BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 94/09

Verkündet am:
27. Oktober 2011
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 2011 durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens sowie die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 29. April 2009 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 44 04 978, das vier Patentansprüche umfasst, von denen die ersten beiden eine Antennenanordnung für Satellitenempfang betreffen und die Verfahrensansprüche 3 und 4, die alleiniger Gegenstand der von der Klägerin erhobenen Nichtigkeitsklage sind, folgenden Wortlaut haben:

"3. Verfahren zur Übermittlung von Steuersignalen von einem Wiedergabegerät (7) mit einem der Erzeugung eines den Sendebereich bestimmenden Dauersignals für einen Empfangskonverter (6) dienenden Generator (9) an eine Empfangssteuereinheit (4) über ein Koaxialkabel zur Übermittlung der Empfangssignale und der Sendebereichssteuersignale,

dadurch gekennzeichnet, dass bei Programmumschaltung von dem Wiedergabegerät das Dauersignal zur Bestimmung des Sendebereichs gemäß einer Steuersequenz kurzzeitig ein- oder mehrmals unterbrochen wird, wenn es im eingeschalteten Zustand ist, bzw. angeschaltet wird, wenn es in einem ausgeschalteten Zustand ist, und dass die Empfangssteuereinheit (4) diese Signale zur Steuerung der Antenne empfängt und den Empfangskonverter (6) auf die gewünschte Position einstellt.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Einstellung der Position durch Abfragen der Ist-Position des Empfangskonverters (6), Auslesen einer Soll-Position aus dem Speicher und Regelung des Motors (1) entsprechend der Abweichung zwischen Soll- und Ist-Position erfolgt."

2 Der Rückbezug von Patentanspruch 4 auf Patentanspruch 1 anstatt auf den Verfahrensanspruch 3 beruht auf einem - zwischen den Parteien auch unstreitigen - Fassungsversehen.

3 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand der Patentansprüche 3 und 4 gehe über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung der ursprünglich beim Patentamt eingereichten Unterlagen hinaus (im Folgenden auch: unzulässige Erweiterung), sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann die Lehre der Ansprüche ausführen könne und sei nicht patentfähig, da er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

4 Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpatent im angegriffenen Umfang mit einem Hilfsantrag verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 3 und 4 antragsgemäß für nichtig

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

erklärt. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung verfolgt die Beklagte in erster Linie ihren Klageabweisungsantrag weiter und verteidigt das Streitpatent mit zwei Hilfsanträgen.

5 Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Dr.-Ing. E.h. W. W. , vormals K. Institute of Technology, Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik, ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

6 Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.

7 I. Das Streitpatent betrifft in der erteilten Fassung eine Antennenanordnung sowie ein Verfahren zur Übermittlung von Steuersignalen.

8 1. Die Antennen, die für den Empfang von durch Satelliten übertragenen Sendungen vorgesehen sind, bestehen regelmäßig aus einem parabolischen Reflektor, der die einfallenden Wellen auf den Empfangskonverter (low noise block converter, im Folgenden auch: LNB) fokussiert. Für die einen störungsfreien Empfang der Sendungen ermöglichende Ausrichtung der Antennen sind im Wesentlichen vier Systeme bekannt: Bei Multiswitch-Antennen sind mehrere Parabolantennen vorhanden, die jeweils auf unterschiedliche Satelliten ausgerichtet werden. Die Antenne, welche in die gewünschte Richtung weist, wird jeweils aktiviert. Bei der Rotorfeed-Antenne wird eine Parabolantenne mechanisch (mitsamt dem LNB) in die Richtung des gewünschten Satelliten gedreht. Bei der Multifeed-Antenne (auch: Multifocus-Antenne) weist der Antennenreflek-

tor mehrere Brennpunkte oder eine "Brennlinie" zur Fokussierung der verschiedenen Satellitenstrahlen auf. An einem vom Reflektor ausgehenden Befestigungsarm sind mehrere LNB befestigt. Die Auswahl eines bestimmten Senders erfolgt durch Anschaltung des ihm zugeordneten LNB. Bei der Motorfeed-Antenne wird ein LNB mit mechanischem Antrieb im Fokusbereich des Reflektors so verschoben, dass die Reflektor-Richtcharakteristik auf den gewünschten Satelliten zeigt, wobei der Reflektor auch bei diesem Verfahren entweder mehrere Brennpunkte oder eine "Brennlinie" als Fokus für die LNB aufweisen muss.

9 2. Die Streitpatentschrift erläutert die Nachteile verschiedener im Stand der Technik bekannter Steuereinheiten, Antennenanordnungen und Verfahren und bezeichnet es als Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur automatischen Positionierung einer Satellitenantenne bei Programmwechsel ohne zusätzliches Kabel für die Steuerung und ohne zusätzliche Schaltungen im Satellitenreceiver vorzusehen (Sp. 2 Z. 12 bis 17).

