



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 301/05

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
2. Dezember 2008

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 46 889

...

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie des Richters Prasch und der Richterinnen Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Auf die am 8. Oktober 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung 102 46 889.3-42 wurde am 2. März 2004 durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G02B das Patent unter der Bezeichnung

"Beleuchtungseinrichtung für ein optisches Vergrößerungsgerät  
sowie optisches Vergrößerungsgerät"

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 19. August 2004.

Gegen das Patent ist am 19. November 2004 Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende stützt ihren Einspruch innerhalb der Einspruchsfrist auf Druckschriften E1 bis E7 und macht hinsichtlich des Gegenstands des Streitpatents

sinngemäß mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber druckschriftlich belegtem Stand der Technik geltend.

Die Einsprechende beantragt,

das angegriffene Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,

hilfsweise das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

Zudem regt sie an, der Einsprechenden die Kosten des Verfahrens gemäß § 62 PatG aufzuerlegen.

Innerhalb der Einspruchsfrist wurden von der Einsprechenden folgende Druckschriften genannt:

E1: DE 298 09 759 U1

E2: K. Mütze, ABC der Optik, Verlag Werner Dausien, Hanau, 1960, S. 143 bis 145

E3: DE 100 17 832 A1

E4: JP 11-142746 A

E5: DE 37 34 691 C2

E6: DE 100 30 772 A1

E7: DE 39 06 555 A1.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist hat die Einsprechende zusätzlich auf die Druckschriften

E8: DE 28 52 203 C3

E9: WO 01/61324 A1

E10: DE 195 23 712 A1

hingewiesen.

Der erteilte, geltende Patentanspruch 1 lautet (wobei eine von der Patentinhaberin eingeführte Gliederung hinzugefügt wurde):

- a1 „Beleuchtungseinrichtung für ein optisches Vergrößerungsgerät
- (1), insbesondere eine Lupe, ein Diagnose- oder ein Operationsmikroskop,
- a2 mit einem Objektiv (2) zur Abbildung des Lichts eines zu untersuchenden Objekts
- a3 und einem Feld (5) aus Leuchtdioden (4),
- a4 das auf der objektabgewandten Seite des Objektivs (2) angeordnet ist
- a5 und in axialer Richtung (A),
- a6 parallel zur Beobachtungsrichtung (B),
- a7 durch das Objektiv (2) auf das Objekt strahlt,
- dadurch gekennzeichnet, dass**
- a8 das Feld (5) mindestens eine Durchbrechung (6a; 6b) in axialer Richtung (A) aufweist,
- a9 deren Äußeres das Sehfeld des Beobachters begrenzt
- a10 und um die herum die Leuchtdioden (4) angeordnet sind.“

Der Anspruch 1 ist in der Patentschrift in einer geänderten Form wiedergegeben, dort steht nämlich im letzten Halbsatz des Anspruchs 1 (Merkmal a9) „deren

Außere“ an Stelle von „deren Äußeres“. Maßgeblich sind jedoch die dem Erteilungsbeschluss zugrunde liegenden Unterlagen.

Der erteilte, nebengeordnete Patentanspruch 9 lautet:

„9. Optisches Vergrößerungsgerät (1), insbesondere für den Betrieb an einer Wand, einer Decke, auf einem Tisch oder einem Stativ, mit einer Beleuchtungseinrichtung, einer zugehörigen Stromversorgung und einem Okulartubus (3), dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche ausgebildet und das Feld (5) aus Leuchtdioden (4) zwischen dem Objektiv (2) und dem Okulartubus (3) angeordnet ist.“

Dem Patentgegenstand soll gemäß Patentschrift Seite 2 Abs. [0006] die Aufgabe zugrunde liegen, eine Beleuchtungseinrichtung für ein optisches Vergrößerungsgerät zur Verfügung zu stellen, die eine einfache kompakte Bauweise und eine gleichmäßige Ausleuchtung des Sehfeldes bei einer geringen Stromaufnahme ermöglicht.

Zu den Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist unzulässig, da er innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausreichend substantiiert wurde (§ 59 Abs. 1 Satz 2 PatG).

### 1. Gegenstand des Streitpatents

Gemäß Patentschrift Abs. [0003] bis [0005] geht die Erfindung von einem Stand der Technik aus, wie er aus den im Prüfungsverfahren in Betracht gezogenen Druckschriften E1, E3 und E4 bekannt ist.

