

BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 1/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. September 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 43 15 861

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. September 2000 durch den Richter Dipl.-Ing. Riegler als Vorsitzenden und die Richter Heyne, Dipl.-Ing. Schmidt-Kolb und Dipl.-Ing. Sperling

beschlossen:

1. Der angefochtene Beschluß wird aufgehoben.
2. Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

G r ü n d e

I

Auf die am 12. Mai 1993 eingegangene Patentanmeldung P 43 15 861.7 wurde ein Patent erteilt, und diese Patenterteilung ist am 24. Mai 1995 veröffentlicht worden. Das Patent betrifft eine "Flexible Ganzstahlwellenkupplung" und umfaßt 3 Patentansprüche. Der Anspruch 1 dieser Patentschrift hat folgenden Wortlaut:

"Flexible Ganzstahlwellenkupplung, deren beide jeweils einen Anschlußflansch (1a, 3a) aufweisenden Kupplungshälften drehsteif, axial- und winkelbeweglich über mindestens einen Lamellenpaketkranz (4 bzw 5) miteinander verbunden sind, wobei jeder Lamellenpaketkranz (4 bzw 5) mittels umfangmäßig verteilt angeordneter Befestigungs- und Spannelemente (8, 9) wechselseitig an den beiden Anschlußflanschen (3a; 2a bzw 2a, 1a) befestigt ist und wobei jeder Lamellenpaketkranz (4, 5) von einem umfanglich einschließenden Schutzring (6, 7) umgeben ist, **dadurch ge-**

kennzeichnet, daß die beiden Kupplungshälften (1, 3) über jeweils einen Lamellenpaketkranz (4, 5) mit den Anschlußflanschen (2a) einer die beiden Kupplungshälften (1, 3) verbindenden Zwischenhülse (2) verbunden sind und daß auf jedem Spannbolzen (8, 9) im Bereich des Lamellenpaketkranzes eine Spannbüchse (10, 11) sitzt, die aus einem nicht eisenhaltigen Werkstoff besteht."

Gegen dieses Patent ist am 26. August 1995 Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende macht den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend und stützt den Einspruch in seiner näheren Begründung auf die im Erteilungsverfahren genannten deutschen Patentschriften 40 07 508 und 34 43 485 sowie zusätzlich auf den Katalog "AMERIFLEX GP, General Purpose Couplings" von Zurn Industries, Inc., Ausgabe 1990, den Katalog Nr. BK 157/82 "BOGENZAHN-KUPPLUNG Norm-Baureihe SB" der Fa. Tacke, Drucklegungs- und Verteiljahr 1982 mit Einzelteilzeichnungen Nr 402941 (Isolierbüchse SBi 50; 60; 70) und Nr. 402927 (Isolierscheibe SBi 40) und den Katalog Nr. K 430 D/EN 1.89 "ARPEX, Ganzstahlkupplungen" der Fa. Flender AG, Drucklegungs- und Verteilmonat Januar 1989. Die Einsprechende vertritt die Auffassung, daß sich der Patentgegenstand in naheliegender Weise aus diesem Stand der Technik ergebe. Die Patentinhaberin hat dem widersprochen und im Schriftsatz vom 19. Januar 1996 ausgeführt, daß der von der Einsprechenden entgegengehaltene Stand der Technik den Patentgegenstand weder vorwegnehmen noch nahelegen könne. Mit Beschluß vom 15. Oktober 1998 ist das Patent widerrufen worden, da nach Ansicht der Patentabteilung der Gegenstand nach dem erteilten Anspruch 1, wie schon in einem vorangegangenen Zwischenbescheid darauf hingewiesen wurde, im Hinblick auf den Katalog "AMERIFLEX GP" und die deutsche Patentschrift 38 27 673 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluß hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. Sie hat in der mündlichen Verhandlung die Auffassung vertreten, daß der Einspruch wegen

mangelnder Begründung unzulässig sei. Insbesondere mangle es daran, daß sich der Einspruchsschriftsatz nicht mit den gattungsgemäßen Merkmalen des Anspruchs 1 befasse und die technischen Zusammenhänge zwischen der gattungsfremden Ausführung nach dem Katalog "BOGENZAHN-KUPPLUNG, Normreihe SB" und dem Patentgegenstand nicht hinreichend dargelegt worden seien. Außerdem hat die Patentinhaberin bezweifelt, daß der Katalog "BOGENZAHN-KUPPLUNG SB" mit den dazu vorgelegten Zeichnungen Nr 402941 und 402927 einen vorveröffentlichten Stand der Technik bilde. Abgesehen davon ist die Patentinhaberin weiterhin der Auffassung, daß die von der Einsprechenden genannten Entgegenhaltungen mangels geeigneter Hinweise nicht zum Patentgegenstand führen können. Hilfsweise verteidigt die Patentinhaberin das Patent mit den am 29. Februar 2000 eingegangenen Patentansprüchen 1 und 2, von denen der Anspruch 1 folgendermaßen lautet:

