



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 318/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
29. April 2008

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

**das Patent 198 08 878**

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Dr. Tauchert sowie des Richters Lokys, der Richterin Dr. Hock und des Richters Maile

beschlossen:

Der Einspruch wird verworfen.

**Gründe**

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G01D des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 3. März 1998 eingegangene Patentanmeldung das Patent 198 08 78 (*Streitpatent*) mit der Bezeichnung „Messgerät für die Prozessmesstechnik“ erteilt. Dessen Patenterteilung wurde am 30. September 2004 veröffentlicht.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2004, per Telefax am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen, gegen die Patenterteilung Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen. Dabei hat sie zum Stand der Technik folgende Dokumente vorgelegt

- Fa. Endress + Hauser, Druckschrift „Technische Information zum Deltapilot S TI 257/00/d“ (mit dem Druckdatum 12/95) (Druckschrift D1a)
- Eidesstattliche Versicherung des Herrn T..., Mitarbeiter der Einsprechenden, zur offenkundigen Vorbenutzung des Deltapilot S vom 23. Dezember 2004 (Druckschrift D1b)

- Physikalisch-Technische Bundesanstalt, „Konformitätsbescheinigung PTB Nr. EX-96.D.2017 X“ vom 22. März 1996 (Druckschrift D1c)
- Fa. Endress + Hauser, Druckschrift „Kurzanleitung KA 049F/a6/01.97 zur Montage eines Verlängerungskabels für den Deltapilot S“  
(Druckschrift D1d)
- Fa. Endress + Hauser, Druckschrift „Liquiphant FTL 160 R. FTL 161 R - Technische Informationen“ (Druckschrift D2)
- DE 196 16 658 A1 (Druckschrift D3)

und geltend gemacht, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents durch die Druckschrift D1a neuheitsschädlich getroffen sei (vgl. *Ausführungen Einspruchsschriftsatz vom 23. Dezember 2004, Seiten 4 und 5, Gliederungspunkt 5a*). Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergebe sich für den Fachmann auch in naheliegender Weise aus der Druckschrift D2 oder der Druckschrift D3 in Verbindung mit den Druckschriften D1a-d, welche in diesem Zusammenhang seitens der Einsprechenden als ein Dokument (*D1*) angesehen werden (vgl. *Ausführungen Einspruchsschriftsatz vom 23. Dezember 2004, Seiten 5 und 6, Gliederungspunkt 5b*).

Mit Terminsladung wurden die Parteien darauf hingewiesen, dass in der Verhandlung die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs zu diskutieren sei.

Mit Schriftsatz vom 21. April 2008 reichte die Patentinhaberin hilfsweise einen Satz Ansprüche 1 bis 14 ein.

In der mündlichen Verhandlung stellt die Einsprechende den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent in der erteilten Fassung und hilfsweise mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 14, eingereicht mit dem am 21. April 2008 eingegangenen Schriftsatz vom selben Tag und anzupassende Beschreibung und anzupassende Zeichnung.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

„Messgerät für die Prozessmesstechnik, insbesondere Temperaturmessgerät, mit einer Messeinheit (2) und mit einem Auswertegerät (3), wobei die Messeinheit (2) einen Sensor, insbesondere einen Temperatursensor, aufweist und das Auswertegerät (3) zumindest den größten Teil der elektrischen und elektronischen Bauteile enthält sowie eine Anzeige und/oder eine Einstellmöglichkeit aufweist, wobei das Messgerät modulartig aufgebaut ist und die Messeinheit (2) und das Auswertegerät (3) über standardisierte Schnittstellen sowohl elektrisch als auch mechanisch lösbar miteinander verbunden sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass

die Messeinheit (2) und das Auswertegerät (3) sowohl direkt als auch über ein Verbindungskabel (4) miteinander verbindbar sind und dass das Auswertegerät (3) zweiteilig - mit einem Unterteil (10) und einem Oberteil (11) - ausgeführt ist, und das Unterteil (10) die Schnittstelle zur Verbindung mit der Messeinheit (2) aufweist und das Oberteil (11) die Anzeige und die Einstellmöglichkeit enthält.“

