

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 99/99

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Patent P 42 31 553**

wegen Unzulässigkeit des Einspruchs

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bühring und der Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluß der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Mai 1999 aufgehoben.

**Gründe**

I

Das am 21. September 1992 angemeldete Patent, das unter der Bezeichnung "Mastabstützung für einen „Kran-/Bohrerätewagen" vom Deutschen Patentamt erteilt worden. Veröffentlichungstag der Erteilung des Patents 42 31 553 ist der 2. Dezember 1993. Das Patent umfaßt 9 Vorrichtungsansprüche. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"1. Mastabstützung für einen neigbaren und umlenkbaren Mast an einem Kran-/Bohrerätewagen, mit zwei am Mast angelenkten und wagenseitig zu einem Stützdreieck aufgespreizten, hydraulischen Nackenstützen, deren Fußpunkte bei vertikaler Maststellung in

Bezug auf den Mast hinter einem Führerhaus am Kran-/Bohrgerätewagen gelagert sind, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Fußpunkte (20) der Nackenstützen (17, 18) an einem Schwenkarm (21) gelagert sind, der achsparallel zum Mast (14) am Kran-/Bohrgerätewagen (10) angelenkt ist und der bei einer Schwenkbewegung die Fußpunkte (20) der Nackenstützen (17, 18) in einer vom Schwenkarm bestimmten Bahn über das Führerhaus (13) hinwegführt".

Gegen das Patent hat die D... GmbH & Co. am 1. März 1994 Einspruch erhoben. Zur Begründung ihres Antrags auf Widerruf des Patents hat sie sich neben der bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigten Druckschrift DE 40 09 979 A1 (E1) auf die Betriebsanleitung D... BA-121480-301 für Ramm-, Zieh- und Bohreinrichtungen MDY 2217 vom Februar 1989 (E2) sowie die offenkundige Vorbenutzung einer Mastabstützung gemäß der Betriebsanleitung E2 gestützt. Hierzu hat sie als Anlage A1 die Kopie der Bestellung eines Bohrgeräts mit einer Mastabstützung gemäß E2, die Kopie eines Montageberichts (A2) und eine Zeichnung (A3) überreicht, aus der sich der Schwenkarm der D...-Mastabstützung in seinen Einzelheiten ergebe. Für die Auslieferung eines Bohrgeräts entsprechend E2 und A3 an die Firma B... in M... und den ohne Geheimhaltungsvorbehalt erfolgten Einsatz des Bohrgeräts auf einer Baustelle in M... hat die Einsprechende Beweis durch drei Zeugen angeboten. Nach ihrer Ansicht ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents sowohl durch die Betriebsanleitung E2, insbesondere die auf Seiten 3-2, 5 und 6-8 bis 6-14 gezeigte Mastabstützung, als auch durch das an die Firma B... ausgelieferte Bohrgerät neuheitsschädlich vorweggenommen. Darüberhinaus entbehre das angegriffene Patent im Hinblick auf die Druckschrift DE 40 09 979 A1 (E1) auch der erfinderischen Tätigkeit, weil das aus dieser Entgegenhaltung bekannte Vorbeiführen der Stützfußpunkte der Nackenstützen am

Fahrerhaus in axialer Richtung der im angegriffenen Patent vorgeschlagenen Lösung einer Vorbeiführung in radialer Richtung äquivalent sei.

Die Patentinhaberin hat demgegenüber geltend gemacht, daß der Einspruch wegen mangelnder Substantiierung unzulässig sei.

Am 1. Juli 1998 ist über das Vermögen der Einsprechenden das Konkursverfahren eröffnet worden. Daraufhin hat der bisherige anwaltliche Vertreter der Einsprechenden eine Vollmacht des Konkursverwalters eingereicht und mit Schriftsatz vom 2. März 1999 gebeten, das Einspruchsverfahren fortzuführen. Der Schriftsatz ist der Patentinhaberin nicht zugestellt worden.

