



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 378/06

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
2. Mai 2012

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 08 160

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Mai 2012 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Reinhardt als Vorsitzenden sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dr.-Ing. Weber

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Gegen das unter Inanspruchnahme der japanischen Priorität 2001-052999 vom 27. Februar 2001 am 26. Februar 2002 angemeldete und am 23. Februar 2006 veröffentlichte Patent mit der Bezeichnung

„Sonnendachvorrichtung“

ist am 23. Mai 2006 per Fax von der W... AG Einspruch erhoben worden. Der Einspruch stützt sich auf die Widerrufsgründe der mangelnden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) und der mangelnden Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Zur Begründung ist auf folgenden druckschriftlichen Stand der Technik verwiesen:

-D1:DE198 09 943A1,

-D2: US 6 082 812 A,

-D3:DE198 20 573A1,

-D4: DE 101 46 285A1.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist verweist die Einsprechende noch auf folgende Druckschriften:

-D5:DE198 26 434C1 und

-D6:DE197 13 360C1.

Die mangelnde Ausführbarkeit begründet die Einsprechende mit der im Patentanspruch 1 angegebenen Anordnung der Nockeneinrichtung hinter dem Armabschnitt. Damit sei keine Verstellung des Ausstellarmes möglich. Aus Sicht der Einsprechenden erschöpft sich die Erfindung in einem Austausch eines bei den Sonnendächern im genannten Stand der Technik verwendeten einarmigen Hebels gegen einen zweiarmigen Hebel. Ein zweiarmiger Hebel sei dem Fachmann selbstverständlich bekannt und werde von ihm bedarfsweise verwendet.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin regt an,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,

und stellt den Antrag,

das Patent aufrecht zu erhalten.

Sie ist der Meinung, der Einspruch sei nicht ausreichend substantiiert. Er setze sich nämlich nur mit dem ursprünglichen Patentanspruch 1 auseinander. Demgegenüber enthalte der erteilte Patentanspruch 1 weitere Merkmale, auf die der Einspruch jedoch nicht eingehe. Abgesehen davon beruhe die verteidigte Sonnendachvorrichtung auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

*„1. Sonnendachvorrichtung mit:
einer in einem Fahrzeugdach (11) definierten Öffnung (12);
einer zum Öffnen und Schließen der Öffnung (12) durch einen
Betrieb eines Elektromotors (25) betriebene Gleitplatte (13);
einem Abweiser (14), der entlang einem vorderen Randabschnitt
der Öffnung (12) angeordnet ist und im Ansprechen auf einen Be-
trieb der Gleitplatte (13) bewegbar ist;
wobei der Abweiser (14) einen Windabweiserabschnitt aufweist
(14a), der von dem Fahrzeugdach (11) vorsteht, während die
Gleitplatte (13) geöffnet ist, und zu einer Nicht-Betriebsposition be-
wegt ist, während die Gleitplatte (13) geschlossen ist;
wobei der Abweiser (14) des weiteren einen Armabschnitt (14b)
hat, der sich von einem Rand des Windabweiserabschnitts (14a)
in eine bezüglich des Fahrzeugs nach hinten weisende Richtung
erstreckt;
einer Steuervorrichtung (60) zum Einstellen eines Auskragbetrags
des Windabweiserabschnitts (14a) von dem Fahrzeugdach;
einer Nockeneinrichtung (Nocken 37, Nockenvertiefung 38), die
hinter dem Armabschnitt (14b) in Fahrzeuginnenrichtung angeord-
net ist, die gleitfähig in Fahrzeuginnenrichtung ist und damit das
Bewegen des hinteren Abschnitts des Armabschnitts (14b) in
Fahrzeugvertikalrichtung bewirkt; und
einer Hebeleinrichtung (41), die in etwa mittig des Armab-
schnitts (14b) und damit in Fahrzeuginnenrichtung gesehen vor
der Nockeneinrichtung (Nocken 37, Nockenvertiefung 38) montiert
ist, wobei diese innerhalb eines vorbestimmten Winkels relativ zu
dem Armabschnitt (14b) drehbar ist.“*

Wegen der erteilten Unteransprüche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist durch § 147 Abs. 3 Satz 1 PatG in den vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassungen begründet.

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung unzulässig und deshalb zu verwerfen.

Gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG müssen die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist im Einzelnen schriftlich angegeben werden.

Die Begründung eines Einspruchs genügt diesen gesetzlichen Anforderungen dann, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände so vollständig darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt (hier: Bundespatentgericht) dazu abschließend Stellung nehmen, d. h. ohne eigene Ermittlungen daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können.

