



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 305/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
6. März 2006

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

**betreffend das Patent 199 22 068**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. März 2006 durch ...

beschlossen:

1. Das Patent wird widerrufen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I**

Der Einspruch richtet sich gegen das Patent 199 22 068, dessen Erteilung am 12. September 2002 veröffentlicht wurde. Mit ihrem Einspruch, der am 11. Dezember 2002 beim Patentamt eingegangen ist, macht die Einsprechende fehlende Patentfähigkeit geltend. Sie ist der Auffassung, gegenüber dem durch die Druckschrift

(1) US 5 784 001

belegten Stand der Technik sei der Gegenstand des Patentanspruches 1 in allen Merkmalen vorbekannt, zumindest aber nahegelegt.

Die Patentinhaberin tritt den Ausführungen der Einsprechenden in der Sache entgegen. Aus Druckschrift (1) sei es nicht bekannt, sendeseitig ein bestimmtes Symbol auszuwählen und sendeseitig einen dem ausgewählten Symbol zugeordneten, dieses vollständig bezeichnenden sprachlichen Ausdruck zu ermitteln. Der Fachmann könne der Druckschrift (1) keinen Hinweis entnehmen, diese Merkmale vorzusehen. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruches 1 sei daher neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Darüber hinaus nimmt die Patentinhaberin Bezug auf das zwischen denselben Beteiligten durchgeführte Einspruchsverfahren 20 W (pat) 342/02 betreffend ihr Patent 199 54 032, in dem der Senat aufgrund mündlicher Verhandlung durch Beschluss vom 10. Januar 2005 den Widerruf des Patents mangels Patentfähigkeit ausgesprochen hatte.

Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin eine vom Senat nicht zugelassene Rechtsbeschwerde (Aktenzeichen des Bundesgerichtshof X ZB 6/05) eingelegt, über die der Bundesgerichtshof noch nicht entschieden hat. Zur Begründung der Rechtsbeschwerde führt sie aus, der angefochtene Beschluss sei nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG) und beruhe auf einer Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Die Patentinhaberin rügt weiter, dass die Zuständigkeitsregelung des § 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG verfassungswidrig und damit nichtig sei. Zuständig für die Entscheidung über den Einspruch nach § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG wäre nicht das Bundespatentgericht, sondern die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts gewesen (Rüge aus Art. 3 Abs. 1, 14, 19 Abs. 4, 20 Abs. 2, 103 Abs. 1 GG).

Mit Schriftsatz ihrer damaligen Verfahrensbevollmächtigten vom 22. März 2005 hat die Patentinhaberin ebenfalls Verfassungsbeschwerde erhoben, und zwar unmittelbar gegen den Beschluss des Senats vom 10. Januar 2005 sowie mittelbar gegen § 147 Abs. 3 PatG in der Fassung durch das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I 3232). Sie rügt dabei die Verletzung rechtlichen Gehörs gemäß Art. 103 Abs. 1 GG, von Art. 19 Abs. 4, Art. 14 GG sowie die Verletzung des Art. 3 GG in Verbindung mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 3 GG). Das Bundesverfassungsgericht - Präsidialrat - hat mit Schreiben vom 1. April 2005 die Verfassungsbeschwerde im Allgemeinen Register unter AR 2062/05 registriert, wobei anheim gestellt wurde, unter Vorlage der Entscheidung über das eingelegte Rechtsmittel zu gegebener Zeit auf die Angelegenheit zurückzukommen.

Die Patentinhaberin hält die Rechtsbeschwerde wie auch die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 20 W (pat) 342/02 für das jetzt anhängige Einpruchsverfahren für vorgreiflich. Sie geht davon aus, dass der Senat das Patent 199 22 068 mit derselben Begründung wie im früheren Verfahren widerrufen werde, da es auf derselben Technik beruhe.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Verfahren auszusetzen und das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende beantragt,

dem Aussetzungsantrag nicht stattzugeben und das Patent zu widerrufen.

Sie ist der Auffassung, eine Aussetzung des Verfahrens komme mangels Vorgreiflichkeit weder unmittelbar noch in analoger Anwendung des § 148 ZPO in Betracht.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

1. Verfahren zum Übermitteln von Symbolen von einem Sender zu einem Empfänger, mit den Schritten:
  - sendeseitig wird ein bestimmtes Symbol ausgewählt;
  - sendeseitig wird ein dem ausgewählten Symbol zugeordneter, dieses vollständig bezeichnender sprachlicher Ausdruck (Text) ermittelt;

- dem sprachlichen Ausdruck (Text) wird eine Kennung hinzugefügt, die den sprachlichen Ausdruck als verschlüsseltes Symbol kennzeichnet;
- der gekennzeichnete sprachliche Ausdruck (Text) wird als Zeichenfolge von dem Sender zu dem Empfänger gesendet;
- empfangsseitig wird das dem gekennzeichneten sprachlichen Ausdruck (Text) zugeordnete Symbol aus einem Speichermittel ausgewählt und
- das ausgewählte Symbol wird auf einer Anzeigeeinrichtung des Empfängers dargestellt.

