



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

8 Ni 12/23 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent EP 2 667 676
(DE 60 2008 054 404)

hat der 8. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 11. Dezember 2023 durch die Vorsitzende Richterin Grote-Bittner sowie die Richter Dipl.-Ing. Altvater, Dr. Meiser, Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt und Dipl.-Ing. Tischler für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 2 667 676 wird im Umfang seiner Patentansprüche 1, 3, 5, 6, 9 und 10 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass diese Ansprüche – bei Streichung der Ansprüche 5 und 9 – folgende Fassung erhalten:

1. A mobile station device included in a mobile communication system, the mobile station device comprising:
a receiver configured to receive, on a physical downlink control channel from a base station device, control information having a downlink control information format and being addressed to the mobile station,

wherein the downlink control information format is used with a same total number of bits for downlink scheduling and an uplink synchronization request,

in a case that the downlink control information format is used for the downlink scheduling, the control information provides a downlink resource assignment,

in a case that the downlink control information format is used for the uplink synchronization request, a preset value is set for a field of the downlink resource assignment, and wherein at least one of the following applies:

(i) in the case that the downlink control information format is used for the downlink scheduling, the control information provides no uplink resource assignment; or

(ii) in the case that the downlink control information format is used for the uplink synchronization request, the control information further provides an identification number specifying a random access preamble; or

(iii) in the case that the downlink control information format is used for the uplink synchronization request, the control information further includes a signature field providing an identification number specifying a random access preamble, wherein 6 bits are allocated to the signature field.

3. A processing method for a mobile station device included in a mobile communication system, the processing method comprising:

receiving, on a physical downlink control channel from a base station device, control information having a downlink control information format and being addressed to the mobile station,

wherein the downlink control information format is used with a same total number of bits for downlink scheduling and an uplink synchronization request,

in a case that the downlink control information format is used for the downlink scheduling, the control information provides a downlink resource assignment,

in a case that the downlink control information format is used for the uplink synchronization request, a preset value is set for a field of the downlink resource assignment, and

wherein at least one of the following applies:

(i) in the case that the downlink control information format is used for the downlink scheduling, the control information provides no uplink resource assignment; or

(ii) in the case that the downlink control information format is used for the uplink synchronization request, the

control information further provides an identification number specifying a random access preamble; or

(iii) in the case that the downlink control information format is used for the uplink synchronization request, the control information further includes a signature field providing an identification number specifying a random access preamble, wherein 6 bits are allocated to the signature field.

6. The mobile station according to claim 1, wherein in the case that the control information format is used for the uplink synchronization request, the control information further provides a region on a radio frame available for the random access.

10. The processing method according to claim 3, wherein in the case that the control information format is used for the uplink synchronization request, the control information further provides a region on a radio frame available for the random access.

- II. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 40 % und die Beklagte 60 %.
- III. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
- IV. Der Streitwert wird endgültig auf 1.250.000,-- Euro festgesetzt.

Tatbestand

Die Teilnichtigkeitsklage richtet sich gegen das u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent 2 667 676, das auf einer Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung 08777144.0 (Stammanmeldung, offengelegt als EP 2 124 362 A1) vom 18. August 2009 beruht, die ihrerseits auf die internationale Anmeldung PCT/JP2008/060706 (offengelegt als WO 2008/153078 A1) zurückgeht, am 11. Juni 2008 unter Inanspruchnahme der Priorität der japanischen Patentanmeldung 2007-155 289 vom 12. Juni 2007 angemeldet und dessen Erteilung am 7. März 2018 veröffentlicht worden ist. Als Patentinhaberin des beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 60 2008 054 404 geführten Streitpatents mit der Bezeichnung „Basisstation, Mobilstation, und Verfahren zur Anforderung von Uplink-Synchronisation“ war zum Zeitpunkt der Einreichung der Nichtigkeitsklage (8. Januar 2020) die Beklagte eingetragen, seit 7. Dezember 2021 wird als Patentinhaberin im Register die M... Co., Ltd. (Tokio, Japan) geführt.

Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung zwölf Ansprüche mit u.a. den unabhängigen Patentansprüchen 1 und 3 sowie den auf den Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüchen 5 und 6 sowie den auf den Anspruch 3 rückbezogenen Unteransprüchen 9 und 10.

