



BUNDESPATEENTGERICHT

10 W (pat) 50/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 195 48 524

(hier: Zulässigkeit des Einspruchs)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. August 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 1.16 vom 11. September 2003 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Gegen die am 15. Oktober 1998 veröffentlichte Erteilung des am 22. Dezember 1995 angemeldeten Patents 195 48 524 richtet sich der Einspruch der Einsprechenden. Das Patent betrifft eine "Schnecke zur Verarbeitung von Kunststoffen". Es weist acht Patentansprüche auf, die alle mit dem Einspruch angegriffen werden.

Gegenstand von Patentanspruch 1 ist eine

"Schnecke zur Verarbeitung von Kunststoffen, insbesondere für die Spritzeinheit einer Spritzgießmaschine, wobei die Schnecke ein- oder mehrgängig ausgebildet ist und zumindest ein Schneckensteg mindestens einen Überlaufbereich aufweist, dem im stromabwärts gelegenen angrenzenden Schneckengang Barriereelemente zugeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Barriereelemente radial über den Schneckenkern vorstehende Stifte sind."

Die Patentansprüche 2 bis 8 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogen.

Die Einsprechende bestreitet die Neuheit des durch Patentanspruch 1 geschützten Gegenstands. Sie beruft sich hierzu auf eine durch sie selbst vorgenommene offenkundige Vorbenutzung, zu der sie sich auf eine der Einspruchsschrift beigefügte eidesstattliche Versicherung ihres Prokuristen E... bezieht. Dort heißt es, die Einsprechende habe im Juli 1995 eine Spritzgießmaschine des Typs BA-T 10500/10000, die mit einer von ihr entwickelten Mischteilschnecke ausgerüstet gewesen sei, ohne jegliche Geheimhaltungsverpflichtung über ihre französische Vertriebsgesellschaft an die Firma A... ausgeliefert. Die der eidesstattlichen Versicherung beigefügte Zeichnung "Artikel-Nr. 4197569" mit der Datumsangabe 24. Oktober 1994 und dem Titel "Schnecke D=130 BA/10001 L/D = 22" gebe den Aufbau der Schnecke wieder.

In der eidesstattlichen Versicherung wird weiter ausgeführt, die in der ausgelieferten Spritzgießmaschine eingesetzte Schnecke sei im einzelnen in einer überarbeiteten Fassung der genannten Zeichnung vom 15. Februar 1995 zu sehen. Sie zeige, dass

- die Schneckenstege der Schnecke teilweise unterbrochen seien, wodurch ein Überlaufbereich (Bezugszeichen S*) gebildet werde;
- im angrenzenden Schneckengang quer zu diesem radial über dem Schneckenkern eine versetzte Doppelreihe vorstehender Stifte angeordnet sei (Bezugszeichen B* und V*);
- die ausgelieferte Schnecke weiterhin zweigängig gewesen sei (Bezugszeichen G*).

Die genannten mit einem Stern versehenen, in der (nicht vorgelegten) Neufassung der Zeichnung enthaltenen Bezugszeichen sind in die zusammen mit der eidesstattlichen Versicherung vorgelegten Zeichnung handschriftlich eingetragen worden.

In der Einspruchsschrift heißt es weiter, die ausgelieferte Spritzgießmaschine sei mit einer - wie das nachgetragene Bezugszeichen G* in der Zeichnung zeige - zweigängig ausgeführten Mischteilschnecke gemäß der beigefügten Zeichnung versehen gewesen. Der Zeichnung sei zu entnehmen, dass der Schneckensteg mit einem Überlaufbereich S* versehen sei. Der Überlauf werde durch das teilweise Unterbrechen des Schneckensteges erzeugt. In dem stromabwärts gelegenen angrenzenden Schneckengang seien diesem Überlaufbereich Barriereelemente B* zugeordnet. Diese Barriereelemente seien radial über den Schneckenkern als vorstehende Stifte V* ausgeführt, wie dies deutlich aus dem Schnitt A-B der Zeichnung hervorgehe. Somit seien sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents in der offenkundig vorbenutzten Spritzgießmaschine enthalten, weshalb diese mangels Neuheit nicht rechtsbeständig sei.

Außerdem werden in der Einspruchsschrift Gründe genannt, weshalb auch die Gegenstände der Unteransprüche 2 bis 8 entweder nicht neu seien oder nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhten.