## II

A. Der zulässige Einspruch führt zum Widerruf des Patentbesitzes. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 mag zwar neu sein, er beruht jedoch nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit.

Als Fachmann ist ein Diplomingenieur (FH) für Informatik mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Software für Datenübertragungseinrichtungen anzusetzen.

Aus Druckschrift (1) ist ein Verfahren zum Übermitteln von Symbolen von einem Sender zu einem Empfänger bekannt (Sender: paging terminal, Empfänger: receiver; Sp. 1 Z. 16-17), mit den Schritten:

- sendeseitig wird von einem „message originator“ von zur Verfügung stehenden Symbolen (Fig. 2: TELEPHONE, HOUSE, OFFICE etc.) ein bestimmtes Symbol (z. B. ein Telefon-Symbol „TELEPHONE“, Fig. 2, 4) ausgewählt (Sp. 2 Z. 51-57);

- sendeseitig wird von dem „message originator“ ein dem ausgewählten Telefon-Symbol (TELEPHONE) zugeordneter numerischer Ausdruck ermittelt (Fig. 2: „01“);
- dem numerischen Ausdruck („01“) wird eine Kennung („#“) hinzugefügt, die den numerischen Ausdruck („01“) als verschlüsseltes Symbol kennzeichnet (Sp. 3 Z. 19-21);
- der gekennzeichnete numerische Ausdruck („#01“) wird von dem Sender zu dem Empfänger gesendet (Sp. 2 Z. 54-57 u. Sp. 3 Z. 30-37).

Alternativ zu einem gekennzeichneten numerischen Ausdruck (z. B. „#01“) kann beim Gegenstand der Druckschrift (1) auch ein das Symbol (Telefon-Symbol) bezeichnender sprachlicher Ausdruck (key word: „CALL“ oder „PHONE“) zu dem Empfänger gesendet werden (Sp. 6 Z. 19-27). Der sprachliche Ausdruck „PHONE“ bezeichnet offensichtlich das zugehörige Telefon-Symbol genauso vollständig, wie der Ausdruck „Sonne“ beim Gegenstand des Streitpatentes ein Sonnen-Symbol bezeichnet.

Empfangsseitig werden vom Sender übermittelte Worte bzw. sprachliche Ausdrücke mit gespeicherten „key words“ verglichen. Besteht die vom Sender übermittelte Nachricht wenigstens aus einem Wort, das mit einem gespeicherten key word (z. B. „CALL“ oder „PHONE“) übereinstimmt, so wird gemäß dem Verfahren nach Fig. 17 empfängerseitig auf dem Display sowohl das dem key word (z. B. „PHONE“) entsprechende Symbol (Telefon-Symbol) als auch das key word selbst („PHONE“) dargestellt (vgl. Verfahrensschritte 425 u. 415 in Fig. 17).

Bei dem in Fig. 20 der Druckschrift (1) gezeigten Beispiel besteht die vom Sender übermittelte Nachricht ausschließlich aus zwei sprachlichen Ausdrücken „CALL“ und „HOME“, wobei auf dem Display nur die beiden zugeordneten Symbole (Telefon-Symbol und Haus-Symbol) und nicht zusätzlich die zugehörigen key words „CALL“ und „HOME“ dargestellt werden (Sp. 7 Z. 6-9 i. V. m. Fig. 20). Will der Fachmann dieses Beispiel ausführen, so muss er eine Anzeige der sprachlichen

Ausdrücke „CALL“ und „HOME“ unterbinden. Es liegt für ihn auf der Hand, dazu jeden einzelnen sprachlichen Ausdruck, genauso wie es bei Verwendung von numerischen Ausdrücken („01“) Anwendung findet, mit einer Kennung (zB „#“) als verschlüsseltes Symbol zu kennzeichnen.

Damit ist der Fachmann bereits beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 angelangt, ohne erfinderisch tätig zu werden.

Die nebengeordneten Patentansprüche 17 und 24 sowie die Unteransprüche 2-16 und 18-23 teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1, weil über das Patent nur als Ganzes entschieden werden kann.

