



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 701/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
30. Juni 2010

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

**betreffend das Patent 10 2006 003 579**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Juni 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, des Richters Dr.-Ing. Kaminski, der Richterin Kirschneck und des Richters Dipl.-Ing. Groß

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

## **Gründe**

### **I.**

Für die am 25. Januar 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung wurde die Erteilung des nachgesuchten Patents 10 2006 003 579 am 25. Oktober 2007 veröffentlicht.

Das Patent betrifft einen

Überspannungsableiter mit Käfig-Design und Herstellungsverfahren für diesen.

Gegen das Patent hat die S... AG in M..., mit Schriftsatz vom 23. Januar 2008, eingegangen am selben Tag, Einspruch erhoben mit der Begründung, dass der Patentgegenstand im Hinblick auf zwei geltend gemachte offenkundige Vorbenutzungen und auf einen im Einzelnen genannten druckschriftlichen Stand der Technik nicht neu sei, und auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Patentinhaberin hat dem Einspruchsvorbringen widersprochen, da sie den Einspruch für unzulässig und zumindest im Umfang eines beigefügten Hilfsantrags auch für unbegründet hält.

Zuletzt mit Schriftsatz vom 4. Mai 2009, eingegangen beim Patentamt am selben Tag, hat die Patentinhaberin Antrag auf patentgerichtliche Entscheidung nach § 61 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PatG gestellt und die hierfür erforderlichen Gebühren per Einzugsermächtigung bezahlt.

Mit Verfügung vom 19. Mai 2009 (Bl. 107 VA) hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Akten dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent 10 2006 003 579 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,  
hilfsweise das angegriffene Patent im erteilten Umfang,  
weiter hilfsweise das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:  
Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag vom 29. Mai 2008,  
Beschreibung und 2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, wie erteilt.

Der nach Hauptantrag geltende erteilte PA 1 lautet:

"Überspannungsableiter mit mindestens einem Varistorblock (1);  
zwei Endarmaturen (3), die auf gegenüberliegenden Seiten des  
Varistorblocks (1) angeordnet sind; mindestens einem Verstär-  
kungselement (9), das den Varistorblock (1) und die Endarmatu-

ren (3) zusammenhält und welches durch ein erstes Durchgangsloch (11) durch mindestens eine der Endarmaturen (3) verläuft; einem Außengehäuse (5) aus Kunststoff, vorzugsweise Silikon, das durch Gießen oder Spritzen um den Varistorblock (1), das Verstärkungselement (9) und Teile der Endarmaturen (3) ausgebildet ist; **dadurch gekennzeichnet**, daß in mindestens einer Endarmatur (3) zweite Durchgangslöcher (15) ausgebildet sind, die in einer Nut (17) auf der dem Varistorblock (1) abgewandten Seite der Endarmatur (3) münden, wobei die Nut (17) sich von einem zweiten Durchgangsloch (15) zu einem ersten Durchgangsloch (11) erstreckt, und wobei das zweite Durchgangsloch (15), die Nut (17) und das erste Durchgangsloch (11) auf der dem Varistorblock (1) abgewandten Seite der Endarmatur (3) mit dem Kunststoff versiegelt sind."

Der auf ein Verfahren zum Herstellen eines Überspannungsableiters nach Anspruch 1 gerichtete erteilte nebengeordnete Patentanspruch 7 nach Hauptantrag lautet:

"Verfahren zum Herstellen eines Überspannungsableiters nach Anspruch 1 mit den Schritten:

Befestigen von mindestens einem Verstärkungselement (9) in einem ersten Durchgangsloch (11) einer ersten Endarmatur (3);

Anordnen eines Stapels von Varistorblöcken (1) auf der Endarmatur (3) und neben dem Verstärkungselement (9);

Anbringen einer zweiten Endarmatur auf dem Stapel von Varistorblöcken und den Verstärkungselemente (9) derart, daß die Varistorblöcke (1) zwischen den beiden Endarmaturen (3) liegen;

Befestigen des Verstärkungselements (9) in einem ersten Durchgangsloch (11) der zweiten Endarmatur (3);

Umspritzen oder Umgießen von Teilen der beiden Endarmaturen (3), der Varistorblöcke (1) und des Verstärkungselements (9) zur Ausbildung eines Außengehäuses (5) aus Kunststoff, wobei der Kunststoff durch die zweiten Durchgangslöcher (15) und die Nut (17) in den Endarmaturen (3) fließt und die ersten Durchgangslöcher (11) auf der den Varistorblöcken (1) abgewandten Seite der Endarmaturen (3) versiegelt."

