



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 24/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 195 26 205

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Ipfelkofer, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

Die Beschwerde der Einsprechenden gegen den Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juli 2005 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 18. Juli 1995 angemeldete Patent ist unter der Bezeichnung „Verfahren und Anlage zur Herstellung einer mehrlagigen Papier- und Kartonbahn“ mit 17 Patentansprüchen erteilt worden. Veröffentlichungstag der Erteilung ist der 17. August 2000.

Die Patentansprüche 1 und 10 lauten:

1. Verfahren zur Herstellung einer mehrlagigen Papier- oder Kartonbahn mit mindestens drei Lagen (L1, L2, L3) auf einer Papier- oder Kartonmaschine (6, 6', 6'', 6'''), bei dem in Wasser (W) suspendiertes, gemischtes Altpapier (A) verwendet wird und diese Suspension durch Fraktionierung (3) in unterschiedliche Stoffe bezüglich Faserlänge und Feinstoffgehalt aufgeteilt wird und die so gewonnenen unterschiedlichen Stoffe für unterschiedliche Lagen (L1, L2, L3) verwendet werden, so daß der zur Herstellung verschiedener Lagen dienende Faserstoff bezüglich der Länge seiner enthaltenen Fasern unterschiedlich ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Feinstoffgehalt des zur Bildung einer weiter außen liegenden Lage (L2, L3) dienenden Stoffes größer ist als der des Stoffes für eine weiter innen liegende Lage (L1).

10. Anlage zur Durchführung des Verfahrens nach einem der voranstehenden Ansprüche mit einem Stofflöser (11) zur Bildung einer wässrigen Suspension aus Altpapier (A) und Wasser (W), die in nachfolgenden Reinigungsvorrichtungen von unerwünschten Altpapierbegleitstoffen befreit wird, mit mindestens einem Fraktionator (15, 15) in der die so behandelte Suspension in Fraktionen (4, 5) aufgeteilt wird, von denen eine (5) einen höheren und die andere (4) einen niedrigeren Feinstoffanteil hat, welche Fraktionen jeweils in getrennten Bütten (16, 17) gesammelt werden, aus denen sie in der Weise zu einer Papiermaschine (6) gefördert werden, daß dort aus ihnen jeweils unterschiedliche Lagen (L1, L2, L3) einer Mehrlagenpapier- oder Kartonbahn entstehen, dadurch gekennzeichnet, daß die feinstoffreichere Fraktion (4) in mindestens eine Außenlage (L2, L3) und die feinstoffärmere Fraktion (5) in eine Innenlage (L1) geführt werden.

Hinsichtlich der Patentansprüche 2 bis 9 und 11 bis 17 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen das Patent richtet sich der am 17. November 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Einspruch, mit dem der Widerruf des Patents wegen mangelnder Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) begehrt wird.

Die Entgegenhaltungen wurden von der Einsprechenden im Einspruchsschriftsatz in folgender Weise benannt:

„Entgegenhaltung E1 = DE 40 31 310 A1

Entgegenhaltung E2 = Bublik, A., et al. „Massnahmen zur Verbesserung der Faserstoff- und Produktequalität bei mehrlagigen Kartons“ in apr 1983, Nr. 11/12, Seiten 274 bis 280

Entgegenhaltung E3 = EP 0 312 512 A1

Entgegenhaltung E4 = Häggblom-Ahnger, U., et al. „New Stock Fractionation Concept in Recycled Fiber Based Multiply Board Making“, Proceedings „The first ECOPAPERTEC“, June 6 to 9, 1995, Seiten 409 bis 419“.

Die Entgegenhaltungen E1 bis E3 waren bereits im amtlichen Prüfungsverfahren berücksichtigt worden. Die Entgegenhaltung E4 wurde mit dem Einspruch zusätzlich in das Verfahren eingeführt.

Die Einsprechende macht im Einspruchsschriftsatz geltend, dass das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Patents sich von dem durch Entgegenhaltung 4 bekannten Verfahren allein dadurch unterscheidet, dass patentgemäß eine mindestens drei Lagen aufweisende Bahn hergestellt werde, also zusätzlich eine zweite Deckenlage gebildet werde. Es sei im Stand der Technik seit langem bekannt,

