

BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 6/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. November 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 42 36 378

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dipl.-Phys. Dr. Mayer und Dr.-Ing. Kaminski

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluß der Patentabteilung 34 des Deutschen Patentamts vom 30. September 1998 aufgehoben.

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I

Das am 28. Oktober 1992 angemeldete Patent 42 36 378 ist mit der Bezeichnung "Hochspannungstransformator" und folgendem Patentanspruch 1 erteilt worden:

"Hochspannungstransformator bestehend aus folgenden Merkmalen:

- die Primär- und Sekundärwicklungsanschlüsse (**2, 3**) sind jeweils über Durchführungen (**4, 5**) an äußere Anschlußpunkte (**6, 7**) geführt,
- Meßmittel (**10, 11, 12**) zur Bestimmung der primärseitigen und sekundärseitigen Stromstärke sind vorgegeben,

- die Meßmittel sind einer Auswerteeinrichtung (12) derart zugeordnet, daß, wenn das Verhältnis der Stromstärken nicht dem Kehrwert des Übersetzungsverhältnisses des Transformators entspricht, die Abweichung zur Auslösung von dem Transformator primär- und sekundärseitig vorgeordneten Leistungsschaltern (8, 9) herangezogen wird,
- die Meßmittel zur Bestimmung der Stromstärken sind zwei elektrooptische Stromsensoren (10, 11), die jeweils in dem den äußeren Anschlußpunkten (6, 7) benachbarten Bereich der Durchführung (4, 5) angeordnet sind,
- das Ausgangssignal des jeweiligen elektrooptischen Stromsensors (10, 11) ist mittels Lichtleiter (14, 15) in die Auswerteeinrichtung (12) übertragbar."

Gegen das Patent, dessen Erteilung am 30. Juni 1994 veröffentlicht wurde, hat die Einsprechende mit einem am 29. September 1994 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben und beantragt, das Patent nach § 21 (1) Nr. 1 PatG zu widerrufen. Zur Begründung hat sie auf die GB 2 164 145 A verwiesen, aus der genau das, was gemäß Patentanspruch 1 die Erfindung ausmachen soll, bekannt sei (vgl. Einspruchsschriftsatz Blatt 2, 3. Absatz von unten).

Die Patentabteilung 34 des Deutschen Patentamts hat den Einspruch als zulässig angesehen und durch Beschluß vom 30. September 1998 das Patent mit der Begründung widerrufen, daß der Fachmann nicht erfinderisch tätig werden müsse, um zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 zu gelangen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie führt aus, der Einspruch sei unzulässig, da sich die innerhalb der Einspruchsfrist eingereichte Einspruchsbegründung nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung, nicht aber mit der gesamten patentierten Lehre befasse und somit formal unvollständig sei. Denn die Einsprechende sei nicht auf das Merkmal des Patentanspruchs 1 eingegangen, wonach die elektrooptischen Stromsensoren jeweils in dem den äußeren Anschlußpunkten benachbarten Bereich der Durchführung angeordnet seien. Dieses Merkmal, bei dem es sich, wie der Beschreibungseinleitung des Streitpatents Spalte 2, Zeilen 2 bis 12 zu entnehmen sei, um ein erfindungswesentliches Merkmal handle, sei auch nicht der entgegengesetzten GB 2 164 145 A zu entnehmen. Im übrigen fehle jede Begründung dafür, weshalb die Einsprechende das von ihr übergangene Merkmal möglicherweise als unwesentlich angesehen habe. Der Einspruch sei daher unzulässig.

Die Patentinhaberin, die - wie schriftlich angekündigt - an der mündlichen Verhandlung nicht teilnahm, stellte schriftlich den Antrag

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen und das Patent aufrechtzuerhalten (vgl Schriftsatz vom 23. Februar 1999, Seite 4 Abs 5).

Die Einsprechende, die - wie schriftlich angekündigt - an der mündlichen Verhandlung ebenfalls nicht teilnahm beantragte

Entscheidung nach Lage der Akten.

Die Einsprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde ist zulässig und führt auch zum Erfolg, da der Einspruch der Einsprechenden unzulässig ist.