"Flexible Ganzstahlwellenkupplung, deren beide jeweils einen Anschlußflansch (1a, 3a) aufweisende Kupplungshälften drehsteif, axial- und winkelbeweglich über jeweils einen Lamellenpaketkranz (4, 5) mit den Anschlußflanschen (2a) einer die beiden Kupplungshälften (1, 3) verbindenden Zwischenhülse (2) verbunden sind, wobei jeder Lamellenpaketkranz (4 bzw 5) mittels umfangmäßig verteilt angeordneter Spannbolzen (8, 9) wechselweise an den beiden Anschlußflanschen (3a, 2a bzw 2a, 1a) der jeweiligen Kupplungshälfte und der Zwischenhülse befestigt ist, wobei auf jedem Spannbolzen (8, 9) im Bereich des Lamellenpaketkranzes eine Spannbüchse (10, 11) sitzt und wobei jeder Lamellenpaketkranz (4, 5) von einem umfänglich einschließenden Schutzring (6, 7) umgeben ist,

dadurch gekennzeichnet, daß die Spannbüchse (10, 11) aus einem nicht eisenhaltigen Werkstoff besteht und der Sitz zwischen dem Spannbolzen (8, 9) und der jeweiligen Spannbüchse (10, 11) als Spannkonus ausgebildet ist, der beim Spannen der Spannbol-

zen eine radiale Vorspannung zwischen den Spannbolzen und dem Lamellenpaketkranz erzeugt."

Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten unter Zurückweisung des Einspruchs als unzulässig (Hauptantrag) bzw unbegründet (Hilfsantrag 1) bzw das Patent mit den am 29. Februar 2000 eingegangenen Patentansprüchen 1 und 2 (Hilfsantrag 2) beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, daß der Einspruch ausreichend begründet und somit zulässig sei, da sich das Einspruchsvorbringen an den einschlägigen Fachmann richte und dieser die Ausführungen des Einspruchs im Zusammenhang mit dem in der Streitpatentschrift gewürdigten Stand der Technik, insbesondere mit der gattungsgemäßen deutschen Patentschrift 40 07 508, lese. Hierdurch sei der geltend gemachte Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit ohne weitere Ermittlungen überprüfbar und der Einspruch deshalb ausreichend substantiiert.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Die zulässige Beschwerde hat 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, denn dazu hat sie ausgeführt, der Gegenstand des Patents 43 15 861 sei gemäß den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig, insbesondere sei er nicht neu bzw. beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gemäß § 4 PatG. 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 Patentamt 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 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 Vorveröffentlichung und die sich daraus ergebende Folgerung 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 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 Einspruchsschriftsatz vom 24. August 1995 (eingeg. 24.8./26.8.95) nicht gerecht.

Für die Begründung des geltend gemachten Widerrufsgrundes der mangelnden Patentfähigkeit kommen hier nur die Ausführungen unter VI a und VI b des Einspruchsschriftsatzes in Betracht, die sich auf den Gegenstand nach dem erteilten Anspruch 1 beziehen. Die übrigen Ausführungen sind nämlich auf die Ausbildungen noch den Unteransprüchen 2 und 3 gerichtet (vgl Ausführungen unter VI c und VI d) oder erschöpfen sich in der bloßen Nennung der entgegenstehenden Druckschriften bzw der Zitierung der in der Streitpatentschrift angegebenen Aufgabe und die Wiedergabe des Wortlautes des erteilten Anspruchs 1, wobei dessen kennzeichnender Teil in die Merkmale 1.1 und 1.2 aufgegliedert worden ist. Diese Teile des Einspruchsschriftsatzes können zur näheren Begründung des Einspruchs nichts beitragen.

Mit den maßgeblichen Ausführungen VI a und VI b nimmt die Einsprechende jedoch ausschließlich zu den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des erteilten Anspruch 1 bzw zu den Merkmalen 1.1 und 1.2 Stellung und läßt die des Oberbegriffs vollkommen außer Betracht. Der Einspruch befaßt sich somit nicht, wie es für die Zulässigkeit eines Einspruchs erforderlich ist, mit dem gesamten Patentgegenstand, sondern nur mit Teilmerkmalen des Anspruchs 1 bzw mit Teilaspekten der patentierten Lehre. Schon aufgrund der fehlenden Ausführungen zu den gattungsgemäßen Merkmalen des Anspruchs 1 ist die Begründung des Einspruchs unvollständig und somit nicht ausreichend, um den Einwand der mangelnden Neuheit bzw mangelnden erfinderischen Tätigkeit ohne zusätzliche Ermittlungen überprüfen zu können. Zudem ist der Widerrufsgrund der mangelnden Neuheit auch deswegen unbegründet, weil die Merkmale des kennzeichnenden

Teils des Anspruchs 1 gemäß den Ausführungen im Einspruchsschriftsatz aus unterschiedlichen Entgegenhaltungen hergeleitet werden.

