



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 26/12

Verkündet am
11. März 2014

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2007 046 886

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11. März 2014 durch den Richter Dipl.-Phys. Dr. Müller als Vorsitzenden, die Richterinnen Hartlieb, Dipl.-Phys. Zimmerer und den Richter Dipl.-Ing. Schmidt-Bilkenroth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2007 046 886.7 wurde am 28. September 2007 unter der Bezeichnung „EMS-Kleidungsstück und Elektrode sowie EMS-Modul dafür“ beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 29. Juli 2010.

Gegen das Patent hat die E... GmbH, H...straße in L... mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2010 Einspruch erhoben. Die Einsprechende hat fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend gemacht.

Zum Stand der Technik verwies die Einsprechende neben der bereits im Prüfungsverfahren genannten Druckschrift

E0 DE 10 2005 058 850 A1

auf die Druckschriften

E1 WO 2006/060934 A1

E2 US 2007/0049814 A1

E31 US 4 580 572

E32 US 4 583 547

E33 US 4 729 377

- E4** Rattfalt, Linda et. al.: „Electrical Properties of Textile Electrodes“; Proceedings of the 29 th Annual International Conference of the IEEE EMBS, August 2007
- E5** US 3 288 175
- E6** WO 2004/097089 A1
- E7** WO 2005/032366 A1
- E8** EP 1 858 581 B1
- E8'** WO 2006/101748 A2
- E9** WO 03/094717 A1
- E10** WO 01/02052 A2.

Mit Schreiben vom 30. August 2011 hat die Einsprechende den Einspruch gegen das Patent zurückgenommen. Die Patentabteilung 54 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Verfahren gemäß § 61 Abs. 1, Satz 2 PatG ohne die Einsprechende von Amts wegen fortgesetzt und am Ende der Anhörung vom 17. April 2012 das Patent aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers vom 16. Mai 2012.

Der Beschwerdeführer tritt den Ausführungen der Patentabteilung bezüglich der erfinderischen Tätigkeit entgegen und beantragt mit Schriftsatz vom 16. Mai 2012,

1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent 10 2007 046 886.7 mit dem als Hauptantrag beiliegenden Anspruchssatz aufrecht zu erhalten (Hauptantrag),
hilfsweise mit dem als Hilfsantrag 1 beigefügten Anspruchssatz aufrecht zu erhalten,

hilfsweise mit dem als Hilfsantrag 2 beigefügten Anspruchssatz aufrecht zu erhalten,

hilfsweise mit dem als Hilfsantrag 3 beigefügten Anspruchssatz aufrecht zu erhalten,

2. hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Der geltende **Patentanspruch 1** nach **Hauptantrag** lautet mit eingefügter Merkmalsgliederung:

- M1** Kleidungsstück zur Elektro-Muskel-Stimulation,
 - M1.1** wobei zumindest eine zum Beaufschlagen des menschlichen Körpers mit elektrischem Strom zu Zwecken des Elektro-Muskel-Stimulations-Trainings vorgesehene EMS-Elektrode (21, 22) an einem nicht oder nur schwach leitenden, elastischen textilen Trägermaterial in Form des Kleidungsstücks angebracht ist,
 - M1.2** wobei die EMS-Elektrode als flächiges Pad (21, 22) mit einer gut leitenden, flexiblen Leitschicht (21, 22) ausgeformt ist, und
 - M1.3** wobei das Elektrodenpad (21, 22) als Flüssigkeitsspender so ausgebildet ist, dass es zumindest unter Druck eine gespeicherte Flüssigkeit abgibt, und
 - M1.4** wobei die Leitschicht (21, 22) aus einem gut leitenden, flexiblen und gleichzeitig saugfähigen und auspressbaren einem Gewebe (21, 22) mit eingewebten Metallfäden (21) sowie saugfähigen und auspressbaren Fasern (22) besteht, oder aus einem Gewebe mit eingewebten Fäden, die aus einem Material bestehen, welches gleichzeitig gut elektrisch leitend und sehr saugstark ist,
- dadurch gekennzeichnet**, dass

- M2** die EMS-Elektrode (21, 22) mit dem textilen Trägermaterial des Kleidungsstücks mittels einer wasserdichten Klebeschicht verklebt ist.

