

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 21/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. März 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 196 12 374

wegen Unzulässigkeit des Einspruchs

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. März 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patentamt ist am 28. März 1996 ein Patent mit der Bezeichnung "Zentraleinheit für eine Anlage zur Sicherung von Waren gegen Diebstahl" angemeldet worden. Veröffentlichungstag der Erteilung ist der 21. August 1997. Das Patent umfaßt 11 Vorrichtungsansprüche. Patentanspruch 1 lautet:

"Zentraleinheit für eine Anlage zur Sicherung von Waren gegen Diebstahl durch an die Waren anzubringende Überwachungsfühler, wobei die Zentraleinheit mindestens eine Überwachungsschaltung umfaßt und so ausgebildet ist, daß mehrere Überwachungsfühler an die Zentraleinheit anschließbar und durch die Überwachungsschaltung(en) auf eine ordnungsgemäße Anbringung an den Waren überwachbar sind und daß bei Aufheben der ordnungsgemäßen Anbringung eines oder mehrerer Überwachungsfühler ein Alarmsignal ausgebbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß

die Zentraleinheit (14) mindestens eine Deaktivierungsschaltung (30) und einen Schalter (34) umfaßt, dessen Betätigung die Deaktivierungsschaltung (30) veranlaßt, die Überwachung mindestens eines Überwachungsfühlers (16) für eine vorgebbare Zeit zu deaktivieren und anschließend selbsttätig wieder zu aktivieren".

Gegen das Patent ist am 15. November 1997 Einspruch erhoben worden mit dem Antrag, das Patent wegen fehlender Patentfähigkeit gemäß §§ 1-4 PatG zu widerrufen.

Zur Begründung hat sich die Einsprechende auf die bereits in dem angegriffenen Patent genannte Druckschrift EP 0 116 701 (E1) und auf die US-PS 3 569 265 (E2) gestützt, aus der bekannt sei, an einer Diebstahlsicherung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents einen Schalter zur Deaktivierung vorzusehen. Im übrigen werde der Gegenstand des Anspruchs 1 durch eine von der SEL-Alcatel in den Verkehr gebrachte Warensicherungsanlage neuheits-schädlich vorweggenommen, die als solche offenkundig vorbenutzt und in dem seit 14. Oktober 1991 veröffentlichten "Handbuch Warensicherungsanlagen" (E3) sowie in der Druckschrift "Warensicherung ZACOM Technische Beschreibung Stand 9/91" (E4) der Einsprechenden beschrieben sei. Die benutzte Warensicherungsanlage bestehe aus einer Zentraleinheit gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und weise sämtliche im kennzeichnenden Teil des Anspruchs enthaltenen Merkmale auf. Zu den Ansprüchen 2 bis 4 hat die Einsprechende ausgeführt, die dort enthaltenen Lehren seien ebenfalls bereits aufgrund der von der Einsprechenden seit 1992 unter der Bezeichnung "Warensicherung ZACOM" in großem Umfang vertriebene SEL-Alcatel-Anlage bekannt, die in den Druckschriften E3 und E4 näher beschrieben sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vortrags der Einsprechenden wird auf den Inhalt der Einspruchsschrift verwiesen.

Der Patentinhaber hat demgegenüber geltend gemacht, der Einspruch sei nicht ausreichend substantiiert und damit unzulässig. Die Einsprechende sei bei dem Vergleich des druckschriftlichen Standes der Technik mit dem angegriffenen Patent nur auf Teilaspekte der dort offenbarten Lehre eingegangen. Im übrigen habe sie nicht dargelegt, ob und wann Dritte Zugang zu der Systembeschreibung mit dem Titel "Handbuch Warensicherungsanlagen" (E3) und der "Technischen Beschreibung ZACOM Warensicherung" (E4) gehabt hätten. Auch zu den Umständen der behaupteten Benutzung der in dem Handbuch beschriebenen Warensicherungsanlage habe die Einsprechende keine nachprüfbaren Angaben gemacht.

Gleichzeitig mit der Einlegung des Einspruchs hat der Patentinhaber die Teilung des Patents 196 12 374 erklärt, die Unterlagen zu der Trennanmeldung eingereicht und die Gebühren gezahlt.

Durch Beschluß vom 15. Februar 2000 hat das Deutsche Patent- und Markenamt – Patentabteilung 32 – den Einspruch als unzulässig verworfen. Die Einsprechende habe den technischen Zusammenhang zwischen dem Gegenstand des Patents und den entgegengehaltenen Druckschriften nur lückenhaft dargestellt. Es sei auch nicht nachvollziehbar dargelegt, ob, wann und wie die offensichtlich als Betriebsanleitungen einzustufenden Druckschriften "Handbuch Warensicherungsanlagen" (E3) und "Warensicherung ZACOM Technische Beschreibung" (E4) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden seien. Ebenso fehle es an der Angabe von Tatsachen, aus denen sich ergebe, welche Personen auf welche Art und Weise von dem Gegenstand der Benutzung vor dem Anmeldetag Kenntnis erlangt hätten. Hinsichtlich der im Einspruchsverfahren erklärten Teilung des Patents hat die Patentabteilung festgestellt, daß sie wegen der Unzulässigkeit des Einspruchs unwirksam sei.