10 Dazu wird in den Patentansprüchen 3 und 4 ein Verfahren zur Übermittlungen von Steuersignalen mit folgenden Merkmalen (kursiv und kursiv + halbfett die mit den Hilfsanträgen 1 und 2 hinzugefügten Elemente) vorgeschlagen:

1. Die Steuersignale werden von einem Wiedergabegerät an eine Empfangssteuereinheit übertragen;

2. sie werden mit einem Generator übertragen,

   2.1 der der Erzeugung eines den Sendebereich bestimmenden (*Hilfsantrag I: 22 kHz-*) Dauersignals für einen Empfangskonverter dient;

3. die Steuersignale werden über ein Koaxialkabel zur Übermittlung der Empfangs-und der Sendebereichssteuersignale übertragen;

4. bei Programmumschaltung vom Wiedergabegerät wird das Dauersignal zur Bestimmung des Sendebereichs gemäß einer Steuersequenz

   4.1 kurzzeitig ein- oder mehrmals unterbrochen, wenn es eingeschaltet,

   4.2 bzw. angeschaltet, wenn es in ausgeschaltetem Zustand ist;

5. die Empfangssteuereinheit

   5.1 empfängt diese Signale zur (***Hilfsantrag II: motorischen***) Steuerung der Antenne

   5.2 und stellt den Empfangskonverter auf die gewünschte Position ein.

11 3. a) Die im Streitpatent beschriebene Empfangssteuereinheit umfasst ein Speicherglied zur Speicherung der verschiedenen, jeweils einer Sendefrequenz zugeordneten Position des Empfangskonverters, einen Istwert-Aufnehmer bzw. -Geber sowie eine Auswerteelektronik und ausgangsseitig einen Regler für den Stellmotor, der zum Manövrieren des auf dem Läufer eines Spindeltriebs angeordneten, mit dem Wiedergabegerät einerseits und dem Antennenreflektor andererseits verbundenen Empfangskonverters dient und der eingangsseitig mit einem bei jeder Programmwahl ein Steuersignal abgebenden Generator verbunden ist. Als solcher kann beispielsweise ein in neueren Wiedergabegeräten enthaltener 22-kHz-Generator eingesetzt werden, mit dessen

Hilfe die Umschaltung vom Sendebereich 11 GHz auf 12 GHz erfolgt (vgl. Beschreibung Sp. 2 Z. 67 ff. übergreifend).

12 b) Für eine erfindungsgemäße Arbeitsweise wird die Empfangssteuereinheit gemäß der Beschreibung zunächst manuell auf die für jeden erreichbaren bzw. gewünschten Sender optimale Position ausgerichtet und diese Position gespeichert. Im Betrieb bewirkt jede Programmumschaltung durch den Benutzer des Wiedergabegeräts die Abgabe oder den Abruf eines Signals vom Generator, das über einen Verstärker der Auswerteelektronik zugeführt wird und dort eine Steuersequenz auslöst, in deren Folge zunächst die Ist- und die Soll-Position verglichen und erforderlichenfalls Regelbefehle an den Motorregler abgegeben werden, durch die vermittels des Motors die Position des Empfangskonverters auf die vorgegebene Soll-Position nachgeregelt wird (Beschreibung Sp. 3 Z. 36 ff.).

13 c) Merkmal 5.2, wonach der Empfangskonverter auf die gewünschte Position eingestellt wird, ist nach dem übereinstimmenden Verständnis der Parteien und des Sachverständigen und mit dem Patentgericht, das insoweit dieselbe Auffassung vertritt wie das Oberlandesgericht Karlsruhe in einem das Streitpatent betreffenden Verletzungsprozess (Anlage NK 12), funktional zu verstehen. Entscheidend ist, dass im Ergebnis die Aktivierung eines oder des einzigen LNB bewirkt wird, um in der Folge das gewünschte Programm empfangen zu können.

14 II. Vor dem Hintergrund des vorstehend (I 3 c) dargelegten Verständnisses von Patentanspruch 3 hat das Patentgericht seine Annahme, das Streitpatent gehe insoweit über den Inhalt der beim Patentamt ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus, im Wesentlichen wie folgt begründet: Offenbart sei eine Anordnung, bei der die Positionierung des Empfangskonverters mithilfe eines stellmotorgetriebenen Spindeltriebs vorgenommen werde, also eine Motorfeed-

oder eine Rotorfeedantenne. Hingegen fehle jeder Hinweis darauf, dass mehrere, an verschiedenen Positionen vor dem Reflektor befindliche LNB oder mehrere, an verschiedenen Positionen angebrachte Reflektoren, zwischen denen bedarfsweise umgeschaltet werden könne, vorhanden sein sollen. Ein Verfahren sei lediglich anhand der Funktionsweise der vorgestellten Antennenanordnung offenbart. Die Offenbarung gehe aber nicht so weit, als dass sie auch ein übergeordnetes, allgemeines Verfahren der Signalisierung der Steuersequenz unabhängig vom Typ der Antennenanlage einschließe.

