



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 301/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. November 2012

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 197 53 563

...

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dipl.-Ing. Schlenk

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Gegen das am 3. Dezember 1997 angemeldete Patent 197 53 563 mit der Bezeichnung "Schneidvorrichtung für Flachmaterialbahnen", dessen Erteilung am 13. Januar 2005 veröffentlicht wurde, ist am 13. April 2005 Einspruch erhoben worden.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Schneidvorrichtung für Flachmaterialbahnen, enthaltend einen, von einem Halteelement (112) getragenen, in Längsrichtung und Querrichtung relativ zu der Ebene der Flachmaterialbahn automatisch darüber verfahrbaren Schneidkopf (130), welcher einen Messerhalter (150) aufweist, mittels welchem ein Schneidmesser (140) um eine sich in Messer-Längsrichtung und dabei quer zur Ebene der Flachmaterialbahn sich erstreckende Drehachse (142) drehbar

und in Längsrichtung dieser Drehachse (142) an-
treibbar befestigbar ist, wobei der Schneidkopf (130)
mit einer Messerführung (212), einer Sensorvorrich-
tung (232, 234; 232, 272, 274; 232, 275) und mit ei-
nem Niederhalter (216) zum Niederhalten der Flach-
materialbahn versehen ist, **dadurch gekennzeichnet**,
dass der Niederhalter (216) ein nicht-drehbarer
Bestandteil eines nicht-drehbaren Teils (270) des
Schneidkopfes (130) ist, dass die Messerführung
(212) durch ein Lager (214) an dem nicht-drehbaren
Teil (270) drehbar gelagert ist, wobei die Sensorvor-
richtung (232, 234; 232, 272; 274; 232, 275) zwi-
schen einem nicht-rotierenden Teil des Lagers (214)
und dem nicht-drehbaren Teil (270) des Schneidkop-
fes (130) angeordnet ist zur Übertragung und zum Er-
fassen der auf das Schneidmesser (140) quer zur
Drehachse (142) wirkenden Kräfte.

Die Einsprechende trägt in ihrem Einspruchsschriftsatz vor, dass die
Schneidvorrichtung für Flachbahnmaterialien gemäß dem erteilten Anspruch 1
ausgehend von der DE 28 17 674 A (nachfolgend D1) i. V. m. der GB 1 338 674
(D2) nahegelegt sei.

Die Einsprechende beantragte,

das Patent 197 53 563 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragte,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

Sie ist der Auffassung, der Einspruch erfülle aufgrund mangelnder Substantiierung
nicht die Zulässigkeitsvoraussetzungen und sei deshalb ohne sachliche Prüfung
zurückzuweisen.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 27 und wegen der Einzelheiten
des Vorbringens der Beteiligten wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

Der fristgerecht erhobene, gemäß § 147 (3) PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorliegende Einspruch ist unzulässig.

1) Der erteilte Anspruch 1 lässt sich wie folgt gliedern:

1. Schneidvorrichtung für Flachmaterialbahnen,
 - 1.1 enthaltend einen Schneidkopf (130),
 - 1.1.1 der von einem Halteelement (112) getragen ist und
 - 1.1.2 in Längsrichtung und Querrichtung relativ zu der Ebene der Flachmaterialbahn automatisch darüber verfahrbar ist.
 - 1.2 Der Schneidkopf weist einen Messerhalter (150) auf,
 - 1.2.1 mittels welchem ein Schneidmesser (140) um eine sich in Messer-Längsrichtung und dabei quer zur Ebene der Flachmaterialbahn sich erstreckende Drehachse (142) drehbar und
 - 1.2.2 in Längsrichtung dieser Drehachse (142) antreibbar befestigbar ist.
 - 1.3 Der Schneidkopf (130) ist
 - 1.3.1 mit einer Messerführung (212),
 - 1.3.2 einer Sensorvorrichtung (232, 234; 232, 272, 274; 232, 275) und
 - 1.3.3 mit einem Niederhalter (216) zum Niederhalten der Flachmaterialbahn versehen.
 - a) Der Niederhalter (216) ist ein nicht-drehbarer Bestandteil eines nicht-drehbaren Teils (270) des Schneidkopfes (130).
 - b) Die Messerführung (212) ist durch ein Lager (214) an dem nicht-drehbaren Teil (270) drehbar gelagert.
 - c) Die Sensorvorrichtung (232, 234; 232, 272; 274; 232, 275) ist zwischen einem nicht-rotierenden Teil des Lagers (214) und dem nicht-drehbaren Teil (270) des Schneidkopfes (130) angeordnet zur Übertragung und zum

