

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 32/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 195 04 152

wegen Unzulässigkeit des Einspruchs

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 24. Oktober 2002 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde der Einsprechenden gegen den Beschluss der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2001 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die am 10. Februar 1995 beim Patentamt eingereichte Patentanmeldung wurde ein Patent mit der Bezeichnung "Vorrichtung zum Zuschneiden von Dachsteinformstücken" erteilt. Die Erteilung wurde am 4. Februar 1999 veröffentlicht.

Patentanspruch 1 hat, versehen mit einer Merkmalsgliederung, die der Merkmalsgliederung der Einsprechenden im Einspruchsschriftsatz entspricht, folgenden Wortlaut:

1. Vorrichtung zum Zuschneiden von einzelnen Dachsteinformstücken aus einem Band aus Frischbeton,
2. das auf einem Strang aneinanderstoßender Unterformen von gleicher Länge kontinuierlich gefördert wird,

3. das eine Schneidstation mit zumindest einem Schneidwerkzeug an einem reversierend bewegbaren Schlitten aufweist,
4. der zumindest kurzzeitig mit der Geschwindigkeit des Stranges parallel zu dessen Förderrichtung bewegbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

5. dass zum Antrieb des Schlittens ein Kurvengetriebe vorgesehen ist,
6. das den Schlitten über eine endliche Wegstrecke mit der Geschwindigkeit des Stranges parallel zu dessen Förderrichtung bewegt,
7. dass der Schlitten unmittelbar durch das Kurvengetriebe zwangsgeführt ist,
8. wobei das Kurvengetriebe eine im wesentlichen herzförmig geformte Kurvenscheibe mit Abschnitten in Form einer Archimedischen Spirale
9. und an der Oberfläche der Kurvenscheibe anliegende mit dem Schlitten verbundene Führungselemente aufweist.

Mit dem Einspruch wird der Widerruf des Patents wegen fehlender Patentfähigkeit begehrt. Die Einsprechende beruft sich im Einspruchsschriftsatz auf die vorveröffentlichten Druckschriften und Unterlagen

- E1 DE 37 12 700 C2
- E2 Inhalt der zu E1 gehörenden Akten
- E3 fünf Steuerkurven
- E4 Fotografien einer Kurvenscheibe

und trägt vor, die Merkmale des Anspruchs 1 seien sowohl aus allen genannten Druckschriften als auch durch eine offenkundige Vorbenutzung durch sie selbst neuheitsschädlich vorbekannt; die Merkmale der Ansprüche 2 bis 9 beruhten zudem nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der in den Merkmalen 1 bis 4 des Patentanspruchs 1 zusammengefasste Stand der Technik sei in allen Einzelheiten in der eigenen Patentschrift DE 37 12 700 C2, Spalte 1 Zeilen 13 bis 21, Spalte 4 Zeilen 20 bis 53, offenbart. Dieser Stand der Technik ergebe sich auch aus dem im Einspruchsbeschwerdeverfahren bezüglich dieses Patents eingereichten Schriftsatz der Einsprechenden vom 10. März 1992 nebst Anlagen. Die in der Streitpatentschrift formulierte Aufgabe sei nicht neu; sie finde sich in der genannten Druckschrift in Spalte 5, Zeilen 54 bis 59. Die zur Lösung dieser Aufgabe benannten Merkmale 5 bis 9 des Patentanspruchs 1 seien lange vor dem Anmeldetag des Streitpatents bekannt gewesen. In dieser Schrift (E1) sei erstmalig die Steuerung des Antriebs des Werkzeugträgers zur Erzielung seiner linearen und beschleunigten Bewegungen von einer Kurvenscheibe über ein steuerbares Mehrlenkgetriebe beschrieben. Die für das Streitpatent insoweit relevanten Merkmale 5, 6 und 7 des Patentanspruchs 1 seien in den Spalten 4, 5 und 7 offenbart. Die in der Streitpatentschrift dargestellte Kurvengeometrie sei vorbekannt; die Einsprechende habe mehrfach ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung nach dem Anmeldetag des Patents 37 12 700 entsprechende Steuerkurven von dem Ingenieurbüro Dr. G... und

Dr. S... GmbH in A... berechnen lassen. Weiter sei die auf den Fotos (E4) abgebildete Kurvenscheibe von der Einsprechenden lange vor dem Anmeldetag des Streitpatents verwendet worden. Die deutlich auf den Fotos erkennbare Herzform der Scheibe mit Abschnitten einer archimedischen Spirale ergebe sich aufgrund der hintereinander angeordneten Bewegungsabläufe von

