



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 46/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2007 063 142

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Hartlieb, der Richter Dipl.-Phys. Dr. Müller und Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juli 2010 aufgehoben. Das Patent 10 2007 063 142 wird widerrufen.

Gründe

I

Auf die am 29. Dezember 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung, welche die innere Priorität der Anmeldung 10 2007 017 790.0 vom 16. April 2007 in Anspruch nimmt, ist das Patent DE 10 2007 063 142 mit der Bezeichnung „Vorrichtung zum Verhindern von habituellem Schnarchen“ erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 17. Mai 2009 erfolgt.

Gegen das Patent hat die Firma V... GmbH in B... ..., mit Schriftsatz vom 7. August 2009, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, Einspruch eingelegt. Die Einsprechende hat mangelnde Patentfähigkeit, insbesondere mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit, sowie mangelnde Ausführbarkeit und unzulässige Erweiterung des Patentgegenstands geltend gemacht.

Zum Stand der Technik verweist sie neben den bereits im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften

D1 WO 2007/020197 A2

D2 US 2005/0279365 A1

D3 DE 195 12 761 A1

auf die weiteren Druckschriften bzw. Dokumente

D4 US 4 901 737

D5 FR 2 838 046 A1

D6 US 2007/0006884 A1

D7 Kurt Tschopp et. al.: Therapy of Snoring and Obstructive Sleep Apnea Using the Velumount® Palatal Device. In: Journal for Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery; Vol. 71, No. 3, July 2009, Seiten 148 - 152

D8 Angebot vom 20. Juli 2006 sowie Auftragsbestätigung vom 13. September 2006 der Fa. G...- ... AG in M...

Der Patentinhaber ist dem Vorbringen der Einsprechenden entgegengetreten und beantragte zuletzt in der Anhörung vom 23. Juli 2010, das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten.

In der Anhörung vom 23. Juli 2010 hat die Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts den Einspruch als zulässig erachtet und das Patent mit den in der Anhörung eingereichten Ansprüchen 1 bis 9 sowie unter Aufnahme eines Disclaimers zu Beginn der Beschreibung beschränkt aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom 11. Oktober 2010, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag. Die Einsprechende macht weiterhin fehlende Ausführbarkeit, unzulässige Erweiterung und fehlende Patentfähigkeit (mangelnde erfinderische Tätigkeit) des Streitpatentgegenstandes geltend. Außerdem macht sie geltend, dass durch die Veränderung des Anspruchswortlauts in der geltenden Fassung der Schutzbereich des Patents erweitert worden sei.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juli 2010 aufzuheben und das Patent 10 2007 063 142 zu widerrufen, hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Der Patentinhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit Schreiben vom 26. November 2013 hat die Einsprechende ihren hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen und zugestimmt, in das schriftliche Verfahren überzugehen.

Der Senat hat am 16. Dezember 2013 einen Zwischenbescheid erlassen, in dem er dem Patentinhaber und der Einsprechenden das vorläufige Ergebnis seiner Prüfung der Sach- und Rechtslage mitgeteilt hat, wonach der Beschwerde der Einsprechenden stattzugeben und das Patent zu widerrufen wäre. Eine Äußerung des Patentinhabers sowie der Einsprechenden ist darauf nicht erfolgt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Der **erteilte Patentanspruch 1** lautet gegliedert:

- M1** Gerät zur Verhinderung des habituellen Schnarchens
- M2** aus einem federharten Draht,
- M3.1** der so an die anatomischen Gegebenheiten eines Benutzers angepasst ist, dass
- M3.2** im Gebrauchszustand das Velum und die Uvula von distal umfahren ist,
- M3.3.1** über den Arcus palato glossus
- M3.3.2** paramaxillär
- M3.3.3** bis zur Fossa canina verläuft
- M3.4.1** und sich am Velum nach ventral und
- M3.4.2** im Bereich der Fossa canina nach distal abstützt.

Der **nebengeordnete erteilte Patentanspruch 10** lautet gegliedert:

- N1** Verfahren zur Herstellung eines Gerätes zur Verhinderung des habituellen Schnarchens, das aus einem federharten Draht mit Schlauchhülle und eingebrachtem Verfüllungsmaterial gebildet wird, mit folgenden Merkmalen:
- N2** a) Bereitstellen des federharten Drahtes und Einbringen in die Schutzhülle,
- N3** b) Anpassen des Drahtes an die anatomischen Gegebenheiten eines Benutzers durch plastische Deformation des Drahtes,
- N4** c) Verfüllen der Schlauchhülle mit einem sich verfestigendem Material, das von einer vorbestimmten Festigkeit und Elastizität des Gerätes abhängt.

