



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 333/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. Januar 2009

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 103 00 490

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl und der Richter Gutermuth, Dr.-Ing. Kaminski und Dipl.-Ing. Groß

beschlossen:

Der Einspruch vom 10. März 2005 wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Für die am 8. Januar 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung wurde die Erteilung des nachgesuchten Patents am 16. Dezember 2004 veröffentlicht.

Das erteilte Patent betrifft einen

Türschließer.

Gegen das Patent hat die G... GmbH in L..., am 10. März 2005 Einspruch erhoben mit der Begründung, dass der Patentgegenstand im Blick auf einen im Einzelnen genannten Stand der Technik nicht neu sei bzw. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, und dass auch die in den Unteransprüchen angegebenen Merkmale durch den Stand der Technik bekannt oder nahegelegt seien.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Streitpatent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

Hilfsweise beantragt sie,

das Patent aufrecht zu erhalten.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

„1. Türschließer mit einem Gehäuse, an dem seitliche Laschen zur Befestigung an einer Tür oder dergleichen angeordnet und die Laschen mit je einer Kappe abdeckbar sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass an jeder Stirnseite des Gehäuses (**3**) eine kreisförmig ausgebildete und mit einer umlaufenden Nut (**10**) versehene Befestigungsscheibe (**9**) angeklebt ist, dass die Kappe (**1**) mit einer innen liegenden Wand (**5**) versehen ist, die ein einseitig offenes Langloch (**6**) aufweist und dass das einseitig offene Langloch (**6**) im aufgesetzten Zustand mit seinen Rändern in die Nut (**10**) der Befestigungsscheibe (**9**) eingreift.“

In der gemäß Einspruchsschriftsatz gegliederten Fassung hat er folgende Form:

- „1. Türschließer mit einem Gehäuse.
2. An dem Gehäuse sind seitliche Laschen zur Befestigung an einer Tür oder dergleichen angeordnet.
3. Die Laschen sind mit je einer Kappe abdeckbar.
4. An jeder Stirnseite des Gehäuses ist eine Befestigungsscheibe angeklebt.
5. Die Befestigungsscheibe ist kreisförmig ausgebildet.

6. Die Befestigungsscheibe ist mit einer umlaufenden Nut versehen.
7. Die Kappe ist mit einer innenliegenden Wand versehen.
8. Die innenliegende Wand weist ein einseitig offenes Langloch auf.
9. Das einseitig offene Langloch greift in aufgesetztem Zustand mit seinen Rändern in die Nut der Befestigungsscheibe ein.“

Mit diesem Gegenstand soll die Aufgabe gelöst werden, einen Türschließer bereitzustellen, bei dem ein leichtes und auch nachträgliches Anbringen der Kappe ohne Veränderungen am Gehäuse möglich ist (Abs. **[0004]** der Streitpatentschrift).

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach dem § 147 Abs. 3 PatG in der Fassung vom 9. Dezember 2004 begründete Zuständigkeit des Senats wird durch die in der Zwischenzeit erfolgte Aufhebung dieser Vorschrift nicht berührt (vgl. auch BGH Beschluss vom 9. Dezember 2008 (X ZB 6/08) - Ventilsteuerung).

Gegenstand des Verfahrens ist das erteilte Patent.

Als Fachmann sieht der Senat einen Maschinenbautechniker an, der für eine nach Designvorgaben entworfene Kappenform die Befestigung am Türschließergeräus zu konstruieren hat.

III.

Die Einsprechende hat ihren Rechtsbehelf zwar innerhalb der gesetzlichen Frist erhoben (§ 59 Abs. 1, Satz 1 PatG) und mit dem Hinweis auf § 59 in Verbindung mit § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG zulässigerweise auch auf mangelnde Patentfähigkeit als Widerrufsgrund gestützt.

Dennoch war der Einspruch jedoch als unzulässig zu verwerfen.