Die Einsprechende hat ihren Rechtsbehelf zwar in rechter Frist und Form erhoben (PatG § 59 Abs 1, S 1 und 2) und zulässigerweise auch auf mangelnde Patentfähigkeit als einen der Widerrufsgründe des PatG § 21 (hier: Abs 1 Nr 1) gestützt (PatG § 59 Abs 1 S 3).

Den weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen wird der Einspruch jedoch nicht gerecht.

Nach PatG § 59 Absatz 1 Satz 2 ist der Einspruch gegen ein Patent zu begründen. Nach Satz 4 dieser Vorschrift sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im einzelnen anzugeben. Darunter ist die Gesamtheit der Tatsachen zu verstehen, aus denen die von der Einsprechenden begehrte Rechtsfolge, nämlich der Widerruf des Patents, hergeleitet wird. Die Tatsachenangaben müssen sich auf einen der in PatG § 21 genannten Widerrufsgründe beziehen, da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, daß einer dieser Gründe vorliege (PatG § 59 Abs 1 Satz 3).

Der Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung (vgl ua BIPMZ 1988, 289, 290 - Meßdatenregistrierung) unter Hinweis auf weitere Entscheidungen hervorgehoben, es sei keineswegs in das Belieben des Einsprechenden gestellt, was und in welchem Umfang er zur Stützung seines Einspruchsbegehrens vorträgt. Danach genüge die Begründung des Einspruchs den gesetzlichen Anforderungen nur dann, wenn sie die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes - hier: mangelnde Patentfähigkeit - maßgeblichen Umstände so vollständig darlegt, daß der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt daraus

abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (vgl. BGH - Meßdatenregistrierung, mit Hinweis auf BGH - Streichgarn). Insbesondere genüge eine Einspruchsbegründung den gesetzlichen Anforderungen dann nicht, wenn sie sich nur mit Teilaspekten der patentierten Lehre befaßt (vgl. BGH BIPMZ 1988, 250 - Epoxidation) und sich etwa mit dem Zusammenwirken der einzelnen Bauelemente der durch das Streitpatent unter Schutz gestellten Vorrichtung nicht im einzelnen auseinandersetzt (vgl. BGH - Meßdatenregistrierung).

In ihrem Einspruchsschriftsatz vom 28. September 1994 führt die Einsprechende nach der Angabe des Widerrufsgrundes und der Nennung von einer Entgeghaltung aus, gemäß Anspruch 1 des Streitpatents solle das Erfinderische im wesentlichen darin bestehen, bei einem "im übrigen konventionell aufgebauten" Hochspannungstransformator die Stromwandler durch zwei elektrooptische Stromsensoren zu ersetzen, deren Ausgangssignal über Lichtleiter in eine Auswerteeinrichtung übertragbar sei. Darin könne keine Erfindung gesehen werden (Einspruchsschriftsatz Bl 2 Abs 1 und 2). Gemäß Seite 1, Zeilen 5 bis 8 der GB 2 164 145 A betreffe diese Entgeghaltung einen elektrooptischen Stromsensor, der auf dem Faradayeffekt beruhe. Gemäß Seite 1, Zeilen 52 und 53 der Entgeghaltung sei der Stromsensor besonders zur Messung von hohen Strömen geeignet. Jedem Fachmann sei also einleuchtend, daß die Strommessung bei Transformatoren (hohe Ströme!) ein Paradebeispiel eines derartigen Anwendungsfalls darstelle. Gemäß Seite 1, Zeilen 58 bis 62 in Verbindung mit den Figuren 1, 3 und 6 der Entgeghaltung werde das Ausgangssignal des Stromsensors über einen Lichtwellenleiter 26 zu einem Detektor 40 übertragen. Damit sei genau das, was gemäß Anspruch 1 die Erfindung ausmachen solle, aus der Entgeghaltung GB 2 164 145 A bekannt. Anspruch 1 sei damit nicht erfinderisch (Einspruchsschriftsatz Bl 2 Abs 3 und 4).