Gemäß Streitpatentschrift (Abs. [0011]) hat die Erfindung die Aufgabe, einen Überspannungsableiter mit Käfig-Design bereitzustellen, der weder das Problem der Teilentladung aufgrund von vorspringenden Kanten von Schrauben oder Muttern hat, noch bei dem Probleme durch das Eindringen von Feuchtigkeit durch Durchgangslöcher der Endarmatur auftreten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Der Senat ist gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 u. Satz 2 PatG für die Entscheidung über den Einspruch zuständig. Die Patentinhaberin hat am 4. Mai 2009 und damit nach Ablauf von 15 Monaten seit Ablauf der Einspruchsfrist am 25. Januar 2008 Antrag auf Entscheidung durch das Bundespatentgericht gestellt. Auch hat die Patentabteilung innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf patentgerichtliche Entscheidung weder eine Ladung zur Anhörung noch eine Entscheidung über den Einspruch zugestellt.

Der Einspruch war als unzulässig zu verwerfen.

Die Einsprechende hat ihren Rechtsbehelf zwar innerhalb der gesetzlichen Frist erhoben (§ 59 Abs. 1 Satz 1 PatG), ihn schriftlich begründet und mit dem Hinweis auf § 59 in Verbindung mit § 21 Abs. 1, 3 und 4 Nr. 1 PatG zulässigerweise auf

mangelnde Patentfähigkeit wegen fehlender Neuheit und dem Nichtberuhen auf erfinderischer Tätigkeit als Widerrufsgrund gestützt (§ 59 Abs. 1 Satz 2 und 3 PatG). Jedoch sind die den Einspruch nach Ansicht der Einsprechenden rechtfertigenden Tatsachen innerhalb der Einspruchsfrist nicht bzw. nicht hinreichend im Einzelnen angegeben worden (§ 59 Abs. 1 Satz 3 und 4 PatG).

1. Eine Einspruchsbegründung genügt den formalen gesetzlichen Anforderungen der genannten Vorschrift, wenn darin die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände im Einzelnen so darlegt sind, dass die Patentinhaberin und das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können. Der Vortrag muss erkennen lassen, dass ein bestimmter Tatbestand behauptet werden soll, der auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden kann. Da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, dass einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG), müssen sich die Tatsachenangaben außerdem auf die geltend gemachten Widerrufsgründe beziehen (st. Rspr. vgl. u. a. BGH GRUR 1987, 513, 514 - Streichgarn; GRUR 1997, 740 - Tabakdose; GRUR 2003, 695 - Automatisches Fahrzeuggetriebe). Dabei muss sich die Begründung mit der Erfindung befassen, wie sie patentiert ist; sie muss also die gesamte Lehre ihrer Argumentation zugrunde legen (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 59 Rdn. 97 m. N. w.). Soweit sich die Einsprechende darauf beruft, dass der Gegenstand des erteilten Patents nicht neu sei, weil die dem Patent zugrunde liegende Erfindung auf Kenntnissen beruhe, die vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gemacht worden seien (§ 3 Abs. 1 Satz 2 PatG), müssen die dazu im Einzelnen vorzutragenden Tatsachen die konkreten Umstände erkennen lassen, aus denen sich die behauptete Benutzung nach Art, Zeit sowie hinsichtlich ihres Zugänglichwerdens für die Öffentlichkeit ergeben soll (vgl. BGH a. a. O. - Streichgarn; a. a. O.; a. a. O. - Tabakdose).

Diesen Anforderungen genügt die innerhalb der Einspruchsfrist eingegangene Begründung weder hinsichtlich der beiden geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen noch hinsichtlich der Ausführungen zum entgegengehaltenen druckschriftlichen Stand der Technik.

**2.** Zu der geltend gemachten Vorbenutzung durch Lieferung eines gemäß Anlage A (2 Seiten Fotos, Werkszeichnung "Flansch, Armatur", Zeichnungsnummer 2HT 490 02511, Zeichnungsstand vom 17.9.2002, Werkszeichnung "Kegelsegment", Zeichnungsnummer 3HT 490 02512, Zeichnungsstand Ersterstellung vom 18.3.2002) ausgebildeten Überspannungsableiters sind weder die Angaben zum maßgeblichen Zeitpunkt der behaupteten Vorbenutzung noch die Angaben zur öffentlichen Zugänglichkeit konkret und vollständig genug, als dass der Senat ohne eigene Ermittlungen zu einer abschließenden Entscheidung hätte gelangen können.