Durch Beschluß vom 21. Mai 1999 hat die Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts den Einspruch als unzulässig verworfen und zur Begründung ausgeführt, daß sich die Einsprechende mit dem Gegenstand der Vorbenutzung nach der Entgegenhaltung E2 nur summarisch unter Hinweis auf die Figuren auf den Seiten 3-2, 5 und 6-8 bis 6-14 auseinandergesetzt habe, ohne nachvollziehbar aufzuzeigen, wo die patentgemäßen Merkmale dort verwirklicht seien. Der von der Einsprechenden behauptete Mangel der erfinderischen Tätigkeit des angegriffenen Patents gegenüber der DE 40 09 979 A1 (E1) wegen technischer Äquivalenz beruhe auf einer unzulässigen ex post-Betrachtung, die nicht erkennen lasse, aus welchen Gründen es für den Fachmann nahegelegen habe, zu der beanspruchten Lösung zu gelangen.

Hiergegen richtet sich die von dem Konkursverwalter erhobene Beschwerde. Zur Begründung macht er geltend, daß sich die Einsprechende mit dem Gegenstand des angegriffenen Patents in allen seinen Merkmalen auseinandergesetzt und einen technischen Vergleich mit der aus der Betriebsanleitung (E2) bekannten Mastabstützung im einzelnen vorgenommen habe. Die Patentabteilung sei diesen Ausführungen mit Erwägungen entgegengetreten, die bereits zur Prüfung der Be-

gründetheit des Einspruchs gehörten. Dasselbe gelte hinsichtlich der Frage, ob der Gegenstand des angegriffenen Patents durch die aus DE 40 09 979 A1 (E1) bekannte Mastabstützung wegen technischer Äquivalenz nahegelegt sei.

Der Konkursverwalter beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, die Zulässigkeit des Einspruchs festzustellen und die Sache zur weiteren Prüfung an die Patentabteilung zurückzuverweisen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie rügt, daß sie erst im Beschwerdeverfahren von der Konkursöffnung über das Vermögen der Einsprechenden in Kenntnis gesetzt worden sei. Durch die Konkursöffnung sei die Verfahrensbevollmächtigung des früheren Vertreters der Einsprechenden erloschen und die von ihm erhobene Beschwerde damit unzulässig. In der Sache ist sie der Auffassung, daß die von der Einsprechenden geltend gemachte Merkmalsidentität zwischen der Mastabstützung nach Anspruch 1 des angegriffenen Patents und der Vorrichtung nach der Betriebsanleitung E2 weder vorhanden noch im einzelnen nachprüfbar begründet worden sei. Zudem sei in der Einspruchsschrift der Zusammenhang zwischen der offenkundigen Vorbenutzung E3 und der Betriebsanleitung E2 nicht hergestellt worden, weil die Betriebsanleitung drei verschiedene Geräte mit jeweils unterschiedlichen Auslegern zeige. Damit könne der geltend gemachte Einspruchsgrund der Neuheitsschädlichen Vorwegnahme des Patentgegenstandes durch die offenkundige Vorbenutzung E3 einer Mastabstützung gemäß der E2 nicht nachvollzogen werden. Es fehle auch an der substantiierten Darlegung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit des angegriffenen Patents gegenüber der DE 40 09 979 (E1).

In der mündlichen Verhandlung hat der von dem Konkursverwalter bevollmächtigte Patentanwalt nochmals erklärt, daß er das Einspruchsverfahren aufnehme.

## II

### 1. Die Beschwerde ist zulässig.

Mit der am 1. Juli 1998 erfolgten Eröffnung des Anschlußkonkursverfahrens über das Vermögen der Einsprechenden ist die ihrem Vertreter ursprünglich erteilte Vollmacht zwar nach § 23 KO erloschen. Der zum Konkursverwalter bestellte Rechtsanwalt Dr. G... hat dem früher von der Einsprechenden bestellten Patentanwalt jedoch am 5. Oktober 1998 seinerseits Vollmacht zur Weiterführung des Einspruchsverfahrens erteilt. Dieser hat die Beschwerde daher zulässig erhoben. Soweit es das Patentamt versäumt hat, der Patentinhaberin die Aufnahmeerklärung des Vertreters des Konkursverwalters vom 2. März 1999 vor der Beschlussfassung zuzustellen, wie es entsprechend § 250 ZPO an sich erforderlich gewesen wäre, ist dieser Mangel dadurch geheilt worden, daß sich die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung rügelos zur Sache eingelassen hat, nachdem der von dem Konkursverwalter bevollmächtigte Patentanwalt nochmals erklärt hat, das Verfahren aufzunehmen.

### 2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Der Einspruch ist in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise begründet worden.

Nach § 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, innerhalb der Einspruchsfrist im einzelnen anzugeben. Diese Voraussetzung ist nur erfüllt, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände so vollständig dargelegt sind, daß der Patentinhaber und das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrundes ziehen können (BGH GRUR

"1972, 592 "Sortiergerät"; 1987, 513 "Streichgarn"; 1988, 364 Epoxidationsverfahren"; 1993, 651 "Tetraploide Kamille").

Diesen Anforderungen an die Begründungspflicht ist die Einsprechende nachgekommen. Den geltend gemachten Widerrufsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit des angegriffenen Patents gegenüber der Druckschrift DE 40 09 979 A1 (E1) hat sie zwar nicht nachvollziehbar dargelegt. Ihr Vortrag beschränkt sich insoweit auf die Behauptung, die aus der DE 40 09 979 A1 (E1) bekannte Lösung, bei einem Kran-/Bohrerätewagen die Stützfußpunkte der Mastabstützung axial am Fahrerhaus vorbeizubewegen, sei der patentgemäßen Lösung eines radialen Hinwegführens der Fußpunkte der Nackenstützen am Fahrerhaus äquivalent und für den Fachmann daher naheliegend. Ob es sich hier um eine unzulässige Betrachtung in Kenntnis der Erfindung handelt, wie die Patentabteilung ausgeführt hat, mag zwar bereits eine Frage der Begründetheit des Einspruchs sein. Jedenfalls läßt der Vortrag der Einsprechenden aber einen Vergleich der aus der DE 40 09 979 A1 (E1) bekannten Mastabstützung mit der gesamten Lehre des angegriffenen Patents vermissen, die sich nicht in der radialen Bewegung der Nackenstützen (17, 18) erschöpft, sondern in zahlreichen weiteren, die radiale Schwenkbewegung ermöglichenden Merkmalen besteht. Hierzu hätte die Einsprechende im einzelnen Stellung nehmen müssen, denn nur auf dieser Grundlage kann der behauptete Widerrufsgrund des Fehlens einer erfinderischen Tätigkeit auf seine Stichhaltigkeit geprüft werden.

Die Einsprechende hat jedoch den weiterhin geltend gemachten Widerrufsgrund der neuheitsschädlichen Vorwegnahme des angegriffenen Patents durch die offenkundige Vorbenutzung (E3) einer Mastabstützung gemäß der Betriebsanleitung D... BA-121480-301 für Ramm-, Zieh- und Bohreinrichtungen MDY 2217 vom Februar 1989 (E2) nachprüfbar begründet. Sie hat sowohl den Gegenstand der Benutzung im einzelnen geschildert als auch Angaben zu den Umständen und zum Zeitpunkt der Benutzung gemacht, anhand derer überprüft und festgestellt werden kann, ob der Gegenstand der Benutzung vor dem Anmeldetag

öffentlich zugänglich gemacht worden ist und damit zum Stand der Technik gehört (vgl. BGH GRUR 1987, 513 "Streichgarn"; 1997, 740 "Tabakdose"; BPatG Mitt 1990, 35).

Die öffentliche Zugänglichkeit der Betriebsanleitung (E2) als solcher ist von der Einsprechenden zwar nicht durch Tatsachen belegt worden. Nach ihrem Vortrag hat sie jedoch vor dem Anmeldetag eine Mastabstützung nach der Betriebsanleitung (E2) ohne Geheimhaltungsverpflichtung an die Firma B... geliefert. Zum Gegenstand der Benutzung hat sie ausgeführt, daß die Zeichnung auf Seite 5 der Betriebsanleitung (E2) die Merkmale des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents vorwegnehme und sich dabei mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 auseinandergesetzt, insbesondere angebe, welches der durch Bezugszeichen gekennzeichneten Merkmale der Zeichnung auf Seite 5 der E2 ihrer Ansicht nach den Merkmalen des patentgemäßen Anspruchs 1 entspricht.

