



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 95/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. Februar 2012

...

BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2005 032 075

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl und der Richter Dr.-Ing. Scholz, Dipl.-Ing. Müller sowie des Richters am Landgericht Dr. Schön

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurückbezahlt.

Gründe

I

Für die am 8. Juli 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt von der Firma

L... Systems GmbH in A..., heute

L1... Automation GmbH in M...

eingereichte Patentanmeldung ist die Erteilung des nachgesuchten Patents am 28. Juni 2007 veröffentlicht worden. Es trägt die Bezeichnung

"Verfahren zum Datenabgleich aus einem und für einen Antriebsregler einer Maschine".

Gegen das Patent hat mit Schreiben vom 8. August 2007, eingegangen am 10. August 2007, die Firma

S...-E... GmbH & Co. KG in B...

Einspruch erhoben, mit der Begründung, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei nicht neu (Einspruchsschriftsatz, Seite 6, Zeilen 6 sowie 11) bzw. ergebe sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Einspruchsschriftsatz, Seite 6, Zeilen 15 bis 18).

Die Einsprechende hat ihren Vortrag auf folgende Schriftstücke gestützt:

- D1** = DE 102 43 856 A1
- D2** = DE 102 24 400 A1
- D3** = EP 15 48 527 A1
- D4** = EP 08 96 265 B1
- D5** = Montage und Inbetriebnahme, Antriebsumrichter MOVITRAC 100/1100, Ausgabe 6/92, veröffentlicht seit Juni 1992
- D6** = Betriebsanleitung MOVIDRIVE MDX 60B/61B, Ausgabe 01/2005
- D7** = Verkaufsnachweise für MOVIDRIVE 61B
Bestellung der Firma Lingenfelder vom 15. Januar 2004, zugehörige Rechnung vom 26. Januar 2004
Bestellung der Firma MEYPACK vom 22. Januar 2004, zugehörige Rechnung vom 29. Januar 2004
- D8** = Email von Herrn L2... vom 1. August 2007 bezüglich Schaltplan der Speicherkarte des MOVIDRIVE 61B aus dem Jahre 2003
- D9** = Schaltplan der Speicherkarte des MOVIDRIVE 61B aus dem Jahre 2003 (zu **D8** gehörend)

D10 = zu **D9** gehörende Stückliste aus dem Jahre 2003

D11 = Beschreibung zum Speicherbaustein FRAM der in **D9** verwendet ist und in der **D10** erwähnt ist.

D12 = Beschreibung zum Speicherbaustein EEPROM der in **D9** verwendet ist und in der **D10** erwähnt ist.

Zur Bedeutung der Dokumente sowie zum Beleg des Nachweises über deren Veröffentlichung sowie des technischen Aufbaus und des Verkaufs der darin genannten Geräte, hat die Einsprechende Zeugenbeweis durch folgende Personen angeboten:

Herrn M1...,

Herrn B1..., sowie

Herrn L2...,

zu laden unter der Anschrift der Einsprechenden.

Außer dem vollständigen Widerruf des Patents hat die Einsprechende hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt.

Mit Schriftsatz vom 26. Januar 2008 hat die Patentinhaberin dargelegt, weshalb der Einspruch aus ihrer Sicht nicht hinreichend substantiiert und daher unzulässig sei.

In einem Zwischenbescheid vom 3. Juli 2008 hat die Patentabteilung 55 in Übereinstimmung mit der Patentinhaberin die Auffassung vertreten, der Einspruch sei zwar frist- und formgerecht erhoben, sei jedoch nicht in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise begründet und daher nicht zulässig.

Die Einsprechende ist dieser Sichtweise mit Schreiben vom 23. Juli 2008 entgegengetreten und hat die Auffassung vertreten, dass ein einschlägiger Fachmann ohne weitere Erläuterungen und Überlegungen unmittelbar aus dem Einspruchsschriftsatz die darin genannten Widerrufsgründe nachvollziehen könne.