**2.1** Wenn die Einsprechende lediglich eine Auslieferung des Überspannungsableiters vor dem 25. Januar 2006, also vor dem Anmeldetag des Streitpatents behauptet (Bl. 2 le. Abs. vom 23.1.2008), so ist damit nach Ansicht des Senats im hier zu entscheidenden Fall nicht die erforderliche zeitliche Substantiierung gegeben.

Es kann dahingestellt bleiben, ob dieser Tag lediglich die Übergabe an einen Spediteur bedeutet, wie die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, oder der Tag der tatsächlichen Auslieferung eines Ableiters an die B... H... & P... A... in K....

Denn anders als in dem der Entscheidung "Tabakdose" (vgl. BGH a. a. O) vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall kann die erforderliche zeitliche Substantiierung hier nicht aus dem Gesamtzusammenhang der Einspruchsschrift ergänzt werden.

Es ist nämlich für den gemäß Anlage A ausgebildeten Ableiter lediglich eine einzige Lieferung angegeben, die einen einzigen Ableiter umfasste. Somit war diese Lieferung nicht Teil eines in der vorgenannten BGH-Entscheidung als "ununterbro-

chen und gleichförmig verlaufend" bezeichneten Geschehens - hier also nicht einer vor dem Anmeldetag des Streitpatents beginnenden und durch den Anmeldetag unbeeinflusst ununterbrochenen Lieferung von Ableitern.

Dass es sich bei dem Ableiter gemäß Anlage A um ein Serienprodukt gehandelt habe, das vielfach geliefert worden sei, hat die Einsprechende erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragen. Dies war jedoch bei der Beurteilung der innerhalb der Einspruchsfrist zu erfolgenden zeitlichen Substantiierung außer Acht zu lassen.

**2.2** Auch hinsichtlich der erforderlichen Offenkundigkeit dieser behaupteten Vorbenutzung ist der Vortrag im Einspruchsschriftsatz nicht hinreichend substantiiert.

Denn zu der Frage, warum beliebige Dritte eine so tief gehende Kenntnis vom Aufbau des an die B... H... & P... gelieferten Ableiters gewinnen konnten, dass der Ableiter gemäß Anlage A zum den Zeitrang des Streitpatents definierenden Anmeldetag zum Stand der Technik gehörte (Einspruchsschriftsatz a. a. O., Bl. 3 Abs. 1) ist einzig ausgeführt, dass dieser ohne Geheimhaltungsvermerk ausgeliefert wurde (Einspruchsschriftsatz a. a. O., Bl. 2 le. Abs.).

Bei dem Ableiter gemäß Anlage A, Seite 2 sind jedoch alle Bauteile innerhalb des undurchsichtigen Außengehäuses aus Kunststoff angeordnet und dadurch den Blicken entzogen; lediglich ein Teil der Unterseite des Flansches (Anlage A, S. 1) und zumindest der randseitige Bereich der Flanschoberseite sind unvergossen. Damit war es aber unmöglich, ohne Zerstörung des gelieferten Ableiters Kenntnis von dessen Innenleben zu erhalten.

Angesichts der Lieferung eines einzigen Ableiters an einen Kraftwerksbetreiber scheint dem Senat ein solches Vorgehen mangels weiterer Angaben im Einspruchsschriftsatz jedoch lediglich eine theoretische Möglichkeit zu sein. Denn regelmäßig interessiert sich ein solcher Kunde in erster Linie für das elektrische und mechanische Verhalten eines im Netz eingebauten Betriebsmittels, nicht aber für konstruktive Details des inneren Aufbaus. Demgegenüber hat eine Firma, die neue Ableiter entwickelt, ein großes Interesse, einen solchen Ableiter nach der Er-



probung im Prüffeld unter realistischen Bedingungen in einem Hochspannungsnetz zu prüfen, wie es nur Kraftwerks- und Netzbetreibern zur Verfügung steht, und anschließend die Auswirkungen der Netzbelastung auf die geänderte Konstruktion bis ins Detail zu untersuchen.

Die Lieferung eines einzigen Ableiters an die B... H... & P... in K..., deutet nach Ansicht des Senats deshalb auf einen im gegenseitigen Interesse und Einvernehmen vorgenommenen Praxistest hin, nach dessen Ende der Hersteller selbst den Prüfling in seinen eigenen Labors und Werkstätten genauestens untersuchen konnte, wo die erforderlichen Einrichtungen und Personal vorhanden sind. Zur Substantiierung der behaupteten Offenkundigkeit reicht deshalb im vorliegenden Fall der Hinweis auf einen fehlenden Geheimhaltungsvorbehalt nicht aus. Vielmehr hätten für einen den Blicken entzogenen Sachverhalt schon im Einspruchsschriftsatz konkrete Umstände aufgezeigt werden müssen, aus denen sich die behauptete Benutzung hinsichtlich ihres Zugänglichwerdens für die Öffentlichkeit hätte ergeben sollen (vgl. auch BGH GRUR 1987, 513, 514 - Streichgarn).

