



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 332/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

**betreffend das Patent 100 53 656**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dr.-Ing. Kaminski und Dr.-Ing. Scholz

beschlossen.

1. Das Patent 100 53 656 wird aufrechterhalten.
2. Der Einspruch gegen die Erteilung des Patentschrift ist unzulässig.

**G r ü n d e**

**I.**

Für die am 28. Oktober 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung ist die Erteilung des Patents am 18. Juli 2002 veröffentlicht worden. Das Patent hat die Bezeichnung "Tauchbadwärmer".

Gegen das Patent hat die N... GmbH am 31. August 2002 Einspruch eingelegt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, die Merkmale der Patentansprüche 2, 3, 6 und 10 seien unter Berücksichtigung des vorbenutzt behaupteten Standes der Technik nicht neu.

Die geltenden erteilten Patentansprüche 1 bis 3, 6 und 10 lauten:

"1. Tauchbadwärmer mit einem in einem Tauchrohr (12) angeordneten elektrischen Heizeinsatz (2), der in Serie zu einem innerhalb des Tauchrohrs (12) angeordneten Thermoschalter (8) geschaltet ist, der thermisch mit einem innerhalb des Tauchrohrs

(12) angeordneten Thermoschalter (8) geschaltet ist, der thermisch mit einem innerhalb des Tauchrohrs (12) angeordneten Wärmeübertragungselement (10) mit einem gewölbten Kontaktblech (33) verbunden ist, das mit seiner äußeren Flachseite an der Innenwand des Tauchrohrs (12) anliegt, wobei das Wärmeübertragungselement (10) zugleich als Träger für den Thermoschalter (8) vorgesehen ist und einen ins Innere des Tauchrohrs (12) ragenden Montagefuß (30, 104) umfasst, auf dem der Thermoschalter (8) befestigt ist.

2. Tauchbadwärmer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zum Andrücken des Kontaktbleches (33) an die Innenwand des Tauchrohres (12) ein Federelement (40) vorgesehen ist, das zwischen dem Thermoschalter (8) und einer zentralen Haltestange (16) für den Heizeinsatz (2) angeordnet ist.

3. Tauchbadwärmer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement eine an der Haltestange (16) fixierte Blattfeder (40) ist.

6. Tauchbadwärmer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Kontaktblech (33) oberhalb und benachbart zum oberen Rand des Heizeinsatzes (2) angeordnet ist.

10. Tauchbadwärmer nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltestange (16) durch eine Klemmenplatte (18) geführt ist, wobei eine klemmplattenseitig mit der Haltestange (16) verbundene Fixierlasche (22) an einem Erdungsanschluß (4d) gehalten ist."

Die Einsprechende stellt den Antrag,

die Ansprüche 2, 3, 6 und 10 infolge offenkundiger Vorbenutzung zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den Einspruch als unzulässig zurückzuweisen, zumindest jedoch als unbegründet zurückzuweisen und das Patent 100 53 65 in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Gemäß § 147 Abs 3 PatG liegt die Entscheidungsbefugnis bei dem hierfür zuständigen 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts.

Der Einspruch ist unzulässig.

Nach PatG § 59 Absatz 1 Satz 2 ist der Einspruch gegen ein Patent zu begründen. Nach Satz 4 dieser Vorschrift sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im einzelnen anzugeben. Darunter ist die Gesamtheit der Tatsachen zu verstehen, aus denen die von der Einsprechenden begehrte Rechtsfolge, nämlich der Widerruf des Patents, hergeleitet wird. Die Tatsachenangaben müssen sich auf einen in der PatG § 21 genannten Widerrufsgründe beziehen, da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, dass einer dieser Gründe vorliege (PatG § 59 Abs 1 Satz 3).

Der Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung (vgl ua BIPMZ 1988, 289, 290 – Meßdatenregistrierung) unter Hinweis auf weitere Entscheidungen hervor-

gehoben, es sei keineswegs in das Belieben des Einsprechenden gestellt, was und in welchem Umfang er zur Stützung seines Einspruchsbegehrens vorträgt. Danach genüge die Begründung des Einspruchs den gesetzlichen Anforderungen nur dann, wenn sie die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes – hier: mangelnde Neuheit der Ansprüche 2, 3, 6 und 10 – maßgeblichen Umstände so vollständig darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt – hier: das Bundespatentgericht – daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (vgl. BGH – Meßdatenregistrierung mit Hinweis auf BGH – Streichgarn). Insbesondere genüge eine Einspruchsbegründung den gesetzlichen Anforderungen dann nicht, wenn sie sich nur mit Teilaspekten der patentierten Lehre befasst (vgl. BGH BIPMZ 1988, 250 – Epoxidation) und sich etwa mit dem Zusammenwirken der einzelnen Bauelemente der durch das Streitpatent unter Schutz gestellten Vorrichtung nicht im einzelnen auseinandersetzt (vgl. BGH – Meßdatenregistrierung).

