



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 51/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
26. Juli 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 198 16 396

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Juli 2005 unter Mitwirkung des Richters Dr. Meinel als Vorsitzendem sowie der Richter Dr. Gottschalk, Knoll und Lokys

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G09F des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 4. April 1998 eingegangene Patentanmeldung das am 25. November 1999 veröffentlichte Patent 198 16 396 (*Streitpatent*) mit der Bezeichnung „Transponderanordnung für Arbeitsschutzprodukte“ erteilt, wobei zum Stand der Technik nichts ermittelt worden ist.

Die Einsprechende hat mit Einspruchsschriftsatz vom 22. Februar 2000, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 23. Februar 2000, unter Vorlage der Dokumente

- Prospekt „Oxyboks KTC Transponder Card“ der Firma D... Pty. Ltd. mit dem Druckvermerk 096/HR-68/Market communications ST/Printed in Germany/Subject to modifications (Dokument E1)
- Prospekt „Oxyboks K Oxygen Self-Rescuer“, Seiten 1 bis 3 und 6 der Firma D... Aktiengesellschaft L... mit dem Druckvermerk KG 1166.1e/90 40 816/GW 2248.90 S/02/05.90/Printed in FRG/Subject to modifications (Dokument E2) und

- Rechnung Nr. 960 93 39 der H... Werbeagentur,
in H..., an die D... AG in L..., vom
26. September 1996 betreffend Sonderdruck Oxyboks KTC (Dokument E3)

beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen, weil sein Gegenstand nach §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig sei. Sie hat geltend gemacht, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nach dem Dokument E1 nicht neu sei. Das Dokument E1 trage das Datum „096“, wobei „09“ für den Monat September und „6“ für das Jahr 1996 stünden. Durch das Dokument E3 sei iVm dem Dokument E1 belegt, dass das Dokument E1 am 26. September 1996 (*Datum der Rechnung gemäß Dokument E1*) fertiggestellt war. Das im Dokument E1 gezeigte Gerät „Oxyboks KTC“ sei anschließend auf der Messe „Electra Mining Show“ vom 30. September bis 4. Oktober 1996 in Johannesburg, Südafrika, öffentlich gezeigt worden. Auch sei das Dokument E1 auf der Messe verteilt worden. Danach seien in den Jahren 1996/1997 Geräte vom Typ Oxyboks KTC an Kunden verkauft worden. Zum Beweis der Präsentation des Geräts „Oxyboks KTC“ auf der Messe und zum Verkauf von Geräten werde hilfsweise Zeugenaussage durch Mitarbeiter der D... GmbH angeboten.

Die Patentinhaberin hat im Verlauf des Einspruchsverfahrens zur beschränkten Verteidigung des Streitpatents mehrfach neue Patentansprüche - zuletzt mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2001 - eingereicht.

Die Einsprechende hat zum Stand der Technik zusätzlich die Dokumente

- EP 0 716 991 A1 (Dokument E4) und
- US-Patentschrift 4 502 717 (Dokument E5)

vorgelegt und hinsichtlich mit Schriftsatz vom 22. Juni 2000 eingereichter Patentansprüchen 1 bis 3 zusätzlich den Widerrufgrund der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht.

Das Streitpatent ist durch Beschluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. September 2003 widerrufen worden. Zur Begründung ist in dem Beschluss ausgeführt worden, dass der Gegenstand des mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2001 eingereichten Patentanspruchs 1 bzw. nebengeordneten Patentanspruchs 3 gegenüber dem Stand der Technik nach der von der Einsprechenden geltend gemachten - auf die Dokumente E1 bis E3 gestützten - offenkundigen Vorbenutzung iVm dem Dokument E5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (*Patentanspruch 1*) bzw. durch den Stand der Technik nach dem Dokument E4 vorweggenommen sei (*Patentanspruch 3*). Im übrigen bestünden erhebliche Bedenken bezüglich einer ausreichenden Offenbarung des Merkmals des Patentanspruchs 3, wonach der Transponder unmittelbar in das Arbeitsschutzprodukt eingebettet ist, wobei darüber jedoch nicht abschließend entschieden werden bräuchte.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2003 Beschwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 12. Mai 2004 unter Vorlage neuer Patentansprüche 1 bis 3 begründet hat.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 23. Mai 2005 zum Stand der Technik noch die Druckschriften

- EP 0 589 533 A1 (Dokument E6) und
- WO 91/10982 (Dokument E7)

vorgelegt.

