



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 343/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
22. September 2005

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

das Patent 44 13 920

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Engels, Dipl.-Phys. Dr. Häußler und Dipl.-Phys. Dr. Morawek

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I

Auf die am 21. April 1994 unter Inanspruchnahme der amerikanischen Prio-Anmeldung 079341 vom 18. Juni 1993 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 44 13 920 (Streitpatent) mit der Bezeichnung "Einsatz für Sichtöffnung eines Drapes und Drape mit solchem Einsatz sowie Operationsmikroskop mit solchem Drape und Einsatz" erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 15. Juli 2004 erfolgt.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2004, eingegangen per Fax am selben Tag, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Zur Begründung macht sie geltend, dass die im Hauptanspruch unter Schutz gestellte Erfindungsidee bereits vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patents aus dem aufgezeigten Stand der Technik ohne erfinderisches Hinzutun ableitbar war.

Die Einsprechende verweist dazu auf folgende Druckschriften:

D1: DE 36 23 613 A1

D2: DE 39 18 990 A1

D3: Prospekt der Firma Wild Heerbrugg, "Microscopes stéréoscopiques avec zoom", Dokument-Nr. M1 108-4f-X.85, Oktober 1985

D4: US 1 693 021

D5: US 3 512 860

D6: US 2 285 658

D7: R. Serré: "Elsevier's Dictionary of Microscopes and Microtechnique", ELSEVIER Amsterdam-London-New York-Tokio 1993, Seite 83

D8: Prospekt der Microtek Medical Inc., "Wild M680 Microscope Drape", 1993

Zum Nachweis der öffentlichen Zugänglichkeit des in D8 dargestellten Drapes verweist die Einsprechende auf weitere Druckschriften D81 bis D86 und D9.

Weitere Eingaben, insbesondere innerhalb der Einspruchsfrist, hat die Einsprechende nicht gemacht.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 3. Mai 2005 beantragt, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

In der mündlichen Verhandlung vom 22. September 2005 führte die Einsprechende unter Verweis auf Schulte, PatG, 7. Aufl, § 59 Rdn 82, 83 aus, dass es entscheidend sei, sich mit dem Kern der Erfindung auseinander zu setzen. Es reiche aus, sich nur auf den kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 zu beschränken, da in der Streitpatentschrift der den Oberbegriff bildende Stand der Technik ausführlich in den Absätzen [0002] bis [0005] dargestellt und unstreitig bekannt sei.

Die Patentinhaberin führte in der mündlichen Verhandlung ua aus, dass im Einspruchsschriftsatz weder der zuständige Fachmann noch die Schritte erläutert würden, die der Fachmann vollziehen muss, um ausgehend vom Stand der Technik zu der Erfindung zu gelangen.

Der erteilte Patentanspruch 1 (mit Merkmalsgliederung) lautet:

- M1 Einsatz (15, 15', 50, 55) für eine Sichtöffnung eines Drapes (10)
- M2 der lösbar an einem röhrenförmigen Vorsatz (18) eines Operationsmikroskops (11) vor dem Hauptobjektiv befestigbar ist,
- M3 mit einem flachen, optisch-transparenten Schutzelement (22, 22', 57), dadurch gekennzeichnet, dass
- M4 das flache, optisch-transparente Schutzelement (22, 22', 57) in dem Einsatz derart geneigt angeordnet ist, dass bei Befestigung des Einsatzes an dem röhrenförmigen Vorsatz (18) eines Operationsmikroskops (11) vor dem Hauptobjektiv die geometrische Normale (60) auf das flache optisch-transparente Schutzelement (22, 22', 57) und die optische Achse (20) des Hauptobjektivs einen spitzen Winkel (α) miteinander einschließen.

Zu den weiteren Patentansprüchen wird auf die Streitpatentschrift, hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Gemäß § 147 Abs 3 PatG entscheidet über den Einspruch der (technische) Beschwerdesenat des Patentgerichts.

III

Der Einspruch ist zwar form- und fristgerecht eingelegt worden. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung war er jedoch als unzulässig zu verwerfen, da er nicht in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise begründet worden ist.

Zur Substantiierung eines Einspruchs sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, im einzelnen anzugeben (§ 59 Abs 1 Satz 4 PatG). Diese Angaben müssen, soweit sie nicht schon in dem Einspruchsschriftsatz enthalten sind, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich nachgereicht werden. Somit könnten auch weitere, in der mündlichen Verhandlung eventuell vorgebrachte Tatsachen nicht mehr berücksichtigt werden.

Dieses Erfordernis ist in ständiger Rechtsprechung dahingehend zu verstehen, dass eine so vollständige Darlegung der Tatsachen zu erfolgen hat, dass Patentamt bzw Patentgericht und Patentinhaber daraus abschließende Folgerungen für Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können; sie sollen allein anhand der mitgeteilten Umstände, ohne eigene Ermittlungen, in die Lage versetzt sein, zu prüfen, ob der behauptete Widerrufsgrund gegeben ist (siehe Schulte, 7. Aufl, § 59 Rdn 79).

Zur Substantiierung ist daher eine Auseinandersetzung mit der gesamten patentierten Lehre und nicht nur mit Teilen der Lehre notwendig (siehe Schulte 7. Aufl, § 59, Rdn 82 und BGH GRUR 1988, 364-366 - Epoxidations-Verfahren). Diesen Anforderungen genügt der Einspruch nicht.