Die Frage der Zulässigkeit des Patentanspruches 1 kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

B. Die von der Patentinhaberin beantragte Aussetzung des Verfahrens nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 148 ZPO kam nicht in Betracht.

1. Nach dieser Vorschrift kann ein Verfahren ausgesetzt werden, wenn die Entscheidung von einem Rechtsverhältnis abhängt, welches im auszusetzenden Verfahren Vorfrage und gleichzeitig Gegenstand des weiteren Verfahrens ist. Das ist vorliegend schon deshalb nicht der Fall, da Gegenstand der beiden Verfahren jeweils unterschiedliche Schutzrechte der Patentinhaberin sind, die nach Ansicht der Patentinhaberin zwar auf derselben Technik beruhen mögen, jedoch nicht voneinander rechtlich abhängig sind. Die Rechtsbeständigkeit des in diesem Verfahren anhängigen Patents hatte der Senat jedenfalls an Hand des hier entgegengehaltenen Standes der Technik unabhängig vom früheren Verfahren zu überprüfen.

2. Soweit die Patentinhaberin erstmalig - und zwar durch Einführung der im früheren Verfahren erhobenen Rechtsbeschwerde bzw. der eingelegten Verfassungsbeschwerde in das hier vorliegende Verfahren - Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des § 147 Abs. 3 PatG in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 9. Dezember 2004 äußert, ist eine Aussetzung des Verfahrens vor dem Senat analog § 148 ZPO ebenfalls nicht angezeigt.

a) Gesetzt den Fall, der Senat wäre bei Prüfung der verfassungsrechtlichen Bedenken der Patentinhaberin im Zusammenhang mit der Verlagerung des erstinstanzlichen Einspruchsverfahren von der Patentabteilung auf das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis gekommen, dass diese zu Recht bestehen, wäre der Senat nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG verpflichtet gewesen, von sich aus das Verfahren auszusetzen und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen (sog. Richtervorlage). Eine Aussetzung des Einspruchsverfahrens lediglich im Hinblick auf das vor dem Bundesgerichtshof anhängige Rechtsbeschwerdeverfahren (X ZB 6/05) und/oder die von der Patentinhaberin erhobene Verfassungsbeschwerde hätte sich daher verboten.

b) Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage ist der Senat jedoch nicht davon überzeugt, dass die von der Patentinhaberin konkret beanstandete Fassung des § 147 Abs. 3 verfassungswidrig ist.

aa) Mit dieser Änderung des § 147 PatG ist die durch Art. 7 Nr. 37 des Kostenbereinigungsgesetzes vom 13. Dezember 2001 vorgenommene Anfügung des § 147 Abs. 3 PatG, der zum 1. Januar 2002 eine Verlagerung des patentamtlichen Einspruchsverfahrens zeitlich befristet zunächst bis zum 31. Dezember 2004 auf das Bundespatentgericht vorsah, über diesen Zeitraum hinaus bis zum 30. Juni 2006 verlängert worden. Die von der Patentinhaberin beanstandete Vorschrift besagt danach in Ziffer 1, dass abweichend von § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG über den Einspruch nach § 59 PatG der Beschwerdesenat des Patentgerichts entscheidet,



wenn die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 beginnt und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist. Ziffer 2 sieht diese Verlagerung auch bei einem vor dem 1. Januar 2002 erhobenen Einspruch vor, wenn ein Beteiligter bis zum 1. Juli 2006 die Entscheidung durch das Patentgericht beantragt und die Patentabteilung eine Ladung zur mündlichen Anhörung oder die Entscheidung über den Einspruch innerhalb von zwei Monaten nach Zugang des Antrags auf patentgerichtliche Entscheidung noch nicht zugestellt hat.

bb) Der nach dem Sachverhalt vorliegend allein einschlägige § 147 Abs. 3 Ziffer 1 PatG ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Das gilt sowohl für die grundsätzliche zeitweise Verlagerung des Einspruchsverfahrens vom Patentamt auf das Bundespatentgericht als auch für die Verlängerung der zeitlich befristeten Maßnahme des Gesetzgebers über den 31. Dezember 2004 hinaus. Die durch die Verlagerung der Entscheidung auf das Bundespatentgericht von der Patentinhaberin beklagte Verkürzung des Rechtswegs und Beschränkung ihrer Verteidigungsmöglichkeit begegnet im Rahmen des Art. 19 Abs. 4 GG keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Diese Vorschrift garantiert weder die Durchführung eines Verwaltungsverfahrens vor einem gerichtlichen Verfahren noch enthält sie einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf mehr als eine gerichtliche Instanz.

