichts dessen ist er dahin auszulegen, dass er Ausgestaltungen umfasst, die dem zweiten Ausführungsbeispiel entsprechen, und dass es dem Fachmann überlassen bleibt, in welcher Reihenfolge und nach welchen Regeln die beiden Informationen verarbeitet werden.

30 cc) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist Patentanspruch 1 nicht dahin auszulegen, dass jedes empfangene Datenpaket stets anhand beider Methoden überprüft werden muss. Vielmehr reicht es aus, wenn anhand der übermittelten Daten und vordefinierter Regeln die Entscheidung getroffen wird, welche Überprüfungsmethode für das jeweilige Datenpaket herangezogen werden soll.

31 Der Wortlaut von Patentanspruch 1 könnte bei isolierter Betrachtung allerdings dafür sprechen, dass die Übermittlung einer Information zwingend zur Folge hat, sie bei der Überprüfung des Zugriffsrechts heranzuziehen. Daraus ergäbe sich jedoch keine hinreichende Festlegung für den Fall, dass beide Überprüfungsmethoden durchgeführt werden und zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Dieser Konflikt könnte zwar dahin gelöst werden, dass ein Zugriffsrecht nur dann gewährt wird, wenn beide Überprüfungsmethoden zu einem positiven Ergebnis führen. Eine diesbezügliche Vorgabe lässt sich Patentanspruch 1 indes nicht entnehmen. Sie stünde zudem in Widerspruch zum zweiten Ausführungsbeispiel, bei dem eine Überprüfung anhand des Zugriffsschwellwerts nur dann erfolgt, wenn sich ein Zugriffsrecht nicht schon aus den Zugriffsklasseninformationen ergibt.

32 dd) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts lassen sich Patentanspruch 1 keine Vorgaben zu der Reihenfolge entnehmen, in der die beiden Überprüfungen vorzunehmen sind.

33 Patentansprüche, die ein Verfahren betreffen, dürften grundsätzlich allerdings dahin auszulegen sein, dass die Verfahrensschritte in der angegebenen Reihenfolge zu absolvieren sind. Dieser Grundsatz erfährt aber jedenfalls dann eine Ausnahme, wenn sich aus dem bei der Auslegung heranzuziehenden weiteren Inhalt der Patentschrift hinreichende Anhaltspunkte für ein abweichendes Verständnis ergeben.

34 Im Streitfall sieht Patentanspruch 1 zwei unterschiedliche Überprüfungsmethoden vor, die je nach Einzelfall alternativ oder kumulativ zur Anwendung gelangen können. Ausdrückliche Vorgaben zur zeitlichen Reihenfolge im Falle einer kumulativen Anwendung enthält der Patentanspruch nicht. Bei dem einzigen Ausführungsbeispiel, das eine kumulative Anwendung betrifft, erfolgt, wie bereits oben dargelegt wurde, zunächst eine Überprüfung anhand von Zugriffsklasseninformationen und erst danach - und nur dann, wenn sich anhand der

ersten Überprüfung nicht schon eine Zugriffsmöglichkeit ergeben hat - eine Überprüfung anhand eines Zugriffsschwellwerts. Angesichts all dessen ist Patentanspruch 1 dahin auszulegen, dass die zeitliche Reihenfolge, in der die Merkmale 1.6 und 1.8 verwirklicht werden, unerheblich ist.

35 ee) Entgegen der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen und des Privatgutachters Prof. Dr. J. ist nicht zwingend erforderlich, dass der Zugriff schon dann gewähren wird, wenn eine der beiden Prüfungsmethoden zu einem positiven Ergebnis führt.

36 Die Merkmale 1.6 und 1.8, wonach das Zugriffsrecht bzw. der Zugriff "in Abhängigkeit" des Schwellwertvergleichs bzw. der Zugriffsklasseninformationen erteilt wird, könnten zwar dafür sprechen, dass es für die Erteilung des Zugriffs ausreicht, wenn eine dieser beiden Überprüfungen ein positives Ergebnis zeitigt, zumal eine solche Vorgehensweise im zweiten Ausführungsbeispiel des Streitpatents beschrieben ist. Patentanspruch 1 enthält insoweit jedoch gerade keine Festlegungen. Zudem sieht die Beschreibung des Streitpatents, wie der High Court of Justice für England und Wales (Floyd J in Nokia GmbH v IPCom GmbH & Co. KG, [2009] EWHC 3482 (Pat) Rn. 237) zutreffend aufgezeigt hat, optional vor, dass Mobilstationen, die aufgrund der Überprüfung anhand des Zugriffsschwellwerts zum Zugriff berechtigt sind, einer weiteren Überprüfung anhand von Prioritätsklassen unterworfen werden und den Zugriff nur dann erhalten, wenn auch diese Überprüfung ein positives Ergebnis zeitigt (Abs. 26). Der darauf bezogene Patentanspruch 3 in der erteilten bzw. Patentanspruch 2 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung des Streitpatents sieht ebenfalls vor, dass der Zugriff "in Abhängigkeit" des Vergleichsergebnisses erteilt wird. Angesichts dessen ist diese Vorgabe dahin auszulegen, dass das Ergebnis jeder durchgeführten Überprüfung in die Entscheidung über die Erteilung des Zugriffs einfließen muss, die Ausgestaltung der dafür maßgeblichen Regeln aber dem Fachmann überlassen bleibt. Dabei geht es nicht darum, einen erteil-

ten Zugriff wieder zu "entziehen", sondern darum, dass die Erteilung des Zugriffs je nach Ausgestaltung des Verfahrens auch davon abhängig sein kann, dass mehrere aufeinanderfolgende Prüfungen erfolgreich absolviert wurden.

37 ff) Entgegen der Auffassung der Beklagten kann dem Umstand, dass in Merkmal 1.6 von der Zuteilung eines Zugriffsrechts, in Merkmal 1.8 hingegen von der Erteilung des Zugriffs die Rede ist, nicht hinreichend deutlich entnommen werden, dass eine zusätzliche Überprüfung nur bei Merkmal 1.6 möglich sein soll, nicht aber bei Merkmal 1.8.

38 Die unterschiedlichen Formulierungen in den beiden Merkmalen korrespondieren mit dem Wortlaut der Beschreibung (Abs. 5 und 7). In diesem Zusammenhang wird die Möglichkeit einer weiteren Überprüfung anhand von Prioritätsklassen aber noch nicht erwähnt. Diese wird in nachfolgenden Passagen der Beschreibung (Abs. 8) und in den Ausführungsbeispielen zwar nur für den Fall geschildert, dass eine Teilnehmerstation aufgrund des Schwellwertvergleichs zum Zugriff berechtigt ist. In der erteilten Fassung von Patentanspruch 3, die diese zusätzliche Prüfung aufgreift, ist eine entsprechende Einschränkung aber gerade nicht vorgesehen. Vor diesem Hintergrund kann auch Patentanspruch 1 nicht einschränkend dahin ausgelegt werden, dass eine weitere Prüfung im Anschluss an eine erfolgreiche Überprüfung anhand der Zugriffsklasseninformationen ausgeschlossen ist.