Hinsichtlich der Druckschriften D1 bis D6 hat die Einsprechende lediglich die Merkmale des kennzeichnenden Teils gemäß M4 des Patentanspruchs 1 abgehandelt. Die Einsprechende weist in diesen Druckschriften auf geneigte optische Elemente hin, die aber keine Schutzelemente sind (siehe D2, Fig 1, Bezugszeichen 15, 16 und D5, Fig 3, Bezugszeichen 74, 76), da sie nicht vor dem Objektiv sitzen, oder es handelt sich bei den Vorrichtungen um kein Mikroskop (siehe D4 und D6). Bei D1 wird nichts zur Funktion der geneigten Platte 15 gemäß Figur 2 gesagt. Wie sich aus den dort dargestellten geneigten Elementen nach Auffassung der Einsprechenden ein lösbarer Einsatz mit einem Schutzelement für ein Drape eines Mikroskop gemäß den Merkmalen M1 bis M3 des Patentanspruchs 1 ergeben soll, wurde nicht dargestellt.

Es kann dahin stehen, ob in der Streitpatentschrift in den dort abgehandelten Druckschriften die Merkmale des Oberbegriffs des Streitpatentgegenstandes gemäß dem Patentanspruch 1 bekannt sind, da die Einsprechende in ihrem Einspruchsschriftsatz diese Druckschriften mit keinem Wort erwähnt oder sich irgendwie darauf bezieht. Somit wurde auch nicht dargelegt, wie sich aus einer Zusammenschau einer oder mehrerer der in der Streitpatentschrift genannten Druckschriften mit einer oder mehrerer der im Einspruchsschriftsatz genannten Druckschriften der Streitpatentgegenstand für den Fachmann in nahe liegender Weise ergeben könnte. Somit setzte sich der Einspruchsschriftsatz nicht mit der gesamten patentierten Lehre auseinander. Es erfolgte somit keine vollständige Darlegung der Tatsachen, aus denen man abschließende Folgerungen über den Widerrufgrund ziehen könnte.

Gemäß Schulte, PatG, 7. Aufl, § 59 Rdn 83, ist die Auseinandersetzung mit dem Kern der patentierten Erfindung ausreichend. Wenn dies der Fall sei, wäre es un-
schädlich, wenn die Begründung nicht alle Merkmale des Anspruchs behandeln
würde. Im vorliegenden Fall hat sich die Einsprechende jedoch mit keinem der
Merkmale M1 bis M3 des Oberbegriffs auseinander gesetzt. Die beanspruchte
Erfindung gemäß dem Patentanspruch 1 befasst sich nicht allgemeinen mit
Schutzelementen gemäß M4, sondern mit der Weiterbildung eines speziellen Dra-
pes für ein Operationsmikroskop (siehe Streitpatent, Absatz [0007]). Die isolierte
Merkmalsgruppe M4 stellt somit auch keinen "Kern" der Erfindung dar.

Zwar genügt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung (BGH GRUR 1972, 592
- Sortiergerät) selbst die bloße Angabe einer Patentschrift nach ihrer Nummer,
wenn sie sich dem fachkundigen Leser als Beleg für den behaupteten Nichtigkeits-
grund geradezu aufdrängt, und nach einer aktuellen Entscheidung des juristischen
Beschwerdesenats (Beschl. vom 9. September 2005 - 10 W (pat) 60/03) muss
Entsprechendes auch im Hinblick auf Merkmale gelten, die der Fachmann der im
Einspruch angeführten Entgegnung ohne weiteres entnehmen kann. Im vor-
liegenden Fall hat die Einsprechende aber bezüglich des Oberbegriffs nicht einmal
pauschal auf den in der Streitpatentschrift genannten Stand der Technik Bezug
genommen, und auch keinen sonstigen, dem Oberbegriff des Streitpatentgegen-
standes entsprechenden Stand der Technik geschildert. Sie hat somit versäumt
darzulegen, aufgrund welcher Umstände ihrer Auffassung nach der Fachmann
Veranlassung hatte, den Einsatz für eine Sichtöffnung eines Drapes so auszuge-
stalten, wie es Gegenstand des strittigen Anspruchs 1 ist.

Da die Einsprechende zu der öffentlichen Zugänglichkeit des in der Druck-
schrift D8 beschriebenen Drapes in der mündlichen Verhandlung keine weitere
Stellungnahme abgegeben hat, wird zur Beurteilung der ausreichenden Substanti-
ierung auf die Zwischenverfügung des Berichterstatters vom 29. Juni 2005 verwie-
sen.

IV

Da kein zulässiger Einspruch vorliegt, ist das Einspruchsverfahren ohne weitere Sachprüfung über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents zu beenden. Der Senat hat sich somit auch hinsichtlich der Tenorierung im Falle eines unzulässigen Einspruchs der Meinung des 10. Senats angeschlossen (siehe Beschl. vom 2. Dezember 2004 - 10 W (pat) 29/02, BIPMZ 2005, 315 - Messvorrichtung).

Dr. Winterfeldt

Engels

Dr. Häußler

Dr. Morawek

Be