

BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 46/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. November 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 34 36 190

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kowalski sowie der Richter Dr. C. Maier, Viereck und Dr. Huber

beschlossen:

Der Beschluß der Patentabteilung 14 des Patentamts vom 26. Februar 1999 wird aufgehoben. Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I

Nach Prüfung eines Einspruchs hat die Patentabteilung 14 des Patentamts das Patent 34 36 190 mit der Bezeichnung „Einrichtung zur elektronischen Steuerung eines automatischen Fahrzeuggetriebes“ (Anmeldetag 3. Oktober 1984) mit Beschluß vom 26. Februar 1999 in vollem Umfang aufrechterhalten.

Die erteilten nebengeordneten Patentansprüche 1 bis 4 lauten:

- "1. Einrichtung zur elektronischen Steuerung eines automatischen Fahrzeuggetriebes mit vorzugsweise elektrohydraulisch betätigbaren Reibelementen zur Umschaltung zwischen verschiedenen Übersetzungsstufen, bei der
 - Speichermittel zur Speicherung wenigstens eines Sollwertes für eine den Schaltvorgang charakterisierende Größe und

- Erfassungsmittel zur Erfassung wenigstens eines aktuellen Istwertes für eine den Schaltvorgang charakterisierende Größe und
 - Vergleichsmittel zum Vergleichen des wenigstens einen Istwertes mit dem wenigstens einen gespeicherten Sollwert und zum Speichern wenigstens eines von diesem Vergleich abhängigen Korrekturwertes und
 - Mittel zur Bildung einer Steuergröße für die Reibelemente, vorzugsweise für den hydraulischen Druck, abhängig von dem Korrekturwert, in dem Sinn, daß der Istwert näher an den Sollwert herangeführt wird,
- vorgesehen sind, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Vergleichsmittel derart ausgelegt sind, daß bei Überschreitungen von vorgebbaren Abweichungen zwischen den Sollwerten und den Istwerten die gespeicherten Korrekturwerte jeweils um ein Inkrement verändert werden, wobei jedem Inkrement ein bestimmter Wert der Steuergröße zugeordnet ist.

2. Einrichtung zur elektronischen Steuerung eines automatischen Fahrzeuggetriebes nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vergleichsmittel derart ausgelegt sind, daß
- bei Überschreitungen von vorgebbaren Abweichungen zwischen den Sollwerten und den Istwerten die Korrekturwerte abgespeichert werden und
 - die Istwerte durch Mittelwertbildung von Einzelwerten aus mehreren Schaltvorgängen gebildet werden.

3. Einrichtung zur elektronischen Steuerung eines automatischen Fahrzeuggetriebes nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch gekennzeichnet, daß
 - die Vergleichsmittel derart ausgelegt sind, daß bei Überschreitungen von vorgebbaren Abweichungen zwischen den Sollwerten und den Istwerten die Korrekturwerte abgespeichert werden und
 - die Speichermittel derart ausgelegt sind, daß die Sollwerte wenigstens abhängig von der Last und der Drehzahl des Fahrzeugmotors gespeichert werden.

4. Einrichtung zur elektronischen Steuerung eines automatischen Fahrzeuggetriebes nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Vergleichsmittel derart ausgelegt sind, daß bei Überschreitungen von vorgebbaren Abweichungen zwischen den Sollwerten und den Istwerten die gespeicherten Korrekturwerte verändert werden, wobei für die Korrekturwerte obere und/oder untere Grenzwerte vorgesehen sind. "

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 5 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

In den Beschlußgründen ist der Einspruch für zulässig erachtet und ausgeführt, daß die nebengeordneten Patentansprüche gegenüber druckschriftlichem Stand der Technik bestandsfähig seien.

Gegen den Aufrechterhaltungsbeschluß hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt. Auf einen Hinweis des Berichterstatters in einer Zwischenverfügung vertritt sie die Auffassung, der Einspruch sei zumindest bezüglich des Patentanspruchs 1 mit Gründen versehen und mithin zulässig. Er sei auch begründet.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluß der Patentabteilung 14 des Patentamts vom 26. Februar 1999 aufzuheben und das Patent 34 36 190 zu widerrufen.

Sie regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Patentinhaberin hat am 23. November 2001 neugefaßte Unterlagen mit Patentansprüchen 1 bis 11 eingereicht, wegen deren Wortlaut auf die Akten verwiesen wird. Sie tritt dem Vorbringen der Einsprechenden entgegen und beantragt,

das Patent mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 11, Beschreibung Spalten 1 bis 5, jeweils eingegangen am 23. November 2001, drei Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 4 wie Patentschrift.

II

Die Beschwerde ist zurückzuweisen, weil der Einspruch unzulässig ist.

1. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist in jedem Abschnitt des Verfahrens zu prüfen, somit in der Beschwerdeinstanz auch dann, wenn - wie hier - das Patentamt zuvor den Einspruch für zulässig erachtet hat, ohne die Frage einer ausreichenden Begründung zu erörtern.

2. In ihrem am 22. September 1995 beim Patentamt eingegangenen Einspruchschriftsatz beantragt die Einsprechende, das angegriffene Patent, dessen Erteilung am 22. Juni 1995 veröffentlicht worden war, „nach § 21 PatG zu widerrufen“. In der Begründung gibt sie an, aus einer Druckschrift „D1“ sei eine Einrichtung mit

den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 des Streitpatents bekannt, aus der darüber hinaus für den Fachmann zumindest auch Anregungen zum Auffinden der Lösung nach dem Anspruch 1 entnehmbar seien, wie sie im einzelnen ausgeführt, so daß „der Gegenstand von Anspruch 1 des strittigen Patents ... auf jeden Fall ... keinerlei erfinderischer Tätigkeit“ bedurft habe. Die übrigen Ansprüche (von der Einsprechenden als „Unteransprüche“ bezeichnet) ließen keinen selbständigen erfinderischen Gehalt erkennen. Zu Anspruch 2 wird ausgeführt, daß das Abspeichern von Korrekturwerten (wie es im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 2 angeführt ist) ebenfalls aus der Druckschrift „D1“ bekannt sei und daß die (ebenfalls im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 2 angeführte) Mittelwertbildung bei der Erfassung von Meßgrößen eine in der Meßtechnik gängige Maßnahme sei. Im zweiten vollständigen Absatz auf Seite 3 des Einspruchsschriftsatzes setzt sich die Einsprechende, ohne den Anspruch zu nennen, mit Maßnahmen auseinander, die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 3 angeführt sind (Sollwertspeicherung in einem Kennfeld) und die ebenfalls der Druckschrift „D1“ zu entnehmen seien. Der Einspruchsschriftsatz endet mit den Sätzen: „Schließlich sind auch die Merkmale der weiteren Unteransprüche ganz überwiegend schon aus der Druckschrift D1 bekannt. Einen genaueren Nachweis werden wir dann antreten, wenn sich die Notwendigkeit dafür ggf. aus der Reaktion der Patentinhaberin ergeben sollte.“ Weitere Äußerungen der Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist liegen nicht vor.

3. Der Einspruch ist nicht in der nach § 59 PatG erforderlichen Weise mit Gründen versehen.

Zumindest zum die Nummer 4 tragenden Hauptanspruch des angegriffenen Patents hat die Einsprechende über eine pauschale Behauptung hinaus keine Tatsachen genannt, die nach ihrer Ansicht den Einspruch rechtfertigen. Damit waren Patentinhaberin und Patentamt im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mangels vollständiger Darlegung der rechtserheblichen Tatsachen nicht in den Stand gesetzt, allein anhand der mitgeteilten Umstände zu prüfen, ob auch

bezüglich des Gegenstands nach Patentanspruch 4 der für die Ansprüche 1, 2 und gegebenenfalls 3 behauptete Widerrufsgrund gegeben ist (vgl. Benkard, Patentgesetz, 9. Aufl., Rdn 17 zu § 59; Busse, Patentgesetz, 5. Aufl., Rdn 66 zu § 59, je m.w.N.). Auf die Darlegung dieser Tatsachen bereits vor Beginn eines Einspruchsverfahrens wäre es jedoch deshalb angekommen, weil für den Fall der sich erst als Ergebnis der Prüfung ergebenden Bestandsfähigkeit der Ansprüche 1 bis 3 der mit dem Einspruch angestrebte Widerruf des gesamten Patents (bei in diesem Stadium noch vorauszusetzender unbeschränkter Verteidigung) nur erreichbar ist, wenn sich der Anspruch 4 als nicht bestandsfähig erweise.

Angesichts der von einer im Patentwesen erfahrenen Einsprechenden stammenden eindeutigen Formulierung des auf den Widerruf des angegriffenen Patents im Ganzen gerichteten Antrags in Verbindung mit den oben zitierten Schlußsätzen des Einspruchsschriftsatzes ist für eine an die nicht hinreichende Begründung anpassende Auslegung des Antrags (in dem Sinne, daß von ihr nur ein Widerruf im Umfang der Ansprüche 1, 2 und ggf. 3 angestrebt gewesen sei) kein Raum.

4. Der Senat vermag sich der Ansicht des 4. Senats des Bundespatentgerichts in seinem Beschluß vom 16. Januar 1989 - 4 W (pat) 66/88 - (BPatGE 30, 143, 147) nicht anzuschließen, wonach den Begründungserfordernissen des § 59 PatG eines sich gegen ein Patent mit einem Verfahrensanspruch und vier Vorrichtungsansprüchen richtenden Einspruchs bereits dann genügt sei, wenn diese Zulässigkeitsvoraussetzung bezüglich eines der Vorrichtungsansprüche erfüllt ist. Der 4. Senat mißt nämlich die Zulässigkeit nicht daran, ob die Gründe so vollständig dargelegt sind, daß u.a. das Patentamt ohne eigene Ermittlungen das Vorliegen des behaupteten Widerrufsgrunds (hier) auch bezüglich des mit angegriffenen Verfahrensanspruchs prüfen konnte. Statt dessen leitet der 4. Senat aus der Möglichkeit eines mit einem Einspruch angestrebten Teilwiderrufs und entsprechender, für die Zulässigkeit des Einspruchs dann ausreichender Teil-Begründung ab, da der Antrag auf Teilwiderruf nur eine Anregung darstelle, das Amt aber nicht binde und somit zur Nachprüfung des Patents insgesamt

führen könne, erstrecke sich die bezüglich eines Teils festgestellte Zulässigkeit auf einen den Widerruf des gesamten Patents anstrebenden Einspruch. Bezüglich der Bindungswirkung eines Antrags auf Teilwideruf für das Patentamt vertritt der Senat jedoch die gegenteilige Ansicht (zur Begründung vgl. den Beschluß 8 W (pat) 113/97 vom 19. Oktober 1999 (BPatGE 42, 84, a. A. insoweit der 17. Senat, Beschluß vom 15. März 2001, BPatGE 44, 64). Damit ist der vom 4. Senat durchgeführten Herleitung die Grundlage entzogen.

5. Der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts vermag der Senat letztlich ebenfalls keine überzeugenden Argumente für die Ansicht zu entnehmen, daß auch im Falle eines aus mehreren nebengeordneten Ansprüchen bestehenden Patents die substantiierte Einspruchsbegründung hinsichtlich mindestens eines (Haupt-) Anspruchs die Zulässigkeit des Einspruchs gegen das Patent insgesamt begründe. Dabei ist allerdings nicht maßgeblich, daß sich die einschlägigen Rechtsnormen des europäischen Patentrechts in der Formulierung geringfügig von denen des deutschen Rechts unterscheiden. Denn selbst wenn eine der Regel 55 Buchst. c) EPÜ, wonach es einer Erklärung über den Umfang des Einspruchs bedarf, entsprechende Bestimmung im deutschen Recht fehlt, ist die Möglichkeit eines beschränkten Angriffs auch hier anerkannt, wobei – wie oben ausgeführt – die Meinungen lediglich darüber auseinandergehen, ob und ggf welche Bindungswirkungen hinsichtlich des Prüfungsumfangs sich ergeben.

Die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 1. Oktober 1996 – T 926/93 (ABI EPA 1997, 447) ist im vorliegenden Fall nicht unmittelbar einschlägig, weil es dort um den Einspruch gegen ein Patent ging, welches aus einem Haupt- und mehreren (abhängigen) Unteransprüchen, nicht aber aus nebengeordneten Ansprüchen, bestand. Der Schlußfolgerung der Kammer (S 453), aus dem Grundsatz, mit einem nicht gewährbaren Anspruch fielen auch alle anderen Ansprüche desselben Antrags, folge, daß ein Einsprechender jeweils nur gegen einen einzelnen Anspruch eines jeden Antrags einen Ein-

spruchsgrund substantiiert vorzubringen brauche, vermag sich der vorliegend zur Entscheidung berufene Senat ohne weiteres anzuschließen, allerdings nur soweit sie für den Einspruch gegen Patente mit einem Hauptanspruch und (abhängigen) Unteransprüchen Gültigkeit beansprucht. Demgegenüber kann der sich in der Begründung, unbeschadet des anders gelagerten Sachverhalts, ausdrücklich auf die vorgenannte Entscheidung stützenden Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 des Europäischen Patentamts vom 8. April 1997 – T 114/95 (Sonderausgabe ABI EPA 1998, 100; dort nur sehr knappe Wiedergabe des tragenden Grundes in deutscher Sprache) nicht gefolgt werden, wenn dort die entsprechende Argumentation ausdrücklich auch auf Einsprüche gegen Patente mit mehreren (unabhängigen) nebengeordneten Ansprüchen angewendet wird, ohne daß die Unterschiede zwischen Neben- und abhängigen Unteransprüchen in irgendeiner Weise Berücksichtigung fänden.

Diesen Unterschieden kommt aber gerade im vorliegenden Zusammenhang erhebliche Bedeutung zu. Während ein Patent, das einen Hauptanspruch und von diesem abhängige Unteransprüche (welche zB zweckmäßige weitere Ausgestaltungen enthalten) beinhaltet, einen Erfindungsgedanken zum Gegenstand hat, umfaßt ein Patent mit mehreren unabhängigen Nebenansprüchen (wobei nicht entscheidend ist, welches der „Hauptanspruch“ iSd PatAnmV ist) mehrere selbständige Erfindungsgegenstände. Würde es zur Zulässigkeit des Einspruchs auch hier ausreichen, nur hinsichtlich (mindestens) eines Anspruchs substantiiert einspruchsbegründende Tatsachen vorzutragen, so ermangelte es bezüglich der weiteren Patentgegenstände der von der Rechtsprechung geforderten umfassenden Auseinandersetzung mit dem erteilten Patent in seiner Gesamtheit (vgl Busse, PatG, aaO, Rdn 69 zu § 59 m.w.N.).

Die Argumentation, auch bei aus nebengeordneten Patenten bestehenden Ansprüchen würde der nur hinsichtlich eines Anspruchs substantiierte, erfolgreiche Einspruch das erteilte Patent insgesamt – bei unbeschränkter Verteidigung – zu Fall bringen, nimmt zudem unzulässigerweise einen Aspekt der (späteren) Be-

gründetheitsprüfung vorweg. Denn ob der Einspruch bezüglich des Anspruchs (bzw hier der Ansprüche), zu dem (denen) widerrufensbegründende Tatsachen vorgebracht worden sind, zu dem vom Einsprechenden gewünschten Ziel führt, ist bei der Prüfung der Zulässigkeit noch völlig offen. Mithin darf ein Erfolg des Einspruchs in diesem (frühen) Verfahrensstadium nicht ohne weiteres unterstellt werden, es ist vielmehr immer auch die Möglichkeit zu bedenken, daß der Anspruch (bzw die Ansprüche), zu dem (denen) Tatsachen, welche den Einspruch begründen sollen, vorgetragen sind, Bestand hat (bzw haben). Für diesen Fall fehlt es aber – wie oben dargelegt – an einer Substantiierung des Einspruchs hinsichtlich des weiteren (im vorliegenden Fall zumindest des vierten) unabhängigen Anspruchs.

6. Nach Überzeugung des Senats spricht gerade wegen der auch im deutschen Recht grundsätzlich bestehenden Möglichkeit eines vom Umfang her begrenzten Einspruchs das Gebot der Rechtsklarheit dafür, die Pflicht zur Begründung jeweils konkret auf die Teile (Nebenansprüche) zu beziehen, gegen die sich der Einspruch wendet. Reicht mithin bei einem Teilangriff nur gegen einzelne Ansprüche eine entsprechend gegenständlich eingeschränkte Einspruchsbegründung aus, so muß umgekehrt bei einem Angriff in toto eine substantiierte, d.h. auf Tatsachen gestützte Auseinandersetzung mit dem erteilten Patent im Ganzen, also auch mit sämtlichen nebengeordneten Ansprüchen stattfinden. Daran mangelt es – wie ausgeführt – im vorliegenden Fall.

III

Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 100 Abs 2 PatG zugelassen, weil der Fall eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft und der Beschluß im

Ergebnis von der Entscheidung eines anderen Senats des Bundespatentgerichts abweicht.

Kowalski

Dr. Maier

Viereck

Dr. Huber

Cl