Die Patentinhaberin hat in einem Schreiben vom 10. Oktober 2008 angeregt, von einer mündlichen Verhandlung abzusehen und statt dessen im schriftlichen Verfahren über die Zulässigkeit zu entscheiden.

Die Patentabteilung hat den Einspruch durch Beschluss vom 20. Oktober 2008 als unzulässig verworfen, mit der Begründung, der Einspruch sei sowohl hinsichtlich der behaupteten fehlenden Neuheit als auch hinsichtlich der behaupteten fehlenden erfinderischen Tätigkeit nicht hinreichend substantiiert und daher unzulässig.

Die von der Einsprechenden hilfsweise beantragte Anhörung hat die Patentabteilung als nicht sachdienlich abgelehnt, mit der Begründung, die Prüfung der Voraussetzung der Zulässigkeit diene ausschließlich der Konzentration des Verfahrens, damit dieses zügig durchgeführt werden könne. Dazu verweist sie auf Schulte Patentgesetz, 7. Auflage § 59 Rn. 22.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Einsprechende mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2008, eingegangen am selben Tag.

Die Einsprechende ist der Ansicht, die Patentschrift müsse vom Fachmann ausgelegt werden, um ihren Sinn zu erschließen. Der gleiche Maßstab müsse an den Einspruchsschriftsatz angelegt werden. Dabei sei dem Fachmann an den sich dieser wende ein gewisser Interpretationsaufwand zumutbar.

Im Übrigen dürften einzelne Aussagen des Einspruchsschriftsatzes nicht jeweils einzeln betrachtet werden, vielmehr müsste stets auch der Gesamtzusammenhang beachtet werden. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass der Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 eine wesentliche breitere Auslegung zulasse als sie die Patentabteilung bei ihrer Beschlussfassung zugrunde gelegt habe.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze habe sie in ihrem Einspruchsschriftsatz den Kern der Erfindung herausgearbeitet und sich mit allen darin genannten Merkmalen unter Nennung von Fundstellen auseinandergesetzt, soweit sie über das, was für den Fachmann selbstverständlich sei, hinausgingen.

Die Einsprechende stellt schließlich den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Oktober 2008 aufzuheben und das Patent 10 2005 032 075 zu widerrufen und die Beschwerdegebühr zurückzubezahlen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dass sich der Einspruchsschriftsatz nicht mit der Gesamtheit der patentierten Lehre auseinandersetze. Insbesondere werde dort nicht vollständig auf das Merkmal 3b gemäß der Merkmalsanalyse der Einsprechenden Bezug genommen, eine nachvollziehbare Stellungnahme zum Merkmal 3c gemäß dieser Merkmalsanalyse fehle vollständig.

Im Übrigen dürfe als Adressat des Einspruchsschriftsatzes nicht der Fachmann der Einsprechenden zugrunde gelegt werden. Vielmehr richte sich dieser an die Patentinhaberin und das Patentamt. Diese müssten in die Lage versetzt werden, die behaupteten Tatsachen überprüfen zu können ohne eigene Ermittlungen anzustellen, dem sei die Einsprechende nicht gerecht geworden.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet unter Einfügung einer Gliederung in Anlehnung an den Einspruchsschriftsatz:

"Merkmal 1

Verfahren zur Inbetriebnahme eines elektro-maschinellen Antriebsreglersystems aus zumindest einer Maschine (80) und zumindest einer Maschinensteuerung (100; 90, 95),

Merkmal 2

insbesondere zu einer ersten oder einer nach einem Geräte- oder Teiletausch vorgenommenen erneuten Inbetriebnahme,

Merkmal 3a

wobei (a) ein Boot-Speicherbereich (50) zur Speicherung von maschinenbezogenen Daten vorgesehen ist, welche zumindest jeweils mehrere erste Parameter für mehrere Regler (12) und mehrere anwendungsspezifische zweite Parameter des Antriebsreglersystems umfassen;