Der nebengeordnete **Patentanspruch 9** nach **Hauptantrag** lautet:

EMS-Modul, **dadurch gekennzeichnet**, dass
zumindest ein mit zumindest einem Kleidungsstück nach einem der Ansprüche 1 bis 8 flüssigkeitsleitend verbindbarer Flüssigkeitstank vorgesehen ist.

Der **Patentanspruch 1** nach **Hilfsantrag 1** lautet mit eingefügter Merkmalsgliederung (Unterschiede zu Anspruch 1 nach Hauptantrag unterstrichen/durchgestrichen):

- M1** Kleidungsstück zur Elektro-Muskel-Stimulation,
M1.1 wobei zumindest eine zum Beaufschlagen des menschlichen Körpers mit elektrischem Strom zu Zwecken des Elektro-Muskel-Stimulations-Trainings vorgesehene EMS-Elektrode (21, 22) an einem nicht oder nur schwach leitenden, elastischen textilen Trägermaterial in Form des Kleidungsstücks angebracht ist,
M1.2 wobei die EMS-Elektrode als flächiges Pad (21, 22) mit einer gut leitenden, flexiblen Leitschicht (21, 22) ausgeformt ist, und
M1.3 wobei das Elektrodenpad (21, 22) als Flüssigkeitsspender so ausgebildet ist, dass es zumindest unter Druck eine gespeicherte Flüssigkeit abgibt, und
M1.4 wobei die Leitschicht (21, 22) aus einem gut leitenden, flexiblen und gleichzeitig saugfähigen und auspressbaren einem Gewebe (21, 22) mit eingewebten Metallfäden (21) so

wie saugfähigen und auspressbaren Fasern (22) besteht, oder aus einem Gewebe mit eingewebten Fäden, die aus einem Material bestehen, welches gleichzeitig gut elektrisch leitend und sehr saugstark ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M2' die EMS-Elektrode (21, 22) rückseitig wasserdicht an dem Kleidungsstück angebracht ist, so dass keine Nässeverluste nach außen auftreten, nämlich mit mittels einer wasserdichten Klebeschicht, über die die EMS-Elektrode (21, 22) auf dem textilen Trägermaterial des Kleidungsstücks aufgeklebt ist mit dem textilen Trägermaterial des Kleidungsstücks mittels einer wasserdichten Klebeschicht verklebt ist.

Der **Patentanspruch 1** nach **Hilfsantrag 2** lautet mit eingefügter Merkmalsgliederung (Unterschiede zu Anspruch 1 nach Hauptantrag unterstrichen/durchgestrichen):

M1 Kleidungsstück zur Elektro-Muskel-Stimulation,

M1.1 wobei zumindest eine zum Beaufschlagen des menschlichen Körpers mit elektrischem Strom zu Zwecken des Elektro-Muskel-Stimulations-Trainings vorgesehene EMS-Elektrode (21, 22) an einem nicht oder nur schwach leitenden, elastischen textilen Trägermaterial in Form des Kleidungsstücks angebracht ist,

M1.2 wobei die EMS-Elektrode als flächiges Pad (21, 22) mit einer gut leitenden, flexiblen Leitschicht (21, 22) ausgeformt ist, und

M1.3 wobei das Elektrodenpad (21, 22) als Flüssigkeitsspender so ausgebildet ist, dass es zumindest unter Druck eine gespeicherte Flüssigkeit abgibt, und

M1.4 wobei die Leitschicht (21, 22) aus einem gut leitenden, flexiblen und gleichzeitig saugfähigen und auspressbaren einem Gewebe (21, 22) mit eingewebten Metallfäden (21) sowie saugfähigen und auspressbaren Fasern (22) besteht, oder aus einem Gewebe mit eingewebten Fäden, die aus einem Material bestehen, welches gleichzeitig gut elektrisch leitend und sehr saugstark ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M2“ die EMS-Elektrode (21, 22) bis auf aufgebrauchte Anschlüsse für die Elektrokabel für die Stromzufuhr aus einer einzigen Schicht (21, 22) besteht, die mit dem Kleidungsstück ~~mit dem textilen Trägermaterial des Kleidungsstücks mittels einer wasserdichten Klebeschicht verklebt ist.~~

Der **Patentanspruch 1** nach **Hilfsantrag 3** lautet mit eingefügter Merkmalsgliederung (Unterschiede zu Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterstrichen/durchgestrichen):