Mehrlagenpapier und -karton nicht nur aus zwei Lagen, sondern aus mehr als zwei Lagen zu bilden. Insoweit verweist die Einsprechende auf E1 und E3. Es habe in Anbetracht dessen für den Fachmann nahegelegen, das durch Entgegenhaltung E4 bekannte Verfahren im Bedarfsfall derart zu führen, dass auf der Rückseite eine zweite Deckenlage ausgebildet werde. Indem die Entgegenhaltung E4 das zuvor beschriebene Verfahren offenbare, offenbare sie zugleich eine Anlage zur Durchführung des Verfahrens. Bei der Anlage gemäß Anspruch 10 des Patents handle es sich um eine durch Entgegenhaltung E4 nahegelegte Abwandlung der Anlage gemäß Entgegenhaltung E1. Auch die abhängigen Ansprüche des Patents enthielten lediglich Merkmale, die durch den Stand der Technik bekannt seien oder zumindest vorgesehen werden könnten, ohne dass es einer erfinderischen Tätigkeit bedürfe.

Wegen der Einzelheiten des Einspruchsvorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Durch Beschluss vom 25. Juli 2005 hat die Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts den Einspruch als unzulässig verworfen, weil der Einspruch zwar fristgerecht erhoben, jedoch innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausreichend substantiiert worden sei. Der Einspruch sei innerhalb der Einspruchsfrist mit im Einzelnen gemachten Angaben des Inhalts der Entgegenhaltung E4 gerechtfertigt worden. Gegenüber den innerhalb der Einspruchsfrist noch genannten Entgegenhaltungen E1 bis E3 (ohne Entgegenhaltung E4) alleine sei mangelnde Patentfähigkeit des Patentgegenstands weder behauptet noch im Einzelnen dargelegt worden. Zur Substantiierung notwendig, jedoch in der Einspruchsfrist nicht angegeben sei, wann, wo und wie eine Druckschrift entsprechend E4 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Erst der nach Ablauf der Einspruchsfrist am 19. Januar 2001 eingegangenen Druckschrift sei die Ortsangabe „Helsinki, Finland“ entnehmbar, und erst in der am 22. Januar 2003 eingegangenen „Aussage“ sei angegeben gewesen, dass eine Druckschrift entsprechend E4 an die Teilnehmer einer Tagung ausgeteilt worden sei, die auf einer

Teilnehmerliste aufgeführt seien. Des Weiteren sei innerhalb der Einspruchsfrist nicht angegeben worden, dass ein Vortrag gehalten worden sei, welchen Inhalt er gehabt habe, wo er gehalten worden sei und was für ein Personenkreis, von dem eine Geheimhaltung weder verlangt noch erwartet worden sei, den Vortrag vorgetragen bekommen habe. Da weder eine schriftliche noch eine mündliche Vorveröffentlichung entsprechend Entgegenhaltung E4 ausreichend substantiiert vorgetragen worden sei, sei der Einspruch zu verwerfen.

Gegen diese ihr am 16. August 2005 zugestellte Entscheidung richtet sich die am 16. September 2005 eingegangene Beschwerde der Einsprechenden. Sie ist der Ansicht, das Einspruchsvorbringen genüge den Anforderungen an die Zulässigkeit eines Einspruchs. Es könne nicht bezweifelt werden, dass die in der Einspruchsbegründung gemachten Angaben zu Entgegenhaltung E4 diese zweifelsfrei identifizierten und es dem Deutschen Patent- und Markenamt ohne eigene weitere Ermittlungen ermöglichten, die Behauptungen zum Inhalt der Entgegenhaltung E4 zu prüfen. Der maßgebliche Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichkeit sowie der Ort und die Umstände der Zugänglichmachung ergäben sich unmittelbar aus der Entgegenhaltung E4. Damit sei dem Substantiierungserfordernis auch dann entsprochen, wenn der maßgebliche Zeitpunkt in der Begründung des Einspruchs nicht genannt sei. Darüber hinaus sei schon in der Einspruchsbegründung dadurch, dass zu Entgegenhaltung E4 unter anderem „Proceedings „The first ECOPAPERTEC“, June 6 to 9, 1995“ angegeben sei, der maßgebliche Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichkeit als „6. bis 9. Juni 1995“ genannt. Ob die Entgegenhaltung E4 vor oder nach dem Anmeldetag des angegriffenen Patents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei, sei für die Zulässigkeit des Einspruchs zudem ohne Bedeutung. Selbst wenn die Entgegenhaltung E4 nachveröffentlicht wäre, so würde dies nicht die Zulässigkeit, sondern allenfalls die Begründetheit in Frage stellen. Tatsächlich sei aber die Entgegenhaltung E4 den Teilnehmern der Tagung in der Zeit vom 6. bis 9. Juni 1995 als Aufsatz in dem Buch „The first ECOPAPERTEC“ ausgehändigt worden.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juli 2005 aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Einspruch sei unzulässig, denn es sei innerhalb der Einspruchsfrist nicht angegeben worden, wann, wo und wie eine Druckschrift entsprechend E4 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Bezüglich dieser Druckschrift sei auch den zusammen mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Unterlagen (Bestellunterlagen) lediglich die Angabe des Erscheinungsjahrs 1995 zu entnehmen. Gerade im Hinblick auf den geringen Zeitabstand zwischen Anmeldetag des Patents und dem erwähnten Termin der Veranstaltung sei von wesentlicher Bedeutung, wann die Druckschrift konkret der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Nach der Lebenserfahrung sei anzunehmen, dass eine umfangreiche Publikation, wie sie E4 darstelle, zeitlich deutlich nach der Konferenz erscheine, denn solche Konferenzbeiträge würden häufig noch überarbeitet, bevor sie in Druck gegeben würden.