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag ist durch die Aufnahme der Merkmale der erteilten Ansprüche 2 und 3 in den Anspruch 1 nach Hauptantrag konkretisiert; der hilfsweise eingereichte Anspruch 1 lautet:

„Messgerät für die Prozessmesstechnik, insbesondere Temperaturmessgerät, mit einer Messeinheit (2) und mit einem Auswertegerät (3), wobei die Messeinheit (2) einen Sensor, insbesondere einen Temperatursensor, aufweist und das Auswertegerät (3) zumindest den größten Teil der elektrischen und elektronischen Bauteile enthält sowie eine Anzeige und/oder eine Einstellmöglichkeit aufweist, wobei das Messgerät modulartig aufgebaut ist und die Messeinheit (2) und das Auswertegerät (3) über standardisierte Schnittstellen sowohl elektrisch als auch mechanisch lösbar miteinander verbunden sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass

die Messeinheit (2) und das Auswertegerät (3) sowohl direkt als auch über ein Verbindungskabel (4) miteinander verbindbar sind, dass das Auswertegerät (3) zweiteilig - mit einem Unterteil (10) und einem Oberteil (11) - ausgeführt ist, und das Unterteil (10) die Schnittstelle zur Verbindung mit der Messeinheit (2) aufweist und das Oberteil (11) die Anzeige und die Einstellmöglichkeit enthält,

dass das Unterteil (10) des Auswertegeräts (3) in seinem unteren Bereich (12) ein Außengewinde (13) und ein Innengewinde (14) als mechanische Schnittstelle und an seiner Unterseite (15) eine Steckerbuchse (16) als elektrische Schnittstelle aufweist.“

Wegen der erteilten abhängigen Patentansprüche 2 bis 16, der abhängigen Patentansprüche 2 bis 14 nach Hilfsantrag und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 maßgeblichen Fassung. Danach ist nicht das Patentamt, sondern das Patentgericht zuständig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist. Diese befristete Regelung ist zum 1. Juli 2006 ohne weitere Verlängerung ausgelaufen, so dass ab 1. Juli 2006 die Zuständigkeit für die Entscheidung in den Einspruchsverfahren wieder auf das Patentamt zurückverlagert wurde. Das Bundespatentgericht bleibt gleichwohl für die durch § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zugewiesenen Einspruchsverfahren auch nach dem 30. Juni 2006 zuständig, weil der Gesetzgeber eine anderweitige Zuständigkeit für diese Verfahren nicht ausdrücklich festgelegt hat und deshalb der in allen gerichtlichen Verfahren geltende Rechtsgrundsatz der „perpetuatio fori“ (analog § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO und analog § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG) zum Tragen kommt, wonach eine einmal begründete Zuständigkeit bestehen bleibt. Die Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG durch das „Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes“ (BGBl 2006, Teil I, Seite 1318) führt zu keiner anderen Beurteilung (vgl. die Senatsentscheidung vom 19. Oktober 2006, GRUR 2007, 499 - „Rundsteckverbinder/perpetuatio fori“). Der gegenteiligen Rechtsauffassung (BPatG GRUR 2007, 904 - „Gesetzlicher Richter“), kann nicht gefolgt werden (vgl. die Senatsentscheidung vom 10. Mai 2007, GRUR 2007, 907 „Gehäuse/perpetuatio fori“ und die Entscheidung 19 W (pat) 344/04 vom 9. Mai 2007, BIPMZ 2007, 332-335 - „Einspruchszuständigkeit“).

Die Rechtsauffassung zur fortdauernden Zuständigkeit des Bundespatentgerichts wurde nunmehr auch durch den Bundesgerichtshof bestätigt (GRUR 2007, 862, Tz. 10 am Ende - „Informationsübermittlungsverfahren II“).

### III.

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung unzulässig und war deshalb zu verwerfen.

1. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift (*vgl. die Abschnitte [0001] bis [0003]*) geht die Erfindung von üblichen Messgeräten für die Prozessmesstechnik aus, welche eine Messeinheit mit Sensor und ein Auswertegerät, welches zumindest einen großen Teil der elektrischen Bauelemente enthält, aufweist.

Da es für solche Messgeräte der Prozessmesstechnik eine Vielzahl von Anwendungsfälle, wie Messen von Temperatur, Füllstand, Strömungsgeschwindigkeit oder Strömungsmenge von flüssigen oder festen Medien, aber auch von Schüttgut, mit verschiedensten Messprinzipien, wie Ultraschall, Radar oder geführten Mikrowellen gebe, sei das Vorhalten einer sehr großen Typenvielfalt an Messgeräten erforderlich. Die Typenvielfalt werde dadurch weiter erhöht, dass es Geräte gebe, bei welchen die Messeinheit und das Auswertegerät in einem Gehäuse untergebracht seien (Kompaktgeräte) und Messgeräte, bei denen das Auswertegerät räumlich von der Messeinheit getrennt und über ein Verbindungskabel mit dieser verbunden sei.

Kompaktgeräte wiesen hierbei den Nachteil auf, dass bei einem Defekt das gesamte Messgerät ausgetauscht werden muss, bei der Verwendung von Verbindungskabeln sei von Nachteil, dass die geringere mechanische Belastbarkeit und Stabilität der Verbindungskabel bei gewissen Anwendungsfällen zu Problemen führe.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, einerseits die Einsatzmöglichkeit des Messgeräts weiter zu erhöhen, andererseits die Verbindung der einzelnen Module möglichst einfach zu gestalten, um den Austausch defekter Module möglichst zeitsparend durchführen zu können.

Diese Aufgabe wird durch ein modulartig aufgebautes Messgerät für die Prozessmesstechnik mit den Merkmalen des Anspruchs 1 nach Haupt- bzw. Hilfsantrag gelöst.

Durch den modulartigen Aufbau des Messgeräts in Verbindung mit den standardisierten Schnittstellen ist es möglich, unterschiedliche Messeinheiten mit verschiedenen Auswertegeräten zu kombinieren (*vgl. hierzu auch Streitpatent, Abs. [0009]*); durch die zweiteilige Ausführung des Auswertegeräts, wobei das Unterteil die Schnittstelle zur Verbindung mit der Messeinheit aufweist und das Oberteil die Anzeige und die Einstellmöglichkeit enthält, wird die Flexibilität weiter erhöht, und das Austauschen eines defekten Auswertegeräts weiter erleichtert (*vgl. hierzu auch Streitpatent, Abs. [0011]*). Erfindungsgemäß ist das Messgerät darüber hinaus so ausgestaltet, dass die Messeinheit und das Auswertegerät sowohl direkt als auch über ein Verbindungskabel (4) miteinander verbunden werden können (*vgl. hierzu auch Streitpatent, Abs. [0010]*).

2. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von der Patentinhaberin zwar nicht in Frage gestellt worden. Jedoch haben Patentamt und Gericht auch ohne Antrag des Patentinhabers die Zulässigkeit des Einspruchs in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen zu überprüfen (*vgl. Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59, Rdn. 145*), da ein unzulässiger - einziger - Einspruch zur Beendigung des Einspruchsverfahrens ohne weitere Sachprüfung über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents führt (*vgl. hierzu Schulte, PatG, 7. Auflage, § 61, Rdn. 18; BGH GRUR 1987, 513, II.1. - „Streichgarn“*).

Der vorliegende Einspruch erweist sich als unzulässig, weil die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 zwar den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit) geltend gemacht hat, die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, jedoch nicht im Einzelnen angegeben hat (*vgl. § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG*), da sie nicht den erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtli-



