

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 28/99

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent P 43 00 397**  
**wegen Unzulässigkeit des Einspruchs**

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. März 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring, den Richter Hövelmann und die Richterin Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluß der Patentabteilung 16 des Deutschen Patentamts vom 6. Mai 1998 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Das am 9. Januar 1993 angemeldete Patent mit der Bezeichnung

"Vorrichtung zum Spritzgießen eines Kunststoffgegenstandes mit einer hohlen Rippe"

ist mit 7 Patentansprüchen erteilt worden. Veröffentlichungstag der Erteilung ist der 11. Juli 1996. Gleichzeitig wurde eine Patentschrift herausgegeben, deren Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"Vorrichtung zum Spritzgießen eines Kunststoffgegenstandes mit mindestens einer hohlen Rippe oder dgl, bestehend aus einer Gießform mit mindestens einer die Rippe bildenden Ausnehmung sowie einer Einrichtung zur Zuführung und Ableitung von Druckgas zumindest in die Ausnehmung und aus dieser heraus, wobei sich bei Gaszufuhr in dem flüssigen Kunststoff eine Gaspassage bildet, dadurch gekennzeichnet, daß in der Gießform (68) am Ende der Aus-

nehmung (66) eine mit dieser flußgekoppelte Nebenkavität (73) vorgesehen ist, die verdrängten flüssigen Kunststoff aufnehmen kann, und daß die Oberflächen der Ausnehmung (66) zur Mittellinie hin geneigt sind, wobei sich der Querschnitt der Ausnehmung (66) von der Gaszufuhr aus in Richtung zur Nebenkavität (73) erweitert."

Gegen das Patent richtet sich der am 2. Oktober 1996 eingegangene Einspruch, mit dem der Widerruf des Patents begehrt wird.

Die Einsprechende trägt im Einspruchsschriftsatz vor, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 am Prioritätstag bereits nahegelegen habe und bezieht sich dabei sowohl auf die bereits in der Patentschrift zitierte Entgegnung WO 90/00 466 A1 als auch auf eine eigene Vorbenutzung durch die Anwendung eines Gasinnendruckverfahrens (Airmould-Verfahren) bei der Herstellung eines Kunststoffhockeyschlägers. Dieses Verfahren sei der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Als Nachweis hierfür legt die Einsprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Prokuristen E... vom 1. Oktober 1996 vor. Die zitierte Druckschrift lege in Verbindung mit der Vorbenutzung und der eigenen vorveröffentlichten Druckschrift "Das Airmould-Verfahren" (dort Bild W: Bürsten- bzw Besenkörper) den Gegenstand des Patentanspruchs 1 derart nahe, daß der Durchschnittsfachmann keine erfinderische Tätigkeit ausüben müsse, um zu ihm zu gelangen. Die Unteransprüche 2 bis 7 seien direkt oder indirekt auf Anspruch 1 zurückbezogen und deshalb von dessen Bestand abhängig.

Die Patentinhaberin ist der Auffassung, daß die Einsprechende ihre Behauptungen nicht ausreichend substantiiert habe. Die von ihr in Bezug genommenen Gegenstände stimmten nicht mit dem Gegenstand des Streitpatents überein, da es sich nicht um Kunststoffgegenstände mit mindestens einer hohlen Rippe und an die Rippe anschließende dünnwandige Bereiche handele. Darüber hinaus sei nicht bei allen Gegenständen angegeben, an welchen Stellen die Gaszufuhr in

den flüssigen Kunststoff erfolge bzw sei von einer Gaszufuhr überhaupt nicht die Rede. Es lasse sich deshalb keine Beziehung zwischen dem von der Einsprechenden genannten Stand der Technik und den in der Einspruchsschrift genannten Merkmalen e) ("daß in der Gießform (68) am Ende der Ausnehmung (66) eine mit dieser flußgekoppelten Nebenkavität (73) vorgesehen ist, die verdrängten flüssigen Kunststoff aufnehmen kann") und f) ("daß die Oberflächen der Ausnehmung (66) zur Mittellinie hin geneigt sind, wobei sich der Querschnitt der Ausnehmung (66) von der Auszufuhr aus in Richtung zur Nebenkavität (73) erweitert") erstellen.