Beschleunigung, konstanter Lineargeschwindigkeit und erneuter Beschleunigung von selbst und sei bei dem hier in Betracht zu ziehenden Bewegungsvorgängen und der damit zusammenhängenden Kurvengeometrie mathematisch nicht anders möglich. Auch das Merkmal 9 in Patentanspruch 1 sei eine Selbstverständlichkeit; andernfalls sei eine Steuerung des Antriebes für eine Schneidstation ohne an der Oberfläche einer solchen Kurvenscheibe anliegende Führungselemente nicht möglich. Diese Steuerung des Gegenstandes der E1 habe auch der 12. Senat des Bundespatentgerichts in seinem Beschluss vom 26. März 1992 in der Sache 12 W (pat) 79/90 nicht anders gesehen.

Durch Beschluss vom 30. April 2001 hat die Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts den Einspruch als unzulässig verworfen. Zur Begründung ist ausgeführt, die Einsprechende habe zur offenkundigen Vorbenutzung, die sich insbesondere auf die tragenden Merkmale 8 und 9 des Patentanspruchs 1 beziehe, nicht vorgetragen, welche Personen auf welche Art und Weise von dem Benutzungsgegenstand Kenntnis erlangt haben sollen. Der Vortrag über die Verwendung der Kurvenscheiben lange vor dem Anmeldetag des Streitpatents und über die Berechnung der Steuerkurve durch ein Ingenieurbüro, das nicht zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen sei, reiche nicht aus. Die Einsprechende habe vielmehr angeben müssen, was gegen das Fehlen eines Geheimhaltungsinteresses sprechen könnte.

Hiergegen wendet sich die Einsprechende mit der Beschwerde. Sie beruft sich auf den Vortrag in der Einspruchsschrift, in der sie die Widerrufsgründe der mangelnden Patentfähigkeit wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit und fehlender Neuheit aufgrund offenkundiger Vorbenutzung ausführlich dargestellt habe. Die Patentabteilung sei bezüglich der vorbenutzten Kurvengetriebe von einem Geheimhaltungsinteresse der Beteiligten ausgegangen, habe dabei aber nicht berücksichtigt, dass die vorbenutzten Kurvengetriebe zum obligatorischen Fachwissen des Maschinenbauers und damit zum offenkundigen Stand der Technik gehörten. Die Einsprechende ist weiter der Ansicht, die Besichtigung des Falz-

dachsteinwerks S... durch die Patentinhaberin erfülle den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme.

Sie beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die Patentinhaberin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die Einsprechende habe hinsichtlich der Merkmale des Streitpatents allgemein auf die Patentschrift DE 37 12 700 C2 und den zugehörigen Inhalt verwiesen, ohne im einzelnen anzugeben, welche Stellen welchen Merkmalen zuzuordnen seien. Angaben zur offenkundigen Vorbenutzung fehlten zum Oberbegriff vollständig, zu den kennzeichnenden Merkmalen seien sie nicht ausreichend konkret. Die Einsprechende habe im übrigen im Einspruchsschriftsatz widerrechtliche Entnahme nicht geltend gemacht.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat im Ergebnis zurecht den Einspruch als unzulässig verworfen, da er nicht in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise begründet worden ist.

1. Gemäß § 59 Abs 1 Satz 4 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im einzelnen anzugeben. Dieses Erfordernis ist in ständiger Rechtsprechung dahingehend zu verstehen, dass eine so vollständige Darlegung der Tatsachen zu erfolgen hat, dass Patentamt und Patentinhaber daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können; sie sollen allein anhand der mitgeteilten Umstände ohne eigene Ermittlungen in die Lage versetzt sein, zu prüfen, ob der behauptete Widerrufsgrund gegeben ist. Die tatsächlichen Angaben des Einsprechenden müssen einen sach-

lichen Bezug zum Gegenstand des erteilten Patents haben und derart spezifiziert und vollständig sein, dass sie dem Patentamt die Prüfung des Patents auf den geltend gemachten Mangel und gegebenenfalls den völligen oder teilweisen Widerruf des Patents ermöglichen (vgl. BGH GRUR 1997, 740 – Tabakdose mNachw; Busse, Patentgesetz, 5. Aufl § 59 Rdnr 66, 68 mNachw; Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl § 59 Rdnr 66).