Soweit die Patentinhaberin demgegenüber geltend macht, die Zeichnung auf Seite 5 der Betriebsanleitung (E2) zeige keine Mastabstützung für einen Mast an einem Krangerätewagen, der Mast stehe vielmehr neben dem Kranwagen, handelt es sich um eine Frage, die im Rahmen der Begründetheit des Einspruchs unter dem Gesichtspunkt zu prüfen ist, wie das Merkmal eines Masts an einem Krangerätewagen zu verstehen ist bzw. wie die Verbindung gestaltet sein muß. Entsprechendes gilt für die Frage, ob ein Fachmann der Zeichnung auf Seite 5 iVm den von der Einsprechenden weiterhin genannten Zeichnungen auf Seiten 3-2, 6-11 und 6-12 der Betriebsanleitung (E2) entnimmt, daß der Mast von zwei zu einem Dreieck aufgespreizten hydraulischen Nackenstützen (=Stützstreben 12) gestützt ist, deren Fußpunkte bei vertikaler Maststellung hinter einem Führerhaus am Kran-/Bohrgerätewagen gelagert sind und bei einer Schwenkbewegung des achsparallel zum Mast am Kranwagen gelagerten Schwenkarms (=Ausleger 10) über das Führerhaus in einer von dem Schwenkarm bestimmten Bahn hinweggeführt wird. Ob die von der Einsprechenden vorgenommene Interpretation der die technischen Einzelheiten klar und übersichtlich wiedergebenden Zeich-



nungen zutrifft, der Fachmann darin also unter Zugrundelegung seines Fachwissens sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents als vorweggenommen ansieht, ist der Entscheidung über die Begründetheit des Einspruchs vorbehalten.

Die Einsprechende hat auch Tatsachen vorgetragen, anhand derer überprüft werden kann, ob eine Bohreinrichtung gemäß der Betriebsanleitung (E2) vor dem Anmeldetag öffentlich zugänglich gemacht worden ist. Sie hat hierzu ein Bestellschreiben der Firma B... vom 26. Juli 1988 (A1) vorgelegt, das eine D...

Ramme zur Montage an einem L... Seilbagger HS 851 HD mit vereinbartem Lieferdatum 47. Woche 1988 betrifft. Die in dem Bestellschreiben handschriftlich vermerkte Typenbezeichnung "MDY 2217" stimmt mit der auf dem Titelblatt der Betriebsanleitung (E2) angegebenen Typenbezeichnung überein. In der Betriebsanleitung (E2) ist ferner die Verwendung der Bohreinrichtung MDY 2217 für ein L... Trägergerät - HS 851 HD angegeben (vgl Seite 3-2). Auch der Montagebericht (A2) vom 21. Februar 1989 bezieht sich auf ein Gerät des Typs MDY 2217 auf der Baustelle der Firma B... in M.... Aus welchem Grund in dem Bestellschreiben die in dem Text genannte Typenbezeichnung MDY 1814 geändert und die Zahl 1814 handschriftlich durch die Zahl 2217 ersetzt worden ist mit dem - durch Namenskürzel unterzeichneten - Vermerk, daß dies die eigentliche Bezeichnung sei, ist eine Beweisfrage, welche die Zulässigkeit des Einspruchs nicht berührt.

Soweit die Patentinhaberin schließlich geltend macht, in der Betriebsanleitung (E2) seien neben der von der Einsprechenden beschriebenen Mastabstützung auf Seite 5 zwei weitere Geräte mit jeweils hiervon abweichenden Mastabstützungen enthalten (vgl Seite 7-11, 8-1, 8-2), ist dies zwar zutreffend. Ihrer Ansicht, daß damit nicht klar sei, auf welches Gerät sich die Lieferung an die Firma B... beziehe, kann jedoch nicht gefolgt werden, denn der Gesamtzusammenhang des Einspruchsvorbringens läßt erkennen, daß die Einsprechende die Vorbenutzung einer Mastabstützung geltend macht, wie sie auf Seite 5 der Betriebsanleitung

(E2) wiedergegeben ist. Sie hat nur zu der Mastabstützung auf Seite 5 im einzelnen Stellung genommen und ausgeführt, daß durch diese Darstellung der Gegenstand des angegriffenen Patents neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Unmittelbar hieran anschließend hat sie ausgeführt, daß gleiches auch für das an die Firma B... ausgelieferte Bohrgerät gelte. Damit ist nach Ansicht des Senats der Bezug von dem Gerät auf Seite 5 zu dem Gegenstand der behaupteten Vorbenutzung ausreichend hergestellt, auch wenn die Einsprechende nicht wörtlich zum Ausdruck gebracht hat, daß das ausgelieferte Gerät eine Mastabstützung aufweist, wie sie auf Seite 5 dargestellt ist.

Der Einspruch ist somit zulässig und der angefochtene Beschluß aufzuheben.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Pr