



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 3/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Oktober 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2004 023 787

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Oktober 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Phys. Arnoldi

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 54 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2010 aufgehoben und die Sache an das Patentamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Auf die am 7. Mai 2004 eingereichte Anmeldung ist mit Beschluss vom 30. April 2008 das Patent 10 2004 023 787 mit der Bezeichnung „Verfahren zum Anschließen einer Anschlusseinrichtung an einer Heizeinrichtung“ erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 2. Oktober 2008 erfolgt.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet unter Hinzufügung einer Gliederung:

„**M1** Verfahren zum Zusammenbau einer Heizeinrichtung (11),

M2 wobei die Heizeinrichtung eine elektrische Anschlusseinrichtung (15) aufweist, die an ihr befestigt oder angeordnet wird

M3 und Steckanschlüsse (23) aufweist für Anschlussleitungen (30),

dadurch gekennzeichnet, dass

M4 an den Steckanschlüssen (23) der Anschlusseinrichtung (15) passende Gegen-Steckanschlüsse (26) bereits abnehmbar aufgesetzt sind,

M5 wobei diese Gegen-Steckanschlüsse einen Anschlussabschnitt (27) aufweisen zum dauerhaften, elektrisch leitfähigen Befestigen einer Anschlussleitung (30),

M6 wobei eine Anschlussleitung mit einem Anschlussende (34) an den Anschlussabschnitt (27) herangeführt wird, dort positioniert wird und befestigt wird.“

Gegen das Patent hat die S... E... GmbH & Co. KG mit Schriftsatz vom 2. Januar 2009, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt per Fax am selben Tag, Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Zum Stand der Technik verweist die Einsprechende u. a. auf die Druckschriften:

D1 DE 32 13 198 A1

D2 DE 1 785 258 U

D3 DE 1 928 609 U.

Die Einsprechende hat geltend gemacht, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf die Lehre aus jeder der Schriften **D1**, **D2** und **D3** für sich allein betrachtet. Im Hinblick auf die Schrift **D3** wird dies im Einspruchsschriftsatz wie folgt begründet:

„2.3 Dokument D3 (DE 1 928 609; eingetragen am 9. Dezember 1965) zeigt einen Rohrheizkörper mit einer Anschlusseinrichtung 19 und Steckanschlüssen 11a (cf. Seite 9, letzter Absatz; Merkmale **M2**, **M3**). Ferner kann eine Blattfeder 21 vorgesehen werden, deren Ende 22 zum Anschluss eines Erdleiters 23 dient (cf. Seite 10, letzter Absatz). An dem Ende 22 kann ein Gegen-Steckanschluss des Erdleiters 23 aufgesteckt werden.

In dem Dokument **D3** ist somit ein Verfahren zum Zusammenbau einer Heizvorrichtung gezeigt, wobei beispielsweise an dem Erdungskabel 23 eine Flachsteckhülse vorgesehen wird und die Flachsteckhülse an dem Ende 22 aufgeschoben wird, um eine elektrische Verbindung herzustellen.

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des erteilten Anspruches 1 lediglich darin, dass eine Einheit aus Flachstecker und Flachsteckhülse zunächst vorgesehen wird und erst danach das Kabel mit der Flachsteckhülse verbunden wird, beispielsweise durch Löten oder Schweißen. Der Unterschied besteht somit darin, dass beim Streitpatent die Hülse zuerst aufgesteckt wird und anschließend das Kabel an der Hülse befestigt wird.

Lediglich ein Umdrehen von zwei bekannten Verfahrensschritten kann nicht zu einer erfinderischen Tätigkeit führen. Vielmehr liegt es im Bereich des durchschnittlichen handwerklichen Könnens eines Fachmannes, die Reihenfolge von zwei Verfahrensschritten auszutauschen bzw. umzudrehen.

Somit beruht der Gegenstand des erteilten Anspruches 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf die Lehre aus dem Dokument **D3**.“

Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen der Einsprechenden entgegengetreten; sie hat beantragt, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

Mit dem am 15. Oktober 2010 verkündeten Beschluss hat die Patentabteilung 54 des Deutschen Patent- und Markenamts den Einspruch als unzulässig verworfen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom 20. Dezember 2010, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt per Fax am selben Tag.

Die Einsprechende beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen,

hilfsweise für den Fall, dass die Sache nicht an das Patentamt zurückverwiesen wird, das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen.

II.

1. Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Einsprechenden hat Erfolg.

2. Nach § 59 Abs. 1 Satz 1, 2 und 5 PatG ist der Einspruch innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung schriftlich zu erklären und zu begründen. Weiterhin wird in § 59 Abs. 1 Satz 3 und 4 PatG vorgegeben, dass der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, dass einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege, und die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen anzugeben sind. Diesen gesetzlichen Vorgaben genügt der Einspruchsschriftsatz.