In ihrem Einspruchsschriftsatz vom 30. August 2002 legt die Einsprechende Kopien von drei Rechnungen, einer Bestellung, einem Lieferschein und einem Angebot ferner von zwei Zeichnungen, und einem VDE-Genehmigungsausweis vor.

Dabei bezieht sich die Bestellung der Fa. P... vom 26. Mai 1999 und die erste Rechnung vom 19. Februar 1999 auf einen Badwärmer mit Überhitzungsschutz mit der Typenbezeichnung E8031-UHSB480V Ds. Eine zweite Rechnung vom 18. November 1998 bezieht sich auf einen Typ E 831 – UHSB 230 V Ws (3150 Watt).

Die erste Konstruktionszeichnung mit Datum 10. November 1998, unsigniert, zeigt einen "UHSB-Heizeinsatz". Eine genauere, mit den Lieferscheinen, Rechnungen oder Bestellungen korrespondierende Typenbezeichnung ist ihr nicht zu entnehmen. Die zweite Konstruktionszeichnung mit Datum 13. Juli 1999 mit der Bezeichnung "Badwärmer UHSB – Feder A" soll wohl die in der ersten Zeichnung dargestellte Druckfeder zeigen.

Die Rechnung der Fa. B... vom 6. August 1999 (zugehörig zum Lieferschein und Angebot) zeigt keine einem Badwärmer-Typ zuzuordnende Typangabe. Der Hinweis "Zeichnung A" deutet auf die "Feder-A" der zweiten Konstruktionszeichnung hin.

Der VDE-Genehmigungsausweis vom 18. November 1999 gibt als Typenbezeichnung "UHSBE" an und verweist im übrigen auf eine nicht eingereichte Typenliste nach Anlage 27.1.

Diese Dokumente sollen belegen, dass die in den Unteransprüchen 2, 3, 6 und 10 beanspruchten Merkmale offenkundig vorbenutzter Stand der Technik sind.

Dieses Vorbringen zur Neuheit wird den an die Zulässigkeit eines Einspruch zu stellenden Anforderungen nicht gerecht.

Zunächst ist dem Vortrag nicht zu entnehmen, welche Merkmale der angegriffenen Ansprüche im einzelnen die vorgelegten Unterlagen als bekannt zeigen sollen. Die Einsprechende hat sich nämlich darauf beschränkt, pauschal zu behaupten, dass die in den Unteransprüchen 2, 3, 6 und 10 beanspruchten Merkmale durch die offenkundige Vorbenutzung der Firma N... Stand der Technik seien.

Sie übersieht dabei aber, dass sich die Unteransprüche 2, 3, 6 und 10 unmittelbar oder mittelbar auf den Anspruch 1 zurückbeziehen und somit der Nachweis fehlender Neuheit auf den Nachweis der Merkmale des Anspruchs erfordert hätte. Damit aber lässt das Einspruchsvorbringen jeden Hinweis auf die Merkmale des Patentanspruchs 1 und somit auch das funktionelle Zusammenwirken dieser Merkmale untereinander, das den wesentlichen Kern der Erfindung darstellt, sowie auf das Zusammenwirken mit den kennzeichnenden Merkmalen der Unteransprüche 2, 3, 6 und 10, vermissen.

Die Einsprechende hat sich somit in Wahrheit nicht mit der gesamten patentierten Erfindung befasst, sondern lediglich mit einem Teil der Lehren – nämlich den isolierten Merkmalen der Unteransprüche – beschäftigt, und auch hier ohne jeden Einzelvergleich nur pauschal die mangelnde Neuheit dieser Merkmale behauptet. Eine Einspruchsbegründung, die sich nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung, nicht aber mit der gesamten patentierten Lehre befasst, ist formal unvollständig (vgl. BGH – Epoxidation).

Damit hat die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist die tatsächlichen Voraussetzungen eines der in PatG § 21 genannten Widerrufsgründe nicht ausreichend dargetan, so dass die Unzulässigkeit des Einspruchs festzustellen war.

### III.

Lag danach kein zulässiger Einspruch vor, war das Patent ohne weitere Sachprüfung unverändert aufrechtzuerhalten.

Ist der einzige Einspruch – oder sind alle Einsprüche – gegen ein Patent unzulässig, ist die Aufrechterhaltung des Patents (ohne weitere Sachprüfung) auszusprechen. Ein alleiniger Ausspruch über die Verwerfung des Einspruchs – oder der Einsprüche – kommt nicht in Betracht (vgl. Entscheidung des 19. Senats 19 W (pat) 706/03 und des 20. Senats 20 W (pat) 344/02, GRUR, 2004, 357-360).

Der Punkt 2 im Beschlusstenor stellt den Grund für die beschlossene Aufrechterhaltung des Patents zum Zwecke der Information fest.

Nachdem die Zulässigkeit des Einspruchs bereits von der Patentinhaberin in ihrer Einspruchserwiderung bestritten wurde, zu der die Einsprechende nicht mehr

Stellung genommen hat, konnte die Entscheidung des Senats ohne mündliche Verhandlung ergehen.

Dr. Kellerer

Schmöger

Dr.-Ing. Kaminski

Dr.-Ing. Scholz

Pr