Die Patentinhaberin hat daraufhin mit Telefax vom 21. Juli 2005 neugefasste Patentansprüche nach Hauptantrag sowie Hilfsanträgen 1 und 2 eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung am 26. Juli 2005 hat die Patentinhaberin das Streitpatent zuletzt beschränkt mit einem in der Verhandlung überreichten einzigen Patentanspruch verteidigt und die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand dieses Patentanspruchs zulässig und gegenüber dem von der Einsprechenden genannten Stand der Technik auch patentfähig sei.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. September 2003 aufzuheben und das Patent beschränkt mit dem in der mündlichen Verhandlung vom 26. Juli 2005 überreichten einen Patentanspruch aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der geltende einzige Patentanspruch 1 lautet:

„Transponderanordnung für Arbeitsschutzprodukte mit einem an einem Arbeitsschutzprodukt angeordneten Transponder, der in einem Aufnahmeteil (1) mit Haltewulst (5) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß

- die Haltewulst (5) an einem stiftförmigen Befestigungsteil (4) angeordnet ist;
- das Aufnahmeteil (1) im Boden eine kleine Bohrung (3) zum leichten Einführen des Transponders aufweist;

- in dem Arbeitsschutzprodukt eine Bohrung ausgebildet ist, durch die das stiftförmige Befestigungsteil (4) samt Haltewulst (5) eingezogen wird; und
- die das Aufnahmeteil (1), das Befestigungsteil (4) mit Haltewulst (5) umfassende Transponderhalterung aus einem elastischen Plastikmaterial besteht.“

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist nicht begründet, denn der Gegenstand des geltenden einzigen Patentanspruchs erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht patentfähig.

1. Zulässigkeit des Einspruchs

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist auch im Beschwerdeverfahren von Amts wegen zu überprüfen (*vgl. BGH BIPMZ 1972, 173, Leitsatz b*) - „Sortiergerät“). Im vorliegenden Fall bestehen gegen die Zulässigkeit des Einspruchs jedoch - auch seitens der Patentinhaberin - insofern keine Bedenken, als die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist den Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht hat und dabei den erforderlichen Zusammenhang zwischen dem Stand der Technik nach dem Dokument E1 und sämtlichen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 hergestellt, dh die Tatsachen im einzelnen angegeben hat, aus denen sich ergeben soll, dass das Patent zu widerrufen ist, und zwar insbesondere auch hinsichtlich des Zeitpunkts der öffentlichen Zugänglichkeit des - aus einem Prospekt bestehenden - Dokuments E1 (*vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, liSp, Abs 1- „Epoxidation“; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn 77 bis 82 und 90*).

2. Zulässigkeit des geltenden Patentanspruchs

Es kann dahinstehen, ob der geltende einzige Patentanspruch zulässig ist, denn die Beschwerde der Patentinhaberin ist jedenfalls deshalb zurückzuweisen, weil der Gegenstand dieses Patentanspruchs jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (*vgl hierzu BGH GRUR 1991, 120, 121 liSp Abs 3 - "Elastische Bandage"*).

3. Patentgegenstand

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift (*vgl Spalte 1, Absatz 1*) geht die Erfindung von der bekannten Kennzeichnung von Industrie- und Konsumbereich-Produkten mit Kenndaten in Form von Strichcodes aus. Diese Kennzeichnung am Produkt eigne sich jedoch nicht für Arbeitsschutzprodukte, die starken mechanischen, physikalischen und chemischen Beanspruchungen ausgesetzt sind (*vgl Spalte 1, Absatz 2 der Streitpatentschrift*). Für Arbeitsschutzprodukte seien daher Karteikarten und PC-Datenbanken eingerichtet worden, um Kenndaten festzuhalten. Dann sei jedoch eine zusätzliche Kennzeichnung des Produkts - meist durch Farbkennzeichen - erforderlich, die häufig erneuert werden müsse.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine Lösung zu schaffen, die für den Lebenszyklus eines Arbeitsschutzproduktes eine Kennzeichnungsmöglichkeit bietet, deren Daten sicher, abrufbar und veränderbar, dh aktualisierbar sind (*vgl Spalte 1, Absatz 3 der Streitpatentschrift*). Ziel der Erfindung ist dabei eine Lösung, die eine sichere und effektive Arbeit beim Datenabruf und bei der Datenpflege im Rahmen notwendiger Wartungsarbeiten gewährleistet (*vgl. Spalte 1, Absatz 4 der Streitpatentschrift*).