**3.** Auch für die zweite geltend gemachte Benutzungshandlung gemäß Anlage B (Declaration der Fa. F... E... Co., Ltd, ohne Datum) ist der Einspruch hinsichtlich des Zugänglichwerdens im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG nicht ausreichend substantiiert.

Da auch für den in Zusammenarbeit mit der t... Gesellschaft entwickelten Ableiter aus technischen Gründen davon auszugehen ist, dass die Aktivteile des Ableiters durch das Kunststoff-Außengehäuse verborgen wurden, schließt sich der Senat der Ansicht der Patentinhaberin an, dass im Einspruchsschriftsatz schon offen bleibt, ob der Ableiter mit oder ohne Gehäuse ausgestellt war, und was die Besucher an dem Ausstellungsstück wirklich sehen konnten (S. 3 Abs. 4 und 7 vom 29.5.2008).

Die Einsprechende hat in der mündlichen Verhandlung zur zweiten Vorbenutzung auch nach Rückfrage des Senats nichts vorgetragen.

4. Zur Begründung des Einspruchs sind ferner drei Druckschriften (D1): EP 0 642 141 B1; D2): WO 01/15292 A1; D3): CH 659 909 A5) entgegengehalten (a. a. O. Bl. 3 Abs. 2 bis 4).

Von diesen Druckschriften nimmt der Einspruchsschriftsatz lediglich auf D1) Bezug, und das auch nur ergänzend zu einem Merkmal, welches in der Vorbenutzung gemäß Anlage A nicht erkennbar sei, nämlich des Materials des Außengehäuses (Einspruchsschriftsatz a. a. O. Bl. 6 Abs. 2).

Für eine - von der Vorbenutzung gemäß Anlage A unabhängige - auf die Druckschrift D1) allein oder in Kombination mit den beiden anderen entgegengehaltenen Druckschriften gestützte Begründung hätte sich der Einspruchsschriftsatz jedoch mit der gesamten im Patentanspruch 1 bzw. Patentanspruch 7 patentierten Lehre auseinandersetzen müssen, was üblicherweise durch einen Vergleich aller Merkmale eines Patentanspruchs mit dem aus einer oder mehreren Druckschriften Vorbekanntem erfolgt, der bei fehlender Neuheit ergänzt ist durch Angaben zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit.

Ein derartiger Merkmalsvergleich mit dem Inhalt der D1) fehlt aber im Einspruchsschriftsatz; zu den beiden anderen Druckschriften finden sich keinerlei Ausführungen.

Dass im vorliegenden Fall allein die Übersendung der drei Druckschriften zur Begründung des Einspruchs ausreiche, weil der Patentgegenstand so einfach und ein Blick auf die Figuren ausreichend sei, wie die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, trifft im vorliegenden Fall ersichtlich nicht zu.

Der Fachmann mag zwar die vier Grund-Bauelemente Varistorblock / Endarmaturen / Verstärkungselemente und Außengehäuse des patentgemäßen Ableiters in den Figuren der drei Druckschriften ohne Weiteres erkennen. Jedoch sind diese Bauelemente allesamt bereits als zum Stand der Technik gehörend im Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgeführt (vgl. auch Abs. [0002] der Streitpatentschrift), während die Erfindung eine im kennzeichnenden Teil detailliert angegebene Ausgestaltung mindestens einer der Endarmaturen betrifft. Deshalb hätte die Einsprechende angeben müssen, durch welche Merkmale der vorbekannten Ableiterkon-

struktionen sie den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 vorweggenommen oder zumindest als dem Fachmann nahegelegt ansieht.

5. Der erteilte Patentanspruch 7 greift nicht nur im Rahmen seiner Rückbeziehung sondern auch bei der Angabe der einzelnen Verfahrensschritte alle wesentlichen Sachmerkmale der Ableiterkonstruktion auf, so dass hinsichtlich der Frage der Substantiierung des Einspruchs im Hinblick auf diesen Nebenanspruch nichts anderes gelten kann, als für erteilten Anspruch 1 ausgeführt ist.

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

Bertl

Dr. Kaminski

Kirschneck

Groß

Pü