

BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 29/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. Oktober 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 42 41 703

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Rübél sowie die Richter Heyne, Dipl.-Ing. Trüstedt und Dipl.-Ing. Schmidt-Kolb

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen.
2. Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

Entscheidungsgründe

I.

Die Erteilung des Patents 42 41 703 auf die am 10. Dezember 1992 eingereichte Patentanmeldung ist am 12. September 1996 veröffentlicht worden.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

"Oberflächenentwässerungseinrichtung, insbesondere Entwässerungsrinne, mit einer Abdeckung (30) mit Ausnehmungen (31), die mittels Befestigungseinrichtungen auf einem im Boden eingebauten Körper (1), insbesondere einem Rinnenkörper, befestigbar ist, wobei die Befestigungseinrichtungen an der Abdeckung festsetzbare Befestigungsstücke (40) und Befestigungsgegenstücke (20) am Körper (1) umfassen, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Körper (1) verschiedenartige Aufnahmeeinrichtungen (11, 11'; 12)

aufweist, die derart ausgebildet sind, daß vor oder nach einem Einbau in den Boden verschiedenartige Befestigungsgegenstände (20, 20', 20'') in die Aufnahmeeinrichtungen einbaubar sind."

Wegen der erteilten Patentansprüche 2 bis 29 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen dieses Patent wurde mit Schriftsatz vom 9. Dezember 1996, eingegangen am 10. Dezember 1996 Einspruch eingelegt. In diesem Schriftsatz hat die Einsprechende beantragt, die Patenterteilung im Umfange der Patentansprüche 1 bis 12 zu widerrufen. Sie stützt ihren Einspruch nach § 21 Abs 1 PatG darauf, daß der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig sei. Neben einem pauschalen Hinweis auf die in der Streitpatentschrift genannten Druckschriften und weitere aufgezählte Druckschriften stützt sie sich auf das Wissen des einschlägigen Fachmannes und kommt nach Ausführungen insbesondere auf Seite 7 des Einspruchsschriftsatzes zu der DE 89 13 129 U1 und einer nicht näher bezeichneten H...-Firmendruckschrift (gemeint sind offenbar die dem Einspruchsschriftsatz beigefügten Seiten 1, 4 und 5 der H... Firmenschrift 5.1.11, Einbauhinweise FASERFIX-Sport Rinne Modell "Paris" zur Fixierung von Kunstrasen, mit dem Druckvermerk: Stand: 06-12-1991 ie), zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nur nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, sondern sogar neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Ergänzend befaßt sich die Einsprechende zum Anspruch 1 mit der DE 89 00 417 U1.

Die Patentinhaberin hatte daraufhin den Hauptantrag gestellt, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

Die Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in ihrem das Patent in vollem Umfang aufrechterhaltenden Beschluß vom 24. Februar 1999 den Einspruch als frist- und formgerecht erhoben sowie als ausreichend substantiiert angesehen. Die Darlegungen der Einsprechenden hätten das Patentamt in die

Lage versetzt, den behaupteten Widerrufsgrund anhand der im Einspruchsschriftsatz mitgeteilten Umstände zu überprüfen.

Gegen diesen Beschluß hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt. Sie vertritt die Auffassung, daß ihre Ausführungen im Einspruchsschriftsatz insbesondere auf Seite 7, Absatz 2 zu der DE 89 13 129 U1, einen Fachmann ohne eigene Ermittlungen in die Lage versetze nachzuvollziehen, aus welchen Gründen das angegriffene Patent nicht aufrechterhalten werden könne. Der Einspruch sei somit zulässig.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben
und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, daß der Einspruch nicht zulässig sei. Auf jeden Fall werde im Einspruchsschriftsatz nämlich kein Bezug zwischen dem Stand der Technik und den verschiedenartig ausgebildeten Aufnahmeeinrichtungen beim Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents hergestellt. Deshalb werde weder die Patentinhaberin noch das DPMA in die Lage versetzt, den geltend gemachten Widerrufsgrund ohne eigene Ermittlungen zu überprüfen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da der Einspruch als unzulässig zu verwerfen war.

Die Zulässigkeit eines Einspruchs ist von Amts wegen in jedem Stadium des Verfahrens und damit auch im Beschwerdeverfahren vorrangig zu prüfen (vgl BGH Sortiergerät GRUR 1972, 592; BGH Gefäßimplantat GRUR 1990, 348).

