



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 42/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. Januar 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 50 683

...

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Januar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer sowie die Richter Hövelmann, Dipl.-Phys. Dr. Hartung und Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die am 6. Dezember 1996 eingereichte Patentanmeldung wurde das Patent 196 50 683 mit der Bezeichnung „Herstellungsverfahren für eine Wasserwaage mit Hohlprofil“ erteilt. Die Patenterteilung wurde am 25. März 1999 im Patentblatt veröffentlicht. Das Patent umfasst insgesamt 8 Patentansprüche.

Der Patentanspruch 1 lautet mit einer hinzugefügten Merkmalsgliederung:

- M1 Verfahren zur Herstellung einer Wasserwaage
- M2 mit einem Hohlprofil (10),
- M3 in das mindestens ein Libellenrahmen (11) oder -halter (22) eingeführt wird, der zur justierbaren Aufnahme eines Libellenkörpers (12, 24) dient,
- M4 und ferner der Libellenkörper (12) mit integrierter Libelle (13) in dem Libellenrahmen (11) oder -halter (22) aufgenommen und justiert wird,

- dadurch gekennzeichnet, daß
- M5 ein Libellenkörper (12) mit lichtdurchlässigem Kunststoff und
 - M6 ein Libellenrahmen (11) oder -halter (22) mit lichtundurchlässigem und/oder lichtabsorbierenden Kunststoff verwendet werden,
 - M7 wobei der Libellenkörper (12, 24) nach seiner Aufnahme im Libellenrahmen (11) oder -halter (22) und nach seiner Justage im Hohlprofil (10, 21) mit dem Libellenhalter (22) oder -rahmen (11)
 - M8 mittels Laserstrahlschweißung (15, 15a, 17)
 - (M7) fest verbunden wird.

Wegen der geltenden abhängigen Patentansprüche 2 bis 8 wird auf die Akte verwiesen.

Der patentgemäßen Lehre liegt das Problem zugrunde, bei der Wasserwaagen-Herstellung die Genauigkeit der justierten Anordnung der Libelle im Hohlkörper zu erhöhen, sowie den Aufwand für die Libellenmontage zu verringern und zu vereinfachen (Sp. 1, Z. 60-64 der Patentschrift).

Gegen das Patent wurde am 25. Juni 1999 Einspruch erhoben, mit dem der vollständige Widerruf des Patents begehrt wurde. Der Einspruch stützt sich auf den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Die Einsprechende nennt zur Begründung ihres Einspruchs die bereits im Erteilungsverfahren in Betracht gezogenen Druckschriften

D1 EP 0 281 933 A2

D2 DE 35 32 123 A1

und verweist zusätzlich auf die Druckschriften

D3 DE 195 10 493 A1
D4 EP 0 159 169 A2
D5 EP 0 483 569 A1
D6 EP 0 070 476 A1.

Die Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Einspruch mit Beschluss vom 29. Oktober 2003 als unzulässig verworfen, weil der Einspruch nicht hinreichend substantiiert gewesen sei. Insbesondere sei in den Ausführungen der Einsprechenden nicht detailliert dargelegt worden, in welchen der insgesamt genannten Druckschriften die einzelnen Merkmale des angegriffenen Patentanspruchs 1 verankert seien und welcher technische Zusammenhang zwischen ihnen und dem Stand der Technik bestehe.

Hiergegen wendet sich die Einsprechende mit ihrer Beschwerde.

Die Einsprechende vertritt die Auffassung, dass sie in ihrem Einspruch die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen so detailliert angegeben habe, dass sowohl das Patentamt als auch die Patentinhaberin in die Lage versetzt seien, ohne eigene Ermittlungen das Vorliegen des behaupteten Widerrufsgrundes nachprüfen zu können. Insbesondere habe sie - wenn auch in ungewöhnlicher Reihenfolge - zu allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 Stellung genommen, wobei sie davon ausgegangen sei, dass sich der Einspruch an die technisch versierte Patentinhaberin und die ebenfalls technisch vorgebildete Patentabteilung richte und deshalb detaillierte Ausführungen zu einzelnen Merkmalen des Standes der Technik entbehrlich seien, solange sich der Einspruch mit dem Kern der Erfindung auseinandersetze. Diesen Kern sehe die Einsprechende in der Ersetzung des bei der Herstellung von Wasserwaagen bekannten Ultraschallschweißens durch das nunmehr beanspruchte Laserschweißen (Merkmal M8).

