



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 305/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 44 98 220

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Dipl.-Ing. Riegler, Dipl.-Ing. Schneider und Müller

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass der zurückgenommene Einspruch unzulässig war und das Einspruchsverfahren beendet ist.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 28. Oktober 1994 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 44 98 220 mit der Bezeichnung "Verfahren zum Messen eines Lagerspiels und zur Montage einer Achslageranordnung" erteilt und die Erteilung am 21. August 2003 veröffentlicht worden. Gegen das Patent hat Herr H..., B..., S... Einspruch erhoben.

Der Einsprechende macht mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend. Mit dem am 08. September 2004 eingegangenen Schriftsatz hat der Einsprechende seinen Einspruch zurückgezogen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

### **II.**

Der Einspruch war unzulässig, weil er innerhalb der Einspruchsfrist nicht in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise substantiiert und mit Gründen versehen worden ist.

Nach § 59 Abs 1 Satz 4 PatG müssen die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen innerhalb der Einspruchsfrist "im einzelnen" angegeben werden. Die Begründung eines Einspruchs genügt diesen gesetzlichen Anforderungen nach ausreichender Substantiierung nur dann, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrunds maßgeblichen Umstände „im einzelnen“ so vollständig dargelegt sind, dass Patentinhaber und Patentamt daraus zweckdienliche und abschließende Folgerungen in Bezug auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrunds ziehen können (vgl. BGH in BIPMZ 1972, 173 – Sortiergerät; BIPMZ 1998, 201 - Tabakdose).

Diesen Anforderungen wird das innerhalb der Einspruchsfrist eingegangene Vorbringen nicht gerecht.

Der Einsprechende stützte seinen Einspruch auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit. Im Einspruchsschriftsatz vom 13. November 2003 machte er geltend, dass einer der in den nebengeordneten Ansprüche 1 und 4 enthaltenen Verfahrensschritte aus der DE 35 36 796 A1 bekannt sei und dass sich die verbleibenden Verfahrensschritte auf Maßnahmen bezögen, welche im Können des Durchschnittsfachmannes lägen.

Weitergehende Ausführungen zu den einzelnen Verfahrensschritten finden sich im Einspruchsschriftsatz aber nicht. Insbesondere hat der Einsprechende keinen detaillierten Vergleich des Streitgegenstandes mit dem Gegenstand der DE 35 36 796 A1 durchgeführt bzw. erläutert, warum seiner Meinung nach die nicht aus der DE 35 36 796 A1 bekannten Merkmale sich für den Fachmann in naheliegender Weise ergeben. Dies wäre aber erforderlich gewesen, da die besagte Druckschrift bereits im Prüfungsverfahren gewürdigt wurde und gegenüber dieser die erforderlichen Kriterien für eine Patenterteilung als gegeben angesehen wurden.

Somit sind die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen innerhalb der Einspruchsfrist nicht "im einzelnen" angegeben und so vollständig dargelegt, dass Patentinhaber und Patentamt daraus zweckdienliche und abschließende Folgerungen in Bezug auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrunds ziehen.

Der geltend gemachte Widerrufsgrund wurde somit nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Form substantiiert vorgetragen, da die Tatsachen nicht im Einzelnen angegeben worden sind, die den Einspruch rechtfertigen sollen.

Die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens gemäß § 61 Abs 1 Satz 2 PatG findet nicht statt, weil festgestellt werden muss, dass der Einspruch unzulässig war.

Lischke

Riegler

Schneider

Müller

Cl