Erfassen der auf das Schneidmesser (140) quer zur Drehachse (142) wirkenden Kräfte.

2) Die Einsprechende stützte ihren Einspruch auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit. Im Einspruchsschriftsatz vom 13. April 2005 machte sie geltend, es bestehe Einigkeit darüber, dass die Schneidvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 (= Merkmale 1 bis 1.3.3 der obigen Merkmalsgliederung) aus der D1 bekannt sei. Merkmal a) trage nichts zur Lösung der Erfindung bei. Es sei völlig belanglos, ob der Niederhalter selbst nicht-drehbar oder drehbar sei. Von Bedeutung für die Lösung der Aufgabe sei lediglich, dass die Sensoranordnung an einem nicht-rotierenden Teil angeordnet sei, so dass mit festen Signalleitungen gearbeitet werden könne bzw. Schleifkontakte vermieden werden. Diese Möglichkeit werde dem Fachmann aber schon durch D1 nahegelegt (Seite 3 des Einspruchsschriftsatzes). Der Fachmann erhalte somit bereits aus D1 die Anweisung, dass die die Auslenkung des Messers erfassenden Sensoren auch an anderen Stellen angeordnet sein können als an den in dem Ausführungsbeispiel angegebenen und dass dies auch die Möglichkeit miteinschließe, die Sensoren maschinenseitig, d. h. an einem feststehenden Teil des Schneidkopfes anzuordnen (Seite 4, Abs. 1).

D2 zeige, dass man bereits Lösungen gefunden hatte, bei einem rotierenden Schneidwerkzeug die seitliche Auslenkung des Werkzeuges mit Sensoren zu erfassen, die selbst nicht mitrotieren, sondern stationär sind, so dass die Signale nicht über umlaufende Kontaktflächen wie Schleifringe und dergleichen übertragen werden müssen (Seite 4, Abs. 3).

Angesichts des in D1 gegebenen Hinweises, die Sensoranordnung zwischen der beweglichen Messerführung und der Schneidmaschine anzuordnen und angesichts der Lehre von D2 würden die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale nur Maßnahmen darstellen, die der Fachmann aufgrund seines Fachwissens ergreifen konnte, wenn er vor dem Problem stand, Schleif-

ringe für die Signalübertragung zu vermeiden (Seite 4, letzter Abs. bis Seite 5, Abs. 1).

3) Im Einspruchsschriftsatz wird damit zwar als gemäß § 59 Abs. 1 Satz 3 PatG zulässiger Widerrufsgrund das Vorliegen fehlender Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) behauptet, die Einspruchsbegründung enthält jedoch keine nach § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG erforderliche ausreichende Substantiierung.

Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, sind im Einzelnen anzugeben, und zwar spätestens bis zum Ablauf der Einspruchsfrist (§ 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG).

Die Einspruchsbegründung genügt der gesetzlichen Substantiierungspflicht nur dann, wenn sie die für die Beurteilung der geltend gemachten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände im Einzelnen so darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt oder das Patentgericht daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrunds ziehen können (st. Rspr. vgl. BGH BIPMZ 1987, 203, 204 - Streichgarn; BGH BIPMZ 1993, 439, 440 - Tetraploide Kamille; BGH BIPMZ 1998, 201, 202 - Tabakdose; BGH BIPMZ 2003, 241 - Automatisches Fahrzeuggetriebe).