M1 Kleidungsstück zur Elektro-Muskel-Stimulation,

M1.1 wobei zumindest eine zum Beaufschlagen des menschlichen Körpers mit elektrischem Strom zu Zwecken des Elektro-Muskel-Stimulations-Trainings vorgesehene EMS-Elektrode (21, 22) an einem nicht oder nur schwach leitenden, elastischen textilen Trägermaterial in Form des Kleidungsstücks angebracht ist,

M1.2 wobei die EMS-Elektrode als flächiges Pad (21, 22) mit einer gut leitenden, flexiblen Leitschicht (21, 22) ausgeformt ist, und

M1.3 wobei das Elektrodenpad (21, 22) als Flüssigkeitsspender so ausgebildet ist, dass es zumindest unter Druck eine gespeicherte Flüssigkeit abgibt, und

M1.4 wobei die Leitschicht (21, 22) aus einem gut leitenden, flexiblen und gleichzeitig saugfähigen und auspressbaren einem Gewebe (21, 22) mit eingewebten Metallfäden (21) sowie saugfähigen und auspressbaren Fasern (22) besteht, oder aus einem Gewebe mit eingewebten Fäden, die aus einem Material bestehen, welches gleichzeitig gut elektrisch leitend und sehr saugstark ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M2“ die EMS-Elektrode (21, 22) bis auf aufgebrauchte Anschlüsse für die Elektrokabel für die Stromzufuhr aus einer einzigen Schicht (21, 22) besteht, die rückseitig wasserdicht mit dem Kleidungsstück verklebt ist, so dass keine Nässeverluste nach außen auftreten, nämlich mittels einer wasserdichten Klebeschicht, über die die EMS-Elektrode (21, 22) auf dem textilen Trägermaterial des Kleidungsstücks aufgeklebt ist.

Der nebengeordnete **Patentanspruch 9** in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3 entspricht im Wortlaut dem Patentanspruch 9 nach Hauptantrag.

Hinsichtlich der jeweiligen Unteransprüche 2 bis 8 bzw. 10 und 11 und der weiteren Einzelheiten im Übrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde des Patentinhabers hat keinen Erfolg, denn das EMS-Modul nach dem Anspruch 9 gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3 geht über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Die Fassung des Anspruchs 9 nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 führt zu einer Erweiterung des Schutzbereichs gegenüber der erteilten Fassung (§ 22 Abs. 1, 2. Alternative

PatG). Der Anspruch 9 in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 3 ist demnach nicht zulässig.

1.

Die seitens des Senats von Amts wegen vorzunehmende Überprüfung des Einspruchsvorbringens hat ergeben, dass der Einspruch zulässig ist. Denn der auf mangelnde Patentfähigkeit gestützte Einspruch ist innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist gemäß § 59 Abs. 1 PatG ausreichend substantiiert worden. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist im Übrigen vom Patentinhaber nicht bestritten worden.

2.

Die Erfindung betrifft nach der Patentschrift ein Kleidungsstück für die sog. Elektromuskelstimulation (EMS), welches beispielsweise eine Jacke, ein Gürtel, eine Hose, Arm- oder Beinbänder sein kann und zumindest eine Elektrode aufweist, über welche Strom mit einem vorgegebenen Frequenzmuster in den Körper eingeleitet werden kann, um dadurch die Muskeln im Bereich der Elektrode oder aber auch systemisch im ganzen Körper zu kräftigen, sowie eine geeignete Elektrode dafür und ein ergänzendes EMS-Modul (siehe Patentschrift Abs. [0001]).

Gemäß der Beschreibungseinleitung sind in EMS-Kleidungsstücken verwendete Elektroden sind heutzutage üblicherweise in Form eines aus einem leitenden Material bestehenden Pads ausgebildet, wobei das leitende Material gleichzeitig eine gewisse Flexibilität aufweisen muss, so dass das Elektrodenpad nach dem Anlegen des EMS-Kleidungsstücks zumindest im Wesentlichen am Körper zur Anlage kommt. Geeignete bekannte Materialien sind beispielsweise textiles Gewebe mit eingewebten Metallfäden (bevorzugt Silber- oder Kupfermetallfäden wegen der hohen elektrischen Leitfähigkeit) oder aber gut leitende Kunststoffmaterialien (siehe Patentschrift Abs. [0002]).