Durch Beschluß vom 6. Mai 1998 hat die Patentabteilung 16 des Deutschen Patentamts den Einspruch wegen nicht ausreichender Substantiierung des Einspruchsvortrags als unzulässig verworfen. Die Einsprechende habe auf eine Werkzeugform für einen Hockeyschläger und auf einen Bürsten- und Besenkörper nach ihrer Firmenschrift verwiesen und behauptet, daß sich daraus in Verbindung mit der WO 90/00 466 A1 der Anmeldungsstand ergebe. Sie behaupte pauschal, daß der Hockeyschläger eine Rippe aufweise, die Oberflächen der Kavität des Hockeyschlägers zur Mittellinie geneigt seien, der Bürsten- und Besenkörper rippenförmig sei und dessen Oberflächen zumindest partiell zur Mittellinie hin geneigt seien und deren Querschnitt sich über die Erstreckung der Kavität erweitere. Warum dies der Fall sei, habe die Einsprechende nicht begründet. Der Einspruch lasse deshalb den technischen Zusammenhang zwischen dem Gegenstand des Patents und der behaupteten Benutzung offen; er sei damit formal unvollständig.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie ist der Meinung, daß der Vortrag in der Einspruchsschrift ausreiche. Die vorgetragenen Tatsachen müßten nur einen bestimmten Tatbestand erkennen lassen, auf die Schlüssigkeit des Einspruchsvorbringens komme es nicht an. Sie habe die in der WO 90/00 466 A1 offenbarten Merkmale benannt, ebenso seien die genauen Umstände und der Inhalt der offenkundigen Vorbenutzung in der eidesstattlichen Versicherung vom 1. Oktober 1996 dargelegt worden. So ergebe sich

aus der eidesstattlichen Versicherung und aus der dieser beigelegten Zeichnung "Bild 9", daß das Formteil hohl ausgebildet sei und einen Formkörper mit einer hohlen Rippe darstelle. Aus Bild 9 könne man entnehmen, daß die Oberfläche der Kavität zur Mittellinie des Hockeyschlägers hin geneigt sei und sich der Querschnitt der Kavität entlang des axialen Verlaufs des Schlägers erweitere. Durch die Injektion des Gases bilde sich eine hohle Erstreckung im Formteil aus. Wenn das Formteil - wie im Fall Hockeyschläger oder Bürsten- und Besenkörper - langgestreckt sei, bilde sich zwangsläufig eine "Rippe" aus. "Rippe" sei ein Begriff ohne weiteren definierten technischen Inhalt und bedeute hier nichts anderes als "langgestreckter Hohlraum". Im übrigen liefere die in Bild 9 dargestellte Kontur dem Fachmann die Information, wie das Spritzgießwerkzeug ausgeführt sei. Der Bürsten- und Besenkörper auf Bild 10 der Schrift "Airmould-Verfahren" weise in der Mitte einen sich verjüngenden Bereich auf. Daraus folge ohne weitere Ermittlungen, daß die Oberfläche der zugehörigen Werkzeugkavität zumindest partiell zur Mittellinie hin geneigt sei. Damit erweitere sich zwangsläufig der Querschnitt der Kavität über deren Erstreckung. Der technische Zusammenhang zwischen den beanspruchten Merkmalen und dem Einspruchsmaterial sei damit eindeutig wiedergegeben.

Wegen der Einzelheiten des Beschwerdevorbringens wird auf den Schriftsatz der Einsprechenden vom 29. Januar 1999 verwiesen.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluß der Patentabteilung 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Mai 1998 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat schriftlich den Antrag gestellt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Einsprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Nach ihrer Ansicht handelt es sich bei den in der Einspruchsfrist dargestellten Gegenständen nicht um Kunststoffgegenstände mit mindestens einer hohlen Rippe, sondern um ganze hohle Teile. Der Einspruchsschriftsatz enthalte u.a. keine Angabe darüber, an welcher Stelle das Gas in Form eingebracht werde bzw. wie die von der Einsprechenden als vorbenutzt bzw. zum Stand der Technik gehörend behandelten Gegenstände hinsichtlich der Anordnung der Nebenkavität in Beziehung zu setzen seien. Aus dem Einspruchsschriftsatz lasse sich somit nicht entnehmen, aufgrund welcher Tatsachen eine Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit erfolgen solle. Auf den Schriftsatz der Patentinhaberin vom 9. März 2000 wird ergänzend Bezug genommen.

Die Einsprechende widerspricht dem Kostenantrag.