Der **erteilte Patentanspruch 1** (mit Korrekturen der deutschsprachigen Version) lautet wie folgt:

	in der Verfahrenssprache Englisch	Übersetzung gemäß Streitpatent
M1	A mobile station device included in a mobile communication system, the mobile station device comprising:	Mobilstationsvorrichtung, die in einem Mobilkommunikationssystem

		enthalten ist, wobei die Mobilstationsvorrichtung umfasst:
M1.1	a receiver configured to receive,	einen Empfänger, der dafür eingerichtet ist, [...] zu empfangen,
M1.2	on a physical downlink control channel from a base station device,	auf einem physikalischen Downlink-Steuerkanal von einer Basisstationsvorrichtung
M1.3	control information	eine Steuerungsinformation
M1.3.1	having a downlink control information format	die ein Downlink-Steuerungsinformationsformat aufweist
M1.3.2	and being addressed to the mobile station,	und an die Mobilstation adressiert ist,
M1.4	wherein the downlink control information format is used with a same total number of bits for downlink scheduling and a random access order,	wobei das Downlink-Steuerungsinformationsformat mit einer gleichen Gesamtzahl von Bits für ein Downlink-Scheduling und eine Direktzugriffsanweisungsreihenfolge verwendet wird,
M1.4.1	in a case that the downlink control information format is used for the downlink scheduling, the control information provides a downlink resource assignment, and	falls das Downlink-Steuerungsinformationsformat für das Downlink-Scheduling verwendet wird, die Steuerungsinformation eine Downlink-Ressourcenzuweisung vorsieht und
M1.4.2	in a case that the downlink control information format is used for the random access order, a	falls das Downlink-Steuerungsinformationsformat für die

	<p>preset value is set for a field of the downlink resource assignment.</p>	<p>Direktzugriffsanweisungsreihenfolge verwendet wird, ein voreingestellter Wert für ein Feld der Downlink-Ressourcenzuweisung eingestellt wird.</p>
--	---	--

Der **erteilte Patentanspruch 3** lautet (mit Korrekturen der deutschsprachigen Version) wie folgt:

	in der Verfahrenssprache Englisch	Übersetzung gemäß Streitpatent
M3	<p>A processing method for a mobile station device included in a mobile communication system, the processing method comprising:</p>	<p>Verarbeitungsverfahren [sic] für eine Mobilstationsvorrichtung, die in einem Mobilkommunikationssystem enthalten ist, wobei das Verarbeitungsverfahren umfasst:</p>
M3.1	<p>receiving,</p>	<p>Empfangen,</p>
M3.2	<p>on a physical downlink control channel from a base station device,</p>	<p>auf einem physikalischen Downlink-Steuerkanal von einer Basisstationsvorrichtung,</p>
M3.3	<p>control information</p>	<p>einer Steuerungsinformation,</p>
M3.3.1	<p>having a downlink control information format</p>	<p>die ein Downlink-Steuerungsinformationsformat aufweist</p>
M3.3.2	<p>and being addressed to the mobile station,</p>	<p>und an die Mobilstation adressiert ist,</p>
M3.4	<p>wherein the downlink control information format is used with a same total number of bits for</p>	<p>wobei das Downlink-Steuerungsinformationsformat mit einer gleichen Gesamtzahl von Bits</p>

	downlink scheduling and a random access order,	für ein Downlink-Scheduling und eine Direktzugriffsanweisungreihenfolge verwendet wird,
M3.4.1	in a case that the downlink control information format is used for the downlink scheduling, the control information provides a downlink resource assignment, and	falls das Downlink-Steuerungsinformationsformat für das Downlink-Scheduling verwendet wird, die Steuerungsinformation eine Downlink-Ressourcenzuweisung vorsieht und
M3.4.2	in a case that the downlink control information format is used for the random access order, a preset value is set for a field of the downlink resource assignment.	falls das Downlink-Steuerungsinformationsformat für die Direktzugriffsanweisungreihenfolge verwendet wird, ein voreingestellter Wert für ein Feld der Downlink-Ressourcenzuweisung eingestellt wird.

Wegen des Wortlauts der erteilten Ansprüche 5, 6, 9 und 10 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin greift das Streitpatent teilweise an, nämlich im Umfang der Patentansprüche 1, 3, 5, 6, 9 und 10. Sie hat die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und mangelnden Patentfähigkeit wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit geltend gemacht. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in Bezug auf die angegriffenen Patentansprüche nach Hauptantrag nur noch in der aus dem Tenor ersichtlichen Fassung und hilfsweise mit mehreren geänderten Fassungen.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

das europäische Patent 2 667 676 im Umfang der Ansprüche 1, 3, 5, 6, 9 und 10 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, soweit es nicht von der Beklagten verteidigt wird.

