



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 326/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Juli 2008

...

BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

...

betreffend das Patent 102 57 185

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juli 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Bastian, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Martens sowie des Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse H 03 L des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 6. Dezember 2002 eingereichte Patentanmeldung das Patent 102 57 185 mit der Bezeichnung "Phasenregelschleife mit Sigma-Delta-Modulator" erteilt. Die Patenterteilung ist am 5. Februar 2004 veröffentlicht worden.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet unter Hinzufügung einer Merkmalsgliederung:

- a)** Phasenregelschleife mit Sigma-Delta-Modulator, aufweisend
- b)** einen Phasenvergleichers (1) mit zwei Eingängen und einem Ausgang,
- c)** einen gesteuerten Oszillator (4) mit einem Steuereingang, der an den Ausgang des Phasenvergleichers (1) angekoppelt ist,
- d)** einen Frequenzteiler (9) mit einem Signaleingang, der an einen Ausgang des gesteuerten Oszillators (4) angekoppelt ist, mit einem Ausgang und mit einem Steuereingang (10) zur Vorwahl des Teilverhältnisses des Frequenzteilers (9) und
- e)** den Sigma-Delta-Modulator (11), der mit dem Steuereingang des Frequenzteilers (9) verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- f) der Sigma-Delta-Modulator (11) einen Rückführungszweig (16) umfasst,
- g) der den Ausgang eines Summiergliedes (15) mit einem Eingang desselben koppelt,
- h) und der so ausgelegt ist, dass die den Rückführungszweig repräsentierende, komplexe Übertragungsfunktion zumindest ein komplexes, von Null verschiedenes Polstellenpaar in der Laplace-Ebene aufweist.

Hieran schließen sich Unteransprüche 2 bis 9 an, wegen deren Wortlauts auf die Patentschrift Bezug genommen wird.

Der Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 4. Mai 2004, beim Deutschen Patent- und Markenamt per Fax eingegangen am 5. Mai 2004, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, da der Gegenstand des Patents nach § 4 PatG nicht patentfähig sei.

Zur Begründung hat der Einsprechende auf das Dokument

D1 HUSSEIN, A. E.; ELMASRY, M. I.: A Fractional-N Frequency Synthesizer For Wireless Communications. In: IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 2002, Bd. IV, S. IV-513 - IV-516

verwiesen und geltend gemacht, dass die Phasenregelschleife mit Sigma-Delta-Modulator nach dem erteilten Anspruch 1 unter Berücksichtigung des Standes der Technik nach dieser Druckschrift nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, die die Aufrechterhaltung dieses Anspruchs und damit des Patents rechtfertigen würde. Insbesondere hat der Einsprechende unter Verweis auf die Figuren 4 und 7 der Druckschrift **D1** sinngemäß erläutert, dass die darin offenbarte Phasenregel-

schleife die anspruchsgemäßen **Merkmale a bis g** aufweise. Der Einsprechende führt weiter aus, dass die Rückführungsbranche der bekannten Art darüber hinaus so ausgelegt seien, dass die sie repräsentierende, komplexe Übertragungsfunktion zumindest ein komplexes von Null verschiedenes Polstellenpaar in der Laplace-Ebene aufweise (**Merkmal h**); dies ergebe sich sinngemäß aus den Ausführungen auf Seite 515 der Druckschrift **D1**, da die genannte Bedingung automatisch durch den Rückführungsbranche gegeben sei.

Im Übrigen vertritt der Einsprechende - weitgehend ohne Nennung relevanten Standes der Technik - die Auffassung, dass die sonstigen Ansprüche (Unteransprüche 2 bis 9) ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Allein bezogen auf die Merkmale des Unteranspruchs 9 hat er noch auf die Druckschrift

D2 PERROTT, Michael H.; TROTT, Mitchell D.; SODINI, Charles G.: A Modeling Approach for Σ - Δ Fractional-N Frequency Synthesizers Allowing Straightforward Noise Analysis. In: IEEE Journal of Solid-State Circuits, Bd. 37, Nr. 8, August 2002, S. 1028-1038

verwiesen.