Die Druckschrift E3 zeigt in Fig. 3 i. V. m. der rechten Seite von Fig. 1 ein Mikroskop mit einer Beleuchtungseinrichtung, wobei das durch Leuchtdioden erzeugte Beleuchtungslicht seitlich in den Mikroskopstrahlengang (= Abbildungsstrahlengang des nach Durchstrahlen des Objekts zurück reflektierten Lichts) eingespiegelt wird und dann das Objektiv passiert; die Leuchtdioden sind hier entfernt vom Abbildungsstrahlengang angeordnet und begrenzen diesen nicht. E3 Fig. 1 zeigt als andere Ausführungsform ein Durchlichtmikroskop, wobei sich Beleuchtungs- und Abbildungsstrahlengang auf verschiedenen Seiten des Objekts befinden und somit die Leuchtdioden ebenfalls entfernt vom Abbildungsstrahlengang angeordnet sind und diesen nicht umgeben.

Die Druckschrift E1 betrifft eine Beleuchtungseinrichtung für ein Operationsmikroskop. Außerhalb des Operationsmikroskops sind Leuchtdioden unter bestimmten Winkeln angeordnet, die auf das Objekt strahlen, vgl. Fig. 1. Gemäß S. 5 Abs. 2 kann vor den Leuchtdioden wahlweise ein optisches Element angeordnet werden, z. B. ein Diffusor oder ein Linse, insbesondere ein Licht bündelndes Element. Diese Linse, die auch weggelassen werden kann, stellt offensichtlich nicht das Objektiv des Operationsmikroskops dar. Wie aus Fig. 1 erkennbar ist, sind die Leuchtdioden auf der objektzugewandten Seite des Operationsmikroskops angeordnet; das Beleuchtungslicht passiert nicht dessen Objektiv.

Der Inhalt der Druckschrift E4 ist in der Patentschrift nicht korrekt dargelegt, wie die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung selbst eingeräumt hat. Gemäß dieser Druckschrift E4 sind nämlich Leuchtdioden außerhalb des Objektivs (nicht auf dessen objektabgewandter Seite wie in der Patentschrift angegeben) angebracht, umgeben dieses und damit den Abbildungsstrahlengang ringförmig und strahlen über die Spiegelflächen eines Prismas (nicht durch das Objektiv wie in der Patentschrift angegeben) auf das Objekt.

Als Nachteil dieser Anordnungen ist in der Patentschrift unter Anderem ein hoher Platzbedarf (E1) bzw. eine relativ große Bauhöhe (E3) sowie ein komplizierter Aufbau (E4) angegeben.

Demgegenüber soll durch die Beleuchtungseinrichtung gemäß dem Streitpatent eine einfache kompakte Bauweise und eine gleichmäßige Ausleuchtung des Sehfeldes bei einer geringen Stromaufnahme erzielt werden, vgl. Patentschrift Abs. [0006].

Wie der Fachmann, hier ein Optikkonstrukteur (Fachhochschulingenieur) mit Erfahrung auf dem Gebiet der optischen Vergrößerungsgeräte, aus dem in der Patentschrift angegebenen Stand der Technik und aus der beschriebenen patentgemäßen Lehre erkennt, ist es bei der patentgemäßen Anordnung zur Erzielung der genannten Vorteile (einfache kompakte Bauweise und gleichmäßige Ausleuchtung des Sehfeldes) wesentlich, die Leuchtdioden auf der objekt- abgewandten Seite des Objektivs so anzuordnen, dass diese das Sehfeld des Beobachters umgeben und begrenzen und in axialer Richtung (d. h. parallel zur Beobachtungsrichtung) durch das Objektiv auf das Objekt strahlen (Merkmale a4, a5, a7 und a8 bis a10). Die das Sehfeld des Beobachters begrenzenden Leuchtdioden können näher an der optischen Achse angeordnet werden als im Stand der Technik gemäß E1, E3 und E4, wodurch sich ein kompakter Aufbau ergibt; dadurch, dass sich die Leuchtdioden auf der objekt- abgewandten Seite des Objektivs befinden und das Licht parallel zur optischen Achse auf das Objektiv trifft, lenkt dieses das Beleuchtungslicht unter passenden Winkeln auf das Objekt, was zu einer gleichmäßigen Beleuchtung führt. Zwar zeigt das System gemäß E3 Fig. 3 bereits die letztgenannten Merkmale mit dem zugehörigen Vorteil der gleichmäßigen Beleuchtung, jedoch sind dort die Leuchtdioden weiter entfernt von der optischen Achse angebracht (erhöhter Platzbedarf). Durch die Kombination der oben aufgeführten Merkmale a4, a5, a7 und a8 bis a10 werden beim Streitpatentgegenstand beide Vorteile (kompakter Aufbau und gleichmäßige Ausleuchtung des Objekts) gleichzeitig erreicht.

