



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 701/04

---

**Aktenzeichen**

Verkündet am  
14. März 2005

...

## BESCHLUSS

**In der Einspruchssache**

...

**betreffend das Patent 42 30 681**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dipl.-Phys. Dr. Mayer und Dipl.-Ing. Groß

beschlossen:

Das Patent 42 30 681 wird unbeschränkt aufrechterhalten.

Der Einspruch ist unzulässig.

## **Gründe**

### **I**

Für die am 14. September 1992 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung, für die die Unionspriorität in Österreich vom 19. September 1991 mit dem Aktenzeichen 1892/91 in Anspruch genommen ist, ist die Erteilung des Patents am 12. Juli 2001 veröffentlicht worden. Das Patent hat die Bezeichnung

"Verfahren zur Montage von Hängern an einer Oberleitung".

Gegen das Patent hat die D... AG am 11. Oktober 2001 Einspruch erhoben. Zur Begründung hat sie sinngemäß vorgetragen, den Gegenständen der Patentansprüche 1 bis 3 mangle es an erfinderischer Tätigkeit.

Der geltende, erteilte Patentanspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Montage von Hängern an einer Oberleitung eines Gleises durch eine Mannschaft, wobei mit Hilfe der aus einem Gleisplan bekannten Anzahl der zwischen zwei Fahrleitungsmasten vorgesehenen Hänger sowie deren Soll-Abstand zueinander unter Vorfahrt eines Montagefahrzeugs die Hänger zwischen Tragseil und Fahrdraht montiert werden, **dadurch gekennzeichnet** dass in Abhängigkeit von einem durch einen Fahrleitungsmast definierten Null-Wert der mit dem Montagefahrzeug zurückgelegte Weg gemessen und automatisch mit dem jeweiligen Soll-Abstand des zu montierenden Hängers verglichen wird und dass bei Übereinstimmung des Weg-Meßwertes mit dem Soll-Abstand des zu montierenden Hängers ein Signal zur Kennzeichnung der korrekten Soll-Position des Hängers in bezug auf den Fahrdraht für die Mannschaft abgegeben wird".

Die Einsprechende ist der Ansicht, sie habe in ihrem Einspruchsschriftsatz vom 11. Oktober 2001 zu allen wichtigen Merkmalen der Erfindung Stellung genommen.

Bei der dazu in Bezug genommenen Druckschrift "Einbauzeichnungen Regelfahrleitung", April 1974 handle es sich um ein öffentlich zugängliches Regelwerk, das alle Lieferanten der Bahn kennen würden.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent 42 30 681 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen und  
das Patent 42 30 681 unbeschränkt aufrechtzuerhalten.

Sie ist der Auffassung, im Einspruchsschriftsatz seien nicht alle Merkmale des Patentanspruchs 1 erwähnt und mit dem Stand der Technik verglichen worden; es seien im Einspruchsschriftsatz auch keine Tatsachen angegeben worden, aus denen sich ergebe, dass es sich bei der Druckschrift "Einbauzeichnungen Regelfahrleitung" a.a.O. um eine öffentliche Druckschrift handle.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Gemäß PatG § 147 Abs 3 liegt die Entscheidungsbefugnis bei dem hierfür zuständigen 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat). Dieser hatte - wie in der Entscheidung in der Einspruchssache 19 W (pat) 701/02 (mwN; vgl BPatGE 46,134) ausführlich dargelegt ist - aufgrund öffentlicher mündlicher Verhandlung zu entscheiden.

Die Einsprechende hat ihren Rechtsbehelf zwar in rechter Frist erhoben (PatG § 59 Abs 1, Satz 1) und zulässigerweise auch auf mangelnde Patentfähigkeit als Widerrufgrund des PatG § 21 (hier: Abs 1 Nr 1) gestützt (PatG § 59 Abs 1 S 3).

Der Einspruch ist jedoch unzulässig.

## 1. Einspruchsgrund

Der Einspruchsgrund "mangelnde erfinderische Tätigkeit" (§ 21 Abs 1 Satz 1), ist zwar zulässig geltend gemacht; es fehlt jedoch an ausreichender Substantiierung.

Nach PatG § 59 Absatz 1 Satz 2 ist der Einspruch gegen ein Patent zu begründen. Nach Satz 4 dieser Vorschrift sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im einzelnen anzugeben. Darunter ist die Gesamtheit der Tatsachen zu verstehen, aus denen die von der Einsprechenden begehrte Rechtsfolge, nämlich der Widerruf des Patents, hergeleitet wird. Die Tatsachenangaben müssen sich auf einen der in PatG § 21 genannten Widerrufsgründe beziehen, da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, dass einer dieser Gründe vorliege (PatG § 59 Abs 1 Satz 3).

Der Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung (vgl ua BIPMZ 1988, 289, 290 - Messdatenregistrierung) unter Hinweis auf weitere Entscheidungen hervorgehoben, es sei keineswegs in das Belieben des Einsprechenden gestellt, was und in welchem Umfang er zur Stützung seines Einspruchsbegehrens vorträgt. Danach genüge die Begründung des Einspruchs den gesetzlichen Anforderungen nur dann, wenn sie die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes - hier: mangelnde Patentfähigkeit - maßgeblichen Umstände so vollständig darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt (und dementsprechend nach der Änderung des Einspruchsrechts der Senat) daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (vgl BGH - Messdatenregistrierung, mit Hinweis auf BGH - Streichgarn). Insbesondere genüge eine Einspruchsbegründung den gesetzlichen Anforderungen dann nicht, wenn sie sich nur mit Teilaspekten der patentierten Lehre befasst (vgl BGH BIPMZ 1988, 250 - Epoxidation) und sich etwa mit dem Zusammenwirken der einzelnen Bauelemente der durch das Streitpatent unter Schutz gestellten Vorrichtung nicht im einzelnen auseinandersetzt (vgl BGH - Messdatenregistrierung).