Gattungsgemäße EMS-Kleidungsstücke und -Elektroden seien beispielsweise den deutschen Patentanmeldungen DE 102 48 235 A1 und DE 10 2005 033 831 A1, dem US-Patent US 2,661,744 A, der US-Patentanmeldung US 2002/0133195 A1 oder dem deutschen Gebrauchsmuster DE 202 00 685 U1 zu entnehmen (siehe Patentschrift Abs. [0003]). Derartige EMS-Kleidungsstücke seien jedoch in Herstellung und Beschaffung sehr teuer (siehe Patentschrift Abs. [0004]).

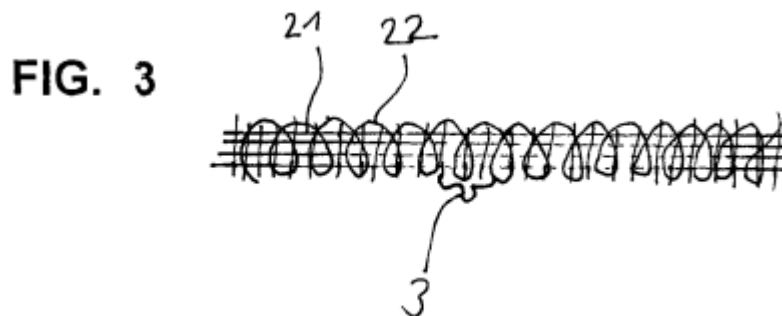
Als weiterer Stand der Technik wird in der Beschreibung zusätzlich auf die US-Patentanmeldung US 2003/0176908 A1, die deutsche Patentanmeldung DE 10 2005 058 850 A1 und das deutsche Gebrauchsmuster DE 82 22 034 U1 verwiesen. Als Nachteil sind dabei ein zeitaufwendig und verschiedene Schritte benötigendes Herstellungsverfahren und eine nur schwache Weiterleitung des Stroms in die Körperpartie genannt (siehe Patentschrift Abs. [0005] bis [0008]).

Die in der Beschreibung angegebene, der Erfindung zugrunde liegende **Aufgabe** besteht ausgehend vom Stand der Technik darin, eine EMS-Elektrode und ein damit in Verbindung stehendes Kleidungsstück zu schaffen, mit der die Wirksamkeit und der Tragekomfort bei über der normalen Bekleidung getragenen EMS-Kleidungsstücken erhöht und ein kompakter Aufbau der EMS-Elektrode erreicht wird (siehe Patentschrift Abs. [0008]).

Den **geltenden Patentansprüchen** liegt die objektive **Aufgabe** zugrunde, ein Kleidungsstück zu schaffen, mit dem die Wirksamkeit und der Tragekomfort bei über der normalen Bekleidung getragenen EMS-Kleidungsstücken erhöht, ein kompakter Aufbau der EMS-Elektrode erreicht und eine gute Nässung der Bekleidung erzielt wird.

Zur Lösung der Aufgabe ist bei einem Kleidungsstück zur Elektro-Muskel-Stimulation (EMS) eine EMS-Elektrode aus einer Leitschicht (21, 22) vorgesehen, die aus einem gut leitenden, flexiblen und gleichzeitig, saugfähigen und auspressbaren Gewebe (21, 22) mit eingewebten Metallfäden (21) sowie saugfähigen und auspressbaren Fasern (22) oder aus einem Gewebe mit eingewebten gut elektrisch leitend und sehr saugstarken Fäden besteht, wobei die EMS-Elektrode (21, 22) mit dem textilen Trägermaterial des Kleidungsstücks mittels einer wasserdichten Klebeschicht verklebt ist (siehe Anspruch 1 gemäß Hauptantrag).

Die Fig. 3 des Streitpatents zeigt eine Ausführungsform der Elektrode mit einem Gewebe, bei dem in eine rechtwinklige Metallfadenmatrix (21) ein Mikrofaser-garn (22) eingewebt ist, so dass das Elektrodenpad insgesamt einschichtig, elektrisch leitend und unter Druck flüssigkeitsabgebend ausgebildet ist.



3.

Der Anspruch 9 in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge ist unzulässig, denn der Gegenstand dieses Anspruchs geht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus (§ 21 Abs. 1, Nr. 4 PatG) und sein Schutzbereich ist gegenüber dem erteilten Patent erweitert (§ 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG).

Da das Schutzrecht ausschließlich mit geänderten Ansprüchen verteidigt wird, kann es im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nur aufrechterhalten werden, wenn es auch mit dem neuen Inhalt patentrechtlich zulässig ist.