Auch wenn davon ausgegangen wird, daß der in der Streitpatentschrift gewürdigte Stand der Technik, insbesondere die gattungsgemäße deutsche Patentschrift 40 07 508, in das Einspruchsvorbringen mit einbezogen wird, mögen durch diese zusätzliche Druckschrift die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 bekannt sein. Gleichwohl fehlen zur Überprüfung der behaupteten mangelnden erfinderischen Tätigkeit detaillierte Angaben, inwiefern es naheliegen konnte, die einzelnen Merkmale des Anspruchs 1 miteinander zu kombinieren und eine flexible Ganzstahlwellenkupplung in der im Anspruch 1 des Streitpatentes angegebenen Weise auszubilden. Hierzu enthält der Einspruchsschriftsatz keine Ausführungen. Dort wird lediglich näher ausgeführt, daß das die Zwischenhülse betreffende Merkmal 1.1, wonach die beiden Kupplungshälften über jeweils einen Lamellenpaketkranz mit den Anschlußflanschen einer die beiden Kupplungshälften verbindenden Zwischenhülse verbunden sind, jeweils aus dem Katalog "AMERIFLEX GP, General Purpose Couplings" von Zurn Industries, Inc, dem Katalog Nr 430 D/EN 1.89 "ARPEX, Ganzstahlkupplungen" der Fa. Flender AG oder aus der deutschen Patentschrift 34 43 485 bekannt sei, und die weiteren Ausführungen sind darauf gerichtet, mit dem Katalog Nr. BK 157/82 "BOGENZAHN-KUPPLUNG, Normbaureihe SB" der Fa. Tacke oder der deutschen Patentschrift 40 07 508 das im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 noch verbleibende Merkmal 1.2 als bekannt nachzuweisen. Da sich der letzte Absatz der Ausführungen unter VI b ausschließlich mit dem mangelnden, nicht zu prüfenden technischen Fortschritt befaßt, hat die Einsprechende allenfalls zur Bekanntheit der einzelnen Merkmale 1.1 und 1.2 Stellung genommen, ohne dabei auf die Merkmalskombination des Patentgegenstandes einzugehen. Es wurde somit nicht im einzelnen dargelegt, welche Gründe den Fachmann veranlassen, die jeweiligen Merkmale 1.1 und 1.2, die gemäß den Ausführungen des Anspruchs aus den verschiedenen genannten Druckschriften bekannt sein sollen, und die gattungsgemäßen Merkmale zur Bildung des Patentgegenstandes zu-

sammenzuführen. Insbesondere bleibt dabei auch unerörtert, weshalb der Fachmann den Katalog Nr. BK 157/82 "BOGENZAHN-KUPPLUNG SB" aufgreift, der im Gegensatz zum Patentgegenstand eine Bogenzahnkupplung mit einer elektrisch unterbrochenen Außenhülse betrifft und somit eine gattungsfremde Ausführung zum Inhalt hat.

Zudem sind die technischen Zusammenhänge zwischen der deutschen Patentschrift 40 07 508 und dem Patentgegenstand bzw dem Merkmal 1.2, wonach auf jedem Spannbolzen im Bereich des Lamellenpaketkranzes eine Spannbüchse sitzt, die aus einem nicht eisenhaltigen Werkstoff besteht, unvollständig aufgezeigt worden. Denn die zugehörigen Ausführungen im Einspruchsschriftsatz weisen nur darauf hin, daß die gummielastische Auskleidung auch eine Büchse sein kann, die den Spannbolzen umgibt. Obwohl daran anschließend ausgeführt wird, daß damit aus der deutschen Patentschrift 40 07 508 das Merkmal 1.2 offenbart sei, geht die Einsprechende sachlich nur auf einen Teil des Merkmals 1.2 ein und läßt die nicht unwesentliche Ausbildung der Spannbüchse und deren spezielle Anordnung innerhalb der Kupplung unberücksichtigt. Aufgrund dieses und der zuvor angesprochenen Mängel ist durch das Einspruchsvorbringen nicht erkennbar, welche gedanklichen Überlegungen des Fachmannes dem genannten Stand der Technik zugrunde zu legen sind, um zum vollständigen Patentgegenstand zu gelangen. Die für den Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit bzw mangelnden erfinderischen Tätigkeit angegebenen Umstände sind somit nicht ausreichend spezifiziert und unvollständig. Sie ermöglichen dem Patentamt infolgedessen nicht, das Patent auf den geltend gemachten Mangel zu überprüfen. Der Einspruch ist somit nicht ausreichend substantiiert.

2. Die Patentabteilung hat in ihrem Beschluß vom 15. Oktober 1998 ohne nähere Begründung die Zulässigkeit des Einspruchs bejaht und das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen. Da die Zulässigkeit des Einspruchs in jedem Verfahrensstadium vorrangig zu prüfen ist und der Senat aus

den zuvor dargelegten Gründen die Unzulässigkeit des Einspruchs festgestellt hat, ist es ihm somit verwehrt, hier eine sachliche Entscheidung zu fällen.

Riegler

Heyne

Schmidt-Kolb

Sperling

Cl