Die Einsprechende hat gegen den Beschluß Beschwerde erhoben. Sie macht geltend, das "Handbuch Warensicherungsanlagen" (E3) stelle das Betriebshand-

buch zu den von der Einsprechenden seit 1991 verkauften und installierten Anlagen dar. Das Handbuch sei seit Ende 1991 durch die Betriebsanleitung "Warensicherung ZACOM Technische Beschreibung" (E4) abgelöst worden. Solche Bedienungsanleitungen gehörten notwendigerweise zu den Anlagen und würden den Kunden nach der Installation ohne Geheimhaltungsverpflichtung übergeben. Eine Warensicherung des Typs D 60 IR/D 240 IR sei im übrigen Gegenstand einer am 7. August 1991 beim LG Düsseldorf (4 O 249/91) gegen die SEL-Alcatel und die Einsprechende eingereichten Verletzungsklage des Patentinhabers. Der Patentinhaber habe sich in dem damaligen Verletzungsverfahren eine Warensicherungsanlage D 60 IR beschafft und kenne daher nachweislich die Besonderheiten ihrer Schaltung und die dazugehörige Betriebsanleitung. Auch beliebige Dritte hätten von dieser seit 1991 in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzten Anlage ungehindert Kenntnis nehmen können, wofür Zeugenbeweis angeboten werde. Die öffentliche Zugänglichkeit sowohl der Vorbenutzung als auch der beiden Bedienungsanleitungen sei damit hinreichend dargelegt.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 15. Februar 2000 aufzuheben.

Der Patentinhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die Auffassung der Patentabteilung für zutreffend und macht sich im wesentlichen die Ausführungen in dem angefochtenen Beschluß zu eigen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Die Patentabteilung hat den Einspruch im Ergebnis zu Recht als unzulässig erachtet, weil er nicht in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise begründet worden ist.

Nach § 59 Absatz 1 Satz 4 und 5 Patentgesetz sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, 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 aus dieser Darlegung abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrundes ziehen können (BGH GRUR 1972, 592 "Sortiergerät"; 1987, 513 "Streichgarn"; 1988, 364 "Epoxidationsverfahren").

Diesen Anforderungen wird das innerhalb der Einspruchsfrist eingegangene und damit allein zu berücksichtigende Einspruchsvorbringen nicht gerecht. Die Einsprechende hat sich zur Begründung des geltend gemachten Widerrufsgrundes der mangelnden Neuheit sowohl auf die offenkundige Vorbenutzung einer Warensicherungsanlage als auch auf die angeblich vorveröffentlichte Beschreibung des Gegenstandes der behaupteten Benutzung in dem "Handbuch Warensicherungsanlagen" (E3) der Firma SEL-Alcatel vom 14. Oktober 1991 und in der von ihr herausgegebenen Druckschrift "Warensicherung ZACOM Technische Beschreibung Stand 09/91" (E4) gestützt. Zu dem Gegenstand der Benutzung hat die Einsprechende unter Bezugnahme auf Seite 10 der Druckschrift E3 in Verbindung mit den Blockschaltbildern auf Seiten 6 und 7 ausgeführt, daß dort bereits eine Warensicherungsanlage beschrieben werde, die der Zentraleinheit für eine Anlage zur Sicherung von Waren gegen Diebstahl nach Anspruch 1 des angegriffenen Patents in allen Merkmalen entspreche.

Ob die Auffassung der Patentabteilung zutrifft, die Einsprechende habe mit diesen Ausführungen den technischen Zusammenhang zwischen der behaupteten Benutzung und dem Gegenstand des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents nur lückenhaft hergestellt, mag zweifelhaft sein. Diese Frage bedarf hier jedoch ebenso wenig einer abschließenden Erörterung wie die von dem Patentinhaber geäußerten Bedenken, der Vortrag der Einsprechenden lasse nicht erkennen, welcher Gegenstand vorbenutzt sein solle, weil sich die Druckschriften E3 und E4 auf unterschiedlich gestaltete Warensicherungsanlagen bezögen.