Diese Aufgabe wird mit der Transponderanordnung nach dem geltenden einzigen Patentanspruch ersichtlich nicht gelöst, da für die Abrufbarkeit und Veränderbar-

keit von Daten speziell ein - im Patentanspruch nicht vorgesehener - Lese- und Schreibtransponder erforderlich wäre.

2. Patentfähigkeit

Der zweifelsohne gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden einzigen Patentanspruchs ist zwar gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu, beruht jedoch gegenüber dem Stand der Technik nach den Dokumenten E1 und E7 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Durchschnittsfachmanns, der hier als ein auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit ausgebildeter, mit der Entwicklung und Fertigung von Arbeitsschutzprodukten befasster, berufserfahrener Fachhochschul-Ingenieur zu definieren ist, der in Fragen der Transpondertechnik und der dazugehörigen Datenhandhabung einen auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik ausgebildeten Elektroingenieur mit Fachhochschulausbildung zu Rate ziehen kann, wobei die Summe des Fachwissens beider Fachleute das Wissen und Können des zuständigen Durchschnittsfachmanns darstellt (vgl hierzu BGH GRUR 1986, 798, Leitsatz - „Abfördereinrichtung für Schüttgut“).

Das Dokument E7 offenbart Identifizierungs-Anhänger für Tierohren in Form einer Transponderanordnung, die folgende Merkmale des geltenden einzigen Patentanspruchs des Streitpatents aufweist:

- einen Transponder (*cylindrical electronic responder 15, 15a with encoded identification index, vgl Anspruch 1 iVm den Figures 3 bis 5, 7 und 10 mit zugehöriger Beschreibung sowie dem Abstract und der dazugehörigen Figur auf der Titelseite*), der in einem Aufnahmeteil (*male part 5, cylindrical chamber 14*) mit Haltewulst (*head 10, 20, 31, 31a*) angeordnet ist, wobei
- die Haltewulst (*10 bzw. 9/11*) an einem stiftförmigen Befestigungsteil (*vgl in Fig 3 den Abschnitt zwischen chamber 14 und head 10 bzw. 9/11*) angeordnet ist,

- das Aufnahmeteil (5, 14) im Boden eine kleine Bohrung zum leichten Einführen des Transponders (15, 15a) aufweist (vgl. in den Figuren 3 bis 5 und 7 die mit einer Endkappe (end cap 17 bzw. 40) verschlossene Öffnung),
- im Träger (*animal ear*) des Transponders (15, 15a) eine Bohrung ausgebildet ist, durch die das stiftförmige Befestigungsteil samt Haltewulst (10 bzw. 9/11) eingezogen wird (vgl. Fig 3 iVm der dazugehörigen Beschreibung auf Seite 6, Absatz 2) und
- die das Aufnahmeteil (5, 14) und das Befestigungsteil mit Haltewulst (10 bzw. 9/11) umfassende Transponderhalterung aus einem Plastikmaterial besteht (vgl. Anspruch 5 iVm dem Abstract).

Dazu ist zu bemerken, dass der Transponder (15, 15a) gemäß sämtlichen Ausführungsbeispielen des Dokuments E7 zwar zylinderförmig ausgebildet ist (vgl. *cylindrical electronic responder*) und dementsprechend in einem stiftförmigen Aufnahmeteil untergebracht ist, der eine Verlängerung des stiftförmigen Befestigungsteils mit Haltewulst bildet (vgl. Fig 3) - was im übrigen durch den Wortlaut des geltenden einzigen Patentanspruchs des Streitpatents nicht ausgeschlossen wird -, dass jedoch der Anspruch 1 des Dokuments E7 bewusst nicht auf zylinderförmige Transponder beschränkt ist, da in der Beschreibung (vgl. Seite 4, Absatz 1) alternativ auch scheibenförmige oder allgemein flache Transponder offenbart sind, die - insoweit entsprechend dem Ausführungsbeispiel des Streitpatents (vgl. die Abbildung links oben) - in einem Aufnahmeteil an der Basis des stiftförmigen Befestigungsteils mit Haltewulst untergebracht sind (*disc shaped or other generally flat responder housed in the base of the male part*). Auch wird gemäß dem Dokument E7 das stiftförmige Befestigungsteil samt Haltewulst insofern in eine Bohrung eingezogen, als das Tierrohr von der Haltewulst (10, 9/11) durchbohrt wird (vgl. Seite 6, Absatz 2 zur Fig. 3), wobei das stiftförmige Befestigungsteil samt Haltewulst zugleich in die entstehende Bohrung eingezogen wird.