chen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents und dem Stand der Technik hergestellt hat (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, li. Sp., Abs. 1 - „Epoxidation“; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn. 77 bis 82). Sie hat nämlich unter anderem das Merkmal des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, wonach das Messgerät modulartig aufgebaut ist, bereits in ihrer Merkmalsanalyse des Patentanspruchs 1 des Streitpatents weggelassen (vgl. Einspruchsschriftsatz vom 23. Dezember 2004, Seiten 3 bis 4, Abschnitt 4 „Der Gegenstand des Anspruchs 1 weist die folgenden Merkmale auf...“) und dementsprechend dieses Merkmal auch nicht dem Stand der Technik gegenübergestellt (vgl. Einspruchsschriftsatz, Seiten 4 bis 6, Gliederungspunkt 5 „Mangelnde Patentfähigkeit des Anspruchs 1“), obwohl es sich dabei um ein wesentliches Merkmal der Erfindung handelt, das - in Verbindung mit den standardisierten Schnittstellen - erst die Möglichkeit schafft unterschiedliche Messgeräte mit verschiedenen Auswertegeräten zu kombinieren (vgl. Streitpatent, Beschreibung, Abs. [0009]).

Seitens der Einsprechenden wurde ebenfalls nicht ausgeführt, weshalb das fehlende Merkmal keinen Eingang in die Merkmalsanalyse gefunden hat, vergleichbar zu den Ausführungen zum - ebenfalls in der vorgelegten Merkmalsanalyse nicht berücksichtigten - Temperatursensors (vgl. Einspruchsschriftsatz Seite 4, Mitte, „Die Erwähnung eines Temperatursensors, die nur beispielhaften Charakter hat, ist in der Merkmalsanalyse nicht berücksichtigt, da die Art des Sensors keine spezifischen Auswirkungen auf die in den Merkmalen ausgedrückten Konstruktionsprinzipien hat“).

Der seitens der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung, dass die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 für den Fachmann ersichtlich den modulartigen Aufbau des Messgeräts wiedergeben, so dass sich eine Abhandlung des Merkmals im Einspruchsschriftsatz erübrigte, vermag sich der Senat nicht anzuschließen, denn der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 geforderte modulartige Aufbau des Messgeräts - mit den drei Einzelkomponenten Unterteil des Auswertegeräts, Oberteil des Auswertegeräts und

Messeinheit - setzt voraus, dass sich die einzelnen Komponenten gegenseitig in vorteilhafter Weise ergänzen. Nach Angaben des Streitpatents wird durch den modulartigen Aufbau in vorteilhafter Weise die Möglichkeit geschaffen, einzelne Module unterschiedlich miteinander zu kombinieren und so beispielsweise das Messgerät mit unterschiedlichen Messeinheiten zu verbinden (*vgl. beispielsweise Beschreibung, Seite 3, Abs. [0022], „...dass einzelne Module unterschiedlich miteinander kombiniert werden können. So ist das - zumindest vom Gehäuse - gleiche Auswertegerät 3 mit zwei unterschiedlichen Messeinheiten verbunden.[...] Bei dem in der Messeinheit 2 verwendeten Sensor handelt es sich einmal um einen Füllstandssensor und das andere mal um einen Strömungswächter...“; BGH, GRUR 1999, 909, 2. Leitsatz - „Spannschraube“*). Dieser Vorteil ist den kennzeichnenden Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 nicht zu entnehmen.

Das in der Merkmalsgliederung der Einsprechenden fehlende Merkmal aus dem Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1

„wobei das Messgerät modulartig aufgebaut ist“

ergibt somit schon alleine aufgrund des sich einstellenden Vorteils eine Qualität, die alleine durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 nicht umfasst ist. Das Merkmal stellt somit ein wesentliches Merkmal der Erfindung dar.

Die im Einspruchsschriftsatz nicht erfolgte Auseinandersetzung mit diesem Merkmal führt daher zur mangelnden Zulässigkeit des Einspruchs (*BGH GRUR 88, 364 - „Epoxidation“*).

3. Mangels zulässigem Einspruch ist es dem Gericht verwehrt, die Frage der Patentfähigkeit des Streitpatents sachlich zu prüfen und darüber zu entscheiden. Ein

zulässiger Einspruch ist nämlich unverzichtbare Verfahrensvoraussetzung für eine Sachentscheidung (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 61 Rdn. 18).

Dr. Tauchert

Lokys

Dr. Hock

Maile

Pr