



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 390/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
18. April 2011

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

**betreffend das Patent 102 46 573**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das Patent 102 46 573 mit der Bezeichnung „Messeinrichtung und Verfahren zur berührungslosen Positionsermittlung“, dessen Erteilung am 11. August 2005 im Patentblatt veröffentlicht wurde, hat die B... B.V. in E..., NL, am 11. Oktober 2005 Einspruch eingelegt. Das Patent umfasst insgesamt 12 Patentansprüche. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 11 haben folgenden Wortlaut (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

- „1.1 Messeinrichtung zur berührungslosen Ermittlung der Position eines ersten Bauteils (10, 12), das in einem zweiten Bauteil (14) geführt ist,
- 1.2 mit mindestens einem magnetischen Element (10) und
- 1.3 mit zumindest einem Sensorelement (S1; S2),
- 1.4 wobei das zumindest eine Sensorelement (S1; S2) ausgelegt und angeordnet ist, die magnetische Feldstärke des infolge des magnetischen Elements (10) gebildeten Magnetflußkreises, der zumindest abschnittsweise das erste und das zweite Bauteil (10, 12, 14) umfasst, auszuwerten dadurch gekennzeichnet, dass
- 1.5 mindestens drei Sensorelemente vorhanden sind und
- 1.6 zur Eliminierung des Beitrags des Erdmagnetfelds zusammenwirken.

- 11.1 Verfahren zur berührungslosen Ermittlung der Position eines ersten Bauteils (10, 12), das in einem zweiten Bauteil (14) geführt ist, wobei
- 11.2 durch das erste und das zweite Bauteil (10, 12, 14) sowie durch mindestens ein magnetisches Element (10) ein Magnetflußkreis gebildet wird,
- 11.3 der zumindest abschnittsweise das erste und das zweite Bauteil (10, 12, 14) umfasst, und
- 11.4 durch mindestens ein Sensorelement (S1; S2) die magnetische Feldstärke dieses Magnetflußkreises ausgewertet wird, dadurch gekennzeichnet, dass
- 11.5 mindestens drei Auswertungen kombiniert werden,
- 11.6 um den Einfluss des Erdmagnetfelds zu eliminieren.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 10 und 12 wird auf die Patentschrift DE 102 46 573 B4 verwiesen.

Die Einsprechende machte in ihrem Einspruch unter Verweis auf die Druckschriften

- D1 DE 297 06 364 U1
- D2 DE 692 29 739 T2
- D3 DE 44 29 832 C2.

geltend, der Patentgegenstand sei nicht patentfähig (fehlende Neuheit, fehlende erfinderische Tätigkeit; § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) und die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG).

Die Einsprechende hat ihren Einspruch am 25. März 2011 (Schriftsatz vom 23. März 2011) zurückgenommen.

Die Patentinhaberinnen sind dem Einspruch entgegengetreten und haben dabei insbesondere auch geltend gemacht, dass der Einspruch mangels Substantiierung nicht zulässig sei (Schriftsatz vom 13. Juni 2006, Gliederungspunkt I., Blatt 29 bis 31 der Gerichtsakte).

Die ordnungsgemäß geladenen Patentinhaberinnen sind zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Zuvor hatten sie schriftsätzlich sinngemäß beantragt,

das Patent 102 46 573 vollständig aufrechtzuerhalten,

hilfsweise

das Patent mit Patentansprüchen gemäß Hilfsanträgen 1 bis 5 beschränkt aufrechtzuerhalten.

Zu den Einzelheiten des schriftsatzlichen Vorbringens der Patentinhaberinnen, insbesondere zum Wortlaut der Patentansprüche gemäß den Hilfsanträgen, wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

## II.

1. Nach Rücknahme des Einspruchs war das Verfahren von Amts wegen ohne die Einsprechende fortzusetzen (§ 61 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 147 Abs. 3 Satz 2 PatG a. F.; BPatGE 46, 247 - gerichtliches Einspruchsverfahren).

2. Der fristgerecht eingelegte Einspruch ist unzulässig, da das innerhalb der Einspruchsfrist erfolgte Vorbringen nicht hinreichend substantiiert ist.

Nach § 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen anzugeben. Darunter ist die Gesamtheit der Tatsachen zu verstehen, aus denen die von dem Ein-

sprechenden begehrte Rechtsfolge, nämlich der Widerruf des erteilten Patents, hergeleitet wird. Da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, dass einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG), haben sich die Tatsachenangaben, die den Einspruch rechtfertigen sollen (§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG), an den Widerrufsgründen zu orientieren (BGH, Beschluss vom 24. März 1987 - X ZB 14/86, BGHZ 100, 242 [II.2.a] - Streichgarn).

Es entspricht der gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung, dass in dem Einspruch die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände so vollständig dargelegt sind, dass der Patentinhaber und das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrundes ziehen können (BGH, Beschluss vom 23. Februar 1972 - X ZB 6/71, GRUR 1972, 592 [III.1.b] - Sortiergerät; BGH, Beschluss vom 24. März 1987 - X ZB 14/86, BGHZ 100, 242 [II.2.c] - Streichgarn; BGH, Beschluss vom 30. März 1993 - X ZB 13/90, GRUR 1993, 651 [III.3.b] Tetraploide Kamille). Dies gilt analog für das erstinstanzliche gerichtliche Einspruchsverfahren gemäß § 147 Abs. 3 PatG a. F. in Bezug auf das Bundespatentgericht.

