



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 60/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 197 01 645

(hier: Zulässigkeit des Einspruchs)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. September 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Rauch und die Richterin Martens

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Oktober 2003 aufgehoben.

Gründe

I

Gegen das am 18. Januar 1997 angemeldete Patent 197 01 645, dessen Erteilung am 8. Juli 1999 veröffentlicht worden ist, richtet sich der am 1. Oktober 1999 eingelegte Einspruch der Einsprechenden, mit dem alle sechs Patentansprüche angegriffen werden. Das Patent betrifft eine "Vorrichtung zur Handhabung eines mittels Bogen gebildeten Stapels an einer Druckmaschine". Auf den Hauptanspruch sind die Unteransprüche 2 bis 6 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen.

In der Einspruchsschrift hat die Einsprechende die Merkmale des Hauptanspruchs wiedergegeben und ausgeführt, weshalb sein Gegenstand durch den Stand der Technik, namentlich durch die Druckschriften DE-AS 1 099 556 (D1) und DE 4 142 499 (D2) nahegelegt sei. Sie hat Gründe genannt, weshalb auch in der Entgegenhaltung D1 eine Vorrichtung gemäß dem angegriffenen Patentanspruch 1 zur Handhabung eines mittels Bogen gebildeten Stapels an einer Druckmaschine in einem Stapelraum beschrieben werde. Der Entgegenhaltung D2 seien allgemeine Hinweise zu entnehmen, wie ein Arbeitsraum einer Arbeitsmaschine bei wechselnder Beladung zeitweilig abgeschirmt werden könne. Dies sei auch die grundlegende Aufgabe, die sich bei dem Streitpatent stelle. Im Rahmen des fachmännischen Könnens eines im Bereich der Logistik aktiven Konstrukteurs liege es nahe, die aus der Schrift D2 bekannte Abschirmwirkung auf eine Verarbeitungsmaschine entsprechend der D1 zu übertragen. Die Merkmale nach den Unteransprüchen des Streitpatents ergäben sich aus den allgemeinen Grundlagen

der Sicherheitstechnik. Daher weise die Patentanmeldung nichts Erfinderisches auf.

Die Patentabteilung 27 hat durch Beschluss vom 9. Oktober 2003 den Einspruch als unzulässig verworfen, weil er nicht ausreichend substantiiert worden sei. Zur Begründung wird ausgeführt, die Einsprechende habe es versäumt, die im erteilten Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale und deren Zusammenwirken mit dem Inhalt der von ihr entgegengehaltenen Druckschriften im Einzelnen zu vergleichen, um daraus Tatsachen herzuleiten, aus denen sich der von ihr behauptete Widerrufsgrund ergeben sollte. Sie habe darauf verzichtet, die Vorrichtung nach D1 und D2 sowie den nach ihrer Ansicht aus der Zusammenschau beider Entgegenhaltungen herleitbaren Gegenstand begrifflich so zu schildern, dass eine Überprüfung dahingehend erfolgen könne, ob dieser unter die Formulierung des Patentanspruchs 1 falle. Die Einsprechende überlasse es damit der Patentinhaberin und dem Patentamt, einen technischen Zusammenhang zwischen den in der Einspruchsschrift aufgezählten Merkmalen und dem Patentgegenstand herzustellen, nämlich die von ihr genannten Druckschriften daraufhin zu untersuchen, ob die dort aufgezeigten Merkmale in einer der Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 entgegenstehenden Weise zusammenwirkten. Die Einspruchsbegründung müsse aber die Patentinhaberin und das Patentamt in die Lage versetzen, den Widerrufsgrund ohne eigene Ermittlung an Hand der mitgeteilten Umstände nachzuprüfen.

Gegen diesen Beschluss hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt, zu deren Begründung sie im Wesentlichen ihr Vorbringen in der Einspruchsschrift wiederholt. Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent
197 01 645 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Zur Frage der Zulässigkeit des Einspruchs hat sie auch im amtlichen Verfahren keine Stellungnahme abgegeben.

II

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

1. 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 (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 59 Rdn 79 mwN; Busse, PatG, 6. Aufl., § 59 Rdn 66, mwN). Grundsätzlich muss eine Auseinandersetzung mit der gesamten patentierten Lehre stattfinden, nicht nur mit einem Teilaspekt der Erfindung (vgl. BGH BIPMZ 1988, 250 - Epoxidation). Es kann aber genügen, die Tatsachen in knapper Form vorzutragen. Auf die Schlüssigkeit des Einspruchsvorbringens kommt es im Rahmen der Zulässigkeit des Einspruchs nicht an (BGH, BIPMZ 1993, 439 - Tetraploide Kamille).