Nach § 59 Absatz 1 Satz 2 PatG ist der Einspruch gegen ein Patent zu begründen. Nach den Sätzen 4 und 5 dieser Vorschrift sind bis zum Ablauf der Einspruchsfrist 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.

Insbesondere muss sich die Einspruchsbegründung mit der Erfindung befassen, wie sie patentiert ist, d. h. die gesamte patentierte Lehre ihrer Argumentation zugrunde legen und sich dabei insbesondere mit dem Kern der patentierten Erfindung befassen (vgl. Schulte, *Patentgesetz*, 8. Auflage, Rn. 97 und 98 zu § 59).

Der Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung hervorgehoben (zuletzt BGH GRUR 2003, 695 - Automatisches Fahrzeuggetriebe), dass eine Einspruchsbegründung nur dann ausreichend substantiiert sei, wenn sie die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen tatsächlichen Umstände im Einzelnen so darlegt, dass die zur Entscheidung berufene Stelle (hier: das Bundespatentgericht) und der Patentinhaber daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nicht-Vorliegen eines Widerrufsgrundes *ohne eigene Ermittlungen* ziehen können (Schulte, a. a. O., Rn. 94 zu § 59).

Diesen Anforderungen genügt die Einspruchs begründung im vorliegenden Fall nicht.

In ihrem Einspruchsschriftsatz vom 10. März 2005 behauptet die Einsprechende, dass der Widerrufsgrund gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 vorliege, und der Gegenstand gemäß dem Patentanspruch 1 weder neu sei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Hierzu hält sie zwei Druckschriften entgegen.

1. Neuheit gegenüber DE 196 42 275 C2 (= E1))

Kern der im Streitpatent unter Schutz gestellten Lehre ist nach Aufgabe und Lösung die in den Merkmalen 4 bis 6 des gegliederten Anspruchs 1 angegebene Gestaltung und Anbringung einer jeweils **kreisrunden, mit einer umlaufenden Nut versehenen und beidseits am Türschließergerhäuse angeklebten Befestigungsscheibe**.

Diese Merkmale finden sich in den Ausführungen des Einspruchsschriftsatzes zu den Merkmalen 4 bis 6 weder mit den Worten des erteilten Anspruchs noch sind sie dort implizit zu entnehmen.

Denn die mit Bezug auf Merkmal 4 angesprochenen eingeklebten Laschen der E1) sind die Befestigungsstücke der Gleitschiene, die den Laschen am Türschließergerhäuse gemäß Merkmal 2 entsprechen.

Merkmal 4 lehrt aber nicht die Ausbildung der Laschen des Türschließergerhäuses, sondern die Anbringung von Befestigungsscheiben an demselben in Gestalt zusätzlicher Bauteile.

Zu Merkmale 5 verweist die Einsprechende auf bogenförmige Führungsbahnen zum Aufschieben der Endkappe auf die im Stand der Technik als „Befestigungsstück“ bezeichnete Lasche, die abgesenkte Anteile aufweisen könne (S. 3/7 le. Abs.).

Die im Merkmal 5 genannte kreisförmige Befestigungsscheibe ist auch hier nicht erwähnt.

Die Ausführungen zu Merkmal 6 (S. 4/4 Abs. 1) betreffen lediglich eine bogenförmige Nut an der Lasche der Gleitschiene, die im Merkmal 6 ausgebildete Befestigungsscheibe ist aber auch hier nicht erwähnt. Da die anspruchsgemäßen Laschen bzw. Befestigungsscheiben unterschiedliche Bauteile sind, bleibt auch hinsichtlich dieses Merkmals offen, wo die Einsprechende in der E1) eine kreisrunde Befestigungsscheibe erkannt hat, die die im Merkmal 6 genannte neuheitsschädlich vorwegnehmen könnte.

Auch in den Ausführungen zu den weiteren Anspruchsmerkmalen findet sich weder der Begriff „Befestigungsscheibe“ noch Ausführungen dazu, welches Bauteil der in E1) beschriebenen Gleitschiene die Einsprechende mit der anspruchsgemäßen - zusätzlichen - Befestigungsscheibe vergleichen möchte.