II.

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden ist nicht begründet, denn der Einspruch ist nicht zulässig erhoben.

Die Einsprechende hat ihren Einspruch gemäß § 59 Abs. 1 Satz 3 PatG auf die Widerrufsgründe der mangelnden Patentfähigkeit gestützt (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

Weitere Voraussetzung für einen zulässigen Einspruch ist es, die ihn rechtfertigenden Tatsachen innerhalb der Einspruchsfrist „im Einzelnen“ anzugeben (§ 59 Abs. 1 Sätze 2,4,5 PatG). Eine Einspruchsbegründung genügt dieser Anforderung dann, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsründe maßgeblichen Umstände im Einzelnen so darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Deutsche Patent- und Markenamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsrundes ziehen können. Der Vortrag muss erkennen lassen, dass ein bestimmter Sachverhalt behauptet werden soll, der auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden kann (vgl. BGH GRUR 1997, 740 - Tabakdose). Ob die Tatsachen den Widerruf auch tatsächlich rechtfertigen, ist alsdann keine Frage der an die Einspruchsschrift zu stellenden förmlichen Anforderungen mehr, sondern eine solche der Begründetheit (BGH GRUR 2009, 1098 - Leistungshalbleiterbauelement).

Den Anforderungen an die substantiierte Darlegung der den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen wurde die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist nicht gerecht.

Für die Zulässigkeit eines auf fehlende Patentfähigkeit des patentierten Gegenstandes infolge einer offenkundigen Vorbenutzung gestützten Einspruchs sind bestimmte Angaben erforderlich (vgl. BGH GRUR 1997, 740 - Tabakdose): Die Einspruchsbegründung muss einen bestimmten Gegenstand der Benutzung bezeichnen, damit überprüft und festgestellt werden kann, ob und gegebenenfalls inwieweit er den patentgemäßen Gegenstand vorwegnimmt oder nahelegt. Ferner ist die Angabe bestimmter Umstände der Benutzung dieses Gegenstandes erforderlich, damit überprüft und festgestellt werden kann, ob er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Schließlich bedarf es einer nachprüfbaren Angabe dazu, wann der Gegenstand in dieser Weise benutzt worden ist, damit ermittelt und gegebenenfalls festgestellt werden kann, ob der Gegenstand zum Stand der Technik gehört.

Dem innerhalb der Einspruchsfrist lediglich eingegangenen Einspruchsschriftsatz mit der Einspruchsbegründung ist nicht hinreichend detailliert zu entnehmen, dass die in ihr zitierten Passagen der E4 auf der Veranstaltung „The first ECOPAPERTEC“, June 6 to 9, 1995“ vorgetragen wurden, denn es fehlt an konkreten Angaben, wer was vor wem zu diesem Zeitpunkt gesagt hat. Der bloße Hinweis auf einen Tagungsbericht gibt auch noch keine Auskunft darüber, was tatsächlich vorgetragen wurde und dem Hinweis ist nicht einmal die Behauptung zu entnehmen, was zum damaligen Zeitpunkt öffentlich genau vorgetragen worden sein soll.

Die Einsprechende hat sich als E4 lediglich auf eine Druckschrift berufen. Es kann dahingestellt bleiben, in welchem Umfang die Anforderungen, die bei einer Geltendmachung einer offenkundigen Vorbenutzung für die Zulässigkeit des Einspruchs entsprechend der Entscheidung „Tabakdose“ des Bundesgerichtshofs hinsichtlich des Zeitraums der Vorbenutzung gestellt werden, auch auf einen auf druckschriftliche Entgegenhaltungen gestützten Einspruch zu übertragen sind. Öffentlich zugänglichen Druckschriften kann man häufig bereits selbst den Zeitraum entnehmen, wann sie der Öffentlichkeit zugänglich waren. In vielen Fällen dürfte bereits mit der Zitierung der Druckschrift der entsprechende Zeitpunkt hinreichend bestimmt behauptet und das Patentamt in die Lage versetzt sein, ohne nähere eigene Ermittlungen zu entscheiden, ob die Druckschrift zum maßgeblichen Stand der Technik gehört oder nicht, und es möglich sein, gegebenenfalls über die so behauptete Tatsache Beweis zu erheben.