2. Die Einspruchsbegründung wird den genannten Anforderungen an die Substantiierungspflicht gerecht. Die Einsprechende hat in insgesamt ausreichender Weise dargelegt, warum ihrer Meinung nach der durch den Hauptanspruch des angegriffenen Patents geschützte Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht und somit nicht patentfähig ist.

Soweit die Einsprechende ausgeführt hat, dass es sich auch bei dem Gegenstand der Entgegenhaltung D1 um eine "Vorrichtung zur Handhabung eines mittels Bogen gebildeten Stapels an einer Druckmaschine" handele, hätte es einer näheren

Begründung hierzu gar nicht bedurft, weil die genannte Eigenschaft bei einer "Stapelwechsellvorrichtung an Bogenanleger" bereits begrifflich vorhanden sein muss.

Die Ausführungen der Einspruchsschrift zu den einzelnen im angegriffenen Patent aufgeführten Merkmalen der genannten Vorrichtung und deren Zusammenwirken genügen ebenfalls den Anforderungen einer ausreichenden Substantiierung, auch wenn sich die Einsprechende nicht zu allen Merkmalen ausdrücklich geäußert hat. Dies gilt für die vier den Oberbegriff des Hauptanspruchs bildenden Merkmale ebenso wie für die drei kennzeichnenden Merkmale.

a) Nach dem ersten Merkmal des Oberbegriffs muss die geschützte Vorrichtung einen "Stapelraum" aufweisen. Im Einspruchsschriftsatz wird nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies auch bei der Vorrichtung der Druckschrift D1 der Fall ist. Diese Auslassung ist jedoch hinnehmbar. Selbst die bloße Angabe einer Patentschrift nach ihrer Nummer kann genügen, wenn sie sich dem fachkundigen Leser als Beleg für den behaupteten Nichtigkeitsgrund geradezu aufdrängt (BGH GRUR 1972, 592, 593 - Sortiergerät). Entsprechendes muss im Hinblick auf Merkmale gelten, die der Fachmann der im Einspruch angeführten Entgegenhaltung ohne weiteres entnehmen kann. In Patentanspruch 1 der Entgegenhaltung ist zwar nicht wörtlich von einem "Stapelraum", sondern von einem "Hubraum" die Rede. Dabei handelt es sich offensichtlich um den Raum zwischen den Maschinenwänden 1 und 2, in dem die Hubvorrichtungen angebracht sind. Es ist für den Fachmann ohne weiteres erkennbar, dass dieser Raum dem "Stapelraum" des angegriffenen Patents entspricht.

b) Das zweite Merkmal des Oberbegriffs besteht aus "einer im Stapelraum angeordneten Hebebühne zur Aufnahme des Stapels mit einem Hubantrieb zur vertikalen Verstellung der Hebebühne". Dieses Merkmal ist in der Entgegenhaltung D1 offensichtlich in Gestalt mehrerer Stapelhubwerke verwirklicht. Die Einspruchsschrift spricht vom "Absenken des Hauptstapelhubwerkes", was eine Vorrichtung zum vertikalen Verstellen voraussetzt.

c) Entsprechend dem dritten Merkmal des angegriffenen Hauptanspruchs weist auch die Stapelwechsellvorrichtung der Entgegenhaltung D1 "wenigstens eine Öffnung des Stapelraumes von wenigstens derartiger Größe [auf], dass der Stapel unter horizontaler Verlagerung desselben die Öffnung passieren kann". Dies ist - auch ohne ausdrücklichen Hinweis in der Einspruchsschrift - schon daraus zu ersehen, dass ohne eine solche Öffnung ein Stapelwechsel gar nicht möglich wäre.

d) Das vierte Merkmal nach dem Oberbegriff des angegriffenen Patents besteht aus "einer der Öffnung zugeordneten Abschirmung mit veränderbaren Betriebszuständen, welche Abschirmung in einem ersten ihrer Betriebszustände die Öffnung abschirmt und in einem zweiten der Betriebszustände die Öffnung freigibt". Die Einsprechende sieht dieses Merkmal erkennbar in der Druckschrift D2 verwirklicht. Dort wird bei einer Vorrichtung zum Richten rotationssymmetrischer Werkstücke ua eine mittels eines Prozessrechners ansteuerbare Abschirmeinheit beschrieben, durch die eine vorübergehende Abschirmung der Richtpresse während der zur Feststellung der Rundlaufabweichungen der Werkstücke vorgesehenen Verfahrensschritte ermöglicht werden soll (siehe Zusammenfassung). Die Einsprechende hat zwar auf die genaue Angabe von Stellen in der D2-Schrift, aus denen sich die wechselnden Betriebszustände der Abschirmung ergeben sollen, verzichtet. Dies ist jedoch unschädlich, da diese sich für den Fachmann bereits aus dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 der D2 ergeben (s dort Merkmale a) "Abschirmung" und f) "Aufhebung der Abschirmung").

