BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 48/13

Verkündet am:
19. Mai 2015
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Mai 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck und die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und Dr. Deichfuß

für Recht erkannt:

Auf die Berufung wird das am 18. Dezember 2012 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerinnen tragen die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 656 746 (Streitpatents), das am 4. August 2004 unter Inanspruchnahme der Priorität zweier britischer Anmeldungen vom 11. August 2003 und 14. Mai 2004 angemeldet worden ist und ein Verfahren sowie Vorrichtungen zur Leistungssteuerung in mobilen Endgeräten betrifft. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

> A method of operating a communication station (MS) adapted to transmit a plurality of signals simultaneously at respective power levels, the method comprising: transmitting one or more first signals (DPCCH, DPDCH) simultaneously at a specified maximum combined transmit power level (P_{max}); characterised by, in response to a received signal, reducing the transmit power of the one or more first signals (DPCCH, DPDCH) and transmitting simultaneously with the one or more first signals (DPCCH, DPDCH) an additional one of a second signal (ACK, NACK) at a respective second specified power level (P_A, P_N) and a third signal (NACK, ACK) at a respective third specified power level (P_N, P_A), wherein the second specified power level (P_A, P_N) exceeds the third specified power level (P_N, P_A); wherein the reduction in transmit power of the one or more first signals (DPCCH, DPDCH) corresponds to the second specified power level (P_A, P_N) irrespective of whether the additional signal is the second signal (ACK, NACK) or the third signal (NACK, ACK), such that when the additional signal is the third signal (NACK, ACK) the combined transmit power level is less than the specified maximum combined transmit power level (P_{max}).

2 Die Patentansprüche 5 und 9 betreffen sinngemäß eine Kommunikationsstation, die zur Durchführung des geschützten Verfahrens geeignet ist, und ein Kommunikationssystem, das eine solche Station umfasst. Die übrigen sechs Patentansprüche sind auf einen der drei genannten Ansprüche zurückbezogen.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

3 Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise zuletzt in fünf geänderten Fassungen verteidigt.

4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen wendet sich die Berufung der Beklagten, die ihre in erster Instanz zuletzt gestellten Anträge weiterverfolgt. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

5 Die zulässige Berufung führt zur Abweisung der Klage.

6 I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Steuerung der Übertragungsleistung von mobilen Endgeräten und hierfür geeignete Vorrichtungen.

7 1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, bei mobilen Endgeräten gebe es häufig eine Obergrenze für die Übertragungsleistung. Mitunter sei es erforderlich, während der Übertragung eines ersten Signals zeitgleich zusätzliche Signale zu übertragen. Um in solchen Situationen ein Überschreiten der Leistungsgrenze zu vermeiden, seien verschiedene Ansätze bekannt, unter anderem eine Verringerung der Übertragungsleistung für das erste Signal. In einigen Systemen, insbesondere in Mobilfunksystemen nach dem UMTS-Standard, könne eine solche Reduzierung nur zu bestimmten Zeitpunkten vorgenommen werden, zum Beispiel an der Grenze zwischen zwei Rahmen oder Zeitschlitzen. Diese Zeitpunkte deckten sich nicht immer mit dem Zeitpunkt, zu dem die Übertragung des zusätzlichen Signals beginnen müsse. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, bestehe darin, die Übertragungsleistung für das erste Signal schon vor Beginn der Übertragung des zusätzlichen Signals zu verringern. Zu diesem Zeitpunkt stehe aber möglicherweise noch nicht fest, welche Leistung für die Übertragung des zusätzlichen Signals benötigt werde.

8 Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem ein Überschreiten der Leistungsgrenze auch in der zuletzt genannten Konstellation verhindert werden kann.

9 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckige Klammern gesetzt):

1. Das Verfahren dient dem Betreiben einer Kommunikationsstation (MS) zum gleichzeitigen Übertragen einer Anzahl von Signalen auf bestimmten Leistungspegeln [1a].

2. Ein oder mehrere erste Signale werden gleichzeitig mit einer Gesamtleistung mit vorgegebener Höchstgrenze (P_{max}) übertragen [1b].

3. In Reaktion auf ein empfangenes Signal [1c] wird
   a) die Übertragungsleistung der ersten Signale (DPCCH, DPDCH) reduziert [1c] und
   b) gleichzeitig mit den ersten Signalen ein zusätzliches Signal (ACK oder NACK) übertragen [1d].

4. Das zusätzliche Signal
   a) wird mit einem bestimmten Leistungspegel übertragen [1d],
   b) der einen von zwei möglichen unterschiedlichen Werten aufweist [1d1].

5. Die Übertragungsleistung der ersten Signale wird reduziert,
   a) und zwar stets entsprechend dem höheren der beiden möglichen Werte für die Übertragungsleistung des zusätzlichen Signals [1e1],
   b) so dass die gesamte Übertragungsleistung unterhalb der Höchstgrenze (P_{max}) liegt, wenn die Übertragungsleistung des zusätzlichen Signals den niedrigeren der beiden möglichen Werte aufweist [1e2].

10 3. Entscheidende Bedeutung kommt der Kombination der Merkmalsgruppen 3 bis 5 [Merkmale 1c bis 1e2] zu.

11 Nach Merkmal 3a [1c] wird die Übertragungsleistung reduziert, sobald die Mobilstation ein Signal empfangen hat, aus dem sich ergibt, dass sie gleichzeitig mit dem von ihr versendeten ersten Signal ein zusätzliches Signal (ACK oder NACK) senden muss. Diese Reduzierung erfolgt im Interesse einer möglichst umgehenden Versendung dieses zusätzlichen Signals zu einem Zeitpunkt, zu dem noch nicht in jedem Fall feststeht, welche Leistung dafür benötigt wird. Diesem Problem wird nach Merkmal 5a [1e1] dadurch Rechnung getragen, dass die Reduzierung stets entsprechend dem höchsten Wert erfolgt, den die Übertragungsleistung für das zusätzliche Signal annehmen kann. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die vorgegebene Höchstgrenze für die gesamte Übertragungsleistung in jedem Fall eingehalten wird. Dafür wird gemäß Merkmal 5b [1e2] in Kauf genommen, dass die Höchstgrenze für die gesamte Übertragungsleistung nicht vollständig ausgeschöpft wird, sofern die Übertragungsleistung für das zusätzliche Signal niedriger ist.

12 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Berufungsverfahren von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet:

13 Der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprüngliche eingereichten Unterlagen (veröffentlicht als WO 2005/015768 A1, K1C) hinaus. Diesen sei das Merkmal 3 [1c] nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Eine Reduzierung der Übertragungsleistung für das erste Signal erfolge nach der Beschreibung der Anmeldung immer dann, wenn die Mobilstation ein zusätzliches Signal zu übertragen wünsche, also nicht direkt als Folge eines empfangenen Signals. Zwar sei den Ausführungsbeispielen in den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen, dass eine Mobilstation in einem UMTS-System eine positive oder negative Bestätigung (ACK, NACK) an die Basisstation schicken müsse, falls diese ein Datenpaket über den High-Speed Downlink Packet

Access (HSDPA) sende. Die Übertragungsleistung müsse aber nur dann reduziert werden, wenn ansonsten die Höchstgrenze überschritten würde.

14 Der Gegenstand des Streitpatents sei zudem nicht patentfähig. Das Streitpatent könne nicht wirksam die Priorität der britischen Anmeldung 03 18 735 (K2C) beanspruchen. Deshalb umfasse der Stand der Technik den Standard ETSI TS 125 214 Version 5.6.0 Release 5 (K2A), der im Prioritätsintervall veröffentlicht worden sei und alle Merkmale von Patentanspruch 1 offenbare. Bei dem in K2C offenbarten Verfahren werde die Übertragungsleistung für das erste Signal ebenfalls nicht unmittelbar in Reaktion auf ein beliebiges Eingangssignal reduziert, sondern erst in Reaktion darauf, dass ansonsten die Höchstgrenze für die Übertragungsleistung überschritten würde.

15 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

16 1. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts geht der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus.

17 a) Rechtsfehlerhaft hat das Patentgericht Patentanspruch 1 einen bestimmten Sinn beigelegt, ohne sich mit dem sonstigen Inhalt der Streitpatentschrift zu befassen.

18 Die Frage, ob der Gegenstand eines Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht, kann nur dann zutreffend beantwortet werden, wenn der Sinngehalt des Patentanspruchs feststeht. Die Ermittlung des Sinngehalts hat auch in diesem Zusammenhang nach den allgemein geltenden Maßstäben zu erfolgen. Deshalb darf nicht allein auf den Inhalt der Patentansprüche abgestellt werden. Zur Auslegung sind vielmehr die Be-

schreibung und die Zeichnungen heranzuziehen (vgl. nur BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 - X ZR 43/13, zur Veröffentlichung vorgesehen).

19 b) Zu Unrecht hat das Patentgericht Merkmal 3 [1c] dahin verstanden, dass der Empfang eines bestimmten Signals stets eine Reduzierung der Übertragungsleistung für die ersten Signale zur Folge haben muss.

20 aa) Dem Wortlaut von Patentanspruch 1 könnte bei isolierter Betrachtung allerdings entnommen werden, dass alle Verfahrensmerkmale, die nach den Worten "in response to a received signal" definiert werden, als Reaktion auf den Empfang eines bestimmten Signals verwirklicht werden müssen.

21 Die zitierte Passage bezieht sich nach Wortlaut und Satzstellung auf alle nachfolgenden Satzteile des Patentanspruchs. Sie betrifft bei einer allein am Wortlaut orientierten Auslegung mithin nicht nur die Übertragung eines zusätzlichen Signals, dessen Bedeutung im Patentanspruch und in der Beschreibung beispielhaft mit "ACK" oder "NACK" umschrieben wird, sondern auch eine damit einhergehende Reduzierung der Übertragungsleistung für die parallel dazu übertragenen ersten Signale.

22 bb) Aus dem Zusammenhang der Merkmalsgruppen 3 bis 5 [Merkmale 1c bis 1e2], ergibt sich jedoch, dass die Übertragungsleistung für die ersten Signale stets nur in dem Umfang reduziert werden muss, der erforderlich ist, um ein Überschreiten der festgelegten Höchstgrenze für die gesamte Übertragungsleistung zu vermeiden.

23 Merkmal 5a sieht nicht etwa vor, die Übertragungsleistung für die ersten Signale stets um denjenigen Wert zu reduzieren, den die Übertragungsleistung für das zusätzliche Signal höchstens erreichen kann. Eine Reduzierung ist nach diesem Merkmal vielmehr nur in einem Umfang erforderlich, der dem maximal

zu erwartenden Wert für die Übertragungsleistung des zusätzlichen Signals entspricht ("corresponds to").

24 Entscheidend ist danach nicht der Betrag, um den die Übertragungsleistung reduziert wird, sondern der Abstand, der nach der Reduzierung zwischen der Übertragungsleistung für das erste Signal und der vorgegebenen Höchstgrenze besteht. Nur dieser Abstand muss so groß sein wie der maximal zu erwartende Wert für die Übertragungsleistung des zusätzlichen Signals. Der Betrag, um den die Übertragungsleistung für die ersten Signale reduziert wird, kann hingegen kleiner ausfallen, sofern die Höchstgrenze für die Übertragungsleistung schon vor der Reduzierung nicht ausgeschöpft worden ist. Dies kann je nach Situation dazu führen, dass eine "Reduzierung" um den Wert 0 zur Verwirklichung von Merkmal 3a [1c] ausreicht.

25 cc) Die abweichende Auslegung durch das Patentgericht steht darüber hinaus auch in Widerspruch zur Funktion, die der in Merkmal 3 [1c] vorgesehenen Reduzierung der Übertragungsleistung nach der Lehre des Streitpatents zukommt.

26 Die Reduzierung dient dem Zweck, das zusätzliche Signal in jedem Fall mit der dafür vorgesehenen Leistung übertragen zu können. Hierzu genügt es, die Übertragungsleistung für die ersten Signale so weit abzusenken, dass die Höchstgrenze für die Gesamtleistung auch im kritischen Fall - also dann, wenn die Übertragungsleistung für das zusätzliche Signal den maximal möglichen Wert aufweist - nicht überschritten wird. Eine weitergehende Reduzierung mit der Folge, dass die Höchstgrenze selbst in diesem Fall nicht ausgeschöpft wird, ist zur Erreichung dieses Zwecks nicht erforderlich und für eine möglichst effektive Übertragung der ersten Signale eher von Nachteil. Demgemäß sieht Merkmal 5b [1e2] eine Unterschreitung der Höchstgrenze nur für den Fall vor, dass die Übertragungsleistung für das zusätzliche Signal nicht den maximal möglichen Wert erreicht. Dabei kann offenbleiben, ob dies die Möglichkeit offenlässt,

eine Unterschreitung dieser Grenze zur Erreichung zusätzlicher Ziele auch für andere Konstellationen vorzusehen. Merkmal 3a [1c] kann jedenfalls nicht entnommen werden, dass der Empfang eines entsprechenden Signals bei nicht ausgeschöpfter Höchstgrenze zwingend zum Anlass genommen werden muss, eine derart weitgehende Reduzierung vorzunehmen.

27 dd) Entgegen der Auffassung der Klägerinnen führt der Umstand, dass Merkmal 3 [1c] die Reduzierung der Übertragungsleistung für die ersten Signale und die Übertragung eines zusätzlichen Signals an dieselbe Voraussetzung knüpft, nicht dazu, dass die Übertragung des zusätzlichen Signals zu unterbleiben hat, wenn sich eine Reduzierung der Übertragungsleistung für die ersten Signale als nicht erforderlich erweist.

28 Nach Merkmal 3 [1c] erfolgen sowohl die Reduzierung der Übertragungsleistung für die ersten Signale als auch die Übertragung des zusätzlichen Signals in Reaktion auf ein empfangenes Signal ("in response to a received signal"). Damit wird dem in der Beschreibung formulierten Anliegen Rechnung getragen, die Reduzierung der Übertragungsleistung zu einem möglichst frühen Zeitpunkt vorzunehmen. Dies erfolgt, indem die Reduzierung nicht erst dann in die Wege geleitet wird, wenn der Inhalt des zusätzlichen Signals und die dafür benötigte Übertragungsleistung feststehen, sondern bereits dann, wenn feststeht, dass die Mobilstation ein zusätzliches Signal versenden muss und welche Übertragungsleistung dafür höchstens benötigt wird. Deshalb sieht Merkmal 3 [1c] den Empfang eines entsprechenden Signals als gemeinsamen Anknüpfungspunkt für die Reduzierung der Übertragungsleistung für die ersten Signale und für die Übertragung des zusätzlichen Signals vor.

29 Eine darüber hinausgehende Verknüpfung dieser beiden Teilvorgänge ist hingegen weder in Merkmal 3 [1c] noch an sonstiger Stelle vorgesehen. Nach Merkmal 5a [1e1] soll der Betrag, um den die Übertragungsleistung für die ersten Signale reduziert wird, gerade nicht davon abhängen, zu welchem Ergebnis

die Festlegung des Inhalts für das zusätzliche Signal führt. Umgekehrt muss eine bereits eingeleitete Übertragung des zusätzlichen Signals nicht deshalb unterbleiben, weil sich eine Reduzierung der Übertragungsleistung für das erste Signal als nicht erforderlich erweist.

30 c) Entgegen der vom Patentgericht im Zusammenhang mit der Frage des Prioritätsrechts vertretenen Auffassung erfordert Merkmal 3 [1c] auch nicht, dass der Empfang jedes beliebigen Signals zum Anlass genommen werden muss, die im Anschluss daran definierten Merkmale zu verwirklichen.

31 Der Wortlaut von Merkmal 3 [1c] legt zwar nicht näher fest, wie ein empfangenes Signal ("a received signal") beschaffen sein muss, um die beschriebene Reaktion auszulösen. Aus dem Zusammenhang der Merkmalsgruppen 3 bis 5 [Merkmale 1c bis 1e2] ergibt sich aber, dass es nur um solche Signale geht, auf die die Kommunikationsstation definitionsgemäß mit einem von mehreren zusätzlichen Signalen zu reagieren hat, und zwar mit einer festgelegten Übertragungsleistung, deren Wert vom Inhalt des zusätzlichen Signals abhängt. Nach der Beschreibung kann ein solches Signal in einem Datenpaket bestehen, das über HSDPA versendet wird und zwingend mit "ACK" oder "NACK" zu beantworten ist.