Die Senate des Bundespatentgerichts, die bisher in mehr als 1200 Einspruchsverfahren entschieden haben, verstehen die Verlagerung des Einspruchsverfahrens auf das Gericht im Rahmen des § 147 Abs. 3 PatG übereinstimmend dahingehend, dass es sich bei der Prüfung des Einspruchs durch das Gericht nicht um ein Verwaltungsverfahren, sondern um eine gerichtliche Überprüfung des Patents handelt, was der Gesetzgeber z. B. dadurch zum Ausdruck gebracht hat, dass gegen den Beschluss des Senats nach § 147 Abs. 3 PatG Satz 5 das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nach § 100 PatG gegeben ist (vgl. 6 W (pat) 702/02 vom 9. September 2004, 6 W (pat) 704/02 vom 6. Dezember 2004 und 6 W (pat) 705/02 vom 30. November 2004, Rechtsbeschwerde jeweils zugelassen und eingelegt, später aber zurückgenommen; 34 W (pat) 702/02 vom 20. Juni 2002; 19 W (pat) 701/02 vom 12. August 2002; siehe auch Hövelmann in

Mitt. 202, 49 ff.). Die genannten Entscheidungen sind zwar alle in Fällen ergangen, in denen ein Verfahrensbeteiligter nach § 147 Abs. 3 Ziffer 2 PatG Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt hat. Diese Erwägungen haben jedoch ohne weiteres ebenso Gültigkeit für die Fallgestaltungen nach Ziffer 1 der Vorschrift.

Soweit die Patentinhaberin in ihrer Verfassungsbeschwerde vom 22. März 2005 auf Seite 9 (Mitte) die Entscheidung des 9. Senats vom 3. November 2004 anführt, befasst sich diese nicht mit der Verfassungsmäßigkeit des § 147 Abs. 3 PatG, sondern mit der Frage, ob Einsprüche ab dem 1. Januar 2002 beim Patentamt oder beim Bundespatentgericht einzulegen seien, was durch Einfügung des Abs. 3 Satz 3 in § 147 PatG klargestellt wurde.

cc) Auch die Veröffentlichungen in der einschlägigen Kommentarliteratur gaben und geben dem Senat keinen Anlass, an der Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift zu zweifeln. Schulte (PatG, 7. Auflage, § 147, Rd. 12) sieht die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG als gewahrt an und stellt fest, dass es einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf zwei Tatsacheninstanzen nicht gebe. Der Kommentar von Busse (PatG, 6. Auflage, Rd. 21 ff.) zitiert die Kritik der beteiligten Kreise (Rd. 21-24), hält die Maßnahme für rechtspolitisch verfehlt (Rd. 25) und stellt schließlich fest, dass das Einspruchsverfahren nach § 147 Abs. 3 PatG als erstinstanzliches gerichtliches Verfahren betrachtet werden müsse (Rd. 26) und damit die Rechtsweggarantie und der Gewaltenteilungsgrundsatz gewahrt seien.

dd) Soweit die Patentinhaberin in der zeitlichen Beschränkung des § 147 Abs. 3 PatG eine das Willkürverbot verletzende Ungleichbehandlung erkennen möchte, wird diese Auffassung durch die in diesem Zusammenhang zitierte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (siehe BVerfGE 65, 76, S. 91) nicht gestützt. Denn dort wird ausdrücklich betont, dass der Gleichheitsgrundsatz nicht verletzt ist, wenn der Gesetzgeber aus sachlichen Gesichtspunkten für einzelne Fallgruppen unterschiedliche Regelungen trifft. Es bestehen keine Zweifel, dass die zeitlich befristete Übergangsregelung des angegriffenen § 147 Abs. 3 PatG unter dem sachlichen Gesichtspunkt eingeführt wurde, das Deutsche Patent- und

Markenamt vorübergehend zu entlasten, bis die dort inzwischen durchgeführten Personalverstärkungen wirksam werden (siehe Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung in BIPMZ 2002, S. 65 f.).

3. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde zur Klärung der Frage zugelassen, ob das Ermessen des Gerichts im Rahmen der Entscheidung über den Aussetzungsantrag der Patentinhaberin analog § 148 ZPO so weit reduziert ist, dass es, auch wenn wie vorliegend keine Zweifel an der Übereinstimmung einer Norm mit dem Grundgesetz bestehen, einem Aussetzungsantrag im Hinblick auf eine erhobene Verfassungsbeschwerde stattzugeben hat (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 27. Auflage, § 148 Rd. 1a m. w. N.; BGH Beschluss vom 30. März 2005 - X ZB 26/04 unter II. 2b, bb).

gez.

Unterschriften