2.1 Im Einspruchsschriftsatz vom 2. Januar 2009 ist der Widerrufsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG, mangelnde erfinderische Tätigkeit, angegeben. Damit sind die Anforderungen des § 59 Abs. 1 Satz 3 PatG erfüllt.

2.2 Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin und der Patentabteilung sind im Einspruchsschriftsatz auch die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen angegeben (§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG).

2.2.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs genügt eine Einspruchsbegründung dieser gesetzlichen Anforderung, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände im Einzelnen so darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können. Es kann genügen, die Tatsachen in knapper Form vorzutragen (BGH,

GRUR 1993, 651 m. w. N. - Tetraploide Kamille). Der Vortrag muss erkennen lassen, dass ein bestimmter Tatbestand behauptet werden soll, der auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden kann (BGH, GRUR 1997, 740 - Tabakdose). Ob die Tatsachen den Widerruf auch tatsächlich rechtfertigen, ist dann keine Frage der an die Einspruchsschrift zu stellenden förmlichen Anforderungen mehr, sondern eine der Begründetheit (BGH GRUR 1987, 513 – Streichgarn; BGH GRUR 2009, 1098 - Leistungshalbleiterbauelement).

Unter Tatsachen sind die der äußeren Wahrnehmung zugänglichen Geschehnisse oder Zustände zu verstehen, aus denen das objektive Recht Rechtswirkungen herleitet (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 29. Aufl., § 286 Rn. 9, BPatG, GRUR 2013, 171 – Authentifizierungssystem). Von diesen Tatsachen sind alle sonstigen Ausführungen zu trennen, welche die rechtliche Schlussfolgerung aus diesen Tatsachen auf eine bestehende oder fehlende Patentfähigkeit des Streitpatents betreffen und die und die vom Gesetz als formelle Voraussetzung für die Zulässigkeit des Einspruchs nicht gefordert werden.

Folgerichtig ist daher z. B. die Ermittlung dessen, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus dem Streitpatent als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch kein Tatsachenvortrag - auf den sich § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG allein bezieht -, sondern Rechterkenntnis und demgemäß richterliche Aufgabe (vgl. BGH GRUR 2007, 859, 860 m. w. N. – Informationsübermittlungsverfahren I) bzw. im Einspruchsverfahren vor dem Patentamt eine solche der Patentabteilung.

Den vorstehenden Ausführungen steht die von der Patentabteilung im angegriffenen Beschluss zitierte Entscheidung BGH GRUR 1988, 364 - Epoxidations-Verfahren nicht entgegen. Dem Leitsatz dieser Entscheidung, dass eine Einspruchsbegründung, die sich nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung, nicht aber mit der gesamten patentierten Lehre befasst, formal unvollständig und der so begründete Einspruch unzulässig ist, bezieht sich nämlich auf die Be-

sonderheit des entschiedenen Falls, in welchem der Einspruch ausdrücklich nur darauf beschränkt war, dass der Hauptanspruch „abzuändern“ sei, weil in einem Teilaspekt der Lehre des Streitpatents der nicht näher bezeichnete Stand der Technik nicht hinreichend berücksichtigt sei. Damit sollen die Ausführungen in dieser Entscheidung nach hiesiger Überzeugung nur zum Ausdruck bringen, dass der ausdrücklich nur auf eine Teillehre eines Patentanspruchs beschränkte Einspruch gegen ein Streitpatent nicht zulässig sei.

Ob die von der Patentabteilung weiterhin herangezogene ältere Entscheidung BGH BIPMZ 1988, 289 - Messdatenregistrierung angesichts des dort entschiedenen Einzelfalls, bei der die Einsprechende einige in einer Druckschrift beschriebene Bauelemente aufgezählt und ohne nähere Begründung ausgeführt hat, die Datenübertragung zwischen diesen Komponenten erfolge „in einer dem Anspruch 1 des angegriffenen Patents entsprechenden Weise“, auf die gegenständliche Sache übertragbar ist, kann schon angesichts der Eindeutigkeit der auch neuerdings bestätigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hinsichtlich des Unterschieds zwischen der Zulässigkeit des Einspruchs auf der einen Seite und seiner Schlüssigkeit bzw. Begründetheit auf der anderen Seite dahinstehen (BGH GRUR 2009, 1098 – Leistungshalbleiterbauelement).