Nach PatG § 59 Abs 1 hängt die Zulässigkeit eines Einspruchs ua davon ab, daß die Einsprechende einen der Widerrufsgründe des PatG § 21 geltend macht; das ist vorliegend der Fall. Des weiteren ist der Einspruch zu begründen; die ihn rechtfertigenden Tatsachen müssen innerhalb der Einspruchsfrist im einzelnen angegeben werden (PatG § 59 Abs 1 Sätze 2, 4 und 5).

Die Begründung des Einspruchs genügt diesen gesetzlichen Anforderungen nur dann, wenn die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände darin so vollständig dargelegt sind, daß der Patentinhaber und das Patent- und Markenamt daraus abschließende Folgerungen in bezug auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (vgl ua BGH Tabakdose GRUR 1997, 740). Diese notwendigerweise zu ziehenden abschließenden Folgerungen verlangen von der Einspruchsbegründung, daß sie sich nicht nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung befaßt, sondern mit der gesamten patentierten Lehre (vgl BGH Epoxidations-Verfahren GRUR 1988, 364).

Im hier vorliegenden Fall des geltend gemachten Widerrufsgrundes der mangelnden Neuheit sowie der fehlenden erfinderischen Tätigkeit ist im Rahmen der von der Einsprechenden anzugebenden, den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen weiterhin zu fordern, daß auch der technische Zusammenhang zwischen Patentgegenstand und entgegengehaltenem Stand der Technik und die sich daraus ergebenden Folgerungen für die Patentfähigkeit dargelegt wird. Die Herstellung des

sachlichen Bezugs zwischen Patentgegenstand und Vorveröffentlichung ist nicht Sache des Patentamts oder des Patentinhabers, beide müssen durch die Einspruchsbegründung vielmehr erst in die Lage versetzt werden, ohne eigene Ermittlungen das Vorliegen des behaupteten Widerrufsgrundes prüfen zu können (vgl. BGH Alkyldiarylphosphin BIPMZ 1988, 185).

Diesen Anforderungen werden die Ausführungen im einzigen innerhalb der Einspruchsfrist eingegangenen Schriftsatz vom 9. Dezember 1996 nicht gerecht.

In diesem Einspruchsschriftsatz wird unter Punkt III.1 zu Neuheit und erfindnerischer Tätigkeit nach einer Kritik der Ausführungen zum genannten Stand der Technik in der Streitpatentschrift ab Seite 7, Absatz 1 dargelegt, daß auch Entwässerungsrinnen vorbekannt seien, deren Körper mit derart ausgebildeten Aufnahmeeinrichtungen ausgerüstet seien, daß vor oder nach dem Einbau in den Boden verschiedenartige Befestigungseinrichtungen einbaubar sind. Hierzu wird auf die DE 89 13 129 U1 in Verbindung mit der H...-Firmenschrift verwiesen, wobei letztere den technischen Stand der Entwässerungsrinnen vom Dezember 1991 zeige. Im darauffolgenden zweiten Absatz werden einzelne Merkmale des Rinnenkörpers nach der DE 89 13 129 U1 und der Entwässerungsrinne nach der H...-Firmenschrift benannt, die als Befestigungsgegenstände bzw. Befestigungsstücke angesehen werden. Im dritten Absatz kommt die Einsprechende zu dem Ergebnis, daß aus diesen Druckschriften somit die Merkmale 1 bis 4.2 ihrer im Abschnitt II angegebenen Gliederung verwirklicht seien. Das entspricht der Gesamtheit der Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1. Insoweit lassen sich die Ausführungen der Einsprechenden noch ohne eigene Ermittlungen der Patentinhaberin oder des DPMA nachvollziehen. Diese Ausführungen begründen deshalb nicht die Unzulässigkeit des Einspruchs. Die Unzulässigkeit des Einspruchs begründen vielmehr die fehlenden oder unzulänglichen Ausführungen zu den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1, die bekanntlich erst gemeinsam mit den Merkmalen des Oberbegriffs die unter Schutz gestellte Erfindung ergeben.