Merkmal 3b₁

(b) die mehreren ersten und zweiten Parameter in dem Boot-Speicherbereich dauerhaft gespeichert sind, welcher Speicherbereich (50) auf einem Modul organisiert oder ihm zugeordnet ist, das aus der Maschinensteuerung (100; 90, 95) absteckbar und wieder einsteckbar ist (15)

Merkmale 3b₂

und der absteckbare und wieder einsteckbare Boot-Speicherbereich als das Modul in zwei gesondert entnehmbare, jeweils eigenständige Boot-Speicherbereiche (50', 50") unterteilt ist;

Merkmale 3c

(c) eine Übertragung aller maschinenbezogenen Daten von dem Boot-Speicherbereich (50) des Moduls zu der Maschinensteuerung (95) erfolgt."

Als Aufgabe ist in der Patentschrift angegeben, die Inbetriebnahme zu vereinfachen. Insbesondere soll sie so vonstatten gehen können, dass in einem Servicefall ein schneller und sicherer Gerätetausch möglich wird und nicht anschließend erneut ein qualifiziertes Bedienpersonal notwendig ist, um in derselben Anwendungsumgebung wieder eine Inbetriebnahme vorzunehmen. Die Serieninbetriebnahme soll so durchgeführt werden können, dass kein Spezialwissen benötigt wird, der geübte Ingenieur für die Inbetriebnahme nicht vor Ort kommen muss und keine zusätzlichen Bedienelemente oder Bediengeräte portiert und angeschlossen werden müssen, um über die Schnittstelle Voreinstellungen der maschinellen Antriebsumgebung vorzunehmen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere die Schriftsätze der Beteiligten, verwiesen.

II

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Einsprechenden ist statthaft, sie bleibt im Ergebnis jedoch ohne Erfolg, da der Einspruch unzulässig und daher zu verwerfen war.

Als Fachmann legt der Senat einen Dipl.-Ing. der Fachrichtung Elektro- oder Automatisierungstechnik mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss zugrunde, der Maschinensteuerungen sowie Antriebsreglersystem für elektrische Antriebe entwickelt.

Gemäß § 59 Abs. 1, Satz 4 sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen anzugeben. Unter Angaben i. d. S. ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Gesamtheit der Tatsachen zu verstehen, auf denen die von der Einsprechenden begehrte Rechtsfolge des Widerrufs des Patents hergeleitet wird. Dabei ist es nicht in das Belieben der Einsprechenden gestellt, was und in welchem Umfang sie zur Stützung ihres Einspruchsbegehrens vorträgt. Die Begründung des Einspruchs genügt vielmehr nur dann den gesetzlichen Anforderungen, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände "im Einzelnen" so vollständig darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt bzw. das Gericht daraus abschließende Schlussfolgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (vgl. BGH GRUR 1987, 513, 514 - Streichgarn; GRUR 1988, 185, 186 - Aklyldiarylphosphin). Eine formal vollständige Einspruchsbegründung muss sich insbesondere mit der Erfindung befassen, wie sie patentiert ist, d. h. sie muss die gesamte patentierte Lehre ihrer Argumentation zugrunde legen und darf sich nicht nur mit Teilen bzw. Teilaspekten der Erfindung befassen (vgl. BGH GRUR 1988, 250, 251 - Epoxidation; BPatG BIPMZ 1997, 405, 406). Diesen Anforderungen genügt das Einspruchsvorbringen hier nicht.

Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, sind im Einspruchsschriftsatz vom 8. August 2007 nicht im Einzelnen angegeben und wurden auch nicht bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich nachgereicht, wie gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG unabdingbar erforderlich ist.

