

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 62/00

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 195 09 332**

wegen Unzulässigkeit des Einspruchs

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juni 2000 aufgehoben.

**Gründe**

**I.**

Beim Deutschen Patentamt ist am 15. März 1995 ein Patent mit der Bezeichnung "Verankerungselement" angemeldet worden. Veröffentlichungstag der Erteilung ist der 14. August 1996. Das Patent umfasst einen Hauptanspruch und elf Unteransprüche. Patentanspruch 1 lautet:

"Verankerungselement mit einer Knochenschraube, die einen Gewindeabschnitt (2) und einen kugelsegmentförmigen Abschnitt besitzenden Kopf (3) aufweisendes Schraubenelement (1) und ein Aufnahmeteil (5) für die Aufnahme des Kopfes (3) des Schraubenelementes und eines mit dem Verankerungselement zu verbindenden Stabes (15) aufweist, wobei das Aufnahmeteil (5) ein erstes Ende (6) und ein diesem gegenüber liegendes zweites Ende (7), eine das erste

und das zweite Ende schneidende Symmetrieachse (8), eine zu der Symmetrieachse koaxiale Bohrung (9) zum Hindurchführen des Gewindeabschnittes (2) und einen in einem an das erste Ende (6) angrenzenden ersten Bereich mit im wesentlichen U-förmigen Querschnitt mit zwei freien, ein Innengewinde (13) aufweisenden Schenkeln (11, 12) zur Aufnahme des einzusetzenden Stabes (15) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Bohrung (9) in einem an das zweite Ende (7) angrenzenden zweiten Bereich (16) gegen das zweite Ende (7) hin mit einem Kegelwinkel konisch verjüngt ist und dass ein den Schraubenkopf (3) von seiner dem Gewindeabschnitt (2) abgewandten Seite her umfassendes Druckelement (20) vorgesehen ist, dessen Außenfläche in einem den Schraubenkopf (3) seitlich umfassenden Bereich (24) gegen das zweite Ende (7) hin kegelig ausgebildet ist, wobei der Kegelwinkel dem des zweiten Bereiches (16) entspricht."

Gegen das Patent ist am 12. November 1996 Einspruch erhoben worden mit dem Antrag, das Patent wegen mangelnder Patentfähigkeit gemäß § 21 PatG zu widerrufen.

Zur Begründung hat die Einsprechende ausgeführt, der Gegenstand des angegriffenen Patents sei nicht erfinderisch, weil die vorgeschlagene Lösung der Aufgabe, ein Verankerungselement zu schaffen, bei dem beim Justieren der Stellung des Aufnahmeteiles relativ zu dem Stab die Blockierung zwischen dem Kopf des Schraubenelementes und dem Aufnahmeteil erhalten bleibe, für den Fachmann bereits durch die am 6. Januar 1994 veröffentlichte Druckschrift WO 94/00066 (E2) in Verbindung mit der schon im Prüfungsverfahren berücksichtigten Druckschrift DE 43 07 576 (E1) nahegelegt gewesen sei. Sämtliche Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 seien aus E1 bekannt. Die die Erfin-

dung kennzeichnenden Merkmale seien prinzipiell aus E2 bekannt, und zwar insbesondere aus der Figur 10, der Beschreibung Seite 11, letzter Abschnitt bis Seite 12, erster Abschnitt, der Beschreibung Seite 16 und Anspruch 20. Insbesondere beschreibe E2 ein Verankerungselement, das die genau gleiche Aufgabe löse wie die Patentschrift. Die Lösung werde anhand einiger konkreter Beispiele und eines allgemeinen Prinzips, das am besten aus Figur 10 entnommen werden könne, offenbart. Figur 10 zeige, wie eine Pedikelschraube mit Kugelkopf durch Verkeilung zweier ineinander gleitender Kegelflächen (Elemente 11 und 2) gegenüber der Stabklemmvorrichtung (Element 3) in einer beliebig wählbaren Lage fixierbar sei. Das angegriffene Patent offenbare eine konkrete Ausgestaltung dieses aus E2 bekannten allgemeinen Prinzips, wobei sämtliche funktionelle Merkmale der Ausführung gemäß Figur 10 der E2 in äquivalenter Weise vorhanden seien. Aus der auf die Erfinder des angegriffenen Patents zurückgehenden Druckschrift WO 91/01115 (E3) sei zudem bereits ein Druckelement bekannt, welches den kugelförmigen Kopf einer Pedikelschraube umfasse und somit Anspruch 1 des Streitpatents entspreche.

Die Patentinhaberin hat geltend gemacht, der Einspruch sei nicht ausreichend substantiiert und damit unzulässig.

Durch Beschluss vom 9. Juni 2000 hat die Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts den Einspruch als unzulässig verworfen und zur Begründung ausgeführt, die Einsprechende habe keine für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes ausreichenden Tatsachen dargelegt. Sie habe hinsichtlich der Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents lediglich pauschal auf das Bekanntsein aus der Druckschrift E1 verwiesen und auch weder aufgezeigt, welche konkreten Merkmale in der Druckschrift E2 offenbart seien, noch worin die Übereinstimmung mit dem Gegenstand des Patents gesehen werde. Die Einsprechende entnehme der Druckschrift E2 lediglich Merkmale prinzipieller Art bzw ein allgemeines Prinzip sowie der Druckschrift E3 nur ein einzelnes Merkmal, ohne einen technischen Zusammenhang zwischen den in den Druckschriften E2 und E3 offenbarten Merkmalen und den im Patentanspruch 1

angegebenen Merkmalen des Patentgegenstandes aufzuzeigen. Sie überlasse es dem Patentamt und den Patentinhabern, einen solchen Zusammenhang herzustellen. Damit erfülle das Vorbringen der Einsprechenden im Hinblick auf den Stand der Technik nicht die Voraussetzungen für eine ausreichend substantiierte Geltendmachung des Widerrufsgrundes gemäß § 21 Abs 1 Nr 1 PatG.

Mit der Beschwerde macht die Einsprechende geltend, sie habe auf die Patentschrift des angegriffenen Patents und die dort als Stand der Technik diskutierte Druckschrift E1 Bezug genommen. Damit gehöre auch der in der Patentschrift angegebene Sachvortrag zum Sachvortrag des Einspruchs. Wegen der erkennbaren Abgrenzung des Anspruchs 1 gegenüber der Druckschrift E1 sei der technische Zusammenhang offensichtlich. Zur Entgeghaltung E2 seien in der Einspruchsschrift die relevanten Bezugsstellen angegeben. Die Patentabteilung habe überhöhte Anforderungen an die Substantiierungslast gestellt und habe die Zulässigkeit des Einspruchs mit Erwägungen zur Begründetheit verneint.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung vom 20. November 2000 Bezug genommen.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Einspruchsverfahren fortzusetzen.

Die Patentinhaber beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie regen ferner die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Sie sind der Ansicht, die Behauptung der Einsprechenden, die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 seien aus der Entgegenhaltung 2 "prinzipiell" vorbekannt, sei nicht ausreichend dargelegt. Das allgemeine Prinzip werde nicht erklärt, sondern es werde die Figur 10 der Entgegenhaltung E2 beschrieben. Die Einsprechende setze sich nicht damit auseinander, welche Merkmale des Patentanspruchs 1 äquivalent oder direkt den in der Figur 10 der E2 gezeigten Merkmale entsprächen. Auch fehle eine Auseinandersetzung mit einem Zusammenwirken der Merkmale des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 und den Merkmalen des Oberbegriffs. Es fehle weiter ein vergleichender Hinweis bezüglich des Merkmals "betreffend eine Bohrung in dem Aufnahmeteil, die in einem zweiten Bereich gegen das zweite Ende konisch verjüngt sei". Ein derartiges Aufnahmeteil mit konisch verjüngter Bohrung sei aus der Entgegenhaltung E2, Figur 10, nicht bekannt. Die Einspruchs begründung lasse auch Ausführungen zur Ausbildung des Druckelements und insgesamt zum funktionellen Zusammenwirken der einzelnen Bauelemente vermissen. Dieses Zusammenwirken sei aber ein wesentlicher Gegenstand des angegriffenen Patents. Die Einsprechende habe die grundlegenden Unterschiede in den Funktionsweisen beider Gegenstände verkannt. Sie habe sich nicht mit der patentierten Erfindung, sondern lediglich mit einem Teil der Lehre, nämlich irgendeinem Verklemmen, beschäftigt.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Einspruch gegen die Erteilung des Patents 195 09 332 ist in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise begründet worden und damit zulässig.

Nach § 59 Abs 1 Satz 4 und 5 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, innerhalb der Einspruchsfrist im einzelnen anzugeben. Diese Voraussetzung ist nur dann erfüllt, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände so vollständig dargelegt sind, dass der

Patentinhaber und das Patentamt in den Stand gesetzt werden, allein anhand der mitgeteilten Umstände zu prüfen, ob der behauptete Widerrufsgrund gegeben ist (BGH GRUR 1972, 592 "Sortiergerät"; 1987, 513 "Streichgarn"; 1988, 364 "Epoxidation").

Diese Anforderungen an die Begründungspflicht hat die Einsprechende erfüllt. Sie hat sowohl zum Oberbegriff des angegriffenen Patentanspruchs 1 als auch zu dessen kennzeichnenden Merkmalen innerhalb der Einspruchsfrist unter Bezugnahme auf die Entgegenhaltungen E1 bis E3 in ausreichendem Umfang Umstände vorgetragen, die eine Sachprüfung durch das Patentamt ermöglichen.

1. Zu den Merkmalen des Oberbegriffs in Patentanspruch 1 hat sie in der Einspruchsschrift auf Seite 3, 3. Absatz ausgeführt, "nach den Angaben der Patentschrift (Spalte 1, Zeilen 5-7)" sei "die gattungsgemäße Vorrichtung aus der Entgegenhaltung 1 bekannt". Auf Seite 4 der Einspruchsschrift trägt die Einsprechende vor, dass "sämtliche Merkmale a) bis h3) des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 bereits aus der genannten Entgegenhaltung 1 bekannt" seien.

Die pauschale Bezugnahme auf einen Stand der Technik, der in dem angegriffenen Patent als gattungsbildend beschrieben ist, ist jedenfalls dann als ausreichend substantiiert zu erachten, wenn es sich - wie bei der Entgegenhaltung DE 43 07 576 C 1 (E1) - um eine Druckschrift handelt, die eine frühere Erfindung eines der Inhaber des angegriffenen Patents betrifft und bereits in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen des angegriffenen Patents als – einziger – Ausgangspunkt für die Darstellung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems genannt ist. Damit ist der Inhalt der in Bezug genommenen Druckschrift als Gegenstand des der Patenterteilung vorangehenden Prüfungsverfahrens sowohl dem Patentinhaber als auch dem Patentamt bekannt. Vorliegend kommt hinzu, dass sich die gattungsbildenden Merkmale des Gegenstandes des angegriffenen Patents für den Fachmann auf den ersten Blick aus den Zeichnungen und auch aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 der Druckschrift E1 ergeben. Es wäre unter

diesen Umständen unnötiger Formalismus, von der Einsprechenden eine nach den einzelnen Merkmalen aufgeschlüsselte Auseinandersetzung mit dem Oberbegriff des patentgemäßen Anspruchs 1 zu verlangen. Dem steht die von den Patentinhabern angeführte Entscheidung des 11. Senats vom 18. September 1995 (Mitt 1996, 209) nicht entgegen, denn ihr lag kein mit dem vorliegenden speziellen Sachverhalt vergleichbarer Fall zugrunde.

2. Auch bei ihrem Vortrag zu den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 hat sich die Einsprechende nach Ansicht des Senats nicht darauf beschränkt, nur einzelne Aspekte der unter Schutz gestellten Lehre herauszugreifen, ohne den Zusammenhang der erfindungswesentlichen Merkmale in ihrer Gesamtheit nachprüfbar darzustellen, wie es nach ständiger Rechtsprechung gefordert wird (vgl. BGH GRUR 1988, 364 "Epoxidation"; BIPMZ 1988, 289 "Meßdatenregistrierung"; BPatG BIPMZ 1997, 405). Die Einsprechende hat anhand der WO 94/0006 (E2) im einzelnen unter Bezugnahme auf konkrete Fundstellen dieser Druckschrift dargelegt, dass der Gegenstand des angegriffenen Patents nach ihrer Ansicht durch die dort beschriebene und dargestellte osteosynthetische Fixationsvorrichtung nahegelegt sei. Sie hat auf die Figur 10 der E2 und die Erläuterung dieser Figur auf Seite 16 verwiesen, in der ausgeführt ist, dass eine Fixationsvorrichtung gezeigt wird, bei welcher der konische Kopfteil des als Knochenschraube ausgebildeten Fixationselements nicht fest mit dem Verankerungsteil verbunden, sondern als separater Hohlkegel ausgebildet ist, welcher auf den kreiszylindrischen Abschnitt des Zugelements aufgeschoben werden kann. Die Einsprechende hat ferner genau angegeben, wo in der Druckschrift E2 der Verklebmechanismus der in Figur 10 gezeigten Fixationsvorrichtung im einzelnen beschrieben ist (Beschreibung S 11 letzter Abschnitt bis Seite 12 erster Abschnitt). Dieser Textstelle kann der Fachmann die Offenbarung einer konischen Bohrung zur Aufnahme des mit einem konischen Kopfteil versehenen Fixationselements und die gegenseitige Verklebung von Fixations- und Klemmelement längs ihrer konischen Flächen entnehmen.