39 gg) Die in den Merkmalen 1.4 und 1.7 vorgesehene Prüfung, ob die übermittelten Daten einen Zugriffsschwellwert bzw. Zugriffsklasseninformationen umfassen, betrifft, wie der gerichtliche Sachverständige zutreffend dargelegt hat, die Frage, ob solche Informationen vorhanden sind.

40 (1) Die abweichende Auffassung der Beklagten, wonach es ausreichen soll, wenn geprüft wird, ob die in Rede stehenden Informationen bei der Entscheidung über die Gewährung des Zugangs berücksichtigt werden sollen, ist

schon mit dem Wortlaut des Patentanspruchs nur schwerlich vereinbar. Sie steht zudem in Gegensatz zu beiden in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispielen.

41 Beim ersten Ausführungsbeispiel wird stets nur eine der beiden Informationen übermittelt. Deshalb ist eine Prüfung, ob Informationen der jeweils in Rede stehenden Art vorhanden sind, unerlässlich. Dass diese Prüfung sich auf die Auswertung eines Auswertebits beschränkt, das anzeigt, in welcher Weise die nachfolgenden Daten zu interpretieren sind, steht dem nicht entgegen. Darin liegt lediglich eine besondere Ausgestaltung einer Prüfung auf Vorhandensein. Durch die Signalisierung, dass die nachfolgenden Daten als Zugriffsschwellwert oder als Zugriffsklasseninformationen zu verstehen sind, wird zum Ausdruck gebracht, dass die Daten Informationen der einen oder anderen Art enthalten. Die Auswertung dieses Signals ist mithin eine Prüfung auf das Vorhandensein entsprechender Informationen, nicht aber eine Relevanzprüfung in dem von der Beklagten postulierten Sinn.

42 Beim zweiten Ausführungsbeispiel steht zwar fest, dass ein Bitmuster mit einer Länge von 13 bit stets beide Arten von Information enthält. Dieses Ausführungsbeispiel umfasst aber die Prüfung, ob das übermittelte Bitmuster eine Länge von 10 bit oder von 13 bit aufweist (so ausdrücklich die Beschreibung, Abs. 39 Sp. 11 Z. 57 bis Sp. 12 Z. 6, Figur 4a, Programmpunkt 200). Bei einer Länge von 13 bit unterbleibt zwar die zusätzliche Überprüfung eines Auswertebits. Dies ist aber nur deshalb möglich, weil schon aus der Länge des Bitmusters auf das Vorhandensein beider Informationen geschlossen werden kann. Damit stellt, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, bereits die Längenprüfung eine Prüfung auf Vorhandensein dar. Eine Relevanzprüfung findet allenfalls für den Zugriffsschwellwert statt, nicht aber für die Zugriffsklasseninformation, die stets als erster Prüfungsmaßstab herangezogen wird.

43 (2) Der Auffassung des High Court of Justice für England und Wales ([2009] EWHC 3482 (Pat) Rn. 234), Merkmal 1.4 sei in Konstellationen, in denen alle übermittelten Datenfolgen dasselbe Bitmuster aufweisen, schon dann erfüllt, wenn überprüft wird, ob die übermittelten Informationen zum Vergleich mit einer ermittelten Zufallszahl herangezogen werden sollen, vermag der Senat nicht beizutreten.

44 Zwar mag die in der Streitpatentschrift beschriebene Vorgehensweise auch in Konstellationen möglich sein, in denen stets nur ein einheitlich aufgebautes Bitmuster übermittelt wird, das definitionsgemäß beide Informationen enthält. Dies bildet aber keine ausreichende Grundlage dafür, einem im Patentanspruch vorgesehenen Merkmal eine Bedeutung beizumessen, die weder mit den in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispielen noch mit dem sonstigen Inhalt der Beschreibung in Einklang steht. Angesichts dessen kann Merkmal 1.4 nicht dahin ausgelegt werden, dass in bestimmten Konstellationen eine Prüfung auf Vorhandensein und in anderen Konstellationen eine Prüfung auf Relevanz zu erfolgen hat.

45 Unabhängig davon könnte diese Argumentation jedenfalls im Zusammenhang mit Merkmal 1.7 - mit dem sich der High Court of Justice nicht befasst hat - nicht greifen. Im zweiten Ausführungsbeispiel der Streitpatentschrift wird bei einem Bitmuster mit einer Länge von 13 bit nach der in Programmpunkt 200 vorgesehenen Längenprüfung unmittelbar zu Programmpunkt 280 verzweigt (Abs. 39 Sp. 12 Z. 1 bis 4), der die Prüfung darauf vorsieht, ob die Mobilstation einer bestimmten Nutzerklasse angehört (Abs. 39 Sp. 12 Z. 57 bis Sp. 13 Z. 6). Sofern dies der Fall ist, wird zu Programmpunkt 285 verzweigt (Abs. 39 Sp. 13 Z. 10 bis 14). Dort wird überprüft, ob diese Nutzerklasse anhand der empfangenen Zugriffsklasseninformationen zum Zugriff berechtigt ist (Abs. 39 Sp. 13 Z. 21 bis 25). Die Überprüfung, ob die übermittelten Daten Zugriffsklasseninformationen enthalten, besteht mithin lediglich in der Längenprüfung, nicht aber

in einer weiteren Prüfung darauf, ob diese Informationen für die Entscheidung über die Erteilung des Zugriffs herangezogen werden sollen. Angesichts dessen liegt es jedenfalls für Merkmal 1.7 fern, die darin vorgesehene Überprüfung als Prüfung auf Relevanz auszulegen. Vielmehr spricht alles dafür, darin eine Prüfung auf Vorhandensein zu sehen. Eine unterschiedliche Auslegung der Merkmale 1.4 und 1.7 erscheint aber nicht nur wegen ihres insoweit übereinstimmenden Wortlauts ausgeschlossen, sondern auch deshalb, weil in den Ausführungsbeispielen der Streitpatentschrift beide Merkmale in gleicher Weise realisiert sind.