Jedenfalls läßt der Vortrag der Einsprechenden die Angabe von Tatsachen vermissen, aus denen sich nachprüfbar ergibt, daß der angeblich benutzte Gegenstand und/oder seine Beschreibung in den Druckschriften E3 und E4 vor dem Anmeldetag des Patents der Öffentlichkeit zugänglich geworden sind und damit bereits zum Stand der Technik gehörten. Zu der Benutzung hat die Einsprechende einerseits - ohne Angabe eines konkreten Zeitpunkts - behauptet, die Anlage sei von der SEL-Alcatel in den Verkehr gebracht worden und "als solche offenkundig vorbenutzt". An einer anderen Stelle der Einspruchsschrift hat sie im Zusammenhang mit der Erörterung der mangelnden Neuheit der Unteransprüche 2 bis 4 des angegriffenen Patents ausgeführt, sie selbst habe die in den Druckschriften E3 und E4 beschriebene Warensicherungsanlage der SEL-Alcatel seit 1992 unter der Bezeichnung "ZACOM Warensicherung" in großem Umfang vertrieben.

Dieser Vortrag entspricht hinsichtlich beider Sachverhalte nicht den Voraussetzungen einer substantiierten Darlegung der öffentlichen Zugänglichkeit eines Erfindungsgegenstands, denn neben der Angabe, daß die Benutzung durch die Einsprechende vor dem Anmeldetag erfolgt ist - hier seit 1992 - müssen auch die konkreten Umstände der Benutzung nachprüfbar angegeben werden und im einzelnen erkennen lassen, welche Personen auf welche Art und Weise von dem Gegenstand der Benutzung vor dem Anmeldetag Kenntnis erlangt haben sollen (vgl. BGH GRUR 1997, 740, 741 "Tabakdose"; BPatGE 31, 180, 183). Die allgemeine Behauptung der Einsprechenden, die Warensicherungsanlage gemäß der

Druckschrift E3 sei seit 1992 in großem Umfang vertrieben worden, ist unzureichend, denn das Patentamt und die Patentinhaberin können anhand dieser Angabe nicht nachprüfen, an welche Abnehmer die Lieferung erfolgt ist und ob tatsächlich ein unbeschränkter Personenkreis die Möglichkeit hatte, vor dem Anmeldetag von der durch die Benutzung offenbarten Lehre Kenntnis zu nehmen (vgl Busse, PatG, 5. Aufl., § 59 Rdn 90; BPatGE 9, 192; 21, 68; 31, 180). Das angegebene Benutzungsdatum liegt zwar ca vier Jahre vor dem Anmeldetag des angegriffenen Patents. Mangels Angabe, über welchen Zeitraum sich die Benutzung erstreckt hat, ist jedoch keine fortlaufende Benutzung feststellbar, die unter Umständen für den Vertrieb der Warensicherungsanlagen als markt- bzw serienreifes Produkt sprechen könnten (vgl dazu BPatG Mitt 1984, 115).

Soweit es eine Vorbenutzung durch SEL-Alcatel angeht, fehlt zudem eine Angabe darüber, daß die Benutzung vor dem Anmeldetag des angegriffenen Patents erfolgt ist. Der Hinweis, eine durch SEL-Alcatel vertriebene Anlage "sei als solche offenkundig vorbenutzt" genügt auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Entscheidung "Tabakdose" (BGH aaO) nicht den erforderlichen Angaben über die Zeit der Benutzung, insbesondere darüber, daß diese "vor dem Anmeldetag" liege.

Die Einsprechende hat auch die öffentliche Zugänglichkeit der Druckschriften Handbuch Warensicherungsanlagen (E3) und "Warensicherung ZACOM Technische Beschreibung" (E4) nicht nachprüfbar dargelegt. Bei dem Handbuch Warensicherungsanlagen (E3) handelt es sich zwar inhaltlich betrachtet um ein an den Käufer oder Benutzer der Warensicherungsanlagen gerichtetes Betriebs- bzw Bedienungshandbuch. Die Einsprechende hat im Beschwerdeverfahren auch an sich zutreffend ausgeführt, daß solche nicht lediglich für den betriebsinternen Gebrauch bestimmte Betriebshandbücher, Benutzerhinweise, Bedienungsanweisungen udgl den Abnehmern üblicherweise zusammen mit den darin beschriebenen Gegenständen ausgehändigt und damit öffentlich zugänglich werden (vgl dazu auch BPatG BIPMZ 1990, 35, 36; BPatGE 38, 206). Soweit die Einsprechende hieraus den Schluß zieht, mit dem von ihr behaupteten umfangreichen

Vertrieb der Warensicherungsanlagen seit 1992 sei die öffentliche Zugänglichkeit des zugehörigen "Handbuchs Warensicherungsanlagen" (E3) mit Datum vom 15. Oktober 1991 selbstverständlich nachprüfbar dargelegt, kann ihr jedoch nicht gefolgt werden. Dagegen spricht bereits, daß mangels ausreichender Angaben über die öffentliche Zugänglichkeit der Benutzung als solcher auch nicht nachprüfbar ist, wer, wo und auf welche Weise Kenntnis von dem Betriebshandbuch erlangen konnte, das von seiner Gestaltung und Aufmachung her nicht den Eindruck einer für die Öffentlichkeit bestimmten betriebsinternen Entwurfs einer Montage- und Bedienungsanleitung erweckt. Die ringförmig geheftete Broschüre ist maschinenschriftlich verfaßt. Das Titelblatt weist - neben dem in der Mitte angeordneten, in Großbuchstaben geschriebenen Titel "Handbuch Warensicherungsanlagen" - am oberen Rand den Firmennamen "SEL-Alcatel" und das Datum 14. Oktober 1991 auf, darunter steht der Name S..., die Seitenzahl und der Hinweis "Systembeschreibung". Diese Angaben kehren auf allen folgenden 21 Seiten wieder, wobei als Datum ab Seite 5 der 15. Oktober 1991 genannt ist. Für ein zur Aushändigung an einen nicht beschränkten Personenkreis bestimmtes Betriebs- bzw. Bedienungshandbuch im Sinne einer Druckschrift ist eine mit unterschiedlichen Erscheinungsdaten versehene Ausgabe, in der auf jeder Seite der Name des Verfassers erscheint, unüblich. Die Einsprechende hätte unter diesen Umständen auf jeden Fall fristgemäß vortragen müssen, daß das Handbuch den vertriebenen Warensicherungsanlagen tatsächlich beigelegt war und welcher Personenkreis von ihm Kenntnis nehmen konnte.

Entsprechendes gilt für die Druckschrift "Warensicherung ZACOM Technische Beschreibung Stand 09/91" (E4), zumal diese nicht einmal als eine typischerweise zur Aushändigung an den Kunden bestimmte Beschreibung erkennbar ist. Es kann sich hier auch um eine für den betriebsinterne Informationszwecke gefertigte maschinenschriftliche Broschüre handeln. Auch insoweit hat die Einsprechende keine Tatsachen vorgetragen, aus denen sich nachvollziehbar ergibt, daß diese Druckschrift den Kunden mit der "Warensicherung ZACOM" ausgehändigt worden und der Allgemeinheit daher zugänglich gemacht worden ist.

Der Senat teilt schließlich auch die Auffassung der Patentabteilung, daß sich die Einsprechende bei ihrem Vortrag zu den Druckschriften EP 0 116 701 (E1) und US-PS 3 569 265 (E2) auf pauschale Ausführungen beschränkt hat, die nicht erkennen lassen, aus welchem Grund sie den in Anspruch 1 des angegriffenen Patents unter Schutz gestellten Gegenstand in der Gesamtheit seiner Merkmale durch die Entgegenhaltungen als vorweggenommen oder zumindest durch die Kombination der beiden Druckschriften als nahegelegt ansieht. Die Einsprechende hat sich im Beschwerdeverfahren hierzu auch nicht mehr geäußert.

III.

Die von der Patentabteilung in den Gründen des angefochtenen Beschlusses ausgesprochene Feststellung, daß die von dem Patentinhaber im Einspruchsverfahren erklärte Teilung des Patents unwirksam sei, weil die Teilung einen zulässigen Einspruch voraussetze, ist nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. Der Senat weist jedoch klarstellend darauf hin, daß die Patentabteilung mit dieser Feststellung keine der Beschwerde zugängliche Entscheidung mit abschließender Wirkung getroffen, sondern nur ihre vorläufige Rechtsansicht für den Fall geäußert hat, daß die Verwerfung des Einspruchs rechtskräftig wird. Die Patentabteilung hat daher auch die Feststellung der Unwirksamkeit der Teilungserklärung folgerichtig nicht in den Tenor aufgenommen und in dem Beschluß ausdrücklich darauf hingewiesen, daß gegen den Beschluß das Rechtsmittel der Beschwerde nur insoweit stattfindet, als der Einspruch als unzulässig verworfen worden ist.

Die Patentabteilung wird daher nunmehr die Zulässigkeit der Teilungserklärung abschließend zu prüfen und hierbei die Grundsätze der "Graustufenbild"-Entscheidung (BGH GRUR 2000, 688) zu berücksichtigen haben, die dafür sprechen, daß

Voraussetzung für eine wirksame Teilungserklärung die Anhängigkeit eines Einspruchsverfahrens ist, ungeachtet der Frage, ob ein zulässig erhobener Einspruch vorliegt.

Bühning

Dr. Schermer

Richterin Schuster kann wegen
Urlaubs nicht unterschreiben

Bühning

Fa