Die Einsprechende hat zu der Druckschrift E2 ferner vorgetragen, dass aus dieser - am deutlichsten aus der Figur 10 - das allgemeine Prinzip hervorgehe, das genau der Lösung der patentgemäßen Aufgabe zugrunde liege. Das Prinzip hat die Einsprechende zusätzlich mit eigenen Worten dahingehend erläutert, dass aus Figur 10 eine Pedikelschraube mit Kugelkopf ersichtlich sei, die durch Verkeilung zweier ineinandergleitender Kegelflächen (11 und 2) gegenüber der Stabklemmvorrichtung (3) in einer beliebig wählbaren Lage fixierbar sei. Damit hat die Einsprechende nicht nur auf ein "allgemeines Prinzip" verwiesen, sondern eine Fixationsvorrichtung mit allen zugehörigen funktionalen Merkmalen dargestellt.

Es ist zwar richtig, dass in dem Einspruchsvortrag die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents nicht einzeln mit ihren Bezugsziffern den Merkmalen der Fixationsvorrichtung der Figur 10 einschließlich ihres Klemmmechanismus gegenübergestellt sind. Die bloße Bezugnahme auf eine Zeichnung iVm mit der zugehörigen Beschreibung kann jedoch ausnahmsweise genügen, wenn das Patentamt und der Patentinhaber dadurch in die Lage versetzt werden, die einzelnen Bauteile der dargestellten Vorrichtung ohne weiteres zu erfassen und anhand der Ausführungen im Einspruchsvortrag zu erkennen, welchem Merkmal des Patentgegenstandes sie nach Ansicht der Einsprechenden funktional entsprechen sollen. Diese Voraussetzung sieht der Senat hier als - gerade noch - erfüllt an, weil es sich um Vorrichtungen handelt, deren Bauteile in ihrer jeweiligen Funktion für den Fachmann anhand der Zeichnungen überschaubar sind. Ob die Behauptung der Einsprechenden zutrifft, bei dem patentgemäßen Gegenstand seien die funktionellen Merkmale des Gegenstandes der Figur in gleichwirkender Weise vorhanden und ob der Fachmann tatsächlich ohne erfindarisches Zutun von der Fixationsvorrichtung gemäß der E2 mit ihrer durch Zug bewirkten Blockierung (vgl. Beschreibung Seite 11/12) auf den patentgemäßen Gegenstand kommen kann, bei dem die Blockierung durch Druck erfolgt, ist keine Frage der Zulässigkeit des Einspruchs, sondern im Rahmen der Begründetheit zu entscheiden.

Aus welchem Grund die Einsprechende hinsichtlich des im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 enthaltenen Druckelements, das in der E2 fehlt, jedoch in der E1 enthalten ist, zusätzlich noch die weitere Druckschrift WO91/01115 (E3) herangezogen hat, die ebenfalls eine Erfindung der Inhaber des angegriffenen Patents betrifft, geht aus dem Einspruchsvortrag nicht hervor. Hierauf kommt es letztlich aber auch nicht an, weil die Einsprechende klar zum Ausdruck gebracht hat, dass ihrer Ansicht nach die Entgegenhaltungen E1 und E2 in ihrer Kombination der erfinderischen Tätigkeit des angegriffenen Patents entgegenstehen.

Von der Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 100 Abs. 2 PatG) hat der Senat abgesehen, weil die Entscheidung nicht von den anerkannten Grundsätzen der Rechtsprechung zur Beurteilung der Zulässigkeit des Einspruchs abweicht, sondern diese Grundsätze in einer auf die Umstände des vorliegenden Falles bezogenen Weise anwendet.

Vorsitzender Richter Bühring  
ist wegen Pensionierung an  
der Unterschrift verhindert.

Dr. Schermer

Schuster

Dr. Schermer

Fa