Zwar handelt es sich bei der unzulässigen Erweiterung aufgrund fehlender Offenbarung und der Erweiterung des Schutzbereichs um Widerrufsründe, die nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens vor der Patentabteilung waren. Jedoch ist bei der Verteidigung eines Patents in veränderter Fassung im Einspruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren die Zulässigkeit dieser Fassung ohne Beschränkung auf die gesetzlichen oder die geltend gemachten Widerrufsründe zu prüfen, zumal die Befugnis des Patentinhabers, sein Schutzrecht im Einspruchsverfahren zu beschränken, dadurch begrenzt wird, dass er auf diese Weise weder den Schutzbereich seines Patents erweitern, noch an die Stelle der im erteilten Patent bezeichneten Erfindung eine andere setzen darf (vgl. BGH GRUR 1998, 901 - „Polymermasse“, insbes. Leitsatz und B. III. 2. b sowie BGH GRUR 1990, 432 - „Spleißkammer“, insbes. Leitsatz 1 und II. 3. b).

Der **ursprünglich eingereichte nebengeordnete Patentanspruch 14** lautet:

EMS-Modul, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest ein mit zumindest einer Elektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und/oder zumindest einem Kleidungsstück nach einem der Ansprüche 10 bis 13 flüssigkeitsleitend verbindbarer Flüssigkeitstank vorgesehen ist.

Der **erteilte nebengeordnete Patentanspruch 10** lautet:

EMS-Modul, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest ein Flüssigkeitstank mit zumindest einer Elektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 4 und/oder zumindest mit einem Kleidungsstück nach einem der Ansprüche 5 bis 9 flüssigkeitsleitend verbunden ist.

Der **nebengeordnete Patentanspruch 9** in der Fassung nach dem **Hauptantrag** und den **Hilfsanträgen** lautet:

EMS-Modul, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest ein mit zumindest einem Kleidungsstück nach einem der Ansprüche 1 bis 8 flüssigkeitsleitend verbindbarer Flüssigkeitstank vorgesehen ist.

Es wird im ursprünglichen Anspruch 14 ein EMS-Modul beansprucht, bei dem aufgrund des Rückbezugs zu Anspruch 10 an dem Kleidungsstück zumindest eine Flüssigkeitsversorgungsleitung vorgesehen ist, über welche die Elektrode nassbar ist. Dieses Merkmal fehlt beim EMS-Modul nach dem Anspruch 9 in der Fassung nach Haupt- und den Hilfsanträgen bei Rückbezug auf einen der Ansprüche 1 bis 4, da die Flüssigkeitsversorgungsleitung erst Gegenstand des Anspruchs 5 ist. Auch in der ursprünglich eingereichten Beschreibung findet sich keine Offenbarung für ein EMS-Modul ohne Flüssigkeitsversorgungsleitung. Damit ist der Patentanspruch 9 gegenüber der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert.

Weiter wurde der Anspruch 9 in der Fassung nach dem Haupt- und den Hilfsanträgen gegenüber dem erteilten Anspruch 10 erweitert, da statt „verbunden ist“ die Formulierung „verbindbar“ verwendet wurde. Bei einem EMS-Modul, bei dem der Flüssigkeitstank mit zumindest einer Elektrode und/oder zumindest mit einem Kleidungsstück *verbindbar* ist, kann eine Verbindung hergestellt werden, sie muss jedoch nicht zwangsläufig vorhanden sein, wohingegen die Verbindung bei einem *verbundenen* Flüssigkeitstank immer besteht. Damit liegt bei dem geltenden Anspruch 9 eine Alternative vor, die über den Schutzbereich des ursprünglichen Anspruchs 10 hinausgeht.

4.

Der Patentinhaber ist in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen und es ergeben sich aus den Schriftsätzen auch keine Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fassung.

Infolgedessen hat der Patentinhaber die Aufrechterhaltung des Patents damit nur im Umfang von Anspruchssätzen begehrt, die zumindest einen nicht rechtsbeständigen Patentanspruch enthalten. Deshalb war das Patent insgesamt zu widerrufen. Auf die übrigen Patentansprüche und insbesondere deren Patentfähigkeit brauchte bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH GRUR 2007, 862 – „Informationsübermittlungsverfahren II“; BGH GRUR 1997, 120 – „Elektrisches Speicherheizgerät“).

III

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist für jede am Beschwerdeverfahren beteiligte Person das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Müller

Hartlieb

Schmidt-Bilkenroth

Zimmerer

Pü