Die Patentinhaberin hat das Patent nach Hauptantrag in vollem Umfang, nach Hilfsantrag mit eingeschränktem Hauptanspruch verteidigt. Sie hat die Zulässigkeit des Einspruchs bestritten, weil dieser nicht substantiiert vorgetragen worden sei. So sei nicht klar, ob die Spritzgießmaschine im Juli 1995 von der Einsprechenden tatsächlich an die Firma A... oder lediglich an das französische Tochterunternehmen der Einsprechenden geliefert worden sei. Auch im erstgenannten Fall seien die erfindungswesentlichen Merkmale der Schnecke nicht bereits mit dem Verlassen des Werks offenkundig geworden, zumal die Zeichnung eine Geheimhaltungsverpflichtung vorsehe. Des weiteren sei nicht dargelegt worden, wie - nach einer Übernahme der Spritzgießmaschine durch A... - die Einzelheiten der in der Vorrichtung eingebauten Schnecke offenkundig hätten werden sollen. Zweifel an der Offenkundigkeit ergäben sich auch daraus, dass die überarbeitete Fassung der Zeichnung vom 15. Februar 1995, die der eingesetzten Schnecke entsprechen solle, nicht vorgelegt worden sei. Es könne somit nicht

überprüft werden, ob die von der Einsprechenden als relevant betrachteten Merkmale auch in dieser Fassung enthalten seien.

Die Patentabteilung 1.16 hat durch Beschluss vom 11. September 2003 den Einspruch als unzulässig verworfen, weil er nicht im Einzelnen substantiiert worden sei. Die Einspruchsbegründung sei nicht so detailliert, dass der Patentinhaber und die Patentabteilung einen deutlichen Eindruck insbesondere von den konstruktiven Einzelheiten erhielten, die für einen Vergleich mit dem Patentgegenstand und für die Beurteilung der Patentfähigkeit wesentlich seien. So sei die Zeichnung vom 15. Februar 1995, aus der sich der Einsprechenden zufolge die Merkmale der eingebauten Schnecke ergeben sollen, nicht vorgelegt worden. Es sei auch nicht dargelegt worden, wie die ausgelieferte Maschine, insbesondere die Schnecke, beliebigen Dritten zur Kenntnis gelangt sein könne. Es bleibe unklar, ob und - wenn ja - wann die Maschine aufgebaut und in Betrieb genommen worden sei und wie Dritte von der Gestaltung der Schnecke in der Zeit vom Juli 1995 bis zum Anmeldetag am 22. Dezember 1995 Kenntnis hätten bekommen sollen. Nach der Lebenserfahrung sei vielmehr davon auszugehen, dass die Firma A... bestrebt gewesen sei, die Besonderheiten ihrer Produktionsverfahren nicht nach außen bekannt werden zu lassen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie beantragt,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
- das angegriffene Patent zu widerrufen.

Nach ihrer Meinung ist der Einspruch durch die Angaben in der Einspruchsschrift und in der dort in Bezug genommenen eidesstattlichen Versicherung ausreichend substantiiert. Dies betreffe sowohl den Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung, der durch die beigefügte Zeichnung samt der dort handschriftlich eingetragenen Bezugszeichen ausreichend angegeben worden sei, als auch deren Ort

(Auslieferung an die Firma Allibert), Zeitpunkt (Juli 1995) und Art (Lieferung der in der Zeichnung dargestellten Spritzgießmaschine), sowie die Person des Vorbenutzers (nämlich die Einsprechende, die den Gegenstand über ihre französische Tochterfirma ausgeliefert habe) und die öffentliche Zugänglichkeit des gelieferten Gegenstandes (Lieferung ohne Geheimhaltungsverpflichtung). Etwaige Zweifel an der Glaubwürdigkeit der eidesstattlichen Versicherung könnten nicht die Zulässigkeit des Einspruchs, sondern allenfalls dessen Begründetheit in Frage stellen.

Die Patentinhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

Gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen anzugeben. Dies bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass die für die Beurteilung eines behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Tatsachen im einzelnen so dargelegt werden müssen, dass der Patentinhaber und das Patentamt daraus ohne eigene Ermittlungen abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrundes ziehen können (BGH GRUR 1997, 740, 741 - Tabakdose; s auch Schulte, PatG, 7. Aufl, § 59 Rn 79; Busse, PatG, 6. Aufl, § 59 Rn 66 mwN). Wird der Einspruch auf offenkundige Vorbenutzung des erfindungsgemäßen Gegenstands gestützt, muss innerhalb der Einspruchsfrist angegeben werden, was, wo, wann, wie und durch wen in öffentlich zugänglicher Weise geschehen ist (Schulte aaO § 59 Rn 103). Ausreichend ist jedoch die Auseinandersetzung mit dem Kern der patentierten Erfindung; es müssen nicht alle Merkmale des Anspruchs oder alle Ausführungsformen des Patents behandelt werden (Schulte aaO § 59 Rn 83).

Diesen Anforderungen genügt die Einspruchsbegründung im vorliegenden Fall.

1. Der Gegenstand der Vorbenutzung ist in der eidesstattlichen Versicherung genau bezeichnet worden, nämlich durch Bezugnahme auf die Zeichnung "Artikel-Nr. 4197569" nebst handschriftlich eingetragenen Bezugszeichen. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob die beiden Fassungen der Zeichnung (vom 24. Oktober 1994 bzw vom 15. Februar 1995) im Hinblick auf die hier relevanten Merkmale tatsächlich übereinstimmen. Ausschlaggebend ist die eindeutige Behauptung des Prokuristen, dass die ausgelieferte Maschine die aus der vorgelegten Zeichnung (samt handschriftlichen Ergänzungen) ersichtlichen Elemente aufgewiesen habe. Diese Elemente der Zeichnung sind in der Einspruchsschrift - knapp, aber ausreichend - den Merkmalen des vom Hauptanspruch des angegriffenen Patents geschützten Gegenstands zugeordnet worden.