46 (3) Eine abweichende Beurteilung ergibt sich nicht daraus, dass eine Überprüfung auf Vorhandensein bei Verwendung einer einzigen Datenstruktur, die stets beide Informationen enthält, nicht zwingend erforderlich ist. Ein Patentanspruch kann auch Merkmale umfassen, die zur Erreichung des angestrebten Ziels nicht zwingend erforderlich sind. Der genannte Umstand allein reicht grundsätzlich auch nicht aus, den betreffenden Merkmalen eine Bedeutung beizulegen, die vom Sinngehalt des Patentanspruchs abweicht, wie er sich unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt.

47 Ob im Einzelfall eine andere Beurteilung geboten sein kann, wenn das beanspruchte Verfahren ansonsten nicht sinnvoll durchführbar wäre, kann dahingestellt bleiben. Im vorliegenden Zusammenhang ist eine Überprüfung auf Vorhandensein - sei es durch Auswertung hierzu vorgesehener Bits, sei es durch Überprüfung der Länge - auch dann möglich, wenn die Datenstruktur von vornherein festgelegt ist.

48 III. Das Patentgericht hat die Abweisung der Klage im Wesentlichen wie folgt begründet:

49 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 - in der vom Patentgericht zugrunde gelegten Auslegung - sei neu. Der in den Versionen 6.1.0 (K20) und

6.2.0 (K4 und K4a) vorgelegte Mobilfunk-Standard GSM 04.60 beschreibe ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf einen von mehreren Teilnehmerstationen gemeinsam genutzten Kommunikationskanal, bei dem eine Prüfung anhand eines Persistenzschwellwerts und eine Prüfung anhand von Informationen zu Nutzerklassen durchgeführt werden könne. Aus dem beschriebenen Verfahrensablauf schließe der Fachmann, dass bereits im Vorgriff auf die eigentliche Zuteilung abschließend entschieden werde, ob die Prüfung auf Basis des einen oder des anderen Werts durchzuführen sei, womit sich der Standard von dem erfindungsgemäßen Verfahren unterscheide. In den weiteren Entgegenhaltungen sei der Gegenstand des Streitpatents ebenfalls nicht vorweggenommen.

50 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. In K20 und K4 sei dem Fachmann bereits ein Zugriffsverfahren offenbart worden, das einen bevorzugten Zugriff von Nutzerklassen sichergestellt habe. Angesichts dessen habe keine Veranlassung bestanden, dieses Verfahren in ein gestaffeltes Verfahren mit vorgeschobener Schwellwertprüfung und anschließender Nutzerklassenprüfung umzuwandeln. Andere Entgegenhaltungen hätten den Fachmann von dem Verfahren nach Patentanspruch 1 eher weggeführt oder jedenfalls bestimmte Merkmale nicht nahegelegt.

51 IV. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

52 1. Zu Recht hat das Patentgericht allerdings den Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung als neu angesehen.

53 a) In der vom Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) herausgegebenen Spezifikation GSM 04.60 V6.2.0 (K4a) ist das Merkmal 1.7 nicht offenbart.

54 aa) In K4 wird ein Protokoll für den Zugriff von Mobilstationen auf ein Mobilfunknetz zur Übertragung von Datenpaketen im General Packet Radio Service (GPRS) beschrieben.

55 In Abschnitt 7.1 wird der Aufbau einer Verbindung (Temporary Block Flow, TBF) durch die Mobilstation spezifiziert. In Abschnitt 7.1.1 ist hierzu vorgesehen, dass das Netzwerk an alle Mobilstationen eine Liste von autorisierten Zugriffsklassen versendet und der Zugriff auf das Netzwerk erlaubt wird, wenn die Mobilstation zu mindestens einer dieser Zugriffsklassen gehört. In Abschnitt 7.1.2.1.1 wird festgelegt, dass die Mobilstation einen bestimmten Kanal abhört, auf dem Informationselemente mit Steuerparametern versandt werden. Zu diesen Steuerparametern gehört ein Persistenzwert (Persistence_Level), der die Werte 0 bis 16 annehmen kann. Die Mobilstation erzeugt vor jedem Zugriffsversuch eine Zufallszahl zwischen 0 und 15. Sie darf eine Anforderung zum Aufbau einer Verbindung (packet channel request) versenden, wenn der übersandte Persistenzwert kleiner oder gleich der erzeugten Zufallszahl ist. Wenn die Steuerparameter keinen Persistenzwert enthalten, ist der Wert 0 heranzuziehen - mit der Folge, dass der Zugriff stets erlaubt ist.

56 Die Struktur der Steuerparameter-Informationen ist in Abschnitt 12.14, Tabelle 85 näher dargestellt. Danach ist die Übermittlung eines Persistenzwerts optional. Ob ein solcher Wert in den Informationen enthalten ist, wird durch ein Informationselement angezeigt, das die Werte L (kein Persistenzwert) oder H (Persistenzwert vorhanden) annehmen kann.

57 bb) Damit sind, wie das Patentgericht im Ergebnis zutreffend entschieden hat, die Merkmale 1.1 bis 1.6 offenbart.

58 (1) Entgegen der Auffassung der Beklagten steht dem nicht entgegen, dass in K4 die Erzeugung einer Zufallszahl und deren Vergleich mit einem Per-

sistenzwert auch für den Fall vorgesehen ist, dass ein entsprechender Parameter nicht übermittelt wird.

59 Die Merkmale 1.4 und 1.6 sehen vor, dass ein Vergleich durchgeführt wird, wenn sich aufgrund einer Überprüfung ergibt, dass ein Persistenzwert übermittelt wurde. Dies ist auch in K4 so festgelegt. Wenn das Steuerbit die Übermittlung eines Persistenzwerts anzeigt, wird dieser zur Durchführung des Vergleichs herangezogen.

60 Für den Fall, dass kein Persistenzwert übermittelt wird, treffen die Merkmale 1.4 bis 1.6 keine näheren Festlegungen. Damit ist eine Ausgestaltung umfasst, bei der auch in diesem Fall ein Vergleich durchgeführt und dabei ein Vergleichswert herangezogen wird, der stets zur Gewährung des Zugangs führt. Eine solche Ausgestaltung stellt, wie der gerichtliche Sachverständige erläutert hat, ohnehin nur eine von mehreren programmiertechnischen Möglichkeiten dar, bei Nichtübermittlung eines Persistenzwerts stets den Zugriff zu gewähren.

61 (2) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist eine Offenbarung von Merkmal 1.6 nicht deshalb zu verneinen, weil K4 die Möglichkeit offenlässt, einen ersten Zugriffsversuch jeder Mobilstation unabhängig vom Schwellwertvergleich zuzulassen.

