



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 311/02

---

**Aktenzeichen**

Verkündet am  
27. Oktober 2004

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

**betreffend das Patent 199 58 039**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Richters

Dipl.-Phys. Dr. Mayer als Vorsitzender und der Richter Schmöger, Dipl.-Ing. Groß und Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

Das Patent 199 58 039 wird aufrechterhalten.

Der Einspruch ist unzulässig.

## **G r ü n d e**

### **I**

Für die am 3. Dezember 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung ist die Erteilung des Patents am 21. März 2002 veröffentlicht worden. Das Patent hat die Bezeichnung

"Vorrichtung und Verfahren zur Vermeidung von Strom- und Spannungsspitzen".

Gegen das Patent hat die Fa. E... Ingenieurbüro K... einen Schriftsatz (7. Juni 2002) eingereicht, mit dem sie Einspruch erheben will. Zur Begründung hat sie behauptet, dass der Anspruch 1 des Streitpatentes durch die DE 40 19 592 A1 beschrieben und vorweggenommen sei und dass weiterhin die technische Brauchbarkeit des Streitpatents in Frage zu stellen sei.

Der geltende, erteilte Patentanspruch 1 lautet unter Hinzufügung von Gliederungsbuchstaben a) bis h):

„Vorrichtung zur Vermeidung von Strom- und Spannungsspitzen mit  
a) einem Eingang (1), einem Ausgang (5) zum Anschluß einer

Last (16), einer dazwischen geschalteten Schaltungseinheit (6) zum Verbinden und Trennen des Eingangs (1) mit dem Ausgang (5), und mit

- b) einer mit einem Strommeßmittel (7) und der Schaltungseinheit (6) verbundenen Steuereinheit (8), welche die Schaltungseinheit (6) zum Verbinden und Trennen in Abhängigkeit von dem Stromverlauf und einem Spannungsverlauf steuert, und
- c) weiterhin die Schaltungseinheit (6) zwei in Reihe geschaltete Bipolartransistoren (11; 12) mit isoliertem Gate aufweist, wobei ein Bipolartransistor für die positive Halbwelle der Netzspannung und der andere Bipolartransistor für die negative Halbwelle der Netzspannung durchschaltbar ist, und
- d) mit der Steuereinheit (8) die Art der Last (16) und damit der Ein- und Ausschaltzeitpunkt bestimmbar ist,

**dadurch gekennzeichnet,**

- e) daß das Strommeßmittel (7) ein Stromwandler ist, welcher mit der Schaltungseinheit (6) in Reihe geschaltet ist, und
- f) mit der Steuereinheit (8) durch einen Vergleich des Stromnulldurchgangs und des Spannungsnulldurchgangs die Art der Last (16) bestimmbar ist, und
- g) die Schaltungseinheit (6) ein Relais bestehend aus einer Spule und wenigstens einem Schaltkontakt (15) aufweist, wobei der Schaltkontakt parallel über die beiden Bipolartransistoren (11, 12) geschaltet ist, und
- h) die Gates der Bipolartransistoren (11, 12) und die Steuereinheit (8) galvanisch getrennt sind."

Die Einsprechende ist der Ansicht, sie habe in ihrem Schriftsatz vom 7. Juni 2002 durch den letzten Absatz auf Seite 2 gezeigt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht mehr neu sei. Sie ist der Meinung, es genüge hierfür schon der Nachweis der Übereinstimmung eines Merkmals des Patentanspruchs 1 mit einem

Merkmal der aus der DE 40 19 592 A1 bekannten Vorrichtung. Sie räumt ein, nicht alle Merkmale des Patentanspruchs 1 im Einspruchsschriftsatz abgehandelt zu haben. Hierbei ist sie der Meinung, der Senat hätte innerhalb der Einspruchsfrist darauf hinweisen müssen, dass in ihrem Schriftsatz nicht auf alle Merkmale des Patentanspruchs 1 eingegangen worden sei, um ihr Gelegenheit zur Ergänzung zu geben.