## 2. Zulässigkeit des Einspruchs

Nach § 59 Abs 1 Sat 4 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist im einzelnen anzugeben. Die Begrün-

dung des Einspruchs genügt diesen gesetzlichen Anforderungen nur dann, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände darin so vollständig dargelegt sind, dass der Patentinhaber und das Patentamt (nach § 147 Abs 3 PatG der Beschwerdesenat des BPatG) daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können, vgl. BGH in BIPMZ 1987, 203, 204 re. Sp. unter c - Streichgarn. Der Einspruch muss sich dabei mit der gesamten unter Schutz gestellten Erfindung befassen und nicht nur mit einem Teilaspekt, der isoliert für sich nicht unter Schutz gestellt ist, vgl. BGH in GRUR 1988, 364 - Epoxidation. Hierbei ist die Auseinandersetzung mit dem Kern der patentierten Erfindung ausreichend, vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Auflage, § 59 Rdn. 70.

In Anwendung dieser Grundsätze ist der vorliegende Einspruch unzulässig.

Im vorliegenden Verfahren ist als gesetzlicher Widerrufsgrund nach § 21 PatG sinngemäß die mangelnde Patentfähigkeit nach §§ 1 bis 5 PatG, insbesondere nach § 4 PatG (mangelnde erfinderische Tätigkeit) geltend gemacht worden.

Die Einsprechende hat innerhalb der Einspruchsfrist, nämlich im Einspruchschriftsatz vom 19. November 2004, nur zu einem Teil der Merkmale des Anspruchs 1 Stellung genommen. Sie hat im ersten Absatz ihrer Einspruchsbegründung auf die Art des patentierten Gegenstands hingewiesen („Beleuchtungseinrichtung für ein optisches Vergrößerungsgerät, beispielsweise ein Operationsmikroskop, mit einem Objektiv und einem Leuchtdiodenfeld“, vgl. die Merkmale a1 bis a3, und auf ein kennzeichnendes Merkmal („dass das Leuchtdiodenfeld mindestens eine Durchbrechung (6a; 6b) in axialer Richtung (A) aufweist“), vgl. Merkmal a8.

In ihrer Argumentation zu den Druckschriften E1 bis E7 hat die Einsprechende jeweils dargelegt, warum diese Druckschriften es ihrer Meinung nach nahelegen, ein Leuchtdiodenfeld mit einer Durchbrechung zu versehen, durch die ein



Abbildungsstrahl durchtreten muss, vgl. im Einspruchsschriftsatz z. B. S. 4 Abs. 2 und 3. Eine Anordnung des Leuchtdiodenfelds auf der objektabgewandten Seite des Objektivs, wobei das Licht durch das Objektiv auf das Objekt strahlt (Merkmale a4, a7), hat die Einsprechende nicht angesprochen. Ebenso ist zu der Frage, warum es durch die Druckschriften E1 bis E7 für den Fachmann bekannt oder nahegelegt sein sollte, das Leuchtdiodenfeld mit seiner Durchbrechung so anzuordnen und auszuführen, dass es auf der objektabgewandten Seite des Objektivs angebracht ist und in axialer Richtung durch das Objektiv auf das Objekt strahlt, und dass das Äußere der Durchbrechung das Sehfeld des Beobachters begrenzt (Kombination der Merkmale a4, a5 und a7 mit a8 bis a10), im Einspruchsschriftsatz nichts ausgesagt. Diese Merkmale sind jedoch in ihrer Kombination nach Überzeugung des Senats für die patentierte Erfindung wesentlich, vgl. die obigen Ausführungen zum Gegenstand des Streitpatents.

Die Einsprechende hat es somit versäumt darauf einzugehen, wodurch die Merkmale a4 und a7 vorbekannt oder nahegelegt sein könnten, und insbesondere darauf, welchen Anlass der Fachmann gehabt haben könnte, gerade die oben genannte Merkmalskombination in einer Beleuchtungseinrichtung zu verwirklichen. Diese Kombination ist in keiner der im Einspruchsschriftsatz genannten Druckschriften für den Fachmann so offensichtlich erkennbar realisiert, dass auf eine Auseinandersetzung mit ihr verzichtet werden kann.

