

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 37/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 36 20 152

wegen Unzulässigkeit des Einspruchs

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bührung und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluß des Deutschen Patentamts – Patentabteilung 27 – vom 1. Juli 1998 aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patentamt ist am 14. Juni 1986 unter Inanspruchnahme der Unionspriorität vom 25. Juni 1985 ein Patent mit der Bezeichnung

"Schaltungsanordnung für Offsetdruckmaschinen-Farbwerkverstellsystem"

angemeldet worden. Veröffentlichungstag der Erteilung ist der 3. März 1994. Das Patent 36 20 152 umfaßt einen Haupt- und einen Unteranspruch. Patentanspruch 1 lautet:

"Schaltungsanordnung für ein Druckmaschinen-Farbwerkfernverstellsystem, enthaltend ein Farbdosiersystem, eine Einstelleinrichtung für die Farbzonenschrauben des Farbdosiersystems, eine mit dem Farbdosiersystem verbundene Speicher- und Ausgabeeinrichtung und eine der Speicher- und Ausgabeeinrichtung vorgeschaltete Bilderfassungsein-

richtung mit einem ersten und einem nachgeordneten zweiten Umrechnungssystem, wobei das erste Umrechnungssystem Bilderfassungswerte über die Flächendeckung maschinenspezifisch auf die Farbzonen umrechnet und das zweite Umrechnungssystem anhand eines der in einer Speichereinrichtung gespeicherten und mittels einer Wahl- einrichtung wählbaren Umrechnungsalgorithmen die Bilderfassungswerte in von Druckparametern abhängige Voreinstellwerte für die Farbzonenschrauben umrechnet, **dadurch gekennzeichnet**, daß eingangsseitig mit der Speicher- und Ausgabeeinrichtung **(6)** und ein- sowie ausgangsseitig mit dem zweiten Umrechnungssystem **(14)** eine, den von der Wahl- und Speichereinrichtung **(8)** vorgegebenen Umrechnungsalgorithmus anhand der Realwerte korrigierende Rückführungseinrichtung **(7)**, einschließlich einem der Rückführungseinrichtung vorgeordneten und diese aktivierenden Zugschalter **(13)**, verbunden ist."

Mit dem am 24. Mai 1994 erhobenen Einspruch beantragt die Einsprechende, das Patent gemäß §§ 1 bis 5 PatG wegen mangelnder Patentfähigkeit zu widerrufen.

Zur Begründung stützt sie sich auf die offenkundige Vorbenutzung eines Druckmaschinenvoreinstellsystems (MAVO), das der Schaltungsanordnung zur Farbwerkfernverstellung gemäß Anspruch 1 des angegriffenen Patents entspreche. Sie habe am 12. April 1983 an die Firma B... AG in L... (S...)

unter der Werk-Nr. 4 080 005 eine Druckmaschine "Lithoman" mit einem MAVO-CCD-System geliefert. Das Schema einer derartigen Schaltungsanordnung für eine Druckmaschine mit Farbwerk werde in der Firmenschrift "MAVO-Theorie der automatischen Kennlinien-Optimierung" gezeigt. Aus der weiterhin beigefügten Druckschrift "Druckmaschinen-Technische Information Nr. 29, Seite 8, mittleres Bild" ergebe sich, daß das Farbwerk ein Farbdosiersystem und eine

Einstellvorrichtung für die Farbzonenschrauben des Farbdosiersystems aufweise. Zu der offenkundigen Vorbenutzung der Schaltungsanordnung sowie der Vorveröffentlichung der Firmendruckschriften werde Beweis durch Vernehmung von Herrn

T..., Hauptabteilungsleiter bei der Einsprechenden, als Zeugen angeboten. Auch der Anspruch 2 enthalte nichts, was für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sprechen könnte.

Wegen der Einzelheiten des Vortrags der Einsprechenden zu den Merkmalen des in der Firmendruckschrift "MAVO-Theorie der automatischen Kennlinien-Optimierung" dargestellten Schemas und zu einer weiteren offenkundigen Vorbenutzung wird auf die Einspruchsschrift und den am 1. Juni 1994 eingegangenen Schriftsatz verwiesen.