Die weitergehende Klage hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 23. November 2023 zurückgenommen.

Die Beklagte beantragt sinngemäß, wie erkannt.

Wegen der Fassungen des Streitpatents nach den Hilfsanträgen I, IIa bis IIId, IIIa bis IIIId, IVa bis IVd, V wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 16. November 2023 verwiesen.

Beide Parteien haben sich mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt.

Mit Beschluss vom 23. Januar 2020 hat der vormals zuständige 6. Nichtigkeitssenat, Az.: 6 Ni 2/20, den Streitwert für das vorliegende Nichtigkeitsverfahren auf 1.250.000,-- Euro im Hinblick auf die Streitwertfestsetzung im Urteil vom 23. Juli 2020 im parallelen Verletzungsverfahren mit mehreren Beklagten und der hiesigen Klägerin als Nebenintervenientin vor dem Landgericht München I, Az.: 7 O 8818/19, für den Zeitraum ab 20. September 2019 mit 1 Million Euro festgesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Nichtigkeitsklage ist zulässig. Die Beklagte ist trotz Umschreibung der Patentinhaberschaft auf die M... Co., Ltd. nach Rechtshängigkeit der Nichtigkeitsklage auch weiterhin als Prozessstandschafterin passiv prozessführungsbefugt (zur Änderung der Rechtsinhaberschaft während des Nichtigkeitsverfahrens vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 81, Rn. 119 m.w.N.). Denn die Veräußerung und Umschreibung des Streitpatents während des Nichtigkeitsverfahrens haben für sich keinen Einfluss auf die Beklagtenstellung (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 265 Abs. 2 ZPO).

Die Teilnichtigkeitsklage ist insoweit begründet, als das Streitpatent im Umfang der angegriffenen Patentansprüche 1, 3, 5, 6, 9 und 10 für nichtig zu erklären ist, soweit es über die von der Beklagten nach Hauptantrag zulässigerweise beschränkt verteidigte und von der Klägerin nicht angegriffene Fassung - wie aus dem Tenor ersichtlich – hinausgeht. Über die weitergehende Nichtigkeitsklage war nicht mehr zu entscheiden, nachdem die Klägerin insoweit die Klage zurückgenommen hat. Auf die mit den Hilfsanträgen der Beklagten verteidigten geänderten Fassungen des Streitpatents kam es damit nicht mehr an.

I.

Die Klage ist insoweit begründet, als das Streitpatent, nachdem es jedenfalls auch in einer zulässigerweise eingeschränkten Fassung verteidigt wird, in dem Umfang, in dem es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären ist (st. Rspr., vgl. etwa BGH GRUR 2007, 404, Rdn. 15 – Carvedilol II; GRUR 2011, 707, Rdn. 8 – Dentalgerätesatz; Urteil vom 21. März 2017, X ZR 19/15, Rdn. 19 - juris).

Durch die von der Beklagten nach Hauptantrag geänderte Fassung der Patentansprüche 1, 3, 6 und 10 bei Streichung der Ansprüche 5 und 9 ist das Streitpatent im angegriffenen Umfang in zulässiger Weise beschränkt worden.

Von der angegriffenen, erteilten Fassung unterscheidet sich die verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 sowie des Patentanspruchs 3 nach Hauptantrag – neben einer grammatikalischen Anpassung (Streichung bzw. Ergänzung von „and“) in den Merkmalen M1.4.1 und M1.4.2 bzw. M3.4.1 und M3.4.2 – durch

- Ersetzung des Begriffs „*random access order*“ durch den Begriff „*uplink synchronisation request*“ in den Merkmalen M1.4 und M1.4.2 bzw. M3.4 und M3.4.2; sowie
- die Aufnahme der zusätzlichen Merkmale, die lauten:
„*wherein at least one of the following applies:*
 - (i) *in the case that the downlink control information format is used for the downlink scheduling, the control information provides no uplink resource assignment; or*
 - (ii) *in the case that the downlink control information format is used for the uplink synchronization request, the control information further provides an identification number specifying a random access preamble; or*
 - (iii) *in the case that the downlink control information format is used for the uplink synchronization request, the control information further includes a signature field providing an identification number specifying a random access preamble, wherein 6 bits are allocated to the signature field.*“