Der Gegenstand des geltenden einzigen Patentanspruchs des Streitpatents unterscheidet sich von dieser aus dem Dokument E7 bekannten Transponderanordnung noch durch die Zweckangabe

- Transponderanordnung für Arbeitsschutzprodukte

und durch die Merkmale, wonach

- der Transponder an einem Arbeitsschutzprodukt angeordnet ist,
- die Bohrung, durch die das stiftförmige Befestigungsteil samt Haltewulst eingezogen wird, in dem Arbeitsschutzprodukt ausgebildet ist und
- die das Aufnahmeteil und das Befestigungselement mit Haltewulst umfassende Transponderhalterung aus einem elastischen Plastikmaterial besteht.

Dieser Unterschied vermag jedoch die Patentfähigkeit des Gegenstands des geltenden einzigen Patentanspruchs des Streitpatents nicht zu begründen.

Das - unbestritten vorveröffentlichte- Dokument E1 offenbart nämlich eine Transponderanordnung für ein Atemschutzgerät (*Oxyboks*) - dh ein Arbeitsschutzprodukt -, bei der ein Transponder in Form einer Transpondercard auch bereits an dem Arbeitsschutzprodukt angeordnet ist. Da das Atemschutzgerät nach den Angaben der Einsprechenden zu diesem Zweck mit einem Schlitz zur Aufnahme der Transpondercard versehen ist, ist eine Nachrüstung mit der Transpondercard - zumal bei beliebigen anderen Arbeitsschutzprodukten - jedoch nicht ohne weiteres möglich.

Eine Abhilfe schafft dafür ersichtlich die zum nachträglichen Bestücken von Tierohren bestimmte Transponderanordnung nach dem Dokument E7. Mithin bietet es sich dem Fachmann an, die Transponderanordnung nach dem Dokument E7 um ihres bekannten Vorteils der Nachrüstbarkeit willen auch bei Arbeitsschutzprodukten vorzusehen, wobei dann die Bohrung zum Einziehen des stiftförmigen Befestigungsteils samt Haltewulst selbstverständlich in dem Arbeitsschutzprodukt

auszubilden ist. Da Arbeitsschutzprodukte aber auch aus hartem Material bestehen können, muss für die gemäß dem Dokument E7 aus Plastikmaterial bestehende, das Aufnahmeteil und das stiftförmige Befestigungsteil mit Haltewulst umfassende Transponderhalterung zwangsläufig ein elastisches Plastikmaterial gewählt werden, damit die Haltewulst auch bei aus hartem Material bestehenden Arbeitsschutzprodukten derart in die - dann vorweg herzustellende - Bohrung des Arbeitsschutzprodukts eingezogen werden kann, dass sie mit ihrem gegenüber dem stiftförmigen Befestigungsteil radial vorspringenden Teil am Bohrungsausgang einschnappt und so ihrer bestimmungsgemäßen Funktion als Haltewulst nachkommt. Damit gelangt der Fachmann jedoch ohne erfinderisches Zutun bereits zum Gegenstand des geltenden einzigen Patentanspruchs des Streitpatents.

Die Transponderanordnung für Arbeitsschutzprodukte nach dem geltenden einzigen Patentanspruch des Streitpatents ist daher mangels einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik nach den Dokumenten E1 und E7 nicht patentfähig.

Die Beschwerde der Patentinhaberin war daher zurückzuweisen.

Dr. Meinel

Dr. Gottschalk

Knoll

Lokys

Pr