Damit hat es die Einsprechende hinsichtlich aller drei den Erfindungskern betreffenden Merkmale 4 bis 6 dem Bundespatentgericht und der Patentinhaberin überlassen, die Umstände zu ermitteln, mit denen der Vorhalt der mangelnden Neuheit gegenüber dem aus E1) bekannten Gegenstand gerechtfertigt sein soll.

Die Einsprechende hat in der mündlichen Verhandlung zu diesem Teil ihrer Einspruchs begründung zur Frage der Substantiiertheit auch nicht mehr vorgetragen.

2. Mangelnde Erfindungshöhe

Zur Begründung mangelnder erfinderischer Tätigkeit behauptet die Einsprechende zunächst, dass *die Merkmale des Anspruchs 1 gemäß obiger Nummerierung aus der US 2 271 098 (=E2) bekannt* seien (S. 4/7 le. Abs.), d. h. dass den dann abgehandelten Merkmalen 1 bis 3 und 5 bis 9 jeweils die Neuheit fehle gegenüber dem aus dieser Druckschrift bekannten Gegenstand.

Jedoch ist wiederum weder im Zusammenhang mit Merkmal 5 noch bei Merkmal 6 eine Befestigungsscheibe erwähnt, sondern lediglich auf einen kreisförmigen und verjüngten Bereich am bekannten Türschließergehäuse hingewiesen.

Der Hinweis der Einsprechenden, im Zusammenhang mit den Ausführungen zu Merkmal 9 (Einspruchsschriftsatz S 5/7 le. Abs.) sei eine Befestigungsscheibe genannt, was als „Ersatzmerkmal“ für die anspruchsgemäße Befestigungsscheibe anzusehen sei, kann schon deshalb nicht durchgreifen, weil das (ganze) Gehäuse eines Türschließers keine *Befestigungsscheibe bilden* kann, die anspruchsgemäß zusätzlich am Gehäuse anklebbar ist.

Damit ist aber für die Anspruchsmerkmale 5 und 6 schon nicht substantiiert dargelegt, warum die Einsprechende diese als in der E2) vorbekannt ansieht, und das Merkmal *Befestigungsscheibe* - entgegen dem Vortrag der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung - auch nicht „identifizierbar“.

Selbst wenn der Fachmann die der Befestigung der Gleitschiene dienenden Befestigungsstücke, die funktionell den Laschen am Gehäuse des anspruchsgemäßen Türschließers entsprechen, *als Befestigungsscheibe* ansehen würde, wie die Einsprechende - im Gegensatz zur Auffassung des Senats - meint, hätte sie diesem und der Patentinhaberin zur Substantiierung der Behauptung mangelnder erfinderischer Tätigkeit mitteilen müssen, aufgrund welcher Anregungen und Überlegungen der Fachmann - entweder allein aus der E2) oder in Zusammenschau mit der E1) - zu einem Gegenstand gemäß den Merkmalen 4 bis 6 des erteilten Anspruchs 1 kommt.

Stattdessen folgt unmittelbar im Anschluss an die Feststellung (Einspruchsschriftsatz S. 6/7 Abs. 1), einzig nicht vorbekannt aus der E2) sei das Merkmal 4, eine mit *Somit..* eingeleitete Feststellung (Einspruchsschriftsatz S. 6/7 Abs. 2), dass durch die naheliegende Kombination der E1) mit der E2) *alle Merkmale des Einspruchspatents offenbart und für den Fachmann einfach kombinierbar* seien.

Derartige Werturteile sind ohne tatsächliche Untermauerung aber nicht ausreichend (BPatGE 17, 233 m. w. N.).

Da somit kein zulässiger Einspruch vorlag, war dieser - ohne sachliche Prüfung der Patentfähigkeit - als unzulässig zu verwerfen.

Bertl

Gutermuth

Dr. Kaminski

Groß

Be