Durch die Ersetzung des Begriffs „*random access order*“ (dtsch.: Direktzugriffsanweisung) durch den Begriff „*uplink synchronisation request*“ (dtsch.: Uplink-Synchronisationsaufforderung) in den Merkmalen M1.4 und M1.4.2 bzw. M3.4 und M3.4.2 wird der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 3 nach Hauptantrag auf die in den Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung (veröffentlicht als EP 2 124 362 A1) offenbarte Ausführungsform beschränkt, wonach die gleiche Gesamtzahl von Bits des Downlink-Steuerungsinformationsformats im

Zusammenhang mit dem Beibehalten einer Uplink-Synchronisation (d. h. „*downlink scheduling*“) und der Aufforderung zu einer Uplink-Synchronisation (d. h. „*uplink synchronisation request*“) verwendet wird (vgl. Seite 11, Zeilen 33 bis 36 und Seite 23, Zeilen 5 und 6 der Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung bzw. Spalte 12, Zeilen 14 bis 19 und Spalte 24, Zeilen 31 bis 34 der Offenlegungsschrift EP 2 124 362 A1).

Die in den Merkmalen M1.4 und M1.4.2 bzw. M3.4 und M3.4.2 vorgenommenen Ersetzungen sind somit durch die Offenbarung der Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung gestützt.

Das zusätzlich aufgenommene Merkmal

- (i) in the case that the downlink control information format is used for the downlink scheduling, the control information provides no uplink resource assignment; or

besagt, dass falls das Downlink-Steuerungsinformationsformat für das Downlink-Scheduling verwendet wird, die Steuerungsinformation keine Uplink-Ressourcenzuweisung vorsieht.

Bei dem in der Figur 1 der Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung dargestellten Ausführungsbeispiel handelt es sich um ein Downlink-Steuerungsinformationsformat, das für Downlink-Scheduling verwendet wird. Dieses Format weist u. a. ein 12 Bits umfassendes Feld „*RESOURCE ASSIGNMENT*“ auf, das der Downlink-Ressourcenzuweisung dient. Das in der Figur 1 dargestellte Downlink-Steuerungsinformationsformat weist darüber hinaus noch fünf weitere Felder auf, wobei keines dieser Felder der Uplink-Ressourcenzuweisung dient (vgl. S. 10, Z. 16 – 30 bzw. Sp. 10, Z. 41 – Sp. 12, Z. 7). Obwohl im Zusammenhang mit der Beschreibung des Ausführungsbeispiels nach der Figur 1 nicht explizit erwähnt wird, dass mit diesem Downlink-Steuerungsinformationsformat keine „*Uplink*“-Ressourcen zugewiesen werden („*no uplink resource assignment*“), wird dies vom Fachmann – einen Ingenieur mit universitärem Abschluss (Diplom oder Master) der

Elektrotechnik, Fachrichtung Nachrichtentechnik, der über eine mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Mobilfunksystemen unter Berücksichtigung von Mobilfunkstandards und Übertragungstechnik in Mobilfunknetzen verfügt und der sich über aktuelle Entwicklungen auf diesem Gebiet, auch hinsichtlich der LTE-Standardisierung, auf dem Laufenden hält – bei der Würdigung der Gesamtoffenbarung der Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung als offensichtlich mitgelesen.

Das zusätzlich aufgenommene Merkmal

(ii) in the case that the downlink control information format is used for the uplink synchronization request, the control information further provides an identification number specifying a random access preamble; or
besagt, dass falls das Downlink-Steuerungsinformationsformat für die Uplink-Synchronisationsaufforderung verwendet wird, die Steuerungsinformation außerdem eine Identifikationsnummer vorsieht, welche eine Direktzugriffs-Präambel spezifiziert.

Der Stammanmeldung kann entnommen werden, dass ein Direktzugriffsversuch von einer Mobilstation entweder unter Verwendung einer „*dedicated signature*“ oder unter Verwendung einer „*random signature*“ durchgeführt werden kann. Ob der Direktzugriffsversuch unter Verwendung einer „*dedicated signature*“ oder unter Verwendung einer „*random signature*“ durchgeführt werden soll, wird der Mobilstation mittels eines 2 Bits umfassenden Felds „*TYPE*“ kommuniziert (vgl. Figur 3; vgl. S. 11, Z. 15 – 17 bzw. Sp. 11, Z. 45 – 48).