## II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses. Der Einspruch gegen das Patent ist zulässig, da er innerhalb der Einspruchsfrist in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise begründet worden ist.

Nach § 59 Absatz 1 Satz 4 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im einzelnen anzugeben. Sinn dieser Verpflichtung zur Substantiierung ist es, Patentamt und Patentinhaber in die Lage zu versetzen, ohne eigene Ermittlungen das Vorliegen des behaupteten Widerrufgrundes prüfen zu können. Die tatsächlichen Angaben des Einsprechenden müssen einen sachlichen Bezug zum Gegenstand des erteilten Patents haben und derart spezifiziert und vollständig

sein, daß sie dem Deutschen Patentamt die Prüfung des Patents auf den geltend gemachten Mangel und ggf den völligen oder teilweisen Widerruf des Patents ermöglichen (vgl BGH GRUR 1997, 740 f "Tabakdose"; BIPMZ 1995, 438 "Aluminiumtrihydroxid"; GRUR 1993, 651, 653 "Tetraploide Kamille"; BPatGE 41, 102 ff, 106 "Bilderzeugungsgerät"). Dabei muß das Einspruchsvorbringen den geltend gemachten Widerrufsgrund nicht schlüssig rechtfertigen, denn Schlüssigkeit des Einspruchs ist eine Frage seiner Begründetheit.

Die Einsprechende hat innerhalb der Einspruchsfrist Tatsachen "im einzelnen" angegeben, aus denen sich ergeben soll, daß die Merkmale des Patentanspruchs 1) durch das als vorbenutzt zum Stand der Technik gehörende Spritzgießformteil in Form eines Hockeyschlägers durch einen Bürsten- und Besenkörper und durch das Verfahren nach der WO 90/00466 für den Fachmann nahegelegt waren, so daß dieser keine erfinderische Tätigkeit ausüben mußte, um zu dem Patentgegenstand zu gelangen.

Beruft sich der Einsprechende auf fehlende Patentfähigkeit des patentierten Gegenstandes infolge offenkundiger Vorbenutzung, sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1997, 740 "Tabakdose") bestimmte Angaben in dreifacher Hinsicht erforderlich: Es muß ein bestimmter Gegenstand der Benutzung bezeichnet werden, bestimmte Umstände der Benutzung sind anzugeben, damit überprüft werden kann, ob er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und es sind Angaben erforderlich, wann der Gegenstand in dieser Weise benutzt worden ist.

Diese Angaben sind in der Einspruchsschrift in Verbindung mit der eidesstattlichen Versicherung und der innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegten Firmenschrift "Airmould-Verfahren" enthalten. Die Einsprechende bezieht sich auf die Gegenstände "Hockeyschläger", der in einer mit der Einspruchsschrift vorgelegten Zeichnung "Bild 9" dargestellt ist, sowie "Bürsten- und Besenkörper", der in der Firmenschrift "Airmould-Verfahren" abgebildet ist. Das Verfahren zu ihrer

Herstellung ist nach dem Vortrag in der eidesstattlichen Versicherung im Rahmen eines Tages der offenen Tür für Interessenten an Spritzgießmaschinen bzw. an der Spritzgießtechnologie, der im Herbst 1987 von der Einsprechenden veranstaltet wurde, gezeigt worden. Als Formteil sei damals auch ein Kunststoffhockeyschläger zum Einsatz gekommen. Seit diesem Tag der offenen Tür sei auch eine Vielzahl von Hockeyschlägern ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung an interessierte Besucher verteilt worden.

Neben dieser Darlegung der offenkundigen Vorbenutzung hat die Einsprechende in ausreichendem Umfang den technischen Zusammenhang zwischen den Merkmalen der vorbenutzten Gegenstände und den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1) hergestellt.