Erfüllen die angegebenen Tatsachen die Voraussetzung des behaupteten Widerrufsgrundes nicht oder nur teilweise und wären deshalb zur Vervollständigung des Einspruchs eigene Ermittlungen des Patentamtes (hier: Bundespatentgericht) erforderlich, so ist der Einspruch wegen mangelnder Substantiierung unzulässig (vgl. BGH, GRUR 1972, Seiten 592 ff., - Sortiergerät; BGH, Bl. f. PMZ 1988, Seiten 289, 290, - Messdatenregistrierung).

Diesen Anforderungen genügt der innerhalb der Einspruchsfrist eingegangene Einspruchsvortrag nicht.

Die Einsprechende hat sich in ihrem Einspruchsschriftsatz vom 23. Mai 2006 (vgl. dort Seite 2) fälschlicherweise mit dem Wortlaut des ursprünglichen Anspruchs 1 auseinandergesetzt. Dieser umfasst jedoch einen anderen Gegenstand als der Gegenstand des erteilten Patents. Der Gegenstand des Streitpatents gemäß Patentanspruch 1 ist im Vergleich zur ursprünglichen Fassung des Anspruchs 1 konkreter gefasst. Nach dem letzten Merkmal des ursprünglichen Patentanspruchs 1 ist die Hebeleinrichtung 41

„an einem im Wesentlichen zentralen Abschnitt des Arms montiert“.

Im Vergleich damit ist diese Montage im Patentanspruch 1 des Streitpatents dadurch konkretisiert, dass die Hebeleinrichtung 41

„in etwa mittig des Armabschnitts (14b) und damit in Fahrzeuglängsrichtung gesehen vor der Nockeneinrichtung (Nocken 37, Nockenvertiefung 38) montiert ist“.

Die Sonnendachvorrichtung definiert in der ursprünglichen Anspruchsfassung eine Nockeneinrichtung (37, 38), die in Fahrzeuglängsrichtung gesehen am hinteren Ende des Armabschnitts (14b) angeordnet ist. Dabei erstreckt sich die Nockeneinrichtung (37, 38), wieder in Fahrzeuglängsrichtung gesehen, teilweise hinter den Armabschnitt (14b), aber auch teilweise vom Ende des Armabschnitts (14b) nach vorn. Insoweit ist die Erstreckung der Nockeneinrichtung (37, 38) nach vorn nicht beschränkt, so dass ursprünglich auch eine Erstreckung der Nockeneinrichtung (37, 38) bis über den zentralen Bereich des Armabschnitts (14b) mit umfasst ist.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist jedoch in seiner Erstreckung noch vorn beschränkt, indem festgelegt ist, dass die Hebeleinrichtung (41) in Fahrzeuglängsrichtung gesehen vor der Nockeneinrichtung (37, 38) montiert ist. Zu dieser konkreteren Fassung hat sich die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist nicht geäußert. Auch hat sie nicht ausgeführt, dass diese Konkretisierung unerheblich sei, sondern hat genau das Gegenteil in der Einspruchsbegründung zum Ausdruck gebracht. Demnach erachtet sie gerade das in Rede stehende Merkmal als den maßgeblichen Unterschied zum Stand der Technik (vgl. Einspruchsschriftsatz vom 23. Mai 2006, Seite 3, letzter Absatz). Indem sie auf die Konkretisierung im Patentanspruch 1 des Streitpatents mit keinem Wort eingeht, überlässt sie es dem Senat, den Zusammenhang zwischen dem Stand der Technik mit der konkret beanspruchten Hebeleinrichtungsmontage herzustellen. Dies ist nach Ablauf der Einspruchsfrist nicht mehr heilbar und zieht zwangsläufig die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig nach sich.

Der seitens der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nur geringfügig gegenüber dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 der ursprünglichen Fassung geändert sei und diese Änderung kein wesentliches Merkmal darstelle, vermag sich der Senat nicht anzuschließen.

Denn bei dem von der Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist nicht berücksichtigten Merkmal, wonach die Hebeleinrichtung (41) in Fahrzeuglängsrichtung gesehen vor der Nockeneinrichtung (37, 38) montiert ist, handelt es sich um ein tragendes Merkmal der Erfindung, weil dadurch die Lagebeziehung zwischen der Hebeleinrichtung (41) und der Nockeneinrichtung (37, 38) erst definiert wird.

Da sich die Einspruchsbegründung im vorliegenden Fall nicht mit allen Merkmalen des Streitgegenstandes befasst, ist der Einspruch nicht ausreichend substantiiert und somit unzulässig.

Mangels zulässigem Einspruch ist es dem Gericht verwehrt, die Frage der Patentfähigkeit des Streitpatents sachlich zu prüfen und darüber zu entscheiden. Ein zulässiger Einspruch ist nämlich unverzichtbare Verfahrensvoraussetzung für eine Sachentscheidung auf der Grundlage des § 61 PatG (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 61 Rdn. 23).

Bork

Paetzold

Dr. Weber

Gleichzeitig für Richter
Reinhardt, der wegen Ur-
laub an der Unterschrift
verhindert ist.

Ko