62 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob Merkmal 1.6 solche Ausgestaltungen mit umfasst. Der von der Beklagten und ihrem Privatgutachter Dr. O. insoweit herangezogenen Passage in K4 (Abschnitt 7.1.2.1.1, S. 25 oben) lässt sich jedenfalls nicht entnehmen, dass der erste Zugriffsversuch ohne vorherigen Schwellwertvergleich zulässig sein soll. Im ersten der beiden insoweit relevanten Sätze wird lediglich festgelegt, dass für den ersten Zugriffsversuch der erste hierzu geeignete Rahmen (TDMA frame) genutzt werden darf. Im unmittelbar folgenden Satz wird ausgeführt, jeder Zugriff sei vom Ergebnis eines Schwellwerttests abhängig. Hieraus ist, wie der gerichtliche Sachverständige

zutreffend ausgeführt hat, zu entnehmen, dass der erste Satz nur die Frage betrifft, welche Übertragungsmöglichkeit für den ersten Zugriffsversuch genutzt werden kann, für die Frage, nach welchen Kriterien ein Zugriffsversuch zugelassen wird, aber keine Abweichung von den Festlegungen enthält, die im nachfolgenden Satz ausdrücklich für alle Zugriffsversuche getroffen werden.

63 cc) Ebenfalls offenbart ist Merkmal 1.8.

64 Entgegen der Auffassung der Beklagten steht dem nicht entgegen, dass die in K4 vorgesehene Übermittlung einer Liste von Zugriffsklassen und die daran anknüpfende Gewährung oder Nichtgewährung des Netzzugangs nicht nur den Zugriff auf einen bestimmten Kanal, sondern den Zugang zum Netzwerk insgesamt betreffen. Merkmal 1.8 trifft keine näheren Festlegungen dazu, ob sich die Gewährung oder Nichtgewährung des Netzzugriffs nur auf einzelne Kanäle oder auf das Netz insgesamt bezieht. Damit umfasst der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch Ausgestaltungen, bei denen sich die Gewährung oder Versagung des Zugriffs auf das Netz insgesamt bezieht.

65 dd) Nicht offenbart ist jedoch Merkmal 1.7.

66 Eine Prüfung auf das Vorhandensein von Zugriffsklasseninformationen ist in K4 nicht vorgesehen. Sie ist, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, nicht erforderlich, weil diese Informationen stets Bestandteil der übersandten Daten sind.

67 b) In der Vorgängerversion von K4 (GSM 04.60 V6.1.0, K20) ist Merkmal 1.7 ebenfalls nicht offenbart.

68 aa) Wie in K4 ist bereits in K20 vorgesehen, den Zugang zum Netzwerk von der Zugehörigkeit der Mobilstation zu einer Zugriffsklasse abhängig zu machen, die in einer übermittelten Liste aufgeführt ist (Abschnitt 7.1.1). Daran

schließt sich der Vergleich zwischen einer von der Mobilstation erzeugten Zufallszahl und einem übermittelten Persistenzwert an (Abschnitt 7.1.2.1.1).

69 Alternativ zu diesem Prüfungsschritt ist eine zeitbasierte Zugriffssteuerung vorgesehen, bei der die Mobilstation den Zugriffsversuch für eine bestimmte, vom Zufall abhängige Zeitdauer verzögert (Abschnitt 7.1.2.1.2). Die Auswahl zwischen diesen beiden Methoden soll durch Parameter (RO_PRI, K_IJ) gesteuert werden, die an alle Mobilstationen versendet werden (Abschnitt 7.1.2.1) und die nach der Auflistung in Abschnitt 12.14, Tabelle 101 Bestandteil des Steuerparameter-Informationselements sind.

70 Als weiterer Steuerparameter ist in K20 eine Prioritätsklasse für Paketzugriffe vorgesehen. Ein Paketzugriff soll danach nur zugelassen werden, wenn die Mobilstation einer autorisierten Zugriffsklasse angehört und wenn das zu übermittelnde Paket einer Prioritätsklasse angehört, deren Wert gleich oder höher ist als der übermittelte Schwellwert (Abschnitt 7.1.1). In Abschnitt 12.14, Tabelle 101 ist hierzu vorgesehen, dass entweder Prioritätsklasseninformationen nebst Parametern für die zeitbasierte Zugriffssteuerung (TX_INT, S) oder ein Persistenzwert übermittelt werden. Die zuerst genannten Parameter sollen von den bereits erwähnten Parametern RO_PRI und K_IJ abhängig sein. Die Art der übertragenen Information wird durch ein Informationselement angezeigt, das die Zustände L und H aufweisen kann.

71 bb) Damit sind, wie das Patentgericht auch insoweit im Ergebnis zutreffend entschieden hat, die Merkmale 1.1 bis 1.6 offenbart.

72 Entgegen der Auffassung der Beklagten offenbart K20 ebenfalls die in Merkmal 1.4 vorgesehene Prüfung auf das Vorhandensein eines Zugriffsschwellwerts. Anders als bei K4 ist in K20 vorgesehen, dass der Vergleich mit einer Zufallszahl nur dann durchgeführt wird, wenn dies über entsprechende Steuerparameter (RO_PRI, K_IJ, L/H) angezeigt wird. Dies wird von Merk-

mal 1.4 umfasst und entspricht der Vorgehensweise im ersten Ausführungsbeispiel der Streitpatentschrift. Dass in K20 die Parameter RO_PRI, K_IJ nicht näher spezifiziert werden, führt schon deshalb nicht zu einer anderen Beurteilung, weil das Streitpatent eine nähere Spezifikation ebenfalls nicht vorsieht.

73 cc) Ebenfalls offenbart ist Merkmal 1.8.

74 Die in K20 vorgesehene Überprüfung anhand von Nutzerklassen entspricht der in K4 offenbarten Vorgehensweise. Damit ist Merkmal 1.8 aus den im Zusammenhang mit K4 dargelegten Gründen offenbart.

75 dd) Nicht offenbart ist Merkmal 1.7, und zwar ebenfalls aus den im Zusammenhang mit K4 bereits dargelegten Gründen.

76 Im Zusammenhang mit der zusätzlichen Möglichkeit zur Übermittlung und Auswertung von Prioritätsklasseninformationen zeigt K20 zwar eine Methode auf, die in ihrer Struktur der in Merkmal 1.7 festgelegten Vorgehensweise entspricht. Eine Überprüfung von Prioritätsklassen ist in K20 nämlich nur für den Fall vorgesehen, dass entsprechende Informationen übermittelt werden und dies durch ein dafür vorgesehenes Informationselement (L/H) angezeigt wird. Diese Überprüfung bezieht sich aber, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, nicht auf Zugriffsklassen für Nutzer, sondern auf Prioritätsklassen für Datenpakete.

77 c) In der Spezifikation des Mobilfunkstandards TIA/EIA/IS-95-A (K16) sind die Merkmale 1.4 und 1.7 nicht offenbart.