Die Einsprechende trägt weiterhin vor, dass die nach dem Streitpatent gebaute Vorrichtung nicht richtig funktioniere, weil beim Einschalten Einschaltstromstöße und beim Ausschalten Ausschaltspannungsspitzen entstünden. Sie möchte dem Senat eine solche Vorrichtung vorführen.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Der Patentinhaber stellt den Antrag,

das Patent aufrechtzuerhalten.

Er hält den Einspruch für unzulässig und beantragt, den Einspruch zu verwerfen.

Der Patentinhaber ist der Meinung, der Einspruch erfülle die durch §§ 59 und 21 PatG gestellten Anforderungen an die Zulässigkeit nicht.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Gemäß § 147 Abs 3 liegt die Entscheidungsbefugnis bei dem hierfür zuständigen 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat). Dieser hatte - wie in der Entscheidung

in der Einspruchssache 19 W (pat) 701/02 (mwN; vgl BPatGE 46,134) ausführlich dargelegt ist - aufgrund öffentlicher mündlicher Verhandlung zu entscheiden.

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

Der Einspruch ist jedoch unzulässig.

## **1. Einspruchsgründe**

### **1.1 Fehlende Neuheit**

Der Einspruchsgrund „Beschreibung und Vorwegnahme des Anspruchs 1 des Streitpatentes“, vom Senat als „fehlende Neuheit“ (§ 21 Abs 1 Satz 1) verstanden, ist zwar zulässig; es fehlt jedoch an ausreichender Substantiierung.

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 Einspruch 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 ua BIPMZ 1988, 289, 290 - 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 (und dementsprechend nach der Änderung des Einspruchsrechts der Senat) 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) und sich etwa mit dem Zusammenwirken der einzelnen Bauelemente der durch das Streitpatent unter Schutz gestellten Vorrichtung nicht im einzelnen auseinandersetzt (vgl. BGH - Meßdatenregistrierung).

In ihrem Einspruchsschriftsatz vom 7. Juni 2002 nennt die Einsprechende ua die Druckschrift DE 40 19 592 A1. Auf dem letzten Absatz der Seite 2 führt sie dazu aus, dass in der Druckschrift eine Komparatorschaltung beschrieben sei, die an einem Stromsensor der in Reihe zu einer Phasenanschnittschaltung liege, welche eine Last einschalte, auftretende Ströme in Abhängigkeit der Last messe und auswerte. Weitere sachliche Ausführungen zur „fehlenden Neuheit“ des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 im Hinblick auf den Stand der Technik enthält der Einspruchsschriftsatz nicht.

Die Einsprechende beschäftigt sich im Einspruchsschriftsatz somit lediglich mit einem Teil (Strommessmittel) der Merkmale b) und e) des Patentanspruchs 1, auf die restlichen Anspruchsmerkmale geht sie jedoch nicht ein.

Zu den weiterhin im Einspruchsschriftsatz angegebenen Druckschriften gibt die Einsprechende jedoch nicht an, welche Folgerungen sie für das Vorliegen eines Widerrufsgrundes sie hieraus zieht.

Wenn die Einsprechende der patentgemäßen Lösung die Neuheit absprechen wollte, so musste sie sich mit der Gesamtlehre des Patentanspruchs 1 auseinan-

dersetzen. Die Einsprechende hätte den Inhalt der DE 40 19 592 A1 im einzelnen mit dem Gegenstand des Streitpatents vergleichen müssen, indem sie sämtliche Anspruchsmerkmale a) bis h) im Patentanspruch 1 anspricht und im Zusammenhang mit dem Stand der Technik vergleicht, um daraus die Tatsachen herzuleiten, aus denen sich der Widerrufgrund des PatG § 21 ergibt. Das hat die Einsprechende nicht getan.