2. Diesen Anforderungen an die Begründungspflicht ist die Einsprechende nicht hinreichend, d.h. nicht für alle Merkmale des Patentanspruchs 1, nachgekommen.

a. Zu den Merkmalen 1 bis 4 (Oberbegriff des Patentanspruchs 1) hat die Einsprechende vorgetragen, diese seien aus der Patentschrift DE 37 12 700 C2 bekannt; sie hat hierzu auf zwei konkrete Fundstellen in Verbindung mit den Figuren 1 und 2 verwiesen, wobei sich die erste Fundstelle (Spalte 1, Zeilen 13 bis 21) mit dem Stand der Technik und die zweite (Spalte 4, Zeilen 20 bis 53) mit der konkreten Erfindung dieser Schrift auseinandersetzt.

b. Zu den Merkmalen 5 bis 7 des kennzeichnenden Teils hat die Einsprechende mit Spalten- und Zeilenangaben auf konkrete Passagen der genannten Druckschrift verwiesen und die entsprechenden Abschnitte aus ihr im Wortlaut wiedergegeben. Auf die Seiten 5, 6 und 7 der Einspruchsschrift wird insoweit Bezug genommen. Dieser Vortrag zu den Merkmalen 1 bis 7 ist nachvollziehbar und reicht für eine substantiierte und damit – in Bezug auf diese Merkmale - zulässige Begründung des Einspruchs aus; ob die genannten Fundstellen tatsächlich den Merkmalen 1 bis 4 bzw 5 bis 7 des Streitpatents in Anspruch 1 entsprechen, ist eine Frage der Begründetheit des Einspruchs.

c. Ein mit druckschriftlichem Stand der Technik belegter Vortrag fehlt zu den Merkmalen 8 und 9; für diese macht die Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung geltend.

Für die substantiierte Darlegung einer offenkundigen Vorbenutzung sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1997, 740 - Tabakdose) Angaben in dreierlei Hinsicht erforderlich: Die Einspruchs begründung muss einen bestimmten Gegenstand der Benutzung bezeichnen, damit überprüft und festgestellt werden kann, ob und gegebenenfalls inwieweit er den patentgemäßen Gegenstand vorwegnimmt oder nahe legt. Ferner ist die Angabe bestimmter Umstände der Benutzung dieses Gegenstandes i.S.d. § 3 Abs 1 PatG erforderlich, damit überprüft und festgestellt werden kann, ob er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Schließlich bedarf es einer nachprüfbaren Angabe dazu, wann der Gegenstand in dieser Weise benutzt worden ist, weil nur dann ermittelt und gegebenenfalls festgestellt werden kann, ob der Gegenstand zum Stand der Technik gehört, von dem aus Neuheit und erfinderische Leistung der patentierten Lehre zu beurteilen sind.

Diesen Anforderungen wird der Vortrag im Einspruchsschriftsatz zu Merkmal 8 und 9 im Hinblick auf den genauen Gegenstand und die Umstände der Vorbenutzung nicht gerecht.

aa. Merkmal 8 beschreibt das Kurvengetriebe, das, so die Streitpatentschrift, "eine im wesentlichen herzförmig geformte Kurvenscheibe mit Abschnitten in Form einer Archimedischen Spirale" aufweist. Die Einsprechende macht geltend, eine derartige Kurvenscheibe sei lange vor dem Anmeldetag des Streitpatentes von ihr selbst verwendet worden. Als Beleg für die "vorbekannte Kurvengeometrie" beruft sich die Einsprechende auf Fotos und Steuerkurven, die sie mehrfach ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung nach dem Anmeldetag der E1 von dem Ingenieurbüro

Dr. G... + Dr. S... GmbH in A... habe "berechnen" lassen.

Aus diesem Vortrag ergibt sich nur, dass das genannte Ingenieurbüro für die Einsprechende die als E3 vorgelegten Steuerkurven erstellt hat. Selbst wenn man unterstellt, dass keine Geheimhaltungspflicht bestanden hat, ist nicht vorgetragen, wie ein durchschnittlich fachmännisch gebildeter Dritter, der von den Steuerkurven