e) Der vom angegriffenen Patent geschützte Gegenstand besitzt nach dem ersten kennzeichnenden Merkmal des Hauptanspruchs eine "Förderstrecke zur horizontalen Verlagerung des Stapels durch die Öffnung hindurch bei auf einem Übergabebeneniveau befindlicher Hebebühne mit innerhalb des Stapelraumes angeordneten ersten Förderstreckenabschnitt und wenigstens einem außerhalb des Stapelraumes angeordneten, an den Stapelraum anschließenden zweiten Förderstreckenabschnitt, wobei die Förderstreckenabschnitte betriebsmäßig wechselnde Belegungszustände aufweisen, und je nach einem Belegungszustand derselben mit

oder nicht mit einem Stapel besetzt sind". Die Einsprechende sieht dieses Merkmal erkennbar in der Druckschrift D1 verwirklicht, wobei sie auf die dortige Begründung ab Spalte 2 Zeile 40 verweist.

f) Im Hinblick auf das zweite kennzeichnende Merkmal eines "Förderstreckenabschnitts zur Verlagerung des Stapels entlang der Förderstrecke" erscheint der Vortrag der Einsprechenden, dass die Vorrichtung der Entgegenhaltung D1 eine Rollbahn bzw. ein Transportband für Transportwagen aufweise, wobei auf den Transportwagen Bogenstapel verschiebbar seien, als für die Substantiierung des Einspruchs ausreichend.

g) Die Vorrichtung des angegriffenen Patents ist drittens gekennzeichnet durch das Merkmal eines "betriebsmäßig selbsttätigen Wechsels vom ersten in den zweiten Betriebszustand der Abschirmung bei vorgegebenen Belegungszuständen der Förderstreckenabschnitte und bei auf dem Übergabenniveau befindlicher Hebebühne und einen betriebsmäßig selbsttätigen Wechsel vom zweiten in den ersten Betriebszustand der Abschirmung nach erfolgter vollständiger Verlagerung des Stapels von einem der Förderstreckenabschnitte zum anderen". Die Einsprechende setzt sich damit in der Weise auseinander, dass sie dieses Merkmal zwar in keiner der Entgegenhaltungen unmittelbar verwirklicht sieht, dass es aber im Rahmen des fachmännischen Könnens liege, die Abschirmwirkung abhängig von Prozesszuständen aus der D2-Schrift auf eine Verarbeitungsmaschine entsprechend der D1 zu übertragen. Auch bei der im angegriffenen Patent als bekannt vorausgesetzten Abschirmeinrichtung könne anstatt eines Bügels auch eine andere prozessabhängige steuerbare Abschirmung vorgesehen werden. Darüber hinaus sei die Zuordnung der Abschirmung entsprechend der beim Stapelwechsel auftretenden Prozessschritte dem Fachmann automatisch vorgegeben, da diese beim Einfahren eines neuen Stapels in den Bogenleger beseitigt und beim Verarbeiten des Stapels im Bogenanleger wieder aktiviert werden müsse. Auch diese Begründung genügt den Anforderungen an eine ausreichende Substantiierung.

Die von der Einsprechenden vorgetragenen Tatsachen reichen somit aus, um dem Patentamt und der Patentinhaberin ein Bild von den Gegenständen zu vermitteln, die in den beiden genannten Entgegenhaltungen beschrieben sind, und auf dieser Grundlage eine Beurteilung zu ermöglichen, ob der behauptete Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit - unter Zugrundelegung des Vorgebrachten und einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen - vorliegt. Dies gilt jedenfalls in Bezug auf den Hauptanspruch des angegriffenen Patents.

Zu den Unteransprüchen hat die Einsprechende lediglich ausgeführt, deren Merkmale ergäben sich aus den allgemeinen Grundlagen der Sicherheitstechnik. Für sich gesehen wäre der Einspruch insoweit nicht ausreichend substantiiert. Da es jedoch ausreicht, dass im Hinblick auf einen selbständigen Hauptanspruch ein Einspruch in zulässiger Weise erhoben wird (BPatG BIPMZ 1989 S 283, 284), kommt es nicht darauf an, ob auch in Bezug auf die Unteransprüche das Vorhandensein eines Widerrufsgrunds ausreichend dargelegt worden ist.

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

Martens

Rauch

Be