78 aa) In K16 wird ein Verfahren für den Zugriff mehrerer Mobilstationen auf einen gemeinsam genutzten Kanal beschrieben.

79 Nach diesem Verfahren werten die Mobilstationen vor einem Sendevorgang eine von der Basis versandte Nachricht mit Zugriffsparametern aus. Diese sind in Abschnitt 7.7.2.3.2.2 dargestellt und umfassen sieben unterschiedliche

Persistenzwerte für insgesamt sechzehn Klassen von Mobilstationen. Diese Persistenzwerte werden von der Mobilstation mit einer von ihr ermittelten Zufallszahl RP verglichen. Ein Zugriff erfolgt nur dann, wenn diese Zufallszahl kleiner ist als ein Schwellwert. Der Schwellwert wird nach einer feststehenden Formel berechnet, in die der Persistenzwert für die Klasse einfließt, zu der die Mobilstation gehört (Abschnitt 6.6.3.1.1.2, Z. 20 ff.). Der Schwellwert kann auch die Werte 0 und 1 annehmen, was unabhängig vom Wert der Zufallszahl zur Verweigerung bzw. Gewährung des Zugriffs führt.

80 bb) Damit sind die Merkmale 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 und 1.8 offenbart.

81 Der Zugriff wird zwar stets nur vom Ergebnis eines einzigen Vergleichs zwischen einer Zufallszahl und einem übermittelten Wert abhängig gemacht. Im Ergebnis hängt der Zugriff aber sowohl von dem übermittelten Wert als auch von der Zugehörigkeit der Teilnehmerstation zu einer bestimmten Nutzerklasse ab, weil für unterschiedliche Nutzerklassen unterschiedliche Werte übertragen werden und diese so ausgestaltet werden können, dass bestimmten Nutzerklassen der Zugriff unabhängig vom Wert der von der Mobilstation erzeugten Zufallszahl gewährt oder verweigert wird.

82 Eine abweichende Beurteilung ergibt sich entgegen der Auffassung der Beklagten nicht daraus, dass K16 für die Berechnung des Schwellwerts mehrere unterschiedliche Formeln vorsieht, die nach einzelnen Nutzerklassen und nach dem Grund des Zugriffsversuchs (Registrierung, Nachrichtenübermittlung, anderer Grund) differenzieren. Wie der gerichtliche Sachverständige zutreffend ausgeführt hat, geht es ungeachtet dieser Differenzierung stets um den Zugriff auf denselben Kanal. Dass die in K16 vorgesehene feine Abstufung zu einem hohen Maß an Komplexität führt, ist schon deshalb unerheblich, weil Patentanspruch 1 weder hinsichtlich der Länge noch hinsichtlich der Komplexität der übermittelten Informationen nähere Festlegungen trifft.

83 cc) Nicht offenbart sind die Merkmale 1.4 und 1.7.

84 Die Übermittlung von sieben Persistenzwerten für unterschiedliche Nutzerklassen ist in K16 stets zwingend vorgesehen. Eine Überprüfung auf das Vorhandensein entsprechender Vorgaben ist deshalb nicht erforderlich. Sie wird in K16 auch nicht offenbart.

85 2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts beruht der Gegenstand der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

86 a) Aus dem in K4 und K20 (GSM 04.60) offenbarten Mobilfunkstandard konnte der Fachmann, dessen Definition durch das Patentgericht die Parteien nicht in Zweifel ziehen, Verfahren entnehmen, bei denen die Erteilung von Zugriffsrechten von einem Schwellwertvergleich, von der Zugehörigkeit zu bestimmten Nutzerklassen und - in K20 - von der Zugehörigkeit zu einer Prioritätsklasse abhängig gemacht wird. Aus K20 konnte er zudem entnehmen, dass mit Hilfe eines entsprechenden Informationselements angezeigt werden kann, ob die übersandten Daten Informationen zu Prioritätsklassen umfassen.

87 Dies gab dem Fachmann, der damit betraut war, ein flexibles und mit geringen Datenmengen realisierbares Zuteilungsverfahren zu entwickeln, Anlass, auch für andere Informationen, die nur in bestimmten Konstellationen übermittelt oder für die Zuteilung heranzuziehen sind, entsprechende Informationselemente vorzusehen.

88 b) Entgegen der Auffassung der Beklagten hatte der Fachmann Anlass, neben der im Prioritätszeitpunkt aktuellen Version des Standards (K4) auch frühere Versionen heranzuziehen.

89 Der Umstand, dass ein Lösungsweg nur in einer früheren Version des Standards aufgezeigt, in einer späteren Version aber nicht weiterverfolgt wurde,

führt nicht ohne weiteres dazu, dass dieser Weg als nicht naheliegend anzusehen ist. Eine solche Schlussfolgerung kann in Frage kommen, wenn eine neuere Version des Standards für ein bestimmtes technisches Problem eine bessere, elegantere oder einfachere Lösung aufzeigt. Die Erwägungen, die zur Änderung eines Standards geführt haben, müssen aber, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, nicht zwangsläufig auf technischem Gebiet liegen. Selbst wenn technische Erwägungen ausschlaggebend waren, schließt dies zudem nicht aus, den verworfenen Lösungsweg wieder in Betracht zu ziehen, wenn sich die Ausgangsbedingungen geändert haben.

90 Im vorliegenden Zusammenhang konnte der Fachmann schon K20 - ebenso wie anderen Mobilfunkstandards wie zum Beispiel K16 (IS-95-A) - entnehmen, dass die Frage, nach welchen Kriterien Zugriffsrechte erteilt werden sollen, von zahlreichen Faktoren abhängig sein kann. Hierzu gehören nicht nur technische Aspekte wie die Aufnahmefähigkeit des jeweiligen Kanals oder des Netzes insgesamt, sondern zum Beispiel auch die Anforderung, bestimmten Gruppen von Nutzern oder bestimmten Kommunikationsvorgängen erhöhte Priorität einzuräumen. Aus den genannten Standards ergab sich ferner, dass nicht jedes Kriterium, das für die Zuteilung relevant sein kann, in jeder Situation tatsächlich von Relevanz ist. Dies gab dem Fachmann Anlass, die in K20 für Informationen zu Prioritätsklassen offenbarte Möglichkeit, deren Vorhandensein durch ein bestimmtes Informationselement anzuzeigen, auch für andere Informationen in Betracht zu ziehen. Damit war das in K20 nicht offenbarte Merkmal 1.7 nahegelegt.