Diesen Anforderungen wird das innerhalb der Einspruchsfrist eingegangene Vorbringen nicht gerecht.

a) Die patentierte Erfindung betrifft eine Schneidvorrichtung für Flachmaterialbahnen. Deren Schneidkopf (Merkmal 1.1) ist mit einer Messerführung (Merkmal 1.3.1), einer Sensorvorrichtung (Merkmal 1.3.2) und einem Niederhalter (Merkmal 1.3.3) versehen. Diese drei Merkmale des Oberbegriffs werden im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 weitergebildet. Gemäß Merkmal a) ist der Niederhalter ein nicht-drehbarer Bestandteil eines nicht-drehbaren Teils des Schneidkopfes. Die Messerführung ist durch ein Lager an dem nicht-drehbaren Teil (des

Schneidkopfes) drehbar gelagert (Merkmal b) und die Sensorvorrichtung ist zwischen einem nicht-rotierenden Teil des Lagers und dem nicht-drehbaren Teil des Schneidkopfes angeordnet zur Übertragung und zum Erfassen der auf das Schneidmesser quer zur Drehachse wirkenden Kräfte (Merkmal c).

Diese Teile der patentmäßigen Vorrichtung sind aufeinander abgestimmt und greifen ineinander, um den angestrebten technischen Erfolg zu erzielen. Ein, wenn nicht das, wesentliche Charakteristikum der Lösung ist die Anordnung der Sensorvorrichtung zwischen einem nicht-rotierenden Teil des Lagers und dem nicht-drehbaren Teil des Schneidkopfes gemäß dem kennzeichnenden Merkmal c).

b) Das Zusammenwirken der Elemente des Patentanspruchs 1 macht die Erfindung aus. Wenn die Einsprechende der patentgemäßen Lösung die erfinderische Tätigkeit absprechen wollte, so hätte sie sich mit der Gesamtlehre des Patentanspruchs 1 als solcher auseinandersetzen müssen. Hieran fehlt es im vorliegenden Fall. Die Vorrichtungen nach der D1 und der D2 weisen die kennzeichnenden Merkmale und insbesondere das kennzeichnende Merkmal c) der geschützten Lehre nicht auf und die Einsprechende hat auch nicht dargelegt, worin ihrer Ansicht nach bei D1 und D2 dieses kennzeichnende Merkmal verwirklicht sei. Hierbei handelt es sich aber um ein für die Erfindung tragendes Merkmal, das keineswegs selbstverständlich ist.

Die Einsprechende hätte somit zumindest ansatzweise darlegen müssen, inwiefern die Ausbildung nach der D1 und der D2 dem Durchschnittsfachmann die die Merkmale a) bis c) einschließende Gesamtlehre nahelegen konnte. Hier findet sich jedoch in der Einspruchs begründung kein Wort. Die Einsprechende hat sich nicht mit der ganzen patentierten Erfindung, sondern nur mit einem Teilaspekt befasst, nämlich der Anordnung der Sensoren an einem nicht-drehbaren Teil des Schneidkopfes. Die Einspruchs begründung ist daher formal und inhaltlich unvollständig. Das macht den Einspruch unzulässig (vgl. BPatGE 30, 246 und Schulte, PatG, 8. Aufl., § 59 Rdn. 141 Nr. 2 mit weiteren Nachweisen).

Der geltend gemachte Widerrufsgrund wurde somit nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Form substantiiert vorgetragen, da die Tatsachen nicht im Einzelnen angegeben worden sind, die den Einspruch rechtfertigen sollen.

Dies reicht zu der die Zulässigkeit des Einspruchs gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG voraussetzenden, substantiierten Begründung nicht aus.

Der Einspruch war somit als unzulässig zu verwerfen (vgl. BGH BIPMZ 1987, 203, 205 - Streichgarn).

Schneider

Bayer

Sandkämper

Schlenk

Me