Die Einsprechende geht insbesondere mit ihrer Einschätzung fehl, der Fachmann würde anhand des Wortlauts des Patentanspruchs 1 und des entgegengehaltenen druckschriftlichen Materials ohne Weiteres erkennen, bei welchen Merkmalen es sich um Selbstverständliches oder um redundante und daher überflüssige Angaben handele. Selbst wenn diese Behauptung den Tatsache entspräche, läge es an der Einsprechenden, diese Merkmale im Einzelnen zu benennen und zu begründen, warum sie diese für selbstverständlich bzw. überflüssig hält.

Auch die Sichtweise, es genüge sich mit dem Kern der Erfindung auseinanderzusetzen, geht fehl, vielmehr muss dem eine nachvollziehbare Auseinandersetzung mit dem ganzen patentierten Gegenstand vorausgehen, um dann wie von der Einsprechenden erst in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, aufzuzeigen inwiefern es sich bei dem patentierten Verfahren um einen an sich bekannten Gegenstand handelt (Merkmale 3a bis 3b₂) und inwiefern dessen bestimmungsgemäße Verwendung (Merkmal 3a) unter Schutz gestellt werden soll.

Allenfalls danach wäre es gerechtfertigt sich nur noch mit einem speziellen Teilmerkmal, nämlich den beiden eigenständigen Boot-Speicherbereichen für die Speicherung von Parametern und Anwendungsprogrammen, die beim Hochlauf der Maschine gestartet werden, auseinanderzusetzen.

Im Übrigen hat sich die Einsprechende im Einspruchsschriftsatz selbst mit dem von ihr selbst in der mündlichen Verhandlung als Kern der Erfindung dargestellten Merkmal nicht vollständig auseinandergesetzt. Es mag zwar zutreffen, dass im Wortlaut des Patentanspruchs 1 als Speicherinhalt der beiden Boot-Speicherbereiche ausschließlich Parameter explizit genannt sind. Jedoch impliziert der Begriff "Boot-Speicherbereich" an sich bereits, dass dort auch Anwendungsprogramme gespeichert sein müssen, die einen regulären Hochlauf eines Gerätes oder wie hier eines elektro-maschinellen Antriebsreglersystems und einer Maschinensteuerung ermöglichen.

Auch die übrigen Teile der Patentschrift geben keinen Anlass von diesem fachmännischen Verständnis des Begriffes "Boot-Speicherbereich" abzuweichen. Selbst wenn dem so wäre, hätte es an der Einsprechenden gelegen auf eine vom Üblichen abweichende Definition dieses Begriffes hinzuweisen.

Weiter hat die Einsprechende die Angabe "gesondert entnehmbar" in Merkmal 3b₂ stillschweigend übergangen. Selbst wenn ihre spätere Behauptung, diese bringen nichts anderes zum Ausdruck als die darauf folgende Angabe "jeweils eigenständig" zutreffend sein sollte, müsste Einsprechenden ihre diesbezüglichen Überlegung nachvollziehbar darlegen.

Schließlich hat die Einsprechende zum Merkmal 3c lediglich behauptet, dieses Merkmal sei aus dem Kapitel 5 der **D6** bekannt, hierbei würden die Daten der Steuerung übertragen, insbesondere bei Start des Betriebs.

Abgesehen davon, dass das besagte Kapitel 25 Seiten umfasst, lässt auch eine Durchsicht aller dieser Seiten nicht erkennen, dass zu irgendeinem Zeitpunkt Daten von der zweifellos vorhandenen Speicherkarte, die in Kapitel 6.4, Seite 101, Bild 59 der **D6** dargestellt ist, in die Maschinensteuerung übertragen werden.

Das von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Argument, mit dem Verweis auf das Kapitel 5 der **D6** habe sie darauf hingewiesen, dass das Merkmal 3c lediglich eine bestimmungsgemäße Verwendung unter Schutz stelle und dass deshalb ausschließlich der Hinweis auf die Kapitelüberschrift "Inbetriebnahme" zu beachten sei und der Fachmann diesen Hinweis auch nicht anders habe verstehen können, konnte den Senat nicht überzeugen.