Die Patentinhaberin hat demgegenüber ausgeführt, der Einspruch sei unzulässig, weil er weder Angaben noch ein Beweisangebot darüber enthalte, daß eine Druckmaschine an die Firma B...

geliefert worden sei, wie die in der ausgelieferten Maschine enthaltene Schaltungsanordnung und/oder das System konzipiert sei und wie ein unbeschränkter Kreis sachverständiger Personen von der Schaltungsanordnung habe Kenntnis nehmen können. Auch zu der Vorveröffentlichung der Firmendruckschriften fehle ein substantiiertes Vortrag. Der nachgereichte Schriftsatz enthalte trotz des entsprechenden Hinweises der Patentabteilung weder ergänzende Angaben zu der behaupteten Vorbenutzung "Lithoman" noch Tatsachen, denen der Gegenstand und die Umstände der weiterhin geltend gemachten Vorbenutzung "Rotoman" entnommen werden könnten.

Durch Beschluß vom 1. Juli 1998 hat die Patentabteilung 27 des Deutschen Patentamts den Einspruch als unzulässig verworfen, weil die Einsprechende den Gegenstand der behaupteten Vorbenutzung in seinem merkmalsmäßigen Vergleich zu der Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 des angegriffenen Patents nicht so

klar und nachvollziehbar dargestellt habe, daß die Patentinhaberin und die Patentabteilung daraus abschließende Folgerungen in bezug auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen könnten. Dem Vortrag der Einsprechenden sei zwar zu entnehmen, daß auch bei dem benutzten Gegenstand die Farbvoreinstellwerte in einem ersten Datensatz bildlich erfaßt und dann beim Fortdruck der erste Datensatz durch Anpassung der Voreinstellwerte an die "Realwerte" optimiert werde. Die Rückführungseinrichtung (7), die einen wesentlichen Bestandteil der patentgemäßen Schaltungsanordnung bilde, habe die Einsprechende jedoch nur in unzureichender mehrdeutiger Weise erläutert. Insbesondere habe sie die zur patentgemäßen Rückführungseinrichtung gehörigen Leitungen bei dem Gegenstand der angeblichen Vorbenutzung nicht identifizierbar beschrieben. Die Schaltungsanordnung sei auch der Darstellung "MAVO-Theorie der automatischen Kennlinien-Optimierung" nicht im einzelnen nachvollziehbar zu entnehmen. Der Vortrag zu der behaupteten weiteren offenkundigen Vorbenutzung erschöpfe sich in der Darlegung von Teilaspekten und lasse daher keinen Vergleich mit der patentgemäßen Lehre zu.

Mit der Beschwerde beantragt die Einsprechende, die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig aufzuheben. Eine Begründung der Beschwerde ist nicht erfolgt.

Das angegriffene Patent 36 20 152 ist am 18. Februar 1999 auf die K... & B... Aktiengesellschaft umgeschrieben worden. Weder die frühere Patentinhaberin noch ihre Rechtsnachfolgerin haben im Beschwerdeverfahren Anträge gestellt und sich zur Sache geäußert.

II.

Nachdem das angegriffene Patent im Laufe des Beschwerdeverfahrens auf die K... & B... Aktiengesellschaft

umgeschrieben worden ist, ist diese gemäß § 30 Abs. 3 Satz 3 PatG als weitere Verfahrensbeteiligte zu führen.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der Einspruch gegen das Patent P 36 20 152 ist in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise eingelegt worden. Nach § 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, innerhalb der Einspruchsfrist im einzelnen anzugeben. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände so vollständig dargelegt sind, daß der Patentinhaber und das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrundes ziehen können (BGH GRUR 1972, 592 "Sortiergerät"; 1987, 513 "Streichgarn"; 1988, 364 "Epoxidationsverfahren"; 1993, 651 "Tetraploide Kamille").

Diesen Anforderungen an die Begründungspflicht ist die Einsprechende nachgekommen. Sie hat den von ihr in erster Linie geltend gemachten Widerrufsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit des angegriffenen Patents auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützt und hierzu sowohl im einzelnen angegeben, wann und unter welchen Umständen der Gegenstand der behaupteten Vorbenutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, als auch die Merkmale des benutzten Gegenstandes in ihrem technischen Bezug zu den jeweiligen Merkmalen des Patentgegenstandes nach Anspruch 1 nachvollziehbar dargelegt (vgl. BGH GRUR 1987, 513 "Streichgarn"; 1997, 740 "Tabakdose").

Nach ihrem Vortrag hat die Einsprechende am 12. April 1983 und damit vor dem für die Beurteilung der Patentfähigkeit maßgeblichen Prioritätstag (26. Juni 1985) unter der Werk-Nr. 4 080 005 eine Druckmaschine "Lithoman" an die B... AG in L... geliefert. Die

Druckmaschine soll mit einem MAVO-CCD-System ausgestattet gewesen sein, das nach dem Vortrag der Einsprechenden in seiner Funktion der Schaltungsanordnung für ein Druckmaschinen-Farbwerkfernverstellungssystem nach Anspruch 1 des angegriffenen Patents entspricht und in der als Anlage eingereichten Firmenschrift "MAVO-Theorie der automatischen Kennlinien-Optimierung" schematisch dargestellt ist.