Die Patentinhaberin ist dem Einspruchsvorbringen entgegengetreten und hat geltend gemacht, der Einspruch sei wegen unzureichender Substantiierung unzulässig, auf jeden Fall aber unbegründet. Hierzu hat sie die oben wiedergegebene Merkmalsgliederung des Patentanspruchs 1 vorgelegt und erläutert, dass der Einspruch unzulässig sei, weil in ihm die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Tatsachen nicht in einem solchen Maße im Einzelnen darlegt worden seien, dass die Patentinhaberin und der Senat in die Lage versetzt würden, zu prüfen, ob der behauptete Widerrufsgrund tatsächlich vorliege. Insbesondere habe sich der Einsprechende nicht festgelegt, wo innerhalb der Druckschrift **D1** das **Merkmal h** offenbart sei. Es fehle darüber hinaus an der substanti-

ierten Tatsachenangabe zu der Behauptung bezüglich des **Merkmals h**, dass "diese Bedingung automatisch durch den Rückführungszweig gegeben" sei. Inso- weit habe es der Einsprechende der Patentinhaberin bzw. dem Senat überlassen, eigene Ermittlungen anzustellen.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist hat der Einsprechende in einem weiteren Schrift- satz vom 7. April 2005 argumentiert, dass sein Einspruch entgegen der Auffas- sung der Patentinhaberin ausreichend substantiiert und folglich zulässig sei. Dabei hat der Einsprechende insbesondere dargelegt, dass und warum ein direkter Ver- gleich der Schaltbilder gemäß den Figuren 4 und 7 der Druckschrift **D1** in Bezug auf das **Merkmal h** nicht möglich sei. Er hat seine Einspruchsbegründung bezüg- lich der Frage des Beruhens auf erfinderischer Tätigkeit ergänzt und dabei auch auf die Druckschrift

D3 STEARNS, S. D.: Digitale Verarbeitung analoger Signale (Di- gital Signal Analysis), München : Oldenbourg, 1988, S. 54-56, ISBN 3-486-20848-9

verwiesen.

Der zur mündlichen Verhandlung ordnungsgemäß geladene, zu derselben jedoch - wie zuvor von ihm angekündigt - nicht erschienene Einsprechende beantragt schriftsätzlich,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,
hilfsweise das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten.

In einem weiteren Schriftsatz sowie in der mündlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin ihre Auffassung bekräftigt, dass der Einspruch wegen unzureichender Substantiierung als unzulässig zu verwerfen sei.

In der mündlichen Verhandlung machte die Patentinhaberin noch geltend, dass sich die Unzulässigkeit des Einspruchs auch daraus ergebe, dass der Einspruch in sich widersprüchlich sei, weil er einerseits fehlende erfinderische Tätigkeit behaupte und andererseits auf das Vorbekanntsein sämtlicher Anspruchsmerkmale allein aus der Druckschrift **D1** abstelle, mithin wohl fehlende Neuheit geltend mache wolle.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Verfahrensbeteiligten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der Einspruch erweist sich als unzulässig.

1. Dem Einspruchsschriftsatz lässt sich zur Überzeugung des Senats entnehmen, dass der Einsprechende seinen Einspruch auf den Widerrufgrund der fehlenden erfinderischen Tätigkeit, § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG, stützt (vgl. auch Schriftsatz des Einsprechenden vom 4. Mai 2004). Dem steht nicht entgegen, dass der Einsprechende im Rahmen seiner Begründung zum Patentanspruch 1 nur eine einzige Druckschrift nennt. Der Einsprechende hat in seinem Einspruchsschriftsatz nicht geltend gemacht, dass die patentgemäße Lehre neuheitsschädlich von der Druckschrift **D1** getroffen werde. Vielmehr ergebe sich die Lehre "singemäß", was jedenfalls dahingehend verstanden werden kann, dass sie dem Fachmann durch den Inhalt der Druckschrift **D1** lediglich nahegelegt sei, der Fachmann der in der Druckschrift **D1** offenbarten Phasenregelschleife also noch Elemente hinzufügt, die sich aus seinem Fachwissen ergeben.

2. a) Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, sind bis zum Ablauf der Einspruchsfrist "im Einzelnen" anzugeben, § 59 Abs. 1 PatG. Die Begründung des Einspruchs genügt diesen gesetzlichen Anforderungen nach ständiger höchst-richterlicher Rechtsprechung nur dann, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände darin so vollständig dargelegt sind, dass der Patentinhaber und das Patentamt daraus abschließende Folgerungen in Bezug auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (BGHZ 100, 242 - Streichgarn [unter II.2.c]; BGHZ 102, 53 - Alkyldiarylphosphin [unter II.2]; BGH, Beschluss vom 26. Mai 1988 - X ZB 10/87, BIPMZ 1988, 289 - Messdatenregistrierung [unter II.1]). Dasselbe gilt im Rahmen der hier anzuwendenden Regelung des § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung bezogen auf den Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts. Der Einspruch muss sich dabei mit der gesamten unter Schutz gestellten Erfindung befassen und nicht nur mit einem Teilaspekt, der isoliert für sich nicht unter Schutz gestellt ist (BGH, Beschluss vom 10. Dezember 1987 - X ZB 28/86, GRUR 1988, 364 - Epoxidationsverfahren [unter IV.2.b]).

b) Diesen Anforderungen an die Substantiierungspflicht genügt der Einspruch nicht.