Bei dem Ausführungsbeispiel nach der Figur 6, bei welchem eine „*dedicated signature*“ verwendet wird, weist die Uplink-Synchronisationsaufforderung das in der Figur 3 dargestellte Format auf (vgl. S. 16, Z. 32 bzw. Sp. 17, Z. 36 – 37).

Das in dem Ausführungsbeispiel nach der Figur 3 dargestellte 6 Bits umfassende Feld „*SIGNATURE*“ spezifiziert eine sog. „*signature ID number*“ (vgl. S. 11, Z. 19 – 21 bzw. Sp. 11, Z. 52 – 55), die als Teil der von der Basisstation an die

Mobilstation gesendeten Downlink-Steuerungsinformation gesendet wird, wenn das 2 Bits umfassende Feld „*TYPE*“ anzeigt, dass für den Direktzugriffsversuch eine „*dedicated signature*“ zu verwenden ist. In diesem Falle entspricht die „*signature ID number*“ der „*dedicated signature*“, welche von der Basisstation an die Mobilstation als Teil der Uplink-Synchronisationsaufforderung gesendet wird (vgl. Figur 6: SIGNAL 6-1; vgl. S. 16, Z. 15 – S. 17, Z. 10 bzw. Sp. 17, Z. 8 – Sp. 18, Z. 10). Die von der Mobilstation auf diese Weise empfangene „*dedicated signature*“ wird von der Mobilstation ihrerseits mittels der Direktzugriffs-Präambel an die Basisstation gesendet (vgl. Figur 6: SIGNAL 6-2; vgl. S. 4, Z. 41 – S. 5, Z. 2 und S. 22, Z. 8 – 12 bzw. Sp. 5, Z. 6 – 9 und Sp. 23, Z. 31 – 38).

Dies berücksichtigend versteht der Fachmann im Falle der Verwendung einer „*dedicated signature*“ die in den Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung genannten Bezeichnungen „*identification number*“ und „*signature ID number*“ als Synonyme, so dass das zusätzlich aufgenommenen Merkmal „(ii) ...“ (s. o.) im Falle der Verwendung einer „*dedicated signature*“ durch die Offenbarung der Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung gestützt ist.

Bei dem Ausführungsbeispiel nach der Figur 7 wird eine „*random signature*“ verwendet, was der Mobilstation mittels des Felds „*TYPE*“ als Teil der Uplink-Synchronisationsaufforderung dadurch angezeigt wird, dass das Feld „*TYPE*“ mit einer Zufallssignatur gefüllt wird (vgl. S. 18, Z. 7 – 8 bzw. Sp. 19, Z. 9 – 10).

Nach dem Empfang der Uplink-Synchronisationsaufforderung wählt der Signatur-Auswähler („*signature selector*“, 58) der Mobilstation zufallsabhängig eine Signatur aus, welche als Teil der Direktzugriffs-Präambel von der Mobilstation an die Basisstation übertragen wird (vgl. Figur 7: SIGNAL 7-2; vgl. S. 18, Z. 17 – 20 bzw. Sp. 19, Z. 26 – 30). Die Verwendung dieser zufallsabhängig ausgewählten Signatur („*random signature*“) zum Spezifizieren einer Direktzugriffs-Präambel wird in den Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung zwar nicht explizit genannt, sie ergibt sich jedoch implizit aus dem in den Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung genannten E-UTRA-Standard („*Non-Patent Document 3*“), der der Stammanmeldung zugrunde liegt und auf dem die Stammanmeldung aufbaut (vgl.

Figuren 3, 17 und 18; vgl. S. 2, Z. 11 – 18 bzw. Sp. 2, Z. 6 – 18 und Sp. 11, Z. 45 – 48), insbesondere da unter Berücksichtigung der Gesamtoffenbarung der Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung nicht erkennbar ist, warum der Fachmann der „*random signature*“ beim Einfügen in eine Direktzugriffs-Präambel durch die Mobilstation eine andere Bedeutung für die Direktzugriffs-Präambel zurechnen sollte, als für die „*dedicated signature*“.

Dies berücksichtigend ist das zusätzlich aufgenommenen Merkmal „(ii) ...“ (s. o.) im Falle der Verwendung einer „*random signature*“ ebenfalls durch die Offenbarung der Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung gestützt.

