



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 410/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. November 2010

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 103 49 969

...

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Pontzen sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dr.-Ing. Höchst

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat nach Prüfung das am 24. Oktober 2003 angemeldete Patent mit der Bezeichnung

"Schaltvorrichtung zur Übertragung von Schaltbefehlen an ein Kraftfahrzeuggetriebe"

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 23. Juni 2005. Gegen das Patent hat die W... GmbH & Co. OHG fristgerecht Einspruch erhoben. Zur Begründung ihres Einspruchs verweist sie pauschal auf die „auf der Patentschrift erwähnten Schriften“ und zusätzlich auf die folgenden Entgegnungen:

- E1: EP 0 875 698 B1
- E2: DE 196 31 862 A1.

Weiter macht sie offenkundige Vorbenutzung für ein Gebergerät geltend, das vor dem Anmeldetag des Streitpatents von ihr ausgeliefert worden sei. Zum Nachweis liegen dem Einspruchsschriftsatz folgende Unterlagen bei:

- Rechnung Nr. 950186566 der Fa. W1... GmbH vom 11.02.2002 an die Fa. I... AG über 2 Stück „Gebergerät“, Material-Nr. 433 140 005 0
- Rechnung Nr. 9502251054 der Fa. W1... GmbH vom 29.06.2002 an die Fa. I... AG über 15 Stück „Gebergerät“, Material-Nr. 433 140 005 0
- W...-Zeichnung Nr. 433 140 005 0 mit der Bezeichnung „Gebergerät“
- Ausschnittvergrößerung aus der Schnittdarstellung B-B aus W...-Zeichnung Nr. 433 140 005 0 mit handschriftlichen Bauteilbezeichnungen.

Die Einsprechende meint, der Patentanspruch 1 des Streitpatents weise „keinen erfinderischen Schritt“ gegenüber dem Stand der Technik auf und besitze gegenüber der E 1 „keine ausreichende Erfindungshöhe“, vgl. S. 2 Abs. 5 und S. 3 Abs. 2 des Einspruchsschriftsatzes.

Das angeblich vorbenutzte Gebergerät enthalte „die dem Streitpatent entsprechenden Teile, nämlich Schaltersichtteil, Adapter, Handknauf, Mikroschalter, Wählhebel, Kulisse und Gehäuse“ und erfülle die streitpatentgemäße Aufgabenstellung. Der einzige Unterschied dieses Gebergeräts zum Streitpatent liege darin, dass anstelle eines von oben zu betätigenden Schalters bei der Vorveröffentlichung zwei seitlich zu betätigende Schalter vorgesehen seien, vgl. S. 4 Abs. 2 und 3 des Einspruchsschriftsatzes.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

Die Patentinhaberin meint, der Einspruch sei nicht ausreichend substantiiert und deshalb unzulässig. Die Ausführungen im Einspruchsschriftsatz hinsichtlich der E 1 stellten einen Bezug nur zu einem Teil der streitpatentgemäßen Schaltvorrichtung her. Jedoch befasse sich der Einspruchsschriftsatz nicht mit dem Kerngedanken des Streitpatents, wonach der Adapter eine Verbindungsstelle zwischen Wählhebel und Handknauf bilde. Den Angaben zur angeblichen Vorbenutzung sei nicht zu entnehmen, wann genau und durch welche Handlung sie offenkundig geworden sein solle. Insgesamt sei die Patentinhaberin aufgrund des Einspruchsschriftsatzes nicht in der Lage zu erkennen, aus welchen tatsächlichen Gründen die Einsprechende das Patent für nicht rechtsbeständig halte.

In einem richterlichen Hinweis, der den Beteiligten per E-Mail am 3. November 2010 übermittelt wurde, hat der Senat ausführlich auf Bedenken gegen die Zulässigkeit des Einspruchs hingewiesen.

Im Prüfungsverfahren vor der Patenterteilung sind noch folgende Druckschriften in Betracht gezogen worden:

- DE 100 25 357 A1
- DE 297 15 582 U1
- US 53 45 836 A.

Der Patentanspruch 1 des Streitpatents lautet:

1. Schaltvorrichtung (1) zur Übertragung von Schaltbefehlen an ein Kraftfahrzeuggetriebe, mit:

- einem Gehäuse (2) und/oder einem Rahmen,
- einem Wählhebel (4), der Schaltbefehle an das Getriebe überträgt,
- einem Handknauf (3), der eine Griffmöglichkeit für die Hand des Kraftfahrzeugfahrers bildet,
- einem Schalter (5a),

wobei die Schaltvorrichtung (1) zum Einbau in ein Kraftfahrzeug vorgesehen ist und vor oder nach dem Einbau der Schaltvorrichtung (1) eine Schaltkulisse über den Wählhebel (4) geschoben wird,

dadurch gekennzeichnet, dass ein am Wählhebel (4) montierter Adapter (7) mit integriertem Schalter (5a) vorgesehen ist, der eine Verbindungsstelle zwischen Wählhebel (4) und Handknauf (3) bildet, wobei der Handknauf (3) auf dem Adapter (7) montierbar ist.

Hinsichtlich des Wortlauts der erteilten Unteransprüche 2 bis 11 wird auf die Streipatentschrift verwiesen.

II.

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist durch § 147 Abs. 3 Satz 1 PatG a. F. begründet.

Der Einspruch ist form- und fristgerecht erhoben. Die zwischenzeitlich vollzogene Änderung der Gesellschaftsform der Einsprechenden stellt keinen Einsprechendenwechsel dar, sondern einen zulässigen Formwechsel nach dem Umwand-

lungsgesetz. Der Einspruch erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als unzulässig.

1. Gemäß PatG § 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 müssen die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist angegeben werden. Dieser Tatsachenvortrag ist dann ausreichend substantiiert, wenn er die Patentinhaberin und das Deutsche Patent- und Markenamt bzw. das im vorliegenden Fall noch zuständige Bundespatentgericht in die Lage versetzt, daraus abschließende Folgerungen in Bezug auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen zu können (st. Rspr. vgl. BGH BIPMZ 1987, 203, 204 -Streichgarn-; BGH BIPMZ 1993, 439, 440 -Tetraploide Kamille-; BGH BIPMZ 1998, 201, 202 -Tabakdose-; BGH BIPMZ 2003, 241 -Automatisches Fahrzeuggetriebe-). Diesen Anforderungen wird das innerhalb der Einspruchsfrist eingegangene Vorbringen nicht gerecht.

2.a) Der Einspruchsschriftsatz datiert vom 20. Juni 2005. Er ist beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 23. September 2005, dem letzten Tag der Einspruchsfrist. Die darin enthaltenen Angaben sind somit die einzigen innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist vorgetragenen Tatsachen, die bei der Prüfung des Einspruchs auf dessen Zulässigkeit berücksichtigt werden können.

2.b) In dem Einspruchsschriftsatz macht die Einsprechende den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) geltend und zwar in sinngemäßer Auslegung ihres Vortrags wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG). Sie versäumt allerdings, die Tatsachen, die den Einspruch diesbezüglich rechtfertigen sollen, im Einzelnen anzugeben (vgl. § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG); denn sie stellt den erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents und dem Stand der Technik nicht her, (vgl. BGH vom 10.12.1987, Az. X ZB 28/86 -Epoxidation- m. w. Nachw.). Wird im Einspