

BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 14/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. Mai 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 41 01 417

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Rübél sowie die Richter Dipl.-Ing. Riegler, Dr. Albrecht und Dipl.-Ing. Sperling

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen;
der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

G r ü n d e

I

Die Patentabteilung 25 des Deutschen Patentamts hat im Einspruchsverfahren das am 18. Januar 1991 angemeldete Patent 41 01 417, für das die Priorität der Voranmeldung in Deutschland vom 6. April 1990 (Az: 9004028.7) in Anspruch genommen ist, mit Beschluß vom 16. Dezember 1998 in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gegen den Beschluß richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie beantragt,

den Beschluß der Patentabteilung 25 des Deutschen Patentamts vom 16.12.1998 aufzuheben und das Patent zu widerrufen, hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend gemacht. Die Einsprechende habe in ihrem Einspruchsschriftsatz vorgetragen, daß die EP 0 292 337 B1 den Patentgegenstand insgesamt neuheitsschädlich vorwegnehme, sie habe das aber nicht in allen Punkten begründet. So sei in der Einspruchsbegründung das Merkmal des Gegenstands des Anspruchs 1, daß es sich bei ihm um einen selbstfahrenden Deckenfertiger handelt, überhaupt nicht angesprochen, und die Ausführungen zu mindestens zwei weiteren Merkmalen seien offensichtlich nicht nachvollziehbar.

Die Einsprechende trug hierzu vor, daß der Fachmann erkenne, was in der EP 0 292 337 B1 dargestellt sei, so daß der Vortrag der Einsprechenden ohne weiteres nachprüfbar sei. Der Einspruch sei somit zulässig, Unrichtigkeiten im Vortrag seien allenfalls eine Frage der Begründetheit des Einspruchs, nicht aber eine Frage der Zulässigkeit. In diesem Zusammenhang solle die beantragte Rechtsbeschwerde zur Klärung der Frage dienen, inwieweit eine Einspruchsbegründung jedes Merkmal abhandeln müsse.

II

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, da ihr Einspruch als unzulässig zu verwerfen war.

1. Gemäß PatG § 59 Abs 1 Satz 4 sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im einzelnen anzugeben. Dieser Gesetzesvorschrift genügt die Begründung eines Einspruchs nur dann, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände "im einzelnen" so vollständig darlegt,

daß der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (BGH ua in GRUR 1972, 592, 593 "Sortiergerät"; GRUR 1987, 513, 514 "Streichgarn"; GRUR 1997, 740 "Tabakdose"; GRUR 1988, 113, 114 "Alkyldiarylphosphin"; GRUR 1988, 364, 366 "Epoxydationsverfahren"; BIPMZ 1988, 289, 290 "Meßdatenregistrierung"). Diese notwendigerweise zu ziehenden abschließenden Folgerungen verlangen von der Einspruchs begründung, daß sie sich nicht nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung befaßt, sondern mit der gesamten Lehre, wie sie patentiert ist. Hierzu gehört auch, daß sich die Einspruchs begründung an dem patentierten Gegenstand orientiert und nicht an einem nicht unter Schutz gestellten Gegenstand (BGH "Epoxydationsverfahren" aaO, 366, li Sp letzter Abs und re Sp erster Abs). Zwar muß sich die Einspruchs begründung nicht mit allen Ausführungsformen befassen, aber auf jeden Fall mit dem Kern der patentierten Erfindung.

2. Diesen Anforderungen werden die Ausführungen im Einspruchsschriftsatz vom 30. Dezember 1996 nicht gerecht; denn zum Kern der patentierten Erfindung gehört, daß es sich um einen eine Einheit bildenden selbstfahrenden Deckenfertiger handelt.

2.1 Die Einsprechende hat in ihrem Einspruchsschriftsatz ausgeführt, daß die EP 0 292 337 B1 (Daß diese Schrift erst nach dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht ist, soll hier nicht weiter erörtert werden, da die vorangehende Anmeldung EP 0 292 337 A1 vorveröffentlicht ist.) den Patentgegenstand insgesamt neuheitsschädlich vorwegnehme. Ausschließlich in (gemeint wohl: Ausweislich) der dortigen Figur 1 fahre ein Deckenmaterial-Durchladefahrzeug mit einer Sprüheinrichtung für Bitumen-Emulsion vor einem klassischen Deckenfertiger. Hierbei berührten die Raupenketten 8 des Deckenfertigers die besprühte Fläche vor dem Deckenauftrag (vgl S 2 Mitte des Einspruchsschriftsatzes).

Gemäß Figur 2 der Entgegenhaltung mit zugehörigem Text Spalte 3, Zeilen 27 ff seien die genannten Nachteile nicht mehr vorhanden (Überfahren des schon besprühten Streckenabschnitts; fehlende Kapazität des Bitumen-Emulsions-Reservoirs).

Bezogen auf die Figur 2 der EP 0 292 337 B1 mit angezogenem Text hat die Einsprechende sodann zu einzelnen im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen Stellung genommen und hierbei ua vorgetragen:

- Eine Gutfördereinrichtung 20 mit einer rückwärtigen Gutverteilereinrichtung 12 sei hierdurch bekannt.
- Am Deckenfertiger 15 sei eine Sprüheinrichtung 26 für eine bituminöse Klebeschicht 3 befestigt.
- Die aus Figur 2 bekannte Sprüheinheit 26 sei zwischen dem Fahrwerk 8 und der Gutverteilereinrichtung 12 angeordnet.
- Hinter dem Gutbunker 18 sei auch beim Gegenstand gemäß der EP 0 292 337 B1 ein Emulsionstank angeordnet.

Die Einsprechende hat jedoch nicht zu allen im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen Stellung genommen. Sie hat sich nämlich zu dem entscheidenden Sachverhalt, daß mit dem erteilten Anspruch 1 ausschließlich ein selbstfahrender Deckenfertiger beansprucht wird, nicht geäußert.

2.2 Diese Einspruchsbegründung erfüllt die vorstehend unter II.1 aufgeführten Kriterien nicht. Entsprechend BGH-"Sortiergerät" aaO Seite 593 rechte Spalte Absatz 1 könnte eine Einspruchsbegründung, wie sie die Einsprechende vorgelegt hat, allenfalls dann einen zulässigen Einspruch begründen, wenn die Entgegenhaltung den Gegenstand des Anspruchs 1 so deutlich zeigen würde, daß jedes seiner Merkmale für den Fachmann aus der EP 0 292 337 B1 augenfällig erkennbar wäre. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Es hätte vielmehr Erläuterungen der Einsprechenden im einzelnen bedurft, weshalb sie meint, daß die

EP 0 292 337 B1 einen selbstfahrenden Deckenfertiger zeigt, der darüber hinaus alle im Anspruch 1 angegebenen Merkmale aufweist.

Die Figur 1 der Entgegenhaltung zeigt, wie die Einsprechende selbst ausgeführt hat, ein Fahrzeug (Beschickungsfahrzeug) mit einer Sprüheinrichtung für eine Bitumen-Emulsion vor einem klassischen Deckenfertiger. Die Figur 2 zeigt hiervon einen vergrößerten Ausschnitt, in dem im wesentlichen das Beschickungsfahrzeug zu sehen ist. Aufgrund welcher Überlegungen die Einsprechende den selbstfahrenden Deckenfertiger gemäß Anspruch 1 des Streitpatents mit der aus dem Beschickungsfahrzeug und dem klassischen Deckenfertiger bestehenden Fahrzeuganordnung nach der EP 0 292 337 B1 neuheitsschädlich gleichsetzt, ist im Einspruchsschriftsatz nicht angegeben und aus der Entgegenhaltung selbst nicht augenfällig erkennbar. Wie vorstehend schon gesagt, hat sich die Einsprechende mit dem Sachverhalt, daß der Anspruch 1 einen selbstfahrenden Deckenfertiger betrifft, nicht auseinandergesetzt. Sie hat lediglich aufgezeigt, daß durch die EP 0 292 337 B1 Funktionsteile, wie sie beim Gegenstand des Anspruchs 1 vorhanden sind, zB ein Gutbunker, eine Gutfördereinrichtung mit einer rückwärtigen Gutverteilereinrichtung, eine Glättbohle, eine Sprüheinrichtung und ein Emulsionstank, bekannt sind. Hierbei hat sie sich jedoch nicht an der patentierten Erfindung orientiert, gemäß der alle diese Funktionsteile an nur einem einzigen Fahrzeug, nämlich dem selbstfahrenden Deckenfertiger, angeordnet sind, und nicht an zwei verschiedenen Fahrzeugen, nämlich dem Beschickungsfahrzeug und dem hinter ihm fahrenden Deckenfertiger, wie das gemäß der EP 0 292 337 B1 der Fall ist.

Diese fehlende Orientierung des Einspruchsvorbringens an der patentierten Erfindung ist nicht eine Frage der Begründetheit des Einspruchs, wie die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat. Diese Ansicht mag für einige von der Patentinhaberin als nicht nachvollziehbar bemängelte Merkmalsvergleiche zwar zutreffen, nicht aber hinsichtlich der Schlüsselfrage, aufgrund welcher Überlegungen die Fahrzeuganordnung nach der EP 0 292 337 B1 neu-

heitsschädlich dem selbstfahrenden Deckenfertiger nach dem Anspruch 1 gleichgesetzt werden soll, zu der sich die Einsprechende überhaupt nicht geäußert hat. Die Einsprechende hat also in diesem entscheidenden Punkt nicht etwa nur eine unrichtige, sondern vielmehr gar keine Begründung ihres Einspruchs abgegeben und damit dem Patentamt und dem Patentinhaber erst gar nicht die Möglichkeit gegeben, Überlegungen darüber anzustellen, weshalb die Einsprechende glaubt, daß im vorliegenden Fall die aus zwei Fahrzeugen bestehende Fahrzeuganordnung nach der EP O 292 337 B1 dem selbstfahrenden Deckenfertiger nach dem Anspruch 1 neuheitsschädlich gleichgestellt werden kann. Damit hat die Einsprechende die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, nicht im einzelnen angegeben.

Die Einspruchsbegründung ist somit formal unvollständig und der Einspruch demnach unzulässig.

3. Für die Zulassung der von der Einsprechenden beantragten Rechtsbeschwerde hat der Senat keine Veranlassung gesehen, da er die von der Einsprechenden gestellte Rechtsfrage als durch die vorstehend erwähnten BGH-Entscheidungen als bereits beantwortet ansieht.

Rübel

Riegler

Dr. Albrecht

Sperling

CI