Es kann auch nicht deshalb, weil die Merkmale a4 und a7 des Patentanspruchs 1 im Oberbegriff erscheinen, von einer Befassung mit ihnen abgesehen werden. Gegenstand der Prüfung auf Patentfähigkeit ist die Gesamtheit aller Merkmale in Oberbegriff und Kennzeichen, vgl. Schulte, Patentgesetz, 6. Auflage, § 4 RdNr. 11, wobei es für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Patents nach ständiger Rechtsprechung ohne Bedeutung ist, ob ein bestimmtes Merkmal im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs erscheint. Maßgebend ist insoweit allein die tatsächliche Sachlage, insbesondere der nach der tatsächlichen Sachlage zu beurteilende Stand der Technik, vgl. BGH in BIPMZ 1994, 281 -

Muffelofen. Die Einspruchs begründung muss sich daher grundsätzlich auch auf die (relevanten) Merkmale des Oberbegriffs erstrecken, vgl. BPatG in Juris, 10 W (pat) 28/01, Rdn. 37. Daran fehlt es hier, denn mit den Merkmalen a4 und a7 des Oberbegriffs hat sich die Einspruchs begründung überhaupt nicht auseinandergesetzt.

Eine derartige Auseinandersetzung ist auch nicht deshalb entbehrlich, weil in der Patentschrift die oberbegrifflichen Merkmale a4 und a7 unzutreffend als aus der Druckschrift E4 vorbekannt dargestellt wurden. Eine solche unzutreffende Würdigung eines vorveröffentlichten Standes der Technik hat keine bindende Wirkung; die Einsprechende muss sich regelmäßig mit dem Inhalt der Vorveröffentlichung selbst auseinandersetzen, vgl. BPatG in Juris, 19 W (pat) 328/03, Leitsatz 2 – Türantrieb.

Nach alledem hat die Einsprechende die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, nicht im Einzelnen angegeben, da sie nicht den erforderlichen Zusammenhang zwischen allen wesentlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents und dem Stand der Technik hergestellt hat.

Der Einspruch ist somit unzulässig.

Wegen der Unzulässigkeit des Einspruchs bleibt für eine Überprüfung der Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes kein Raum.

### III.

Jede Partei hat ihre eigenen Kosten zu tragen.

Im Einspruchsverfahren trägt üblicherweise jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst. Voraussetzung für eine von diesem Grundsatz abweichende Kostenauflegung an einen Verfahrensbeteiligten ist, dass sie der Billigkeit ent-

spricht. Sie erfolgt bei unsorgfältigem, d. h. leichtfertigen oder böswilligen Verhalten; ein solches kann etwa verspätete Vorlage von Unterlagen oder Anträgen oder anderes Verhalten sein, durch das übermäßige, vermeidbare Kosten entstanden sind, vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Auflage, § 62 Rdn. 39 ff.

Ein solches Verhalten ist bei der Einsprechenden nicht zu erkennen. Sie hat den jedermann zustehenden Rechtsbehelf des Einspruchs in Anspruch genommen. Zwar hat sie ihren Einspruch unzureichend begründet. Jedoch hat sie immerhin als ihrer Meinung nach dem Patent entgegenstehenden Stand der Technik mehrere Druckschriften genannt, die sich ebenso wie das Streitpatent mit optischen Vergrößerungsgeräten und deren Beleuchtungseinrichtungen beschäftigen, und sie hat sich mit diesen Druckschriften in ihrem Bezug auf das Streitpatent auseinandergesetzt. Damit hat sie ihr Bemühen gezeigt, das Patent mit sachlichen Argumenten zu Fall zu bringen. Der Einspruch konnte auch nicht von vornherein als so aussichtslos angesehen werden, dass seine Erhebung gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen hätte; seine Erhebung ist nicht als mutwillig oder böswillig anzusehen. Somit ist kein Grund erkennbar, vom Grundsatz der eigenen Kostentragung abzuweichen und der Einsprechenden die Kosten des Einspruchsverfahrens aufzuerlegen, vgl. auch BPatG in Juris, 21 W (pat) 71/04 - „Fahrzeuginsassen-Rückhaltesystem“ (dort zu den Kosten für das Einspruchsbeschwerdeverfahren).

Eine einseitige Kostenauflegung an die Einsprechende ist damit nicht gerechtfertigt.

Dr. Fritsch

Dr. Mittenberger-Huber

Prasch

Dr. Thum-Rung

Me