91 c) Die von der Beklagten vorgelegten Entscheidungen der britischen Gerichte ([2011] EWHC 1470 (Pat), BB6; [2012] EWCA Civ 567, QE13) und der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 11. Februar 2014 (QE12) zu dem europäischen Patent 1 841 268 sowie der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. März 2013 (QE11) zu dem deutschen

Patent 199 10 239 führen hinsichtlich der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 schon deshalb nicht zu einer abweichenden Beurteilung, weil der Gegenstand jener Patente vom Gegenstand dieses Anspruchs abweicht.

92 Die in jenen Verfahren zu beurteilenden Patente sehen in Konkretisierung von Merkmal 1.8 vor, dass die Informationen über die Zugriffsklassen als Kriterium dafür herangezogen werden, ob eine Mobilstation ohne weiteres Zugriff erhält oder ob sie sich einer zusätzlichen Überprüfung anhand des Zugriffsschwellwerts unterziehen muss. Diese Festlegung ergibt sich, wie oben dargelegt wurde, aus Merkmal 1.8 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung des Streitpatents nicht. Ohne diese Einschränkung ist der Gegenstand des Streitpatents - wie im Ergebnis auch die britischen Gerichte entschieden haben ([2009] EWHC 3482 (Pat) Rn. 254 ff.; [2012] EWCA Civ 567 Rn. 155) - jedenfalls nicht patentfähig.

93 3. Für die mit Hilfsantrag 0a verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 gilt nichts anderes.

94 Nach Hilfsantrag 0a soll Patentanspruch 1 auf den Schutz einer Teilnehmerstation gerichtet sein, die unter anderem eine Auswerteeinheit enthält, die es ermöglicht zu prüfen, ob die empfangenen Zugriffsberechtigungsdaten einen Zugriffsschwellwert und Zugriffsberechtigungsinformationen enthalten, und in Abhängigkeit davon den Zugriff freizugeben.

95 Eine Teilnehmerstation mit dieser Eignung ist ebenfalls durch den Stand der Technik nahegelegt. Wenn für den Fachmann Anlass bestand, ein Verfahren mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags zu entwickeln, gab dies zugleich Anlass, Mobilstationen so einzurichten, dass sie dieses Verfahren durchführen können. Besondere Schwierigkeiten, die

hierbei auftreten könnten und denen durch Merkmale des Patentanspruchs Rechnung getragen wird, sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

96 4. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung ist ebenfalls nicht patentfähig.

97 Nach Hilfsantrag 1 soll Patentanspruch 1 in Merkmal 1.8 dahin ergänzt werden, dass der Zugriff in Abhängigkeit der Zugriffsklasseninformationen und unabhängig vom Zugriffsschwellwert erteilt wird, sofern die empfangenen Zugriffsberechtigungsdaten Zugriffsklasseninformationen für mindestens eine Nutzerklasse enthalten und die Mobilstation dieser Nutzerklasse angehört. Auch mit dieser Ergänzung ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch den Stand der Technik nahegelegt.

98 a) Aus dem in K4 und K20 (GSM 04.60) offenbarten Mobilfunkstandard konnte der Fachmann allerdings kein Verfahren entnehmen, bei denen Mobilstationen, die einer bevorrechtigten Nutzerklasse zugeordnet sind, ein Zugriffsrecht unabhängig von einem Schwellwertvergleich erteilt wird. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nutzerklasse ist nach dem dort offenbarten Verfahren vielmehr eine notwendige Voraussetzung, damit eine Mobilstation überhaupt einen Schwellwertvergleich durchführen darf.

99 Mit der Möglichkeit, anstelle eines Persistenzwerts Informationen über Prioritätsklassen sowie Parameter für eine zeitbasierte Zugriffssteuerung zu übermitteln, ist indes bereits in K20 ein Verfahren offenbart, bei dem Mobilstationen für den Versand bestimmter Datenpakete, denen eine höhere Priorität eingeräumt wird, der Zugriff unabhängig von einem Schwellwertvergleich gewährt wird. Für den Fachmann ergab sich daraus, dass die Zugriffssteuerung mit Hilfe eines Schwellwertvergleichs nicht zwingend zur Folge hat, jeden Zugriffsversuch dieser Beschränkung zu unterwerfen.

100 b) Der mit einer Weiterentwicklung betraute Fachmann hatte darüber hinaus Anlass, sich mit der Zugriffssteuerung in anderen Mobilfunkstandards zu befassen. Hierbei konnte er aus K16 (IS-95-A) ein Verfahren entnehmen, das es ermöglicht, unterschiedlichen Nutzergruppen in feiner Granulierung einen unterschiedlichen Persistenzwert zuzuordnen und diesen im Einzelfall auch so festzulegen, dass bestimmten Nutzergruppen der Zugriff stets oder nie gewährt wird.

101 Bei dem in K16 offenbarten Verfahren wird formal zwar stets ein Schwellwertvergleich durchgeführt. Für den Fachmann war aber erkennbar, dass darin nur die programmiertechnische Umsetzung eines Zugriffskonzepts liegt, das den Zugriff sowohl vom Persistenzwert als auch von der Zuordnung zu Nutzerklassen abhängig macht und die Möglichkeit vorsieht, bestimmten Nutzerklassen den Zugriff unabhängig vom Wert der erzeugten Zufallszahl zu gewähren oder zu versagen.

102 Eine vergleichbare Umsetzung ist schon in K4 offenbart, wo einerseits vorgesehen ist, dass stets ein Schwellwertvergleich durchgeführt wird, die Vorgabe des Schwellwerts 0 oder das Nichtversenden eines Schwellwerts im Ergebnis aber dazu führen, dass der Vergleich für alle Mobilstationen positiv ausfällt. Dies ist, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, ebenfalls nur eine besondere programmiertechnische Ausgestaltung der Vorgabe, den Mobilstationen in bestimmten Fällen unabhängig vom Wert der ermittelten Zufallszahl den Zugriff zu gewähren.

103 c) Aus einer Zusammenschau von K4 und K20 ergab sich für den Fachmann hinreichende Veranlassung, das in K4 offenbarte Verfahren dahin weiterzuentwickeln, dass die Erteilung des Zugriffs bei Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nutzerklasse nicht zusätzlich vom Ergebnis eines Schwellwertvergleichs abhängt.

