



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 333/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 100 58 563

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dipl.-Ing. Groß und Dr. Scholz

beschlossen:

Das Patent 100 58 563 wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

Der Einspruch ist unzulässig.

Gründe

I

Für die am 24 November 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung, für die die innere Priorität vom 28. September 2000 mit dem Aktenzeichen 100 49 249.5 in Anspruch genommen ist, ist die Erteilung des Patents am 10. April 2003 veröffentlicht worden. Das Patent hat die Bezeichnung

"Tülle für einen Kabelstrang".

Gegen das Patent hat die Firma D... & Co. KG am 10. Juli 2003 Einspruch erhoben. Zur Begründung hat sie vorgetragen, dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 mangle es an Neuheit und Erfindungshöhe. Sie hat ihren Einspruch am 20. November 2003 zurückgenommen.

Die Patentinhaberin hält den Einspruch für unzulässig und stellte mit Eingabe vom 3. Februar 2004 den Antrag,

1. das Streitpatent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, und
2. hilfsweise, einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Der geltende, erteilte Patentanspruch 1 lautet unter Hinzufügung der Gliederungs-
ziffern 1. bis 7. entsprechend einer Merkmalsanalyse der Patentinhaberin:

- "1. Tülle, umfassend
2. eine Hülle für einen Kabelstrang zwischen zwei Montage-
elementen und
3. zumindest ein Befestigungsglied für jedes Montageelement,
4. wobei die Hülle (10') aus einem ersten thermoplastischen
Kunststoff und
- 4.1 jedes Befestigungsglied (220, 220') aus einem zweiten
thermoplastischen Kunststoff
- 4.2 in einem dichten chemischen Verbund miteinander herge-
stellt sind,
5. erste Befestigungsglieder (220) jeweils an einem ersten
Ende eines Rahmens (221) ausgebildet sind und
- 5.1 einen Rasthaken (222) zum Angriff an ein Montageelement
(140) aufweisen,
6. eine erste Dichtlippe (212) radial außen liegend an der
Hülle (10') angebracht ist und
7. zumindest eine zweite Dichtlippe (300) am Rahmen (221)
angebracht ist“.

Durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 soll die Aufgabe gelöst werden,
die gattungsgemäße Tülle (Streit-PS Abs 0001) derart weiterzuentwickeln, dass
die Nachteile des Stands der Technik (Streit-PS Abs 0002 bis 0005) überwunden
werden (Streit-PS Abs 0006).

Die Patentinhaberin vertritt schriftsätzlich die Auffassung, der Einspruch sei unzu-
lässig, da es ihm an einer substantiierten Begründung fehle. Denn die im Ein-
spruchsschriftsatz entgegengehaltenen Druckschriften DE 94 04 859 U1,
FR 2 664 531 A1 und US 4 946 727 seien ausschließlich zu den Merkmalen 4. bis

4.2 genannt worden. Die Einsprechende habe jedoch nicht gezeigt, an welchen Stellen der Druckschriften die Merkmale 1. bis 3. und 5. bis 7. des Patentanspruchs 1 zu finden seien. Das Streitpatent sei daher aufrechtzuerhalten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Gemäß PatG § 147 Abs 3 liegt die Entscheidungsbefugnis bei dem hierfür zuständigen 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat). Das Verfahren war ohne den Einsprechenden fortzusetzen (§ 61 Abs 1 Satz 2 PatG).

Die Einsprechende hat ihren Rechtsbehelf zwar in rechter Frist erhoben (PatG § 59 Abs 1, Satz 1) und zulässigerweise auch auf mangelnde Patentfähigkeit als Widerrufsgrund des PatG § 21 (hier: Abs 1 Nr 1) gestützt (PatG § 59 Abs 1 S 3).

Der Einspruch ist jedoch unzulässig.

1. Einspruchsgrund

Die Einspruchsgründe "mangelnde Neuheit und Erfindungshöhe" (§ 21 Abs 1 Satz 1) sind zwar zulässig geltend gemacht; es fehlt jedoch an ausreichender Substantiierung.

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 der in 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 hervorgehoben, 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 Patentfähigkeit - maßgeblichen Umstände so vollständig darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt (und dementsprechend nach der Änderung des Einspruchsrechts der Senat) 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 10. Juli 2003 nennt die Einsprechende zwar als Widerrufsgrund u.a. mangelnde Neuheit, sie beschäftigt sich sachlich aber nur mit der erfinderischen Tätigkeit (S 3 Z 6 und S 4 Z 6) bzw mit der Identität einzelner Anspruchsmerkmale (S 3 Mitte).