15 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Berufung haben keinen Erfolg. Überdies ist nach dem gesamten Ergebnis der Verhandlung einschließlich der durchgeführten Beweisaufnahme davon auszugehen, dass in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen lediglich das Motorfeed-System offenbart ist, so dass der Nichtigkeitsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 22 PatG auch in Bezug auf das Rotorfeedsystem vorliegt.

16 1. Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zu vergleichen. Der Patentanspruch darf nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, den die ursprüngliche Offenbarung aus Sicht des Fachmanns nicht als zur Erfindung gehörend erkennen lässt (st. Rspr., vgl. zuletzt BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 - X ZR 75/08, Rn. 36 mwN - Reifenabdichtmittel, zur Veröffentlichung vorgesehen). Dafür ist maßgeblich, was sich den Anmeldungsunterlagen aus fachmännischer Sicht "unmittelbar und eindeutig" entnehmen lässt, und nicht, was sich gegebenenfalls erst aufgrund einer weitergehenden Erkenntnis ergibt, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (vgl. etwa BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 62 - Fälschungssicheres Dokument). Die an diesen Vorgaben orientierte

Prüfung ergibt, dass kein Verfahren ursprungsoffenbart ist, das sich auf den Betrieb eines Multiswitch-, Multifeed- oder Rotorfeed-Antennensystems bezieht.

17 a) In den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ist mit Blick auf das Merkmal 5.2 der obigen Merkmalsgliederung das Motorfeed-Antennensystem offenbart. Das ergibt sich insbesondere aus Seite 7 Zeile 5 ff., wo beschrieben ist, dass in der Folge einer ausgelösten Steuersequenz Regelbefehle an den Motorregler abgegeben werden, durch die die Position des Empfangskonverters auf die vorgegebene Soll-Stellung nachgeregelt wird. Dieser Ablauf entspricht, wovon auch alle Beteiligten übereinstimmend ausgehen, dem Motorfeed-System.

18 b) Die Anwendung des Verfahrens auf andere Antennensysteme ist in der Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen dagegen nicht beschrieben.

19 aa) Die Ausführungen in der zu den Anmeldungsunterlagen gehörenden Beschreibung, auf die die Beklagte für ihren Standpunkt verweist und wonach sich die Einstellung der Antennen mit der Zunahme der Programme und Satelliten, insbesondere nach Aufnahme des Sendebetriebs auch im 12-GHz-Bereich, zunehmend schwieriger gestaltet habe, sind allgemeiner Art und geben dem Fachmann keine konkreten Hinweise auf den Gegenstand von Patentanspruch 3. Das Gleiche gilt für die in den Anmeldungsunterlagen definierte Aufgabe. Diese wird unter Bezugnahme auf eine vorveröffentlichte Antennenanordnung zur vereinfachten Einstellung der Empfangsanlage, bei der für die Einstellung der Einzelausrichtung des Antennenreflektors lediglich eine lineare Verstellung eines entsprechend ausgebildeten Empfangskonverters erforderlich sei, dahin formuliert, es solle eine Antennenanordnung der beschriebenen Art geschaffen werden, mit deren Hilfe die Einstellung und Ausrichtung der Empfangsanlage bei der Programmumschaltung erzielt werde. Diese Aufgabe wer-

de mit einer Antennenanordnung mit den in Patentanspruch 1 wiedergegebenen Merkmalen gelöst.

20 bb) Auch die übrigen Teile der Anmeldungsunterlagen, auf die die Beklagte sich beruft, stützen ihren Standpunkt, Merkmal 5.2 sei in vollem Umfang ursprungsoffenbart, nicht.

21 (1) Nach dem ursprünglich formulierten Patentanspruch 1 ist der Empfangskonverter auf dem Läufer eines Spindeltriebs angeordnet, der von einem Stellmotor betätigt werden kann, wobei die jeweilige Soll-Position des Empfangskonverters über einen Regler eingestellt wird, der als Element einer Empfangs-Steuereinheit entsprechend angesteuert wird. Dieser Anspruch offenbart keine andere Antennenanordnung als die, welche in den Anmeldungsunterlagen konkret beschrieben ist, also eine dem Motorfeed-System entsprechende. Umso weniger ist ein Verfahren offenbart, das sich auf ein anderes Antennensystem bezieht. Das entspricht im Übrigen auch der vom gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung geäußerten Einschätzung und gilt entgegen der Ansicht des Patentgerichts ebenfalls für das Rotorfeed-System.