2.2.2 Unter Zugrundelegung der vorstehend genannten Grundsätze erachtet der Senat die Angaben, welche die Einsprechende in der Einspruchsschrift gemacht hat, in formeller Hinsicht für ausreichend, so dass der Einspruch noch als zulässig anzusehen ist. Denn durch die Nennung der Druckschrift **D3**, die Angabe von konkreten Textstellen in der Druckschrift **D3** „cf. Seite 9, letzter Absatz; Merkmale **M2**, **M3**“, „cf. Seite 10, letzter Absatz“ und von in den Figuren der Schrift **D3** verwendeten Bezugszeichen hat die Einsprechende hinreichend Tatsachen angegeben, auf deren Grundlage Patentinhaberin und Patentabteilung die Frage, ob hierdurch die im Streitpatent beanspruchte Erfindung nahegelegt war, ohne eigene Ermittlungen, aufgrund einer bloßen Lektüre der Druckschrift **D3**, beurteilen konnten.

Die im angegriffenen Beschluss vertretene Auffassung (vgl. dort S. 5, letzter Abs., S. 6, erster Abs., S. 7, erster Abs.), die Einsprechende habe sich nicht mit der gesamten patentierten Lehre auseinandergesetzt, da das Verständnis des Streitpatents, welches die Einsprechende ihren Ausführungen zu Grunde gelegt habe, die Lehre des Streitpatents nicht vollständig wiedergebe, erweist sich nicht als rechtsbeständig.

Die patentierte Lehre besteht nach Auffassung der Patentabteilung in der zeitlichen Abfolge der Verfahrensschritte

M4 - M2 - M6

oder in der Sprache des Beschlusses (vgl. dort S. 7, Mitte):

- Aufstecken der Gegen-Steckanschlüsse auf die Steckanschlüsse der Anschlusseinrichtung vor dem Zusammenbau
- Montage der Anschlusseinrichtung an die Heizeinrichtung
- Befestigung der Anschlussleitungen.

Nach Überzeugung des Senats hat die Patentabteilung den Anspruch 1 hiermit zu eng ausgelegt. Der Anspruch 1 enthält kein Merkmal der Art, dass die Gegen-Steckanschlüsse auf die Steckanschlüsse der Anschlusseinrichtung vor dem Zusammenbau aufgesetzt sind. Mit dem Merkmal **M4** wird lediglich beansprucht, dass

- M4** an den Steckanschlüssen (23) der Anschlusseinrichtung (15) passende Gegen-Steckanschlüsse (26) bereits abnehmbar aufgesetzt sind.

Auf welches Ereignis oder welchen Zustand sich das Adverb „bereits“ bezieht, geht aus dem Anspruchswortlaut nicht hervor. Der Patentanspruch 1 enthält verschiedene mögliche Ereignisse, auf die sich das Adverb beziehen kann, u. a. Merkmal **M1**, Merkmal **M2** oder Merkmal **M6**. Unter Hinzunahme der Beschreibung des Streitpatents (Abs. [0028]) zur Auslegung des Patentanspruchs 1 erfährt der Fachmann in einem Ausführungsbeispiel, dass die Steckanschlusshülse 26 bereits vor Durchführung des elektrischen Anschlusses, d. h. vor dem Schritt **M6**, und nur insbesondere auch bereits vor der Montage der Anschlusseinrichtung 25 an die Heizeinrichtung 11 aufgesetzt werden, d. h. das Ausführungsbeispiel lässt es zu, dass der Schritt **M4** nach dem Schritt **M2** ausgeführt wird. Entgegen der Auffassung der Patentabteilung wird mit dem Anspruch 1 somit auch folgende zeitliche Abfolge des Zusammenbaus beansprucht:

M2 - M4 - M6

oder in der Sprache des Beschlusses der Patentabteilung:

- Montage oder Anordnen der Anschlusseinrichtung an die/der Heizeinrichtung
- Aufstecken der Gegen-Steckanschlüsse auf die Steckanschlüsse der Anschlusseinrichtung ~~vor dem Zusammenbau~~
- Befestigung der Anschlussleitungen.

Entgegen der Auffassung der Patentabteilung trifft es nach Überzeugung des Senats auch nicht zu, dass nur dann, wenn die Gegen-Steckanschlüsse vor dem Zusammenbau von Anschlusseinrichtung und Heizeinrichtung aufgebracht würden, die Aufgabe gelöst werde, Beschädigungen durch die Krafteinwirkungen beim (automatischen) Aufstecken der Gegen-Steckanschlüsse zu vermeiden (vgl. insbes. [0007] der Patentschrift). Denn mit dem Anspruch 1 wird kein Verfahren zum Zu-

sammenbau beansprucht, wobei die Anschlusseinrichtung an der Heizeinrichtung befestigt ist. Mit dem Anspruch 1 wird vielmehr ein Verfahren zum Zusammenbau einer Heizeinrichtung beansprucht, wobei

M2 die Heizeinrichtung eine elektrische Anschlusseinrichtung (15) aufweist, die an ihr befestigt oder angeordnet wird.