2. Ort, Zeitpunkt und Art der Vorbenutzung sowie die Person des Vorbenutzers sind durch die Behauptung, eine patentgemäße Spritzgießmaschine sei im Juli 1995 an die Firma A... ausgeliefert worden, eindeutig bezeichnet worden.

3. Im Hinblick auf die öffentliche Zugänglichkeit der Schnecke ist der Vortrag der Einsprechenden, wonach sie die Maschine ohne Geheimhaltungsverpflichtung ausgeliefert habe, ebenfalls ausreichend substantiiert. Die Richtigkeit dieses Vortrags darf nicht von vornherein in Abrede gestellt werden, ungeachtet des Umstands, dass es sich bei der gelieferten Schnecke um einen Einzelgegenstand handelt, der nicht zum Weiterverkauf oder zur Weiterverarbeitung, sondern zum Einsatz beim unmittelbaren Abnehmer A... bestimmt gewesen ist. Bereits die Lieferung nur einer patentgemäßen, nicht zur Weiterverarbeitung, sondern zum Einsatz im Betrieb des Abnehmers bestimmten Maschine begründet die öffentliche Zugänglichkeit, wenn dort ein unbestimmter, wegen seiner Größe oder der Beliebigkeit seiner Zusammensetzung nicht mehr kontrollierbarer Personenkreis eine Zugangsmöglichkeit hat (Busse aaO § 3 Rn 84). Ist dies der Fall (wovon hier mangels entgegenstehender Anhaltspunkte auszugehen ist), dann kommt es nicht darauf an, ob die Möglichkeit der Kenntnisnahme durch dritte Personen au-

ßerhalb des belieferten Betriebes bestanden hat.

Das Fehlen einer Geheimhaltungsverpflichtung kann im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung auch nicht mit dem Argument in Frage gestellt werden, sowohl die Einsprechende als auch die Firma A... seien erkennbar an der Nichtweitergabe von Informationen über die gelieferte Schnecke interessiert gewesen. Ein solches übereinstimmendes Interesse könnte etwa dann angenommen werden, wenn beide Beteiligte gemeinsam zu der technischen Entwicklung beigetragen hätten (BPatGE 31, 174, 175). Dafür, dass ein solcher Fall hier vorliegt, gibt es jedoch keine Anhaltspunkte. Ebenso kann nicht ohne weiteres angenommen werden, dass die belieferte Firma ein Interesse gehabt haben könnte, die Besonderheiten des Geräts - auch ohne hierzu ausdrücklich verpflichtet zu sein - vor Konkurrenten geheim zu halten. So fehlen bereits Anhaltspunkte dafür, dass gerade die hier in Rede stehende Schnecke das Produktionsverfahren der Firma A... in entscheidender Weise zu etwas Besonderem und deshalb Geheimhaltungsbedürftigem gemacht hat.

Die Öffentlichkeit der vorliegenden Benutzungshandlung wird auch nicht dadurch von vornherein in Frage gestellt, dass die erfindungsgemäße Schnecke in die Spritzgießmaschine eingebaut und ihre relevanten Merkmale deshalb durch bloßen Augenschein zunächst nicht erkennbar gewesen sind. Es hat nämlich die nicht fernliegende Möglichkeit bestanden, dass die fachkundigen Mitarbeiter von A... eine die technische Lehre enthüllende nähere Untersuchung des vorbenutzten Gegenstandes vornehmen würden (vgl. Senatsbeschluss v. 3. April 2000 - 10 W (pat) 56/99 - Juris- Ausdruck Rn 23). Darauf, ob von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch gemacht worden ist, kommt es im Rahmen der Zulässigkeit des Einspruchs nicht an (Schulte aaO, § 3 Rn 63), weshalb diesbezüglich auch keine Darlegungen in der Einspruchsbegründung erforderlich sind.

Somit sind die Ausführungen in der Einspruchsschrift, soweit sie den Patentanspruch 1 des angegriffenen Patents betreffen, insgesamt als ausreichend anzusehen. Dies gilt auch im Hinblick auf die Unteransprüche 2 bis 8, deren Merkmale in der Einspruchsbegründung denen der vorbenutzten Schnecke jeweils gegenübergestellt werden.

4. Da der Einspruch demnach als zulässig zu betrachten ist, kann der angefochtene Beschluss keinen Bestand haben. Die Sache wird zur Entscheidung über die Begründetheit des Einspruchs gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG an die Patentabteilung zurückverwiesen.

Schülke

Püschel

Rauch

Be