Zwar trägt der Einsprechende unter Bezugnahme auf die Figuren 4 und 7 der Druckschrift **D1** vor, dass die patentgemäßen **Merkmale a bis g** vorbekannt seien. Zum **Merkmal h** behauptet er jedoch nur pauschal, dass die Rückführungszweige der bekannten Art darüber hinaus so ausgelegt seien, dass die sie repräsentierende, komplexe Übertragungsfunktion zumindest ein komplexes von Null verschiedenes Polstellenpaar in der Laplace-Ebene aufweise (**Merkmal h**). Dies würde sich sinngemäß aus den Ausführungen auf Seite 515 der Druckschrift **D1** ergeben, da die genannte Bedingung automatisch durch den Rückführungszweig gegeben sei. Dabei hat der Einsprechende offen gelassen, welche konkrete Textstelle er als relevant ansieht, d. h. welche Information von der genannten Seite 515 das **Merkmal h** "sinngemäß" vorwegnimmt oder nahelegt. Dies umso mehr als die Sei-

te 515 immerhin drei Figuren und zu drei Kapiteln gehörende Ausführungen umfasst. Der Einsprechende trägt auch nichts dazu vor, warum seiner Meinung nach die komplexe Übertragungsfunktion des Rückführzweiges allein bedingt durch das bloße Vorhandensein des Rückführzweiges ein komplexes von Null verschiedenes Polstellenpaar in der Laplace-Ebene aufweisen soll. Der Fachmann kennt nämlich - wie die Figuren 4 und 7 der Druckschrift **D1** mit den Eintragungen " z^{-1} " sehr anschaulich verdeutlichen - durchaus Übertragungsfunktionen, die ausschließlich über Polstellen bei $z = 0$ verfügen, mithin auch in der Laplace-Ebene nur Polstellen bei $s = 0$ aufweisen. Der Einsprechende gibt somit die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen würden, nicht vollständig im Einzelnen an. Der Einsprechende überlässt es vielmehr der Patentinhaberin und dem Senat, vollständig die Tatsachen zu ermitteln, auf die der geltend gemachte Widerrufsgrund gestützt werden könnte.

c) Auf nähere Darlegungen zum **Merkmal h** konnte vorliegend auch nicht verzichtet werden. Zwar ist höchstrichterlich anerkannt, dass in besonders liegenden Einzelfällen die Angabe von Patent- oder Auslegeschriften nur nach ihrer Nummer oder von Schrifttum nur nach seinen Fundstellen zur Begründung eines auf mangelnde Patentfähigkeit gestützten Einspruchs genügen kann (BGH, Beschluss vom 23. Februar 1972 - X ZB 6/71, GRUR 1972, 592 - Sortiergerät [unter III.1.b]). Eine nähere Darlegung kann jedoch nur dann für entbehrlich erachtet werden, wenn sich der Zusammenhang aus einer kurzen Textstelle für den sachkundigen Leser von selbst ergebe und sich als Beleg für den behaupteten Einspruchsgrund "geradezu aufdränge" und "ins Auge falle". Nur in solchen besonders liegenden Fällen gibt die bloße Nennung der Vorveröffentlichung eine ausreichende Grundlage für eine abschließende Stellungnahme durch den Anmelder und für eine abschließende Beurteilung durch den Senat. Es kann sich daher nur um besonders klar und einfach liegende Fälle handeln. Davon kann bei den hier gegebenen Verhältnissen keine Rede sein. Bei dem **Merkmal h** handelt es sich einerseits nicht um ein Merkmal des Oberbegriffs. Der Oberbegriff enthält im Übrigen auch nicht nur nicht weiter diskussionswürdigen "herkömmlichen" Stand der Technik.

Vielmehr ist die Ausbildung des Rückführungszweiges (16) derart, dass die ihn repräsentierende, komplexe Übertragungsfunktion zumindest ein komplexes, von Null verschiedenes Polstellenpaar in der Laplace-Ebene aufweist, das zentrale kennzeichnende Merkmal des Patentgegenstandes. Andererseits ergibt sich die von dem Einsprechenden vorgetragene Behauptung auch nicht unmittelbar aus der Druckschrift **D1**. Hierzu wären innerhalb der Einspruchsfrist Ausführungen erforderlich gewesen, die die behauptete Schlussfolgerung nachvollziehbar gemacht hätten.

d) Die ergänzenden Ausführungen des Einsprechenden in seinem Schriftsatz vom 7. April 2005 müssen, soweit die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs berührt ist, unberücksichtigt bleiben, da sie nach Ablauf der Einspruchsfrist eingegangen sind.

3. Nach alledem war der Einspruch als unzulässig zu verwerfen. Für eine Sachprüfung ist unter diesen Umständen kein Raum.

Dr. Bastian

Dr. Hartung

Martens

Kleinschmidt

Pü