22 Die zwei Passagen in den Anmeldungsunterlagen, auf die sich das Patentgericht für seine gegenteilige Sicht stützt, beschreiben zum einen lediglich allgemein den technischen Effekt, durch den eine Weiterentwicklung des Stands der Technik bewirkt werden soll. Durch die Erfindung werde eine Anordnung geschaffen, die in Abhängigkeit von dem gewählten Programm eine selbsttätig-automatische Einstellung der gesamten Empfangsanlage auf die jeweils optimalen Empfangsbedingungen ermögliche und somit eine Nachregelung von Hand entbehrlich mache, wodurch das bisher erforderliche Positioniergerät entfalle (S. 4 Z. 19 ff.). Zum anderen (S. 5 Z. 18 ff.) wird die Zeichnung erläutert, die ihrerseits allein der Veranschaulichung des in den Anmeldungsunterlagen allein behandelten Motorfeed-Systems dient. Damit offenbaren beide

Passagen aus fachlicher Sicht auch in der Zusammenschau nicht das Rotorfeed-System.

23 (2) Soweit die Beklagte für ihre Auffassung des Weiteren auf die Darstellung der erfindungsgemäßen Signalisierung in den Anmeldungsunterlagen, insbesondere auf die zusätzliche Realisierung dieser Signalisierung (vgl. S. 6) verweist, mag es sein, dass die beschriebene Signalisierung sich generell auch für die Ansteuerung anderer Antennenanordnungen als dem Motorfeed-System eignet. Das reicht aber nicht aus, um die Offenbarung eines auf den Betrieb des Motorfeed-Systems gerichteten Verfahrens in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen auf Verfahren zum Betrieb anderer Antennensysteme erstreckt zu sehen. Denn der Fachmann bringt diese, wie die Erörterung mit dem gerichtlichen Sachverständigen bestätigt hat, nicht unmittelbar und eindeutig mit anderen als dem offenbarten Motorfeed-System in Verbindung, sondern allenfalls durch weitergehende, auf seinem Fachwissen basierende Überlegungen zu etwaigen weiteren Verwertungsmöglichkeiten der Erfindung. Die auf solche Weise gefundenen Ergebnisse liegen aber, wie ausgeführt, außerhalb des Offenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen.

24 (3) Der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung hervorgehobene Gesichtspunkt, dass die Erfindung den Anmeldungsunterlagen zufolge auch als Nachrüsteinrichtung an bereits installierten Antennen fungieren könne (S. 4 Z. 25 ff. übergreifend), rechtfertigt ebenfalls keine andere Beurteilung. Auch damit wird dem Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig vermittelt, dass das Verfahren sich über die konkrete Beschreibung des Motorfeed-Systems hinaus auf die weiteren vorbekannten Antennensysteme bezieht. Es handelt sich vielmehr um eine Herausstellung der vermeintlichen Vorzüge und vielfältigen Möglichkeiten, die Erfindung zu nutzen. Vorliegend wird insoweit die Kombinationsfähigkeit mit 22-kHz-Signalgeneratoren zur Umschaltung der Empfangskonverter vom 11-GHz- auf den 12-GHz-Sendebereich besonders her-

ausgestrichen, während von der Anwendbarkeit des Verfahrens auf andere Antennensysteme in diesem Zusammenhang nicht die Rede ist.

25 2. Patentanspruch 3 hat auch in der Fassung der Hilfsanträge keinen Bestand.

26 Hilfsantrag I enthält lediglich eine Klarstellung hinsichtlich des Signalgenerators und schränkt Merkmal 5.2 überhaupt nicht ein. Mit Hilfsantrag II wird der Gegenstand von Patentanspruch 3 zwar auf das Motor- und das Rotorfeed-System beschränkt. Da Letzteres, wie ausgeführt, nicht ursprungsoffenbart ist, kann der Anspruch auch in dieser Fassung keinen Bestand haben. Eine weitergehende Beschränkung des Gegenstands von Patentanspruch 3 hat die Beklagte auch auf Fragen des Senats abgelehnt.

27 3. Patentanspruch 4 enthält hinsichtlich des Merkmals 5.2 keine weitergehenden Beschränkungen und kann deshalb ebenfalls keinen Bestand haben.

28 IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO i. V. mit § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG.

Keukenschrijver Mühlens Gröning

Grabinski Hoffmann

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.04.2009 - 5 Ni 23/09 -