Eine Einspruchs begründung, die sich nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung, nicht aber mit der gesamten patentierten Lehre befasst, ist formal unvollständig (vgl BGH - Epoxidation).

## **1.2 Fehlende technische Brauchbarkeit**

Der Einspruchsgrund „fehlende technische Brauchbarkeit“ ist kein zulässiger Einspruchsgrund nach § 21.

Die Einsprechende hält das Streitpatent nicht für technisch brauchbar, weil das Mess-Ergebnis, welches aus dem einmaligen Einschalten mit einer im Drittel angeschnittenen Halbwelle erzeugt wird, nicht ausreicht, um die Art der Last richtig bewerten zu können und um diese Last danach ohne Stromstoß einschalten zu können. Die Einsprechende meint somit, dass die im Streitpatent angegebene Vorrichtung nicht richtig funktioniert.

Die Qualität der Funktion einer Vorrichtung ist aber von den in § 21 angegebenen Einspruchsgründen nicht umfasst; damit liegt kein zulässiger Einspruchsgrund nach § 21 vor.

Bei dieser Sachlage war es daher nicht geboten, eine Vorrichtung, die die Einsprechende als nach dem Streitpatent gebaut ansieht, vorführen zu lassen.

## **2. Unzulässigkeit des Einspruchs**

Damit hat die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist die tatsächlichen Voraussetzungen eines der in PatG § 21 genannten Widerrufsgründe nicht ausreichend dargetan, so dass die Unzulässigkeit des Einspruchs festzustellen war.

Für den Senat bestand keine Verpflichtung, die Einsprechende vor Ablauf der Einspruchsfrist darauf aufmerksam machen, dass sie nicht alle Merkmale des Patentanspruchs 1 im Einspruchsschriftsatz abgehandelt habe. Dies verbietet sich in einem zweiseitigen Verfahren sogar.

### **III**

Lag somit kein zulässiger Einspruch vor, war das Patent ohne weitere Sachprüfung unverändert aufrechtzuerhalten.

Ist der einzige Einspruch – oder sind alle Einsprüche – gegen ein Patent unzulässig, ist die Aufrechterhaltung des Patents (ohne weitere Sachprüfung) auszusprechen. Ein alleiniger Ausspruch über die Verwerfung des Einspruchs – oder der Einsprüche – kommt nicht in Betracht.

Wie der 20. Senat des Bundespatentgerichts in der Entscheidung 20 W (pat) 344/02 ausführlich dargelegt hat, bleibt auch dann, wenn der einzige oder alle Einsprüche unzulässig sind und folglich eine sachliche Überprüfung der Bestandskraft des Patents aufgrund vorgebrachter Widerrufsgründe ausscheidet, nur der Ausspruch über die unveränderte Aufrechterhaltung des Patents. Denn in § 61 Abs 1 Satz 1 PatG ist abschließend geregelt, durch welche Art der Entscheidung das Einspruchsverfahren zu beenden ist. Es ist durch Beschluss zu entscheiden, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Die bloße Verwerfung des Einspruchs als unzulässig ist nicht vorgesehen.

Sie kann nun, angesichts der Neuregelung des Einspruchsrechts (PatG § 147), nicht mehr mit einer planwidrigen Unvollständigkeit und einer daher sachgerecht erforderlichen Ergänzungsbedürftigkeit des Einspruchsrechts begründet werden, wie

dies auf der Grundlage der Entscheidung des Juristischen Beschwerdesenats vom 23. März 1984 (BPatGE 26, 143) bisher durchgängige Auffassung war. Wenn, wie der Senat bereits herausgestellt hat (vgl BPatGE 46, 134, 136), Gegenstand des gerichtlichen Einspruchsverfahrens das Patent ist, dann kann – mangels einer abweichenden gesetzlichen Regelung – auch im Falle eines oder mehrerer unzulässiger Einsprüche nichts anderes gelten.

Dr. Mayer

Schmöger

Dipl.-Ing. Groß

Dr.-Ing. Scholz

Pr