Die Einsprechende setzt sich im Einspruchsschriftsatz nicht damit auseinander, wie ein Fachmann - hier ein Fachhochschulingenieur des Maschinenbaus - in Kenntnis der Druckschriften DE 94 04 859 U1, FR 2 664 531 A1 und US 4 946 727, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen, darauf hätte kommen können, eine Tülle mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 anzugeben.

Sie weist nämlich in Zusammenhang mit dem genannten Stand der Technik lediglich darauf hin, dass es, entsprechend den Merkmalen 4. bis 4.2, für sich bekannt sei, dass die Hülle aus einem ersten thermoplastischen Kunststoff und jedes Befestigungsglied aus einem zweiten thermoplastischen Kunststoff in einem dichten chemischen Verbund miteinander hergestellt sind. Den Zusammenhang zwischen einem derartigen chemischen Verbund von Kunststoffteilen mit einer Tülle und deren Ausgestaltung gemäß den Merkmalen 1. bis 3. und 5. bis 7. stellt sie jedoch nicht her.

Die Einsprechende beschäftigt sich im Einspruchsschriftsatz somit lediglich mit einem Teil des Patentanspruchs 1.

Wenn die Einsprechende der patentgemäßen Lösung die erfinderische Tätigkeit absprechen wollte, so musste sie sich mit der Gesamtlehre des Patentanspruchs 1 auseinandersetzen. Die Einsprechende hätte den Inhalt der Druckschriften DE 94 04 859 U1, FR 2 664 531 A1 und US 4 946 727 im Einzelnen mit dem Gegenstand des Streitpatents vergleichen müssen, indem sie sämtliche Anspruchsmerkmale im Patentanspruch 1 anspricht und im Zusammenhang mit dem Stand der Technik vergleicht, um daraus die Tatsachen herzuleiten, aus denen sich der Widerrufgrund des PatG § 21 ergibt. Das hat die Einsprechende nicht getan. Die bloße Behauptung, die an das Merkmal 4.2 sich anschließenden Ausführungen betreffen konstruktive Details, die jedem Fachmann geläufig seien, genügt nicht.

Eine Einspruchs begründung, die sich nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung, nicht aber mit der gesamten patentierten Lehre befasst, ist unvollständig (vgl BGH - Epoxidation).

2. Unzulässigkeit des Einspruchs

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 somit 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.

Wie der 20. Senat des Bundespatentgerichts in der Entscheidung 20 W (pat) 344/02 ausführlich dargelegt hat, bleibt auch dann, wenn der einzige oder alle Einsprüche unzulässig sind und folglich eine sachliche Überprüfung der Bestandskraft des Patents aufgrund vorgebrachter Widerrufsgründe ausscheidet, nur der Ausspruch über die unveränderte Aufrechterhaltung des Patents. Denn in PatG § 61 Abs 1 Satz 1 ist abschließend geregelt, durch welche Art der Entscheidung das Einspruchsverfahren zu beenden ist. Es ist durch Beschluss zu entscheiden, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Die bloße Verwerfung des Einspruchs als unzulässig ist nicht vorgesehen.

Sie kann nun, angesichts der Neuregelung des Einspruchsrechts (PatG § 147), nicht mehr mit einer planwidrigen Unvollständigkeit und einer daher sachgerecht erforderlichen Ergänzungsbedürftigkeit des Einspruchsrechts begründet werden, wie dies auf der Grundlage der Entscheidung des Juristischen Beschwerdesenats vom 23. März 1984 (BPatGE 26, 143) bisher durchgängige Auffassung war. Wenn, wie der Senat bereits herausgestellt hat (vgl BPatGE 46, 134, 136), Gegenstand des

gerichtlichen Einspruchsverfahrens das Patent ist, dann kann - mangels einer abweichenden gesetzlichen Regelung - auch im Falle eines oder mehrerer unzulässiger Einsprüche nichts anderes gelten (vgl BIPMZ 2004, 198).

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für nötig erachtet, da entsprechend dem Antrag der Patentinhaberin entschieden wurde.

Dr. Kellerer

Schmöger

Groß

Dr. Scholz

WA