Bei der vorliegenden Fallgestaltung ist dies jedoch nicht der Fall. Der Einspruchsschriftsatz enthält keine Angabe, wann die Druckschrift E4 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Der Hinweis auf den Zeitraum der Tagung sagt nichts darüber aus, wann der Tagungsbericht zu dieser Veranstaltung veröffentlicht worden ist. Dem Vortrag der Einsprechenden in der Einspruchsschrift ist auch nicht konkludent die Behauptung zu entnehmen, wann der Tagungsbericht veröffentlicht wurde. Da umfangreiche Tagungsberichte nach der Lebenserfahrung

oft erst erhebliche Zeit nach der Tagung gedruckt werden, und zwischen dem Zeitraum der Tagung (6. bis 9. Juni 1995) und dem Anmeldetag des Patents (18. Juli 1995) nur wenige Wochen liegen, lässt sich dem Vortrag nicht die (konkludente) Behauptung entnehmen, dass die Druckschrift bereits vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich war, noch überhaupt wann dies geschah. Selbst wenn man das Erscheinungsjahr 1995, das auf der nachgereichten E4 erkennbar ist, berücksichtigt, ergibt sich immer noch kein konkreter Vortrag dahingehend, ob die Druckschrift vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, da der Anmeldetag der 18. Juli 1995 ist. Der Vortrag der Einsprechenden im Einspruchsschriftsatz lässt daher weder ausdrücklich noch mittelbar noch konkludent durch Hinweis auf die Druckschrift erkennen, dass ein bestimmter Sachverhalt, nämlich dass die Druckschrift vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich war, behauptet werden soll, der auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden kann. Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt auch von dem, welcher der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung des 20. Senat vom 22. März 1999 - 20 W (pat) 14/97 (BPatGE 41, 102) zugrunde lag. Die dortige Einsprechende hatte durch die Angabe „DE-OS 34 37 748“ ein - bereits in der vom Patentamt herausgegebenen Streitpatentschrift so benanntes - Patentdokument so eingeführt, dass das Patentamt in die Lage versetzt war, ohne weitere Ermittlungen (wegen der bibliographischen Angaben auf dem Deckblatt) nachzuprüfen, ob es sich um Kenntnisse handelt, die vor dem für den Zeitrang des Patents maßgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden waren (§ 3 Abs. 1 Satz 2 PatG), also die rechtliche Schlussfolgerung zu ziehen, ob es sich um nach der gesetzlichen Regelung maßgeblichen Stand der Technik handele. Im vorliegenden Fall ist dies dagegen aus den bereits dargelegten Gründen nicht der Fall, so dass der Einspruch unzulässig ist.

Der von der Einsprechenden nach Ablauf der Einspruchsfrist behauptete Sachverhalt, dass der Tagungsbericht der Öffentlichkeit im Zeitraum 6. bis 9. Juni 1995 aus Anlass der Tagung in Helsinki zugänglich gemacht worden sei

sowie die von der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 22. Januar 2003 vorgelegte „Aussage“ der Autorin, der Tagungsbericht sei an die Teilnehmer der Tagung verteilt worden, können die Zulässigkeit des Einspruchs nicht begründen, denn ein zulässiger Einspruch muss bereits innerhalb der Einspruchsfrist vorliegen.

Auch aus den von der Einsprechenden genannten Entgegenhaltungen E1 bis E3 (unabhängig von der Entgegenhaltung E4) lässt sich die Zulässigkeit des Einspruchs nicht begründen. Insoweit fehlt jeglicher detaillierter Vortrag und aus der bloßen Nennung dieser Entgegenhaltungen lässt sich nicht ersehen, dass insoweit die mangelnde Patentfähigkeit hergeleitet werden sollte oder ohne Weiteres könnte.

Die vorliegende Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, da die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung dadurch zurückgenommen hat, dass sie erklärte, dass weder sie noch ihr Vertreter an einer mündlichen Verhandlung teilnehmen werden.

Dr. Ipfelkofer

Bayer

Sandkämper

Dr. Krüger

Me