32 d) Mit diesem Bedeutungsgehalt ist Merkmal 3 [1c], wie das Patentgericht insoweit zutreffend dargelegt hat und auch die Klägerinnen nicht in Zweifel ziehen, bereits in den ursprünglich eingereichten Unterlagen (K1C) als zur Erfindung gehörend offenbart.

33 In dem in K1C formulierten Anspruch 1 ist zwar nicht vorgesehen, dass die Übertragung eines zusätzlichen Signals und die hierzu vorgenommene Reduzierung der Übertragungsleistung für die ersten Signale in Reaktion auf die Übermittlung eines entsprechenden Signals durch eine andere Station erfolgt. In der Beschreibung von K1C wird jedoch - ebenso wie in der Beschreibung des

Streitpatents - als Ausführungsbeispiel die Übermittlung eines Datenpakets über HSDPA und die als Reaktion hierauf erfolgende Übermittlung eines Antwortsignals (ACK oder NACK) beschrieben. Daraus ergibt sich unmittelbar und eindeutig, dass diese Ausgestaltung zur beanspruchten Erfindung gehört.

34 2. Ebenfalls nicht tragfähig sind die Erwägungen, mit denen das Patentgericht den Gegenstand von Patentanspruch 1 als nicht patentfähig angesehen hat.

35 a) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts nimmt das Streitpatent die Priorität der Anmeldung K2C zu Recht in Anspruch.

36 aa) Wie auch das Patentgericht im Ansatz nicht verkannt hat, entspricht der Offenbarungsgehalt von K2C hinsichtlich der Frage, unter welchen Voraussetzungen die Übertragungsleistung für die ersten Signale zu reduzieren ist, bereits demjenigen der Anmeldung des Streitpatents.

37 In K2C wird die Lehre der angemeldeten Erfindung dahin zusammengefasst, die Übertragungsleistung für die ersten Signale werde stets um denjenigen Betrag reduziert, der erforderlich sei, um den maximalen Leistungsbedarf für jede mögliche Kombination von zusätzlichen Signalen abzudecken (K2C S. 1 Z. 27-29). Als Ausführungsbeispiel wird wie in den späteren Schriften die Versendung eines Pakets über HSDPA und die hierauf übermittelte Antwort (ACK oder NACK) beschrieben. In diesem Zusammenhang wird ausgeführt, die Übermittlungsleistung für das zusätzliche Signal werde reduziert, wenn ansonsten mehr als die zur Verfügung stehende Leistung benötigt würde (K2C S. 2 Z. 14-17).

38 bb) Dies deckt sich aus den bereits oben dargelegten Gründen mit den in Merkmal 3 [1c] vorgesehenen Anforderungen. Die abweichende Auffassung

des Patentgerichts beruht auch insoweit auf dessen unzutreffender Auslegung dieses Merkmals.

39 b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts steht der Inanspruchnahme der Priorität nicht entgegen, dass in K2C ausschließlich ein Anwendungsbeispiel aus dem Bereich des Mobilfunks beschrieben wird.

40 aa) Zutreffend ist das Patentgericht allerdings davon ausgegangen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 weder auf den Bereich der mobilen Kommunikation noch auf den Einsatz eines mobilen Endgeräts beschränkt ist.

41 Patentanspruch 1 betrifft den Betrieb einer beliebigen Kommunikationsstation und charakterisiert das geschützte Verfahren im Wesentlichen durch die Art der übertragenen Signale, insbesondere durch die Art und Weise, in der die zur Verfügung stehende Übertragungsleistung auf einzelne Signale verteilt wird.

42 bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist das geschützte Verfahren indes auch in dieser Allgemeinheit in K2C als zur Erfindung gehörend offenbart.

43 Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats kann die Priorität einer Voranmeldung 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. Hierbei sind grundsätzlich dieselben Maßstäbe heranzuziehen wie bei der Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand eines Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht (vgl. nur BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542 Rn. 23 f. - Kommunikationskanal).