**3.a)** Die Einsprechende trägt in ihrem Einspruchsschriftsatz unter Gliederungspunkt 1.1 Tatsachen vor, die den Einspruch aus ihrer Sicht unter dem Aspekt (Widerrufsgrund) der fehlenden Neuheit rechtfertigen sollen.

Zu diesem Zweck wird eine Merkmalsanalyse der Patentansprüche 1 und 11 vorgelegt (Anlage 1 zum Einspruchsschriftsatz). Die einzelnen Merkmale der Gliederung werden im Einspruchsschriftsatz jedoch nicht - was unter dem Widerrufsgrund fehlender Neuheit aber erforderlich wäre - anhand einer einzigen Druckschrift, sondern anhand mehrerer Druckschriften (D1 und D2 bzw. D1 und D3) nachgewiesen. Der Widerrufsgrund der fehlenden Neuheit kann damit offensichtlich nicht begründet werden. Sollen zwei Druckschriften ausnahmsweise zum Zwecke der Neuheitsprüfung als ein Dokument betrachtet werden, sind innerhalb

der Einspruchsfrist Angaben dazu vorzutragen, die eine solche gemeinsame Betrachtung der Druckschriften rechtfertigen. Dies ist vorliegend nicht geschehen.

Der Senat hat in Erwägung gezogen, dass die Einsprechende mit ihrem Vortrag unter dem Gliederungspunkt 1.1 - entgegen des behaupteten Widerrufsgrunds der fehlenden Neuheit - möglicherweise beabsichtigte, zum Nichtberuhen auf erfinderischer Tätigkeit vorzutragen. Der so verstandene Vortrag der Einsprechenden erweist sich jedoch gleichfalls als nicht hinreichend substantiiert, da er offen lässt, was den Fachmann veranlassen könnte, die Lehren der Druckschriften D2 bzw. D3 mit der Lehre der Druckschrift D1 zu kombinieren.

**b)** Unter Gliederungspunkt 1.2 ihres Einspruchsschriftsatzes trägt die Einsprechende Tatsachen vor, die den Einspruch aus ihrer Sicht unter dem Aspekt der mangelnden erfinderischen Tätigkeit rechtfertigen sollen.

Ausgehend von der Druckschrift D1 sei es für den einschlägigen (jedoch nicht näher definierten) Fachmann durch sein allgemeines Fachwissen nahegelegt, systematische Messfehler, wie sie bei der aus der Druckschrift D1 bekannten Messvorrichtung durch das Erdmagnetfeld aufträten, durch Kompensation zu eliminieren. Wodurch der Fachmann dann aber veranlasst ist, drei Sensoren vorzusehen (Merkmale 1.5, 1.6) bzw. drei Auswertungen zu kombinieren (Merkmale 11.5, 11.6), lassen die Ausführungen der Einsprechenden völlig offen.

**c)** Unter Gliederungspunkt 2 ihres Einspruchsschriftsatzes trägt die Einsprechende darüber hinaus Tatsachen vor, die angeblich eine mangelnde Offenbarung der Erfindung im Sinne von § 21 Abs. 1 Nr. 2 belegen sollen, so dass die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Der auf mangelnde Offenbarung der Erfindung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) gestützte Einspruch muss nähere Darlegungen darüber enthalten, warum ein Fachmann

nicht imstande ist, die Lehre auszuführen (BGH, Beschluss vom 30. März 1993 - X ZB 13/90, GRUR 1993, 651, 653 [III.3.b] - tetraploide Kamille).

Die Einsprechende beschränkt sich jedoch in ihrem Vortrag auf vermeintliche Unklarheiten und Widersprüche in der Beschreibung bzw. der Ansprüche gegenüber der Beschreibung, die sich insbesondere aus der Verwendung des Bezugszeichens „10“ ergeben sollen. Solcherlei Unklarheiten bilden für sich genommen keinen Widerrufsgrund, es sei denn, der Fachmann wäre auf der Grundlage seines Fachwissens nicht in der Lage, möglicherweise vorhandene Widersprüche aufzulösen oder Unklarheiten zu beseitigen. Dazu trägt die Einsprechende jedoch nichts vor. Dass die Lehre unvollständig offenbart wäre, also für die Ausführung der Erfindung durch den Fachmann wesentliche Merkmale in dem Patent nicht mitgeteilt worden wären, macht die Einsprechende nicht geltend, so dass es auch hier an den einen Einspruch rechtfertigenden Tatsachen fehlt.

4. Somit hat die Einsprechende zu keinem der geltend gemachten Widerrufsgründe Tatsachen im erforderlichen Umfang vorgetragen. Nach alledem war der Einspruch als unzulässig zu verwerfen. Für eine Sachprüfung ist unter diesen Umständen kein Raum (BGH, Beschluss vom 29. April 1997 - X ZB 13/96, GRUR 1997, 740 [II.1] - Tabakdose).

Dr. Mayer

Dr. Mittenberger-Huber

Gottstein

Kleinschmidt

prä