Bezüglich der erteilten Unteransprüche 2 bis 9 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Der **geltende Patentanspruch 1** gemäß der von der Patentabteilung **beschränkt aufrechterhaltenen Fassung des Streitpatents** lautet gegliedert:

- M1** Gerät zur Verhinderung des habituellen Schnarchens
- M2** aus einem federharten Draht,
- M3.1** der so an die anatomischen Gegebenheiten eines Benutzers angepasst ist, dass
- M3.2** im Gebrauchszustand das Velum und die Uvula von distal umfahren ist,
- M3.3.1** über den Arcus palato glossus
- M3.3.2** paramaxillär
- M3.3.3** bis zur Fossa canina verläuft
- M3.4.1'** und sich am Velum nach ventral abstützt und
- M3.4.2'** in der Fossa canina eine Federkraft zur Mitte wirkt und sich dabei nach distal abstützt.

Bezüglich der geltenden Unteransprüche 2 bis 9 wird auf die Amtsakte verwiesen.

Zudem ist in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung des Streitpatents folgender **Disclaimer** zu Beginn der Beschreibung eingefügt:

„Die im Anspruch 1 genannte distale Abstützung ist ursprünglich wörtlich nicht offenbart. Angesichts der Fig. 2 der Beschreibung und in Kenntnis der Anatomie eines Oberkiefers kann sie jedoch der Fachmann mitlesen. Was darüber hinaus aus einer distalen Abstützung mitgelesen werden kann, können keine Rechte abgeleitet werden.“

II

1. Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig und hat auch Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zum Widerruf des Patents.

2. Der Einspruch ist zulässig. Insbesondere ist er innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist im Sinne des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG ausreichend substantiiert worden. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist im Übrigen von der Patentinhaberin nicht bestritten worden.

3. Beschränkt aufrechterhaltene Fassung des Patents

3.1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der gemäß Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 23. Juli 2010 beschränkt aufrechterhaltenen Fassung ist ursprünglich nicht offenbart und führt zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Patents (§ 21 Abs. 1 Nr. 4; § 22 Abs. 1 PatG).

Wie bereits im Zwischenbescheid des Senats vom 16. Dezember 2013 dargelegt, ist die Angabe im Merkmal **M3.4.2'** i. V. m. den Merkmalen **M2** und **M3.1**, wonach der federharte Draht so an die anatomischen Gegebenheiten eines Benutzers angepasst ist, dass in der Fossa canina eine Federkraft zur Mitte wirkt und sich dabei nach distal abstützt, in sich widersprüchlich. Eine Abstützung nach distal ist ursprünglich auch nicht offenbart. Durch das Merkmal **M3.4.2'** wird auch der Schutzbereich des Patents erweitert. Zur Begründung wird auf den o. g. Zwischenbescheid des Senats Bezug genommen.

3.2. Der in die beschränkt aufrechterhaltene Fassung des Streitpatents aufgenommene Disclaimer, mit dem das unzulässig erweiternde Merkmal („... und sich dabei nach distal abstützt“) vom Schutzzumfang ausgenommen werden sollte, ist unzulässig. Denn dieses Merkmal stellt kein einschränkendes bzw. konkretisierendes ursprünglich nicht offenbartes Merkmal dar, sondern ein Aliud, eine andere Erfindung als ursprünglich offenbart. Zur weiteren Begründung wird auf den o. g. Zwischenbescheid des Senats Bezug genommen.

4. Zur erteilten Fassung des Patents

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass das erteilte Patent auf den Einspruch in jedem Fall zu widerrufen gewesen wäre, da der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung ursprünglich nicht offenbart (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) war. Vor diesem Hintergrund bestand auch für die Patentabteilung im Rahmen des Einspruchsverfahrens keine Möglichkeit – auch nicht im Wege eines Disclaimers – das Patent in einer beschränkten Fassung aufrechtzuerhalten. Denn zur Beseitigung der unzulässigen Erweiterung hätte das in Rede stehende Merkmal **M3.4.2** gestrichen oder durch ein ursprünglich offenbartes Merkmal ersetzt werden müssen. Dies hätte jedoch zwangsläufig zu einem in anderer Weise als durch eine Konkretisierung abgeänderten Patentgegenstand und somit zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Patents geführt und folglich den Nichtigkeitsgrund nach § 22 Abs. 1 PatG eröffnet. Zur weiteren Begründung wird auch hier auf den Zwischenbescheid des Senats vom 16. Dezember 2013 verwiesen.

5. Aufgrund der vorstehend sowie im Zwischenbescheid des Senats vom 16. Dezember 2013 dargelegten Sach- und Rechtslage war der Beschwerde stattzugeben und das Patent zu widerrufen. Dem Patentinhaber und der Einsprechenden war ausreichend Gelegenheit gegeben, zum o. g. Zwischenbescheid des Senats Stellung zu nehmen. Eine Äußerung des Patentinhabers sowie der Einsprechenden ist darauf nicht erfolgt. Die Sache war somit entscheidungsreif.

6. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Häußler

Hartlieb

Dr. Müller

Veit

Pü