Sie trägt zu den Merkmalen

- Vorrichtung zum Spritzgießen eines Kunststoffgegenstandes mit hohler Rippe, bestehend aus Gießform mit mindestens einer das Formteil bildenden Ausnehmung
- Einrichtung zur Zuführung und Ableitung von Druckgas, zumindest in die Ausnehmung und aus dieser heraus
- Bildung einer Gaspassage durch die Gasinjektion in den flüssigen Kunststoff
- mit der Kavität der Gießform flußgekoppelte Nebenkavität, die verdrängten flüssigen Kunststoff aufnehmen kann
- Neigung der Oberfläche der Kavität zur Mittellinie hin
- Erweiterung des Querschnitts der Kavität entlang des axialen Verlaufs

im einzelnen unter Bezugnahme auf die WO 90/00466 A1, die Zeichnung "Bild 9" und die Firmenschrift "Airmould-Verfahren" vor, so daß das Patentamt in der Lage ist, den Widerrufgrund zu prüfen. Dabei genügt die Behauptung der Einsprechenden, die von ihr als offenkundig vorbenutzt eingeführten Gegenstände wiesen eine "hohle Rippe" auf. Ob dies tatsächlich zutrifft bzw ob der Begriff "Rippe" tatsächlich einen spezifisch definierten technischen Inhalt habe, ist eine Frage der Begründetheit des Einspruchs; im Rahmen der Zulässigkeit des Einspruchs reicht

sie aus, da die Patentinhaberin als Fachmann und die Patentabteilung diese Frage ohne weitere Ermittlungen beurteilen können.

Allerdings fehlen explizite Ausführungen der Einsprechenden zu dem in Patentanspruch 1) enthaltenen kennzeichnenden Merkmal "...wobei sich der Querschnitt der Ausnehmung von der Gaszufuhr aus in Richtung zur Nebenkavität erweitere". Die Einsprechende trägt nur vor, "daß sich der Querschnitt der Kavität entlang des axialen Verlaufs des Schlägers erweitert". Die Gaszufuhr bzw. die Stelle, von der aus diese erfolgen soll, ist nicht ausdrücklich die Rede. Die Einsprechende weist aber unter Bezugnahme auf die WO 90/00466 A1 darauf hin, daß die Anordnung der Nebenkavitäten nach den Erfordernissen des jeweiligen Formteils unter Beachtung rheologischer Gesichtspunkte vorzunehmen sei.

Dieser Vortrag genügt den Anforderungen an ein substantiiertes Einspruchsvorbringen. Die Begründung des zulässigen Einspruchs muß die konkreten Tatsachen enthalten, die ihn nach Ansicht des Einsprechenden rechtfertigen. Sie muß sich mit der Erfindung, wie sie patentiert ist, befassen, ihrer Argumentation die gesamte patentierte Lehre zugrunde legen. Entscheidend ist, daß sich die Einspruchsbegründung mit dem Kern der patentierten Erfindung auseinandersetzt. Dann ist es unschädlich, wenn eines von vielen Merkmalen oder eine von mehreren Ausführungsformen unerörtert bleiben (vgl. BPatG BIPMZ 1989, 283; Mitt. 1986, 171; BIPMZ 1997, 405 f; Busse, PatG, 1999, § 59 Rdnr. 68-70 mwN). Hier ist das Merkmal, von welcher Stelle aus die Gaszufuhr erfolgen soll, zwar nicht ausdrücklich erörtert, für den Fachmann aber doch nachvollziehbar angesprochen. Aus Patentanspruch 1) ergibt sich, daß sich der Querschnitt der Ausnehmung von der Gaszufuhr aus in Richtung Nebenkavität erweitert. In der Einspruchsschrift ist ausgeführt, daß die Anordnung der Nebenkavitäten, von der nach der Patentschrift die Stelle der Gaszufuhr abhängt, nach den Erfordernissen des jeweiligen Formteils unter rheologischen Gesichtspunkten, d.h. u.a. unter Berücksichtigung der Gesetzmäßigkeit des Fließens von Flüssigkeiten, kolloidalen Systemen und Festkörpern unter der Wirkung äußerer Kräfte (vgl. Fachlexikon

abc Physik zum Stichwort "Rheologie") zu geschehen hat. Mit diesem Vortrag hat die Einsprechende zu erkennen gegeben, daß die Wahl der Gaseinspritzpunkte für jeden Gegenstand individuell vorzunehmen ist. Ob dies tatsächlich zutrifft, kann der Fachmann ohne weitere Ermittlungen im Rahmen der Begründetheit des Einspruchs beurteilen.

Nach alledem ist das Patentamt mit den von der Einsprechenden angegebenen Tatsachen in die Lage versetzt, den behaupteten Widerrufgrund zu prüfen.

Von einer eigenen Sachentscheidung sieht der Senat ab, § 79 Abs 3 Nr 1 PatG.

Für eine Kostenentscheidung nach Billigkeit besteht kein Anlaß.

Bühning

Hövelmann

Schuster

E.