Im letzten Absatz auf Seite 7 des Einspruchsschriftsatzes sagt die Einsprechende, daß bei der in der DE 89 13 129 U1 und der H...-Firmenschrift beschriebenen Entwässerungsrinne aber auch am Körper verschiedenartige Aufnahmeeinrichtungen vorhanden seien, die derart ausgebildet sind, daß vor oder nach einem Einbau der Rinne in den Boden verschiedenartige Befestigungsgegenstände einbaubar sind. Dies ist eine bloße Behauptung, mit der sich nichts anfangen läßt. Denn die Einsprechende hat nichts zu ihrer Stützung vorgebracht. Sie hat insbesondere nicht erläutert, wo oder warum sie in den beiden genannten Entgegenhaltungen verschiedenartige Aufnahmeeinrichtungen sieht. An keiner Stelle der gesamten dieser ihrer Behauptung vorausgehenden und die beiden Entgegenhaltungen betreffenden Ausführungen auf Seite 7 des Einspruchsschriftsatzes werden Aufnahmeeinrichtungen an sich, geschweige denn verschiedenartige erwähnt. Damit hat die Einsprechende weder die Patentinhaberin noch das DPMA in die Lage versetzt, den Überlegungen zu folgen, die die Einsprechende zu ihrem im Anschluß an die Behauptung auf S 8, Abs 1 des Einspruchsschriftsatzes wiedergegebenen Schluß kommen läßt, daß der Patentanspruch 1 somit nicht nur nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, sondern neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Die Einspruchs begründung hat sich also nur mit einem Teilaspekt der Erfindung, nicht aber mit der gesamten - alle Merkmale des Anspruchs 1 umfassenden - patentierten Lehre befaßt.

Dieses Manko läßt sich auch nicht durch den im zweiten Absatz der Seite 8 des Einspruchsschriftsatzes von der Einsprechenden auch nur lediglich der Vollständigkeit halber gebrachten Hinweis auf das DE 89 00 417 U1 beseitigen. Denn hier wird lediglich erläutert, was in der Fig 1 bzw 2 dieser Entgegenhaltung zu sehen ist. Allenfalls aus der Verwendung einiger im Anspruch 1 des Streitpatents gebrachter Begriffe (Befestigungsstücke, Befestigungsgegenstände) könnte eine Verbindung zum Anspruch 1 hergestellt werden. Was aber auf jeden Fall fehlt, ist die Auseinandersetzung der Einsprechenden mit dem im Prinzip einzigen Merkmal im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1, daß der Körper verschiedenartige

Aufnahmeeinrichtungen aufweist, die derart ausgebildet sind, daß verschiedenartige Befestigungsstücke in sie einbaubar sind. Auch hier hat sich die Einsprechende also wieder nur mit einem Teilaspekt der Erfindung befaßt und nicht mit der gesamten Lehre.

Alle anderen Teile des Einspruchsschriftsatzes befassen sich nicht mit der Begründung des geltend gemachten Wiederrufsgrundes fehlender Patentfähigkeit des Gegenstands des Hauptanspruchs. Denn der gesamte Abschnitt I (S 2 bis 5) wiederholt im Prinzip den Inhalt der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift und stellt darüber hinaus wertfrei fest, daß der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 keinerlei Aussage über die Beschaffenheit der Aufnahmeeinrichtungen und/oder der Befestigungsstücke treffe. Der Abschnitt II erschöpft sich in einer gegliederten Wiederholung des Anspruchswortlauts. Abschnitt III.2 (S 8 bis 10) befaßt sich ausschließlich mit den Merkmalen des kennzeichnenden Teils der Unteransprüche 2 bis 12, ohne daß Rückschlüsse auf die nicht behandelten Merkmale des Anspruchs 1 gezogen oder möglich gemacht werden.

Der Einspruchsschriftsatz vom 9. Dezember 1996 gibt somit nicht alle Tatsachen im einzelnen an, die den Einspruch rechtfertigen könnten. Der Senat sieht sich durch die Einspruchsbegründung auch nicht in die Lage versetzt, ohne eigene Ermittlungen das Vorliegen des behaupteten Wiederrufsgrundes prüfen zu können.

2. Aufgrund der Verneinung der Zulässigkeit des Einspruchs war es dem Senat verwehrt, eine sachliche Entscheidung zu fällen.

Rübel

Heyne

Trüstedt

Schmidt-Kolb

CI/Hu