104 Dem steht nicht entgegen, dass in K4 eine solche Ausgestaltung nicht vorgesehen war. Wie bereits dargelegt wurde, waren in K4 und K20 die grundlegenden Methoden, um die Erteilung von Zugriffsrechten je nach Situation von unterschiedlichen Kriterien abhängig zu machen, bereits offenbart. Zu diesen Methoden gehörte es, für bestimmte Datenpakete den Zugriff aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Prioritätsklasse und unabhängig von einem Schwellwertvergleich zu ermöglichen. Angesichts der Ähnlichkeiten zwischen einer Priorisierung von Datenpaketen und einer Priorisierung von Nutzerklassen war dem Fachmann damit nahegelegt, diese Methode auch für die Priorisierung von Nutzerklassen heranzuziehen. Damit stand ihm ein vollständiges Instrumentarium zur Verfügung, um eine Überlastung des Netzes zu vermeiden und dennoch einzelne Nutzerklassen bevorzugt zu behandeln. Die Auswahl aus diesem Instrumentarium hängt, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, in weiten Teilen von organisatorischen Fragen ab, insbesondere davon, welchen Nutzerklassen der Netzbetreiber besondere Rechte einräumen will. Vor diesem Hintergrund vermag die Auswahl einer bestimmten Methode aus der - leicht überschaubaren - Menge aller durch K4 und K20 nahegelegten Möglichkeiten nicht zur Annahme erfinderischer Tätigkeit zu führen.

105 d) Die von der Beklagten vorgelegten Entscheidungen der britischen Gerichte führen auch in diesem Zusammenhang nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

106 In diesen Entscheidungen wurde die erfinderische Tätigkeit zwar mit der Erwägung bejaht, für den Fachmann habe es nicht nahegelegen, das in K4 offenbarte Verfahren dahin abzuwandeln, dass Mobilfunkstationen, die zu einer bestimmten Nutzerklasse gehören, von der Überprüfung anhand eines Persistenzwerts befreit sind ([2011] EWHC 1470 (Pat) Rn. 68 ff.). Diese Beurteilung betrifft aber eine Argumentation, die allein auf K4 gestützt ist. Die abweichende

Auffassung des Senats beruht hingegen auf der im Streitfall ergänzend zu berücksichtigenden Entgegenhaltung K20.

107 e) Der Umstand, dass in K4 bereits eine bestimmte Methode für die Vergabe von Zugriffsrechten vorgesehen war und bei der Fortentwicklung eines Standards der Aspekt der Rückwärtskompatibilität von großer Bedeutung ist, führt ebenfalls nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

108 Der Fachmann, der mit der Aufgabe betraut ist, eine im Stand der Technik bekannte Lösung weiterzuentwickeln, hat zwar Anlass, sich an gängigen Standards zu orientieren. Dies bildet aber keinen zureichenden Grund, von jeder Änderung des Standards abzusehen.

109 5. Für die mit den weiteren Hilfsanträgen verteidigten Fassungen von Patentanspruch 1 gilt nichts anderes.

110 a) Nach Hilfsantrag 1a soll Patentanspruch 1 auf den Schutz einer Teilnehmerstation mit einer Auswerteeinheit gerichtet sein, die das mit Hilfsantrag 1 beanspruchte Verfahren ausführen kann. Dieser Gegenstand ist aus den bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag 0a aufgezeigten Gründen nicht patentfähig, weil das in Rede stehende Verfahren durch den Stand der Technik nahegelegt war.

111 b) Nach Hilfsantrag 2 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 1 in Merkmal 1.3 dahin ergänzt werden, dass die Zugriffsberechtigungsdaten (stets) einen Zugriffsschwellwert und Zugriffsklasseninformationen für Nutzerklassen enthalten. Damit werden Ausführungsformen entsprechend dem ersten Ausführungsbeispiel der Streitpatentschrift vom Schutz ausgenommen.

112 Der damit beanspruchte Gegenstand ist aus den im Zusammenhang mit Hilfsantrag 1 aufgezeigten Gründen durch den Stand der Technik nahegelegt.

113 Die mit der Änderung von Merkmal 1.3 zusätzlich angesprochene Frage, ob von mehreren Parametern, die für die Erteilung eines Zugriffsrechts von Bedeutung sein können, stets alle innerhalb einer einzelnen Datenfolge übermittelt werden oder ob die übermittelte Datenfolge in bestimmten Situationen nur eine Teilmenge dieser Parameter enthält, ist im Wesentlichen eine Frage der Zweckmäßigkeit. Auch die Darstellung der beiden Ausführungsbeispiele in der Streitpatentschrift beruht auf dieser Prämisse. In der Beschreibung des Streitpatents wird es sogar als vorzugswürdig bezeichnet, ein Verfahren vorzusehen, das wahlweise mit beiden Arten von Bitfolgen umgehen kann. Anhaltspunkte, die abweichend davon darauf hindeuten, dass der Auswahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten besondere Bedeutung zukommt, sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

114 c) Nach Hilfsantrag 2a soll Patentanspruch 1 auf den Schutz einer Teilnehmerstation mit Einrichtungen gerichtet sein, die zur Ausführung des mit Hilfsantrag 2 beanspruchten Verfahrens eingerichtet sind. Hierzu gilt Entsprechendes wie zu den Hilfsanträgen 0a und 1a.

115 d) Nach Hilfsantrag 3 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 2a dahin geändert werden, dass die Auswerteeinheit anhand der Zugriffsklasseninformation überprüft, ob der Teilnehmerstation der Zugriff unabhängig vom Zugriffsschwellwert erteilt wird oder ob die Zugriffsberechtigung über die Durchführung des Schwellwertvergleichs ermittelt werden muss.

116 Die darin liegende Konkretisierung des mit Hilfsantrag 1 beanspruchten Verfahrens führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit.

117 Wie bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag 1 dargelegt wurde, hatte der Fachmann am Prioritätstag Anlass, ein Verfahren für die Zugriffssteuerung so auszugestalten, dass Mobilstationen, die einer bestimmten Nutzerklasse an-

gehören, der Zugriff unabhängig vom Ergebnis eines Schwellwertvergleichs erteilt wird. Ob hierzu von einem Schwellwertvergleich von vornherein abgesehen wird oder ob der Vergleich mit einem Wert durchgeführt wird, der stets zu einem positiven Ergebnis führt, ist, wie ebenfalls bereits dargelegt wurde, im Wesentlichen eine Frage der zweckmäßigen Umsetzung. Angesichts dessen vermag die Festlegung auf eine von mehreren Varianten die Bejahung erfinderischer Tätigkeit nicht zu begründen.

118 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 91, § 96 und § 269 Abs. 3 ZPO.

119 1. Die Kosten der früheren Streithelferin, die ihren Beitritt während des Berufungsverfahrens zurückgenommen hat, sind nicht der Beklagten aufzuerlegen, weil diese mit der Streithelferin eine abweichende Vereinbarung getroffen hat.

120 2. Die frühere Klägerin zu 1 hat entsprechend § 269 Abs. 3 ZPO die Mehrkosten zu tragen, die durch den Parteiwechsel entstanden sind.