Selbst wenn der Senat dieser Behauptung der Einsprechenden inhaltlich zustimmen würde, was keineswegs der Fall ist, hätte die fragliche Formulierung nicht dazu beigetragen, den von der Einsprechenden gewünschten Gedankengang zu gehen. Vielmehr hätte er sich zu einer inhaltlichen Überprüfung der von der Einsprechenden erhobenen Tatsachenbehauptung, sprich einer Auseinandersetzung mit dem Kapitel 5 der **D6** veranlasst gesehen, die voraussichtlich zu dem Ergebnis geführt hätte, dass die Behauptung, es würden Daten übertragen, dort nicht belegt ist und damit nicht begründet ist.

Somit genügt der Einspruchsschriftsatz nicht der an die Einsprechende zu stellenden Substantiierungspflicht, dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Einsprechende anhand des Anlagenkonvolut **D5** - **D12** die Neuheit des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1 bestritten hat. Bei einem Neuheitsvergleich müssen sich alle Merkmale des Streitgegenstandes unmittelbar und eindeutig aus dem betreffenden Gegenstand ergeben, sei er druckschriftlich oder durch Vorbenutzung bekannt geworden, ohne dass ein Fachmann über Selbstverständliches hinausgehende Überlegungen anstellen müsste (BGH GRUR 2009, 382 - 388 - Olanzapin).

Dies ist bei der von der Einsprechenden während der Einspruchsfrist vorgetragenen Argumentation offensichtlich nicht der Fall gewesen. Vielmehr ist nach ihrem eigenen späteren Vortrag nicht nur für das Verständnis des entgegengehaltenen Gegenstandes spezielles Fachwissen erforderlich, sondern bereits für die Auslegung des Einspruchsschriftsatzes. Hierfür ist nach Überzeugung des Senats im Rahmen einer Neuheitsbetrachtung kein Raum.

Die Ausführungen der Einsprechenden zu der von ihr behaupteten fehlenden erfinderischen Tätigkeit haben sich in der Behauptung erschöpft, eine Zusammenlegung mit den Druckschriften **D1** bis **D4** würde in nahe liegender Weise zum Gegenstand der Erfindung führen.

Selbst wenn der Senat der Einsprechenden zugute hält, dass man diese Formulierung so verstehen kann, dass eine Zusammenschau der **D6** mit den Druckschriften **D1** bis **D4** gemeint ist, die angeblich in nahe liegender Weise zum Gegenstand der Erfindung führen soll, ist dieser Gedankengang auch nicht ansatzweise so ausgeführt, dass die Patentinhaberin und die Patentabteilung in der Lage gewesen wären, den behaupteten Widerrufungsgrund nachzuvollziehen, ohne eigene Ermittlung anstellen zu müssen.

III

Da somit kein zulässiger Einspruch vorlag, war kein Raum für eine Betrachtung, ob einer der in § 21 PatG aufgezählten Widerrufungsgründe vorliegen.

Obwohl der Beschluss der Patentabteilung somit im Ergebnis Bestand hat, war dem Antrag der Einsprechenden, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, aus Gründen der Billigkeit stattzugeben (§ 80 Abs. 3 PatG; siehe auch Schulte PatG, 8. Aufl. § 73 Rdn. 132). Das Verfahren vor Patentabteilung leidet an dem schwerwiegenden Verfahrensfehler der Verletzung des rechtlichen Gehörs, da gemäß § 59 Abs. 3 Satz 1 PatG eine Anhörung für den Fall, dass eine solche von einem Beteiligten beantragt wird, zwingend durchzuführen ist. Der erklärte Wille des Gesetzgebers, der im geltenden Gesetzestext zum Ausdruck kommt, hat grundsätzlich Vorrang vor allen Zweckmäßighkeitsüberlegungen der Patentabteilung als ausführender Behörde.

Bertl

Dr. Scholz

Müller

Dr. Schön

Pü