Die schematische Darstellung hat die Einsprechende mit den Bezugsziffern versehen, die den Merkmalen im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 zugeordnet sind, und zur Erläuterung der Darstellung ausgeführt, daß eine Schaltungsanordnung für eine Druckmaschine mit einem Farbwerk gezeigt werde. Zu dem Farbwerk, das in der schematischen Darstellung rechts oben eingezeichnet ist, hat die Einsprechende vorgetragen, daß es ein Farbdosiersystem und eine Einstelleinrichtung über die Farbzonenschrauben des Farbdosiersystems aufweise, wie aus der als Anlage eingereichten Firmenschrift "Druckmaschinen Technische Information Nr. 29 Seite 8 mittleres Bild" hervorgehe. Die zitierte Firmenschrift trägt die Überschrift "MAVO Farbvoreinstellung an M.A.N: -Roland-Rollenoffsetmaschinen" und zeigt auf Seite 8 eine Farbdosiereinrichtung mit ihren Einzelelementen.

Die Einsprechende hat ferner ausgeführt, daß der Gegenstand der Vorbenutzung eine Speicher- und Ausgabeeinrichtung (6) aufweise. Dieser entspreche in der schematischen Darstellung die Magnetband-Cassette 6, der eingangsseitig eine Bilderfassungseinrichtung (=Plattenscanner 9) vorgeordnet sei. Bei dem Vergleich der schematischen Darstellung mit der patentgemäßen Zeichnung Figur 1 kann die Erläuterung zu der Magnetband-Cassette 6 in Verbindung mit dem weiteren Vorbringen der Einsprechenden entgegen der Ansicht der Patentabteilung nicht als mehrdeutig und unklar angesehen werden.

Wie die Einsprechende ausgeführt hat, erfüllt der in dem Schema symbolisch durch Leitungsdrähte und Kontaktpads dargestellte Mikroprozessor des MAVO-CCD-Systems zugleich die Funktion des ersten Umrechnungssystems (16), des zweiten Umrechnungssystems (14) und der Rückführungseinrichtung (7) gemäß Anspruch 1 des Patents. Fungiert der Mikroprozessor als erstes Umrechnungssystem (16), rechnet er die aus der Speicher- und Ausgabeeinrichtung (= Magnetband-Cassette 6) über die Einstellwertleitung 10 erhaltenen Voreinstellwerte in Stellwerte für die Farbzonenschrauben um. Fungiert er als zweites Umrechnungssystem (14), errechnet er durch einen Vergleich der Voreinstellwerte mit den OK-Werten des Druckbogens neue (optimierte), von dem Druckprozess abhängige Vor-

einstellwerte für die Farbzonenschrauben, die wiederum auf einer "Maschinenkassette mit neuer Kennlinie" gespeichert werden und als Vorlagen für spätere Druckprozesse dienen können. Die Maschinenkassette ist in dem Schema als die patentgemäße Wahl- und Speichereinrichtung (8) bezeichnet. Die Einsprechende hat dazu die Ansicht vertreten, daß durch die leitungsmäßige Verbindung der in dem Schema mit "Optimierungsvorgang" gekennzeichneten Anordnung sowohl mit dem Mikroprozessor (=zweites Umrechnungssystem 14) als auch mit dem Leitstand das bei jedem Regelprozeß selbstverständliche Merkmal einer Rückführungseinrichtung (7) im Sinne des Anspruchs 1 gegeben ist. Ob diese Darstellung zutrifft, bleibt der Prüfung der Begründetheit des Einspruchs vorbehalten.

Auch mit dem – in der schematischen Darstellung des MAVO-CCD-Systems nicht vorhandenen – Zuschalter (13) hat sich die Einsprechende auseinandergesetzt und die Auffassung vertreten, dieses in der Beschreibung des Patents (Sp 3 Z. 54-57) lediglich durch den Satz: "Mit dem Betätigen des Eingangsgliedes 13 der Rückführungseinrichtung 7 wird eine Berechnung der neuen Rückführungswerte 15 für den Umrechnungsalgorithmus eingeleitet" charakterisierte Merkmal sei eine Trivialität. Nach Ansicht der Einsprechenden kann im Hinblick auf diese Beschreibung davon ausgegangen werden, daß es sich bei dem Zuschalter (13) um ein bei Datenverarbeitungssystemen übliches Bauteil handelt, über das der Fluß von Datenmengen gesteuert wird und das selbstverständlich auch bei dem von der Einsprechenden benutzten Maschinenvoreinstellsystem vorhanden ist. Die Frage, ob diese – substantiiert vorgetragene – Behauptung der Einsprechenden tatsächlich zutrifft, ist nicht im Rahmen der Zulässigkeit des Einspruchs zu prüfen, sondern obliegt der Entscheidung über die Begründetheit.

Der Auffassung der Patentabteilung, die Einsprechende habe die zur patentgemäßen Rückführungseinrichtung (7) gehörigen Leitungen bei dem Gegenstand der Benutzung nicht ausreichend identifiziert, vermag der Senat nicht zu folgen. Die Verschaltung der einzelnen Bauteile des MAVO-CCD-Systems ist von der Einsprechenden in Einklang mit den in dem Schema dargestellten, durch Richtungs-

pfeiler gekennzeichneten Leitungen beschrieben worden. Aufgrund des Mikroprozessors, der drei Funktionen in sich vereinigt, mag die Schaltungsanordnung des MAVO-CCD-Systems im Aufbau zwar nicht in allen Punkten mit derjenigen nach Anspruch 1 übereinstimmen. Dies stellt jedoch nicht die Zulässigkeit des Einspruchs in Frage, denn die Einsprechende hat im einzelnen dargelegt, weshalb sie der Ansicht ist, daß das MAVO-CCD-System die Lösung der patentgemäßen Aufgabe nahelegt. Ob dies ungeachtet vorhandener Unterschiede tatsächlich der Fall ist und welchen Einfluß die Unterschiede gegebenenfalls auf die erfinderische Tätigkeit des Patentgegenstandes haben, ist im Rahmen der Begründetheit des Einspruchs zu beurteilen.

Auch die öffentliche Zugänglichkeit der als vorbenutzt beanspruchten Einrichtung vor dem Prioritätstag ist schlüssig dargelegt worden. Die Einsprechende hat ausdrücklich vorgetragen, daß das von ihr beschriebene Maschinenvoreinstellsystem seit 1983 offenkundig war. Darin liegt implizit die Aussage, daß die Druckmaschine "Lithoman", die mit dem MAVO-CCD-System ausgerüstet gewesen sein soll, am 12. April 1983 ohne einen Geheimhaltungsvorbehalt an die B... AG in L... geliefert

worden ist. Damit bestand die nicht entfernt liegende Möglichkeit, daß andere Sachverständige im Bereich der Steuerungssysteme für Offset-Druckmaschinen vor dem Prioritätstag durch Beobachtung und Untersuchung der Druckmaschine "Lithoman" Kenntnis von dem vorbenutzten Gegenstand und dessen Funktionsweise erlangen konnten (vgl. BGH GRUR 1966, 484 "Pfennigabsatz"; 1986, 372, 373 "Thrombozyten-Zählung"; 1997, 892, 895 "Leiterplattennutzen"). Weitergehende Ausführungen über die Öffentlichkeit der Benutzungshandlung waren entbehrlich, da die Benutzung in einer Lieferung an einen gewerblichen Abnehmer besteht, der den Gegenstand selbst bestimmungsgemäß benutzt (BPatGE 31, 174, 175 mwN). Dem steht nicht entgegen, daß die im vorbenutzten Gegenstand verkörperte technische Lehre durch bloßen äußeren Augenschein nicht zu erkennen sein mag, da die nicht zu fern liegende Möglichkeit besteht, daß die fachkundigen Mitarbeiter der Käuferin eine die technische Lehre enthüllende

nähere Untersuchung des vorbenutzten Gegenstandes vornehmen (vgl. Busse, PatG, § 59 Rdn 56, 58 mwNachw). Für die Offenkundigkeit hat die Einsprechende auch Beweis durch Vernehmung ihres Hauptabteilungsleiters als Zeugen angeboten.

Aufgrund der als ausreichend zu erachtenden Angaben zu der Vorbenutzung "Lithoman" kann dahingestellt bleiben, ob die von der Einsprechenden – ohne Angabe eines Datums – behauptete Vorveröffentlichung der Firmenschriften substantiiert genug ist und ob sie den Gegenstand der weiterhin geltend gemachten Vorbenutzung der Druckmaschine "Rotoman" im einzelnen so beschrieben hat, daß das Patentamt und die Patentinhaberin feststellen können, ob insoweit einer der Widerrufsgründe nach § 21 Abs. 1 Satz 1 PatG iVm §§ 1 bis 5 PatG vorliegt.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Ko