Das zusätzlich aufgenommene Merkmal

- (iii) in the case that the downlink control information format is used for the uplink synchronization request, the control information further includes a signature field providing an identification number specifying a random access preamble, wherein 6 bits are allocated to the signature field

besagt, dass falls das Downlink-Steuerungsinformationsformat für die Uplink-Synchronisationsaufforderung verwendet wird, die Steuerungsinformation außerdem ein Signaturfeld umfasst, welches eine Identifikationsnummer vorsieht, welche eine Direktzugriffs-Präambel spezifiziert, wobei dem Signaturfeld 6 Bits zugeordnet sind.

Dieses zusätzlich aufgenommene Merkmal präzisiert im Vergleich zu dem vorangegangenen Merkmal „(ii) ...“ (s. o.), dass die Identifikationsnummer mittels eines 6 Bits umfassenden Signaturfeldes als Teil der Downlink-Steuerungsinformation von der Basisstation an die Mobilstation übertragen wird. Ein 6 Bits umfassendes Signatur-Feld („*SIGNATURE*“) ist Teil des in der Figur 3 der Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung dargestellten Downlink-Steuerungsinformationsformats.

Auch das zusätzlich aufgenommenen Merkmal „(iii) ...“ (s. o.) ist somit durch die Offenbarung der Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung gestützt.

Die voranstehenden Ausführungen zum Patentanspruch 1 nach Hauptantrag gelten in gleicher Weise für den Patentanspruch 3 nach Hauptantrag.

Da die Anmeldeunterlagen der (Teil-)Anmeldung, die dem Streitpatent zugrunde liegen, in allen relevanten Punkten mit den Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung übereinstimmen, gelten die zuvor im Zusammenhang mit den Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung genannten Aussagen in gleicher Weise auch in Bezug auf die Anmeldeunterlagen der (Teil-)Anmeldung.

Die somit zulässige Beschränkung des Streitpatents im angegriffenen Umfang durch die Beklagte und die Rücknahme der weitergehenden Nichtigkeitsklage durch die Klägerin haben zur Folge, dass das Streitpatent entsprechend den (übereinstimmenden) Anträgen beider Parteien ohne Sachprüfung des Restpatents als rechtsbeständig gilt (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 82, Rn. 127 m.w.N.; Schulte, PatG, 11. Aufl., § 81, Rn. 130 m.w.N., BPatG Urteil vom 17. März 2011, Az.: 2 Ni 21/09; Urteil vom 19. Februar 2013, Az.: 4 Ni 25/10 (EU)).

Das Streitpatent im Umfang der angegriffenen Patentansprüche 1, 3, 5, 6, 9 und 10 war daher dadurch teilweise für nichtig zu erklären, dass diese Patentansprüche die verteidigte Fassung nach Hauptantrag erhalten.

II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 92 Abs. 1 1. Alt., 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Die ausgeurteilte Kostenverteilung entspricht dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens der Parteien. Denn der wirtschaftliche Wert, der dem Streitpatent im angegriffenen Umfang aufgrund des als schutzfähig verbleibenden Patentgegenstands gegenüber der weitergehenden erteilten

Fassung mit der Einschränkung durch die drei neu aufgenommenen Merkmale zukommt, ist deutlich verringert und mit ungefähr 40 % angemessen bewertet.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren war gemäß § 2 Abs. 1, 2 PatKostG i. V. m. § 63 Abs. 2 GKG endgültig auf 1.250.000,-- Euro festzusetzen. Er entspricht der vorläufigen Streitwertfestsetzung gemäß Beschluss vom 23. Januar 2020 des vormals zuständigen 6. Nichtigkeitsssenats. Der Senat hält diesen Streitwert im Hinblick auf die Streitwertfestsetzung im parallelen Verletzungsprozess vor dem Landgericht München I betreffend den Zeitraum der Klageeinreichung der Nichtigkeitsklage und unter Berücksichtigung der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (Aufschlag 25 %, vgl. BGH, GRUR 2011, 757, Rn. 2 f. - Nichtigkeitsstreitwert; Beschluss vom 16. Februar 2016 - X ZR 110/13, CIPR 2016, 69 Rn. 7; BGH GRUR 2013, 1287 f. - Nichtigkeitsstreitwert II) ebenfalls für angemessen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Grote-Bittner

Altvater

Dr. Meiser

Dr. Haupt

Tischler

wf

beglaubigt

Weißenburger, Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle