

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 19 W (pat) 328/03

Entscheidungsdatum: 3. April 2006

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: § 59 Abs. 1 PatG

Türantritt

1. Eine pauschale Bezugnahme auf eine dem Oberbegriff eines Patentanspruchs zugrundeliegende Vorveröffentlichung genügt in der Regel nicht dem Erfordernis der Angabe der Tatsachen im einzelnen, die den Einspruch rechtfertigen.

2. Eine objektiv unzutreffende Würdigung eines vorveröffentlichten Standes der Technik in der Patentschrift oder eine mit dem Stand der Technik nicht übereinstimmende Abgrenzung eines Patentanspruchs hat keine bindende Wirkung; die Einsprechende muss sich regelmäßig mit dem Inhalt der Vorveröffentlichung selbst auseinandersetzen.



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 328/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. April 2006

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 196 41 592

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. April 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Das Restpatent 196 41 592 wird unbeschränkt aufrechterhalten.

Der Einspruch ist unzulässig.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I

Für die am 9. Oktober 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung ist die Erteilung des Patents am 6. März 2003 veröffentlicht worden. Das Patent hat die Bezeichnung „Automatischer Türantrieb bzw. Verfahren zur Steuerung eines automatischen Türantriebs“.

Gegen das Patent hat die Fa. A... AG am 28. Mai 2003 Einspruch erhoben. Zur Begründung hat sie vorgetragen, dass der Gegenstand des Patents ohne jedwede erfinderische Leistung durch den gattungsbildenden Stand der Technik bereits vorweggenommen ist, bzw. neuheitsschädlich vorweggenommen ist.

Der geltende, erteilte (mit einer eingefügten Gliederung in Merkmalsgruppen versehene) Patentanspruch 1 lautet:

„Automatischer Türantrieb

- A) mit einem elektrischen Antriebsmotor,
 - B) mit einer Türsteuereinheit zur Steuerung des Antriebsmotors,
 - C) mit einer an den Türantrieb angeschlossenen Netzstromquelle,
 - D) mit einer Batteriestromquelle,
 - D1) die bei einem Ausfall der Netzstromquelle den Normalbetrieb und/oder einen Energiesparbetrieb
 - D2) und/oder den Notfallbetrieb der Tür durch die Versorgung aus der Batteriestromquelle sicherstellt, und
 - E) mit einer Batterieüberwachungsschaltung,
 - E1) die den Ladezustand der Batteriestromquelle bzw. die Batteriespannung erfasst,
 - E2) wobei der zeitliche Verlauf des Batterieladezustandes bzw. der Batteriespannung in der Türsteuereinheit gespeichert und ausgewertet wird, und
 - F) mit einer Notfallmeldeeinheit,
 - F1) auf deren Signale die Türsteuereinheit einen Notfallbetrieb gemäß einem vorbestimmten Ablaufprogramm durchführt,
- dadurch gekennzeichnet,**
- G) dass die Türsteuereinheit (2) so ausgebildet ist, dass die Tür (1) bei Unterschreiten einer definierten Batteriespannung ihr Betriebsverhalten ändert.“

Es soll die Aufgabe gelöst werden, einen automatischen Türantrieb zu entwickeln, welcher es gestattet, dass die Tür entsprechend vorbestimmten Ablaufprogrammen auf äußere Situationen, wie gewöhnlicher Stromausfall und/oder Notfall bzw.

Brandfall reagiert, welcher einfach aufgebaut ist und dennoch ein Höchstmaß an Sicherheit bietet (Abs. 0009 der Patentschrift).

Die Einsprechende ist der Ansicht, der Einspruch sei zulässig. Das Bundespatentgericht habe in mehreren Entscheidungen eine pauschale Bezugnahme auf die dem Oberbegriff zugrunde liegende Druckschrift zugelassen, und auch in dem Urteil des Bundesgerichtshofs „Sicherheitsvorrichtung“ sei eine solche Bezugnahme zugelassen worden. Die Öffentlichkeit - und damit auch die Einsprechende müsse darauf vertrauen können, dass das Deutsche Patent- und Markenamt auf eine korrekte Merkmalsbildung im Oberbegriff achte. Wenn dann der Oberbegriff mehr Merkmale enthalte als der als zugrunde liegend bezeichnete Stand der Technik - hier die Merkmale E) bis E2) - könne das nicht der Einsprechenden angelastet werden. Die Ausführungen zu dem kennzeichnenden Merkmal G) enthielten im Übrigen implizit eine Stellungnahme zu den Merkmalen E) bis E2) mit Ausnahme des zusammenhanglosen und deshalb unbedeutenden Teilmerkmals „Speicherung“ in Merkmal E2).