Kenntnis genommen hat, den Bezug zwischen den Steuerkurven und dem angeblich vorbenutzten Gegenstand hätte herstellen können. Die Einsprechende hat nicht vorgetragen, für welchen konkreten Gegenstand bzw welches Verfahren die Steuerkurven angefertigt worden sind, mithin wie der konkrete Auftrag an das Ingenieurbüro gelaute hat, weiter, ob das Ingenieurbüro den angeblich vorbenutzten Gegenstand bzw die Kurvenscheibe - unmittelbar oder über Fotografien - kannte und damit in der Lage war, diese Kenntnis an fachkundige Dritte weiterzugeben. Eine Verbindung zwischen der Gestalt der Kurvenscheiben und den Steuerkurven ließe sich allenfalls über die als E4 eingereichten Fotos herstellen. Die Tätigkeit des Ingenieurbüros lässt sich aber nicht ohne weiteres mit den Fotos in Verbindung bringen; da jedwede Angaben zu den Umständen ihrer Anfertigung fehlen und auch nicht vorgetragen ist, dass sie bei Anfertigung der Steuerkurven vorgelegen haben bzw die Mitarbeiter des Ingenieurbüros anderweitig Kenntnis von der angeblich von der Einsprechenden vorbenutzten Kurvenscheibe hatten. Auch die von der Einsprechenden erwähnten Diagramme mit Steuerkurven (E3) enthalten zum angeblich vorbenutzten Gegenstand keine Angaben; sie tragen lediglich den Namen der Einsprechenden und das Datum der Anfertigung. Soweit die Einsprechende angibt, die Herzform der Kurvenscheiben ergebe sich aufgrund der Bewegungsabläufe von selbst und sei schon mathematisch gar nicht anders möglich, fehlt es an der Angabe von maßgeblichen Einzeltatsachen und technischem bzw mathematischem Fachwissen, um die behauptete Selbstverständlichkeit nachvollziehen zu können (vgl. Busse a.a.O. § 59 Rdnr 94), dies umso mehr, als das Streitpatent von einer Kurvenscheibe mit herzförmiger Außenkontur spricht (vgl. Spalte 4, Zeilen 51 bis 53) und der angeblich vorbenutzte Gegenstand nach den Fotos E4 aus zwei Scheiben besteht, deren Herzform sich durch Bewegungsabläufe ergeben soll.

bb. Zu Merkmal 9, das die an der Kurvenscheibe anliegenden, mit dem Schlitten verbundenen Führungselemente betrifft, fehlt jeglicher Vortrag zu einer offenkundigen Vorbenutzung. Nach Auffassung der Einsprechenden bildet dieses Merkmal "eine Plattitüde, da andernfalls eine Steuerung des Antriebes für eine Schneidsta-

tion nicht möglich wäre". Um diese bloße Bewertung als Selbstverständlichkeit nachvollziehen zu können, wäre die Angabe eines konkreten Standes der Technik erforderlich gewesen (vgl. Busse a.a.O.). Sollte sich die Einsprechende in diesem Zusammenhang auf die DE 37 12 700 C2 und/oder den dazugehörigen Akteninhalt bezogen haben, so hat sie keine konkreten Fundstellen genannt, die es Patentamt und Patentinhaber ermöglicht hätten, die Richtigkeit zu überprüfen. Diesen konkreten Sachvortrag kann die Einsprechende mit dem Hinweis auf die Entscheidung des 12. Senats des Bundespatentgerichts vom 26. März 1992, mit dem sie sich lediglich auf eine Wertung durch das Gericht beruft, nicht ersetzen.

d. Die Einsprechende hat auch nicht dargelegt, dass die Patentinhaberin den wesentlichen Inhalt des Streitpatents einer Einrichtung der Einsprechenden gemäß § 21 Abs 1 Nr 3 PatG widerrechtlich entnommen hat. Sie hat hierzu in der Einspruchsschrift zu Patentanspruch 2 vorgetragen, der Patentinhaberin sei lange vor dem Anmeldetag durch Inaugenscheinnahme des von der Einsprechenden betriebenen Falzdachsteinwerks S... bei B... bekannt gewesen, "dass die Geschwindigkeit des Frischbetonstranges und die darauf abgestimmten Bewegungsabläufe der Schneidstation und der Kurvenscheiben stufenlos regelbar sein können". Nach eigenem Vortrag der Einsprechenden betrifft somit die angebliche widerrechtliche Entnahme nur einen Teil der patentgeschützten Lehre; sie behauptet selbst nicht, dass der wesentliche Inhalt des Patents ihrer Einrichtung entnommen worden wäre.

III.

Eine Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen ist nicht veranlasst (§ 80 Abs 1 Satz 1 PatG).

Schülke

Püschel

Schuster

Fa