Auch die Patentinhaberin hat im Übrigen im Beschwerdeverfahren die Auffassung vertreten, dass es gemäß Anspruch 1 keine Rolle spiele, ob die Anschlusseinrichtung bereits an die Strahlungsheizung montiert ist oder nicht, wenn der elektrische Anschluss durchgeführt wird.

Wie die Patentabteilung im Beschluss insoweit zutreffend ausführt, hat die Einsprechende das Merkmal **M4** nur beschränkt auf das zeitliche Vertauschen der Schritte Aufstecken der Gegensteckanschlüsse auf die Anschlusseinrichtung / Befestigen der Anschlussleitung diskutiert. Daraus, dass die Einsprechende den nach Auffassung der Patentabteilung zusätzlichen Aspekt, dass die Anschlusseinrichtung mit bereits aufgesteckten Gegen-Steckanschlüssen zu verbauen ist, kommentarlos weggelassen habe (vgl. Beschluss vom 15. Oktober 2010, S. 8, letzter Abs., S. 9, erster Abs.), lässt sich jedoch nicht ableiten, dass es dem Vorbringen der Einsprechenden an der erforderlichen Substantiierung fehlt und Patentabteilung und Patentinhaberin nicht in der Lage waren, ohne eigene Ermittlungen das Vorliegen des Widerrufsgrundes der mangelnden Patentfähigkeit zu überprüfen. Denn selbst eine Fehlinterpretation des Patents durch die Einsprechende, d. h. eine fehlerhafte Ermittlung dessen, was sich für den Fachmann aus den Patentansprüchen des Streitpatents als unter Schutz gestellte Lehre ergibt, betrifft nicht den Vortrag von Tatsachen gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG, und somit nicht die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs, sondern die seiner Begründetheit (vgl. Busse, PatG, 7. Aufl., § 59, Rn. 93).

Auch die weiteren Einwände, welche die Patentinhaberin bereits im Einspruchsverfahren vorgetragen und die Patentabteilung im angegriffenen Beschluss zu Recht nicht aufgegriffen hat,

- der Einspruchsschriftsatz führe in Bezug auf das Dokument **D3** nicht aus, wo dort die Merkmale **M4** bis **M6** offenbart sein sollten,
- auch werde nicht dargelegt, warum der Fachmann die aus der Schrift **D3** entnehmbare Reihenfolge der Montage der Vorrichtung, die genau das Gegenteil der beanspruchten Erfindung zeige, hätte umdrehen sollen,
- die Einsprechende nehme Bezug auf verschiedene Ausführungsformen in der Schrift **D3**, und mache sich nicht die Mühe, dies näher zu erläutern oder aufzulösen,

gehen nach Auffassung des Senats schon deshalb fehl, da diese die Patentinhaberin erkennbar nicht daran gehindert haben, sich in ihren Eingaben mit dem Stand der Technik nach der Schrift **D3** auseinander zu setzen und darzulegen, warum dieser aus ihrer Sicht der Patentfähigkeit ihrer Erfindung nicht entgegensteht.

Der Senat verkennt nicht, dass der Einspruchsschriftsatz äußerst knapp gehalten ist, insbesondere hinsichtlich der Angaben, aus denen sich ableiten ließe, welche Veranlassung der Fachmann hätte haben können, von der aus der Schrift **D3** möglicherweise entnehmbaren Reihenfolge des Zusammenbaus abzuweichen. Gleichwohl nimmt dies dem Einspruch nach Überzeugung des Senats nicht die Zulässigkeit, denn der Tatsachenvortrag ist jedenfalls noch so hinreichend substantiiert, dass Patentinhaberin und Patentabteilung die Frage des Vorliegens ei-

ner erfinderischen Tätigkeit ausgehend hiervon auf der Grundlage der entgegengesetzten Schrift **D3** beurteilen konnten.

Ob die von der Einsprechenden vorgebrachte knappe Tatsachengrundlage für einen Widerruf des Patents ausreicht oder ob die Prüfung mit dem Ergebnis enden muss, dass die genannten Tatsachen einen Widerruf des Patents nicht rechtfertigen, ist dann aber keine Frage der Zulässigkeit des Einspruchs, sondern seiner Begründetheit.

3. Der Senat hat davon abgesehen, die Frage, ob das Streitpatent wegen des von der Einsprechenden genannten druckschriftlichen Standes der Technik nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist, selbst zu beurteilen und zu entscheiden, ob das Streitpatent aus diesem Grund aufrechterhalten werden kann oder zu widerrufen ist. Denn das Patentamt hat - aus seiner Sicht folgerichtig - noch nicht in der Sache entschieden. Aus diesem Grund war der Beschluss des Patentamts lediglich aufzuheben und die Sache nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur Entscheidung über den Einspruch an das Patentamt zurückzuverweisen.

Dr. Hartung

Kirschneck

Dr. Scholz

Arnoldi

Pü