In ihrem Einspruchsschriftsatz vom 11. Oktober 2001 setzt sich die Einsprechende u.a. nicht damit auseinander, wie ein Fachmann - hier ein Fachhochschulingenieur des Maschinenbaus - in Kenntnis der "Einbauzeichnungen Regelfahrleitung" a.a.O. ohne erfinderisch tätig werden zu müssen, darauf hätte kommen können, ein Verfahren zur Montage von Hängern an einer Oberleitung so zu gestalten, dass der gemessene zurückgelegte Weg automatisch mit dem jeweiligen Soll-Abstand des zu montierenden Hängers verglichen wird und dass bei Übereinstimmung des Weg-Messwertes mit dem Soll-Abstand des zu montierenden Hängers ein Signal zur Kennzeichnung der korrekten Soll-Position des Hängers in Bezug auf den Fahrdrabt für die Mannschaft abgegeben wird.

Die Einsprechende gibt nämlich lediglich im Zusammenhang mit einem nicht genannten Stand der Technik an, dass es bekannt sei, die Schiene im Soll-Abstand eines Hängers optisch zu markieren (Einspruchsschriftsatz S 2 drittletzter Abs); wie ein Fachmann davon ausgehend, gegebenenfalls in Verbindung mit den "Einbauzeichnungen Regelfahrleitung" a.a.O., auf ein Signal für die auf dem Fahrzeug befindliche Mannschaft hätte gelangen können, führt die Einsprechende aber nicht aus.

Auch im Zusammenhang mit dem Vergleich des gemessenen Weges mit dem jeweiligen Soll-Abstand des zu montierenden Hängers verweist sie auf nichtgenannte Beispiele aus dem Stand der Technik, denen gegenüber ein solcher Vergleich "eine der fundamentalsten und einfachsten Aufgaben in der Automatisierungstechnik" darstelle (Einspruchsschriftsatz S 2 le Abs bis S 3 Abs 1); sie zeigt aber keine Lösungen auf, die der Fachmann bei einem Verfahren zur Montage von Hängern an einer Oberleitung hätte nutzen können.

Die Einsprechende beschäftigt sich im Einspruchsschriftsatz somit lediglich mit einem Teil des Patentanspruchs 1.

Wenn die Einsprechende der patentgemäßen Lösung die erfinderische Tätigkeit absprechen wollte, so musste sie sich mit der Gesamtlehre des Patentanspruchs 1 auseinandersetzen. Die Einsprechende hätte den Inhalt der Druckschrift "Einbauzeichnungen Regelfahrleitung" - unterstellt es handele sich um eine öffentliche Druckschrift - im einzelnen mit dem Gegenstand des Streitpatents vergleichen müssen, indem sie sämtliche Anspruchsmerkmale im Patentanspruch 1 anspricht und im Zusammenhang mit dem Stand der Technik vergleicht, um daraus die Tatsachen herzuleiten, aus denen sich der Widerrufsgrund des PatG § 21 ergibt. Das hat die Einsprechende nicht getan.

Eine Einspruchs begründung, die sich nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung, nicht aber mit der gesamten patentierten Lehre befasst, ist formal unvollständig (vgl BGH - Epoxidation).

## **2. Unzulässigkeit des Einspruchs**

Damit hat die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist die tatsächlichen Voraussetzungen eines der in PatG § 21 genannten Widerrufsgründe nicht ausreichend dargetan, so dass die Unzulässigkeit des Einspruchs festzustellen war.

### **III**

Lag somit kein zulässiger Einspruch vor, war das Patent ohne weitere Sachprüfung unverändert aufrechtzuerhalten.

Ist der einzige Einspruch - oder sind alle Einsprüche - gegen ein Patent unzulässig, ist die Aufrechterhaltung des Patents (ohne weitere Sachprüfung) auszusprechen. Ein alleiniger Ausspruch über die Verwerfung des Einspruchs - oder der Einsprüche - kommt nicht in Betracht.

Wie der 20. Senat des Bundespatentgerichts in der Entscheidung 20 W (pat) 344/02 ausführlich dargelegt hat, bleibt auch dann, wenn der einzige oder alle Einsprüche unzulässig sind und folglich eine sachliche Überprüfung der Bestandskraft des Patents aufgrund vorgebrachter Widerrufsgründe ausscheidet,

nur der Ausspruch über die unveränderte Aufrechterhaltung des Patents. Denn in PatG § 61 Abs 1 Satz 1 ist abschließend geregelt, durch welche Art der Entscheidung das Einspruchsverfahren zu beenden ist. Es ist durch Beschluss zu entscheiden, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Die bloße Verwerfung des Einspruchs als unzulässig ist nicht vorgesehen.

Sie kann nun, angesichts der Neuregelung des Einspruchsrechts (PatG § 147), nicht mehr mit einer planwidrigen Unvollständigkeit und einer daher sachgerecht erfordernten Ergänzungsbedürftigkeit des Einspruchsrechts begründet werden, wie dies auf der Grundlage der Entscheidung des Juristischen Beschwerdesenats vom 23. März 1984 (BPatGE 26, 143) bisher durchgängige Auffassung war. Wenn, wie der Senat bereits herausgestellt hat (vgl BPatGE 46, 134, 136), Gegenstand des gerichtlichen Einspruchsverfahrens das Patent ist, dann kann - mangels einer abweichenden gesetzlichen Regelung - auch im Falle eines oder mehrerer unzulässiger Einsprüche nichts anderes gelten.

Dr. Kellerer

Schmöger

Dr. Mayer

Dipl.-Ing. Groß

Be