Dieses Vorbringen, das als einziges fristgerecht erfolgte und daher im Hinblick auf die Frage der Zulässigkeit allein Berücksichtigung finden kann, wird jedoch den an die Zulässigkeit eines Einspruchs zu stellenden Anforderungen nicht gerecht.

Die Einsprechende hat sich nämlich darauf beschränkt, auf die GB 2 164 145 A zu verweisen und daraus zwei Merkmale ("ein elektrooptischer Stromsensor zur Messung von hohen Strömen", "das Ausgangssignal des Stromsensors wird über einen Lichtwellenleiter zu einem Detektor übertragen") aufzuzählen. Sie läßt dann aber offen, wie sie zu dem Schluß kommt, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht erfinderisch sei. Denn in der GB 2 164 145 A ist kein Hochspannungstransformator genannt. Auch darauf, wo beim "konventionell aufgebauten Hochspannungstransformator" der elektrooptische Stromsensor angeordnet sein soll, geht die Einsprechende nicht ein. Damit aber läßt das Einspruchsvorbringen jeden Hinweis auf ein wesentliches Merkmal des Patentanspruchs 1 und somit auch auf das funktionelle Zusammenwirken der einzelnen Bauteile des Hochspannungstransformators vermissen.

Dieses Merkmal, betreffend die Anordnung der elektrooptischen Stromsensoren, ist auch nicht etwa lediglich unwesentlich bzw allgemein unter vielen, so daß die Einsprechende darauf nicht zwangsläufig hätte eingehen brauchen (vgl Schulte, PatG, 5. Aufl, 1994, § 59 Rdn 51 mwNachw); das zeigt insbesondere die eingehende und konkrete Darstellung dieses Merkmals im Patentanspruch 1 und in der Beschreibung des Streitpatents. Danach ist die Anordnung von zwei elektrooptischen Stromsensoren gerade jeweils in dem den äußeren Anschlußpunkten benachbarten Bereich der Durchführung erfindungswesentlich (Anspruch 1: 4. Spiegelstrich, Beschreibung Sp 2 Z 2 bis 12, Fig 3 iVm Sp 3 Z 67 bis Sp 4 Z 4, Z 16 bis 30).

Wenn die Einsprechende der patentgemäßen Lösung die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit absprechen wollte, so mußte sie sich mit der Gesamtlehre des Patentanspruchs 1 auseinandersetzen. Die Einsprechende hätte den Inhalt der Entgegenhaltung GB 2 164 145 A im einzelnen mit dem Gegenstand des Streitpatents vergleichen müssen, indem sie sämtliche erfindungswesentlichen Merkmale anspricht und im Zusammenhang mit dem Stand der Technik ("konventionell aufgebauter Hochspannungstransformator") vergleicht, um daraus die Tatsachen herzuleiten, aus denen sich einer der Widerrufsgründe des PatG § 21 ergibt. Das hat die Einsprechende nicht getan.

Im Einspruchsschriftsatz ist weder aufgezeigt, welche Merkmale ein "konventionell aufgebauter Hochspannungstransformator" im Vergleich zum Patentanspruch 1 aufweist, noch wo der bekannte elektrooptische Stromsensor bei einem Hochspannungstransformator angeordnet sein soll. Mit einem wesentlichen Merkmal der eigentlichen Erfindung hat sich die Einsprechende somit nicht befaßt; sie hat sich in Wahrheit nicht mit der gesamten patentierten Erfindung, sondern lediglich mit einem Teil der Lehre beschäftigt. Eine Einspruchs begründung, die sich nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung, nicht aber mit der gesamten patentierten Lehre befaßt, ist formal unvollständig (vgl. BGH - Epoxidation).

Damit hat die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist die tatsächlichen Voraussetzungen eines der in PatG § 21 genannten Widerrufsgründe nicht ausrei-

chend dargetan, so daß der Widerrufsbeschluß der Patentabteilung aufzuheben und die Unzulässigkeit des Einspruchs festzustellen war.

Dr. Kellerer

Schmöger

Dr. Mayer

Dr. Kaminski

be/Fa