Die Einsprechende stellt den **Antrag**, das Patent 196 41 592 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat am 30. März 2006 die **Teilung** des Patents erklärt und stellte den **Antrag**, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen und das Patent 196 41 592 aufrechtzuerhalten.

Die Patentinhaberin ist der Meinung, für die Zulässigkeit des Einspruchs sei es regelmäßig erforderlich alle wesentlichen Merkmale des Anspruchs abzuhandeln. Nur selbstverständliche Merkmale und Überbestimmungen könnten übergangen werden. Dabei komme es nicht darauf an, ob diese Merkmale im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil ständen. Eine implizite Stellungnahme zu den Merkmalen E) bis E2) könne sie nicht erkennen, insbesondere nicht für das Teilmerkmal „Speicherung“ in E2), das auch wesentlich sei und nicht einfach übergangen wer-

den könne. Auch fehle jede Stellungnahme zu den übrigen Merkmalen im Oberbegriff.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Gemäß § 147 Abs. 3 PatG liegt die Entscheidungsbefugnis über den Einspruch bei dem hierfür zuständigen 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts.

Dieser hatte - wie in der Entscheidung in der Einspruchssache 19 W (pat) 701/02 (m. w. N.; vgl. BPatGE 46, 134) ausführlich dargelegt ist - aufgrund öffentlicher mündlicher Verhandlung zu entscheiden.

Gegenstand des Verfahrens ist das erteilte Patent.

Die Einsprechende hat ihren Rechtsbehelf zwar in rechter Frist erhoben (PatG § 59 Abs. 1, Satz 1) und zulässigerweise auch auf mangelnde Patentfähigkeit als Widerrufsgründe des PatG § 21 gestützt (PatG § 59 Abs. 1 S. 3).

Der Einspruch ist jedoch hinsichtlich der den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen unsubstantiiert und deshalb unzulässig.

Nach PatG § 59 Absatz 1 Satz 2 ist der Einspruch gegen ein Patent zu begründen. Nach Satz 4 dieser Vorschrift sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen anzugeben. Darunter ist die Gesamtheit der Tatsachen zu verstehen, aus denen die von der Einsprechenden begehrte Rechtsfolge, nämlich der Widerruf des Patents, hergeleitet wird. Die Tatsachenangaben müssen sich auf einen der in PatG § 21 genannten Widerrufsgründe beziehen, da der Ein-

spruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, dass einer dieser Gründe vorliege (PatG § 59 Abs. 1 Satz 3).

Der Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung (vgl. u. a. BIPMZ 1988, 289 - Messdatenregistrierung) unter Hinweis auf weitere Entscheidungen hervorgehoben, es sei keineswegs in das Belieben des Einsprechenden gestellt, was und in welchem Umfang er zur Stützung seines Einspruchsbegehrens vorträgt. Danach genüge die Begründung des Einspruchs den gesetzlichen Anforderungen nur dann, wenn sie die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes - hier: mangelnde Patentfähigkeit - maßgeblichen Umstände so vollständig darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (vgl. BGH - Messdatenregistrierung, mit Hinweis auf BGH - Streichgarn). Insbesondere genüge eine Einspruchsbegründung den gesetzlichen Anforderungen dann nicht, wenn sie sich nur mit Teilaspekten der patentierten Lehre befasst (vgl. BGH BIPMZ 1988, 250 - Epoxidation).

Werden die Textstellen der Vorveröffentlichungen, aus denen sich die Entsprechungen mit den Merkmalen des Anspruchs ergeben sollen, nicht angegeben, so hat die Einsprechende nicht ausreichend dargetan, dass die Voraussetzungen eines der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliegen (vgl. BGH - Messdatenregistrierung). Das regelmäßige, auch in der Patentschrift dargelegte Bekanntsein des Oberbegriffs reicht für die Substantiierung des Einspruchs nicht aus (vgl. 11 W pat) 17/94, BPatGE 35, 263, 266).

Im Einspruchsschriftsatz vom 28. Mai 2006 ist der Anspruch 1 in Merkmale A) bis G) aufgegliedert. Zu den Merkmalen A) bis F1) hat die Einsprechende dort ausgeführt:

„Gemäß Streitpatentschrift wird von einem gattungsbildenden Stand der Technik entsprechend der Vorveröffentlichung D1, d. h.

gemäß der DE 38 26 718 C2 ausgegangen. In Übereinstimmung mit der Patentinhaberin sowie der veröffentlichten Patentschrift wird von Seiten der Einsprechenden ebenfalls davon ausgegangen, dass der Oberbegriff des Vorrichtungsanspruchs 1 ebenso wie der Oberbegriff des Verfahrensanspruchs 8 durch diesen gattungsbildenden Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen ist.“

Damit nennt aber die Einsprechende nicht die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, sondern zitiert lediglich die in der Streitpatentschrift niedergelegte - inzwischen korrigierte - Auffassung der Patentinhaberin und „geht ebenfalls davon aus“.

In Ausnahmefällen hat zwar das Bundespatentgericht eine pauschale Bezugnahme auf die dem Oberbegriff zugrunde liegende Vorveröffentlichung zugelassen, wenn ein kurzer Oberbegriff nicht weiter diskussionswürdigen „herkömmlichen“ Stand der Technik betraf und die erfindungswesentlichen Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs zu finden waren (z. B. 19 W (pat) 28/95). In einem solchen Fall kann auch ein pauschaler Verweis auf Patentschriften oder andere Druckschriften als Tatsachenvortrag anerkannt und bei einfachen Sachverhalten auf die Angabe der relevanten Textstellen in der Vorveröffentlichung verzichtet werden (Schulte Patentgesetz, 7. Aufl. § 59, Rdn. 95), 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 (BGH GRUR 1972, 593 „Sortiergerät“). Auch in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs BIPMZ 1985, 142 „Sicherheitsvorrichtung“ wurde eine pauschale Bezugnahme auf den Oberbegriff nicht beanstandet; sie war allerdings auch nicht Gegenstand der Überprüfung.

Der vorliegende Fall liegt aber anders: hier steht elf Merkmalen im Oberbegriff ein einziges Merkmal im kennzeichnenden Teil gegenüber. Dass es dabei auf alle

Merkmale des Oberbegriffs nicht ankomme, ist für den Senat nicht ersichtlich. Die Merkmale im Oberbegriff drängen sich aus der DE 38 26 718 C2 schon deshalb nicht auf, weil die Merkmale E) bis E2) dort fehlen.

Auch einen impliziten Vortrag zu den Merkmalen im Oberbegriff kann der Senat nicht erkennen. Der Senat sieht zwar einen technischen Zusammenhang zwischen den Merkmalen E) bis E2) und G), kann aber dem Einspruchsschriftsatz - im Unterschied zur Einsprechenden - nicht entnehmen, dass die Abhandlungen zum Merkmal G) auch die Merkmale E) bis E2) betreffen sollen. Von einer Erfassung der Batteriespannung bzw. deren zeitlichem Verlauf ist - außer bei der Zitierung des Anspruchs 1 auf Seite 3 - nirgends die Rede. Ein Tatsachenvortrag im Einzelnen zu den übrigen Merkmalen im Oberbegriff fehlt unbestritten.

Damit fehlt der Einspruchsbeurteilung die Angabe der den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen.

Dass in der Beschreibung der Streitpatentschrift fehlerhaft der DE 38 26 718 C2 alle Merkmale im Oberbegriff zugeschrieben wurden, ist dabei unerheblich. Entscheidend für das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Merkmalen ist die Vorveröffentlichung selbst, und nicht das, was in der Streitpatentschrift über diese Vorveröffentlichung ausgeführt ist. Hätte sich die Einsprechende mit der DE 38 26 718 C2 selbst, statt mit deren Würdigung in der Streitpatentschrift befasst, so wäre auch der Fehler in der Streitpatentschrift ohne Wirkung geblieben.

Die Rechtbeschwerde wurde zugelassen, um die im Hinblick auf die Entscheidung „Sicherheitsvorrichtung“ nach Auffassung des Senats noch offene Frage zu klären, inwieweit eine pauschale Bezugnahme auf den dem Oberbegriff zugrunde liegenden Stand der Technik dem Erfordernis der Angabe der Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, genügt.

gez.

Unterschriften