



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 358/06

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Einspruchssache**

**betreffend das Patent 102 37 763**

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. November 2010 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Dr. Fritze als Vorsitzendem sowie der Richter v. Zglinitzki, Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dipl.-Ing. Univ. Fetterroll

beschlossen:

Der zurückgenommene Einspruch war unzulässig.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 17. August 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist die Erteilung des Patents 102 37 763 mit der Bezeichnung „Verfahren zur Herstellung unlösbarer stoffschlüssiger Verbindungen von Bauteilen aus oxid-dispergierten-(ODS)-metallischen Werkstoffen durch Verschweißen und durch das Verfahren hergestellte Bauteile“ am 12. Januar 2006 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent hat die U... AG & Co. KG, R..., in H..., Einspruch erhoben.

Die Einsprechende hat den Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme geltend gemacht.

Hierzu hat sie auf folgende Anlagen Bezug genommen:

- E1** Materialbegleitschein GJ 2001 Bildseiten, Auftrag 2661/ME-2001 vom 24. August 2001
- E2 bis E5** Eidesstattliche Versicherungen von Mitarbeitern der Einsprechenden
- E6/E6'** Kopie einer Auftragsbestätigung vom 24. August 2001/Kopie des mikroverfilmten Originals

**E7/E7'** Kopie einer Rechnung vom 4. September 2001/Kopie des mikroverfilmten Originals.

Die die eidesstattlichen Versicherungen abgebenden Mitarbeiter wurden zudem als Zeugen angeboten.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2010 noch mangelnde Patentfähigkeit geltend gemacht, da der Gegenstand des Streitpatents nicht neu sei oder zumindest nicht auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik beruhe.

Die Einsprechende hat sinngemäß beantragt,

das angegriffene Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat die widerrechtliche Entnahme bestritten und beantragt,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,  
hilfsweise das Patent aufrechtzuerhalten.

Am 9. November 2010 hat die Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen.

Zu den erteilten Ansprüchen wird auf die Patentschrift und wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

## II.

Das nach Rücknahme des Einspruchs gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG fortzusetzende Einspruchsverfahren wird ohne Sachentscheidung beendet, weil der Einspruch unzulässig war.

Der innerhalb der Einspruchsfrist einzige geltend gemachte Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme ist nämlich nicht gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG hinreichend substantiiert worden.

Im Falle des Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme muss die Einsprechende die Voraussetzungen des § 21 I Nr. 3 PatG substantiiert darlegen, nämlich:

- den Erfindungsbesitz der Einsprechenden
- die Wesensgleichheit zwischen entnommener und patentierter Erfindung
- die Widerrechtlichkeit der Entnahme.

Zu Erfindungsbesitz und Wesensgleichheit hat die Einsprechende auf die Anlagen **E1** bzw. **E2** bis **E5** verwiesen. Anlage **E1** sei ein beispielhafter Materialbegleitschein aus dem Jahr 2001, der intern bei der Einsprechenden für Untersuchungen der Belastbarkeit einer Hammerschweißnaht angefertigt worden sei. Sie zeige vor allem ein gefügtes FKS- (= ODS-) Blech, dessen Naht durch Hammerschweißen gefertigt sei. Auch an die Patentinhaberin ausgelieferte Produkte ergäben ein zumindest sehr ähnliches Schliffbild bei der Analyse der Hammerschweißnaht. Die Anlagen **E2** bis **E5** seien von langjährigen Mitarbeitern der Einsprechenden unterschriebene eidesstattliche Versicherungen, worin die Erfindung wortsinngemäß identisch mit dem Gegenstand der Ansprüche des Streitpatents beschrieben sei.

Das Vorbringen überzeugt nicht, denn die Schliffbilder in Anlage **E1** enthalten zwar die Benennung „Hammernaht“ sowie Angaben zum Werkstoff, sie ermöglichen aus sich heraus aber keine eindeutigen und vollständigen Rückschlüsse auf Verfahrensschritte und - abfolgen, die zur Ausbildung des dort gezeigten Gefüges geführt haben. Die Einsprechende hat auch nicht im Einzelnen dargelegt, welche der in den Abbildungen der **E1** erkennbaren Merkmale offenkundig als direkte

Folge der Verfahrensmerkmale angesehen werden müssen, die in den Ansprüchen enthalten sind. Die bis auf die Angaben zu den unterzeichnenden Personen und die von ihnen erinnerlichen Zeitpunkte wörtlich übereinstimmend abgefassten, vorgefertigten eidesstattlichen Versicherungen **E2** bis **E5** enthalten jeweils die Beschreibung eines betriebsinternen Hammerschweißverfahrens der Einsprechenden. Die Richtigkeit der Darlegungen zieht der Senat nicht in Zweifel, diese gehen jedoch über pauschale Bezugnahmen auf den Anspruchswortlaut nicht hinaus. Dass die in Anlage **E1** gezeigten Verschweißungen aus diesem Verfahren hervorgegangen sind, wird von den unterzeichnenden Personen jedenfalls nicht bezeugt. Die Behauptung der Einsprechenden, wonach sie bereits im Besitz einer wesensgleichen Erfindung gewesen sei, ist somit nicht ausreichend substantiiert.

Zudem fehlt eine hinreichende Substantiierung der behaupteten Widerrechtlichkeit der Entnahme.

Zum Nachweis der Lieferung angeblich nach dem patentgemäßen Verfahren gefertigter Bleche hat die Einsprechende eine Auftragsbestätigung **E6/E6'** und eine Rechnung **E7/E7'** beigelegt. Es habe Einverständnis zwischen ihr und der Patentinhaberin über die Vertraulichkeit dieser Lieferungen bestanden.

Allerdings enthalten die Dokumente **E6/E6'** und **E7/E7'** keinen Hinweis, dass die betreffende Lieferung unter dem Vorbehalt der Vertraulichkeit erfolgt ist. Davon abgesehen kann ihnen nicht entnommen werden, ob es sich bei den danach gelieferten Produkten tatsächlich um Bleche handelt, die nach dem Verfahren des angegriffenen Patents gefertigt worden sind. Aus dem Hinweis „hammergeschweißt“ in den Dokumenten **E6/E6'** und **E7/E7'** lässt sich allenfalls herleiten, dass die Bleche mittels gemeinsamen Verschmiedens der Teile hergestellt worden sein könnten; Einzelheiten des Verfahrens gehen daraus nicht hervor. Ein Bezug der Liefernachweise zu der Anlage **E1** ist nicht erkennbar.

Dass die ausgelieferten Produkte der Geheimhaltung unterlegen und Einverständnis über die Vertraulichkeit der Lieferungen bestanden hat, ist somit durch keinen der eingereichten Belege gestützt.

Die Einsprechende hat darüber hinaus zwar noch geltend gemacht, es habe ein vielfältiger Wissenstransfer von ihr zu der Patentinhaberin zu dem technischen Gebiet, der konkret im Patent formulierten Aufgabenstellung und der im Patent beanspruchten und beschriebenen Lösung stattgefunden. Dazu fehlen jedoch jegliche konkrete Angaben und Nachweise.

Ob Wissen ausgetauscht worden ist, wer daran beteiligt und was Gegenstand dieses Wissenstransfers war, bleibt somit eine pauschale Behauptung.

Dr. Fritze

v. Zglinitzki

Rothe

Fetterroll

Bb