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass der Einspruch sich nicht mit allen Merkmalen der Erfindung auseinandersetze. So werde von der Einsprechenden unter pauschaler Nennung der Nummern der Druckschriften D1, D2 und D6 ausschließlich zum Inhalt der Beschreibungseinleitung Stellung genommen. Konkrete Textstellen aus den genannten Druckschrift seien nicht angegeben worden und ein konkreter Bezug zum Patentgegenstand sei nicht hergestellt worden. Soweit im Abschnitt C des Einspruchs auf die „Spalte 1, Zeilen 20 ff. der DE-A 195 10 493“ verwiesen werde, überlasse es die Einsprechende der Patentinhaberin und dem Patentamt, die relevanten Textstellen zu ermitteln. Es sei auch keinerlei Bezug der genannten Textstelle zur Herstellung von Wasserwaagen aufgezeigt. Die Patentinhaberin meint weiter, dass die Einsprechende sich auch nicht mit den insbesondere im Merkmal M7 angegebenen Verfahrensschritten zur Montage der Wasserwaage auseinandersetze.

II.

1. Die zulässige Beschwerde erweist sich als unbegründet. Die Patentabteilung hat den Einspruch im Ergebnis zutreffend als unzulässig verworfen.

2. 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 BIPMZ 1988, 289 - Messdatenregistrierung [unter II.1]). 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 GRUR 1988, 364 - Epoxidationsverfahren [unter IV.2.b]).

3. Diesen Anforderungen an die Substantiierungspflicht genügt der Einspruch nicht.

Die Einsprechende hat in ihrer Einspruchs begründung im Abschnitt B Ausführungen zum Stand der Technik gemacht und diese unter pauschalem Verweis auf die Druckschriften D1, D2 und D6 lediglich in Bezug zu den Angaben in der Beschreibungseinleitung der Patentschrift gesetzt. Konkrete Angaben, welche Merkmale der angegriffenen Patentansprüche und insbesondere, ob damit die Merkmale des Oberbegriffs des erteilten Patentanspruchs 1 oder noch weitere Merkmale bekannt seien, macht die Einsprechende nicht.

In Ausnahmefällen hat zwar das Bundespatentgericht eine pauschale Bezugnahme auf die dem Oberbegriff zugrundeliegende Vorveröffentlichung zugelassen hat, wenn der Oberbegriff nicht weiter diskussionswürdigen „herkömmlichen“ Stand der Technik betraf und die erfindungswesentlichen Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs zu finden waren. In einem solchen Fall kann auch ein pauschaler Verweis auf Patentschriften oder andere Druckschriften als Tatsachenvortrag anerkannt werden. Bei einfachen Sachverhalten kann auf die Angabe der relevanten Textstellen in der Vorveröffentlichung verzichtet werden, wenn sich der Zusammenhang aus einer kurzen Textstelle für den sachkundigen Leser von

selbst ergibt und sich als Beleg für den behaupteten Einspruchsgrund geradezu aufdrängt (BPatG 19 W (pat) 303/04 m. w. N.).

Der vorliegende Fall liegt aber anders:

Die Druckschrift D1 beschreibt sehr ausführlich eine Wasserwaage, bei der der Libellenkörper 35 mit der integrierten Libelle 25 in einem Libellenhalter 12 angeordnet ist, dieser wiederum in einen Libellenträger 14 eingesetzt ist und der Libellenträger 14 in dem Hohlprofil 1 angeordnet ist. Dabei wird für eine genaue Justierung insbesondere eine Verriegelungseinrichtung zwischen Libellenträger und Libellenhalter vorgesehen (vgl. Fig. 1-4, Patentanspruch 1). Letztlich werden Libellenhalter und Libellenträger durch Ultraschallverschweißung miteinander verbunden (Patentanspruch 9). Zur Verbindung des Libellenkörpers mit dem Libellenhalter und insbesondere zur Justierung des Libellenkörpers in dem Libellenhalter, wie sie im Merkmal M4 des erteilten Patentanspruchs 1 angegeben ist, macht die Druckschrift D1 keine Angabe.

Bei dieser Sachlage kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Merkmale im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 aus der Druckschrift D1 aufdrängen oder einen nicht weiter diskussionswürdigen herkömmlichen Stand der Technik darstellen.