121 a) Zu den danach zu tragenden Kosten gehören jedenfalls die Mehrkosten, die entstanden sind, weil ihre Prozessbevollmächtigten sowohl die frühere als auch die jetzige Klägerin zu 1 vertreten haben (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2006 - V ZB 91/06, NJW 2007, 769 Rn. 12 ff.). Ob darüber hinaus ausscheidbare Mehrkosten entstanden sind, ist gegebenenfalls im Kostenfestsetzungsverfahren zu entscheiden.

122 b) Entgegen der Auffassung der Beklagten hat die frühere Klägerin zu 1 nicht darüber hinausgehend denjenigen Anteil der Kosten zu tragen, der ihr im Falle einer Klagerücknahme aufzuerlegen wäre.

123 Die von der Beklagten vertretene Auffassung wird allerdings von einem Teil der Rechtsprechung und der Literatur geteilt (vgl. etwa OLG Brandenburg,

MDR 2004, 842; OLG Stuttgart, NJW 1973, 1756; Zöller/Herget, 30. Aufl., § 91 ZPO Rn. 13 [Parteiwechsel]).

124 Nach der Gegenauffassung hat der ausscheidende Kläger hingegen nur die Mehrkosten zu tragen, die infolge des Parteiwechsels entstanden sind (BPatG, GRUR 1994, 607, 608; OLG Celle, OLGReport 1994, 270 f.; OLG Düsseldorf, MDR 1974, 147; OLG Hamm, MDR 2007, 1447 f.; OLG München, MDR 1971, 673; OLG Zweibrücken, JurBüro 2004, 494, juris Rn. 3). Dieser Auffassung ist der Bundesgerichtshof, wenn auch nur beiläufig, bereits in früheren Entscheidungen beigetreten (BGH, Urteil vom 11. November 1979 - I ZR 13/78, WM 1980, 164, juris Rn. 40; Urteil vom 3. Juli 1981 - I ZR 190/80, ZIP 1981, 1220, juris Rn. 39). Sie ist nach Auffassung des Senats zutreffend.

125 Wie bereits oben dargelegt wurde, ist ein Parteiwechsel grundsätzlich nicht als Klagerücknahme, sondern als Klageänderung zu behandeln. Eine Klageänderung führt aber nicht ohne weiteres zur Anwendung von § 269 Abs. 3 ZPO.

126 Im Fall eines vom Kläger ausgehenden Beklagtenwechsels hat der Kläger allerdings entsprechend § 269 Abs. 3 ZPO die Kosten zu tragen, die dem ausscheidenden Beklagten bis zu seinem Ausscheiden entstanden sind (BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2006 - V ZB 91/06, NJW 2007, 769 Rn. 7; Urteil vom 16. Dezember 2005 - V ZR 230/04, NJW 2006, 1351 Rn. 24). In dieser Konstellation bezieht sich die Pflicht zur Kostentragung jedoch ebenfalls nur auf Mehrkosten, die ohne den Parteiwechsel nicht angefallen wären. Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten des Klägers hat hingegen grundsätzlich der neue Beklagte zu tragen, soweit er unterliegt. Für den hier zu beurteilenden Fall des Klägerwechsels kann nichts anderes gelten.

127 Der Gesichtspunkt, dass es einem Kläger, der sein Unterliegen befürchtet, nicht ermöglicht werden sollte, sich dem Anspruch des Beklagten auf Erstat-

tung der Prozesskosten durch Parteiwechsel zu entziehen, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Ob die Aussichten des Beklagten, die Prozesskosten im Falle seines Obsiegens ersetzt zu bekommen, durch einen Klägerwechsel beeinträchtigt werden, ist eine Frage des Einzelfalls (so zutreffend OLG Celle, OLGReport 1994, 270, 271). Sofern insoweit Bedenken bestehen, kann dies dazu führen, dass der Klägerwechsel als nicht sachdienlich anzusehen ist, um den Beklagten vor einem möglichen Verlust seines Erstattungsanspruchs zu bewahren. Dem Beklagten allein wegen des Klägerwechsels einen Erstattungsanspruch auch für den Fall zuzubilligen, dass er in der Hauptsache unterliegt, erschiene demgegenüber zu weitgehend.

128 3. Entgegen der Auffassung der Beklagten hat der Umstand, dass die Klagen ursprünglich unabhängig voneinander erhoben worden sind und das Patentgericht deshalb für beide erstinstanzlichen Verfahren die vollen Gerichtsgebühren angesetzt hat, keinen Einfluss auf die Kostenentscheidung.

129 a) Wie auch die Beklagte im Ansatz nicht verkennt, können die Kosten des Rechtsstreits nach der Regelung in § 91 und § 92 ZPO, die gemäß § 121 Abs. 2 PatG im Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend anzuwenden ist, nur auf die Parteien verteilt werden.

130 b) Eine Entscheidung dahin, dass die Gerichtskosten ganz oder teilweise nicht zu erheben sind, ist gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 GKG nur dann möglich, wenn die in Rede stehenden Kosten bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären.

131 Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor. Das Patentgericht hat die beiden Klagen zu Recht in separaten Verfahren behandelt.

132 Die Klägerin zu 2 hat in ihrer Klageschrift vom 11. November 2008 mitgeteilt, die Klägerin zu 1 habe bereits mit Schriftsatz vom 19. August 2008 Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent erhoben. Sie hat sich dieser Klage nicht

angeschlossen, sondern eine separate Klage erhoben. Sie hat später sogar Bedenken gegen die vom Patentgericht geäußerte Absicht erhoben, die beiden Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden, und dies auf mögliche Wechselwirkungen und den Umstand gestützt, dass den beiden Klagen zumindest teilweise unterschiedlicher Stand der Technik zugrunde liege. Vor diesem Hintergrund bestand für das Patentgericht kein Anlass, die beiden Klagen von Beginn in einem einheitlichen Verfahren zu behandeln, für das nur einmal Gerichtsgebühren anfallen.

133 Der von der Beklagten erhobene Einwand, die Klägerinnen hätten sich missbräuchlich verhalten, um das Kostenrisiko zu erhöhen, ist gegebenenfalls im Kostenfestsetzungsverfahren von Bedeutung (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 20. Mai 2014 - VI ZB 9/13, GRUR 2014, 709 Rn. 6; Beschluss vom

18. Oktober 2012 - V ZB 58/12, NJW-RR 2013, 337 Rn. 8 ff.; Beschluss vom 11. September 2012 - VI ZB 59/11, NJW 2013, 66 Rn. 8 ff.). Für die Kostengrundentscheidung ist er hingegen unerheblich.

Meier-Beck Gröning Bacher

Deichfuß Kober-Dehm

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.12.2010 - 5 Ni 67/09 (EU) -