44 Im Streitfall befassen sich die Ausführungen in K2C zwar nur mit Mobilfunksystemen. Sowohl die Beschreibung des technischen Problems als auch die Schilderung der beanspruchten Lösung knüpfen aber nicht an den Umstand an, dass Signale oder Daten von einem mobilen Endgerät übertragen werden, sondern daran, dass in bestimmten Situationen zusätzliche Signale zu übermitteln sind, wegen der bereits laufenden Übermittlung nicht gewährleistet ist, dass hierfür noch ausreichend Leistung zur Verfügung steht, und eine deshalb erforderliche Reduzierung der Übermittlungsleistung für die ersten Signale zu einem Zeitpunkt erfolgen sollte, zu dem der erforderliche zusätzliche Leistungsumfang noch nicht abschließend beurteilt werden kann. Die hierfür beanspruchte Lösung setzt ebenfalls nicht voraus, dass die Übertragung von oder zu einem mobilen Endgerät erfolgt. Angesichts dessen betrifft das Streitpatent auch dann dieselbe Erfindung wie die frühere Anmeldung, wenn es dieses Merkmal nicht in den Patentansprüchen vorsieht.

45 3. Die angefochtene Entscheidung erweist sich nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend.

46 a) Entgegen der von den Klägerinnen in erster Instanz vertretenen Auffassung ist der Gegenstand von Patentanspruch 5 in der europäischen Patentanmeldung 887 947 (K3) nicht offenbart. Für den Gegenstand von Patentanspruch 1 gilt nichts anderes.

47 K3 befasst sich ebenfalls mit dem Problem, dass die in einem Mobilfunknetz zur Verfügung stehende Leistung nicht ausreicht, um alle Übermittlungsvorgänge mit der dafür vorgesehenen Leistung durchzuführen. Zur Lösung dieses Problems schlägt K3 vor, die Leistung für die einzelnen Kommunikationskanäle anteilig zu reduzieren. Hierzu wird die benötigte Gesamtleistung zu der zur Verfügung stehenden Leistung ins Verhältnis gesetzt und die Übermittlungsleistung für jeden einzelnen Kanal entsprechend verringert. Die Konstellation, dass der Leistungsbedarf für einzelne Kanäle im Zeitpunkt der Verringerung

noch nicht feststeht, wird nicht behandelt. Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung der Merkmalsgruppe 5.

48 b) Die Ausführungen in K5 gaben dem Fachmann, der mit der Problemstellung des Streitpatents betraut war, keine Anregung zu der in Merkmalsgruppe 5 beschriebenen Vorgehensweise.

49 Das in K5 offenbarte Verfahren ist an dem Ziel ausgerichtet, die zur Verfügung stehende Übermittlungsleistung möglichst vollständig zu nutzen. Daraus konnte der Fachmann nicht die Anregung entnehmen, dieses Ziel im Interesse einer möglichst frühzeitigen Anpassung der Übermittlungsleistung teilweise aufzugeben.

50 Entgegen der Auffassung der Klägerinnen kann diese Maßnahme auch nicht als reine Trivialität angesehen werden. Zwar leuchtet es aus nachträglicher Sicht ohne weiteres ein, dass ein Leistungsbedarf, dessen Höhe noch nicht feststeht, durch Vorhalten einer Leistungsreserve gedeckt werden kann, die den maximal zu erwartenden Bedarf abdeckt. Im Zusammenhang mit der Problemstellung des Streitpatents, bei der eine möglichst vollständige Ausnutzung der vorgegebenen Leistung im Vordergrund stand, war es aber nicht selbstverständlich, auf dieses Prinzip zurückzugreifen.

51 4. Die Sache ist zur Endentscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG).

52 a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist aus den bereits dargelegten Gründen durch die von den Klägerinnen vorgelegten Entgegenhaltungen weder vorweggenommen noch nahegelegt. Weitere Entgegenhaltungen oder sonstige Gesichtspunkte, die dem Fachmann das Verfahren nach Patentanspruch 1 hätten nahelegen können, sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

53 b) Der Gegenstand der weiteren Patentansprüche ist aus denselben Gründen ebenfalls patentfähig.

54 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO.

Meyer-Beck Grabinski Bacher

Hoffmann Deichfuß

Vorinstanzen:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 18.12.2012 - 5 Ni 47/10 (EP) -