Gleiches gilt in Bezug auf die ebenfalls nur pauschal genannte Druckschrift D2, bei der die Justierung zwischen Libellenkörper und Libellenhalter nicht angesprochen ist, sondern lediglich die Befestigung und Justierung des Libellenhalters in dem Hohlprofil (Patentanspruch 1; Fig. 1-4).

Im Abschnitt C erläutert die Einsprechende zwar, dass aus den Druckschriften D3 und D4 Verfahren zum Verschweißen von massiven Kunststoffteilen mittels Laserstrahlung bekannt seien. Sie stellt dabei jedoch keinerlei Bezug zu dem beanspruchten Verfahren zur Herstellung von Wasserwaagen her. Dies wäre jedoch

nötig gewesen angesichts des Umstands, dass sich die Druckschriften D3 und D4 überhaupt nicht mit der Herstellung von Wasserwaagen, sondern mit der Herstellung von Gehäusen für elektrische Schalter (D3) bzw. allgemein mit der Verbindung von unterschiedlichen Kunstharzen (D4) beschäftigen.

Auch soweit die Einsprechende auf eine konkrete Textstelle der Druckschrift D3 verweist („Spalte 1, Zeilen 20 ff. der DE-A 195 10 493“), überlässt sie es der Patentinhaberin und dem Patentamt, die für maßgeblich erachtete Offenbarungsstelle selbst zu ermitteln. An der zitierten Stelle ist ein solcher Zusammenhang jedenfalls nicht ersichtlich, da dort lediglich ausgeführt wird, dass sich die beim Ultraschallschweißen benutzten Ultraschallschwingungen nachteilig auf elektrische Lötverbindungen sowie elektrische Bauteile auswirken können. Welchen Zusammenhang dies nach Ansicht der Einsprechenden mit dem anspruchsgemäßen Verfahren zur Herstellung von Wasserwaagen hat, bleibt völlig offen. Lötverbindungen und elektrische Bauteile spielen beim Patentgegenstand überhaupt keine Rolle.

Die Ausführungen im Abschnitt D der Einspruchsschrift gehen hingegen an der Gesamtheit der Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 jedenfalls insoweit vorbei, wie sie die in den Merkmalen M7 und M8 angegebene Verfahrensschrittabfolge („wobei der Libellenkörper nach seiner Aufnahme im Libellenrahmen oder -halter und nach seiner Justage im Hohlprofil mit dem Libellenhalter oder -rahmen mittels Laserstrahlschweißung fest verbunden wird“) völlig außer Acht lassen. Auch der sonstige Vortrag der Einsprechenden beschäftigt sich nicht mit der genannten Verfahrensschrittabfolge. Dies wäre jedoch erforderlich gewesen, da ein Herstellungsverfahren, wie das patentierte, typischerweise gerade auch durch die Reihenfolge der auszuführenden Verfahrensschritte definiert ist.

Die weiteren Abschnitte E bis K des Einspruchsschriftsatzes widmen sich ausschließlich den Merkmalen der erteilten Unteransprüche 2 bis 8 und ergänzen das Einspruchsvorbringen in Bezug auf den Patentanspruch 1 nicht. Da sich alle Un-

teransprüche direkt oder indirekt auf den Patentanspruch 1 rückbeziehen und folglich dessen Merkmale mit umfassen, ist der Einspruch wegen des unvollständigen Vortrags zu den Merkmalen des Patentanspruch 1 auch bezogen auf die Unteransprüche nicht hinreichend substantiiert.

Ebenso wenig ergänzt der Abschnitt L des Einspruchsschriftsatzes den Tatsachenvortrag.

Damit beschäftigt sich der Einspruch insgesamt nur mit einem Teilaspekt der patentierten Erfindung und ist insoweit formal unvollständig (BGH GRUR 1988, 364 - Epoxidationsverfahren).

Daneben fehlen auch Angaben dazu, welche Veranlassung der Fachmann gehabt haben könnte, das als solches aus anderen Technikbereichen bekannte Laserschweißverfahren gerade im Wasserwaagenbau einzusetzen.

4. Nach alledem war der Einspruch unzulässig und als solcher zu verwerfen, was die Patentabteilung in ihrem Beschluss zutreffend ausgesprochen hat.

Dr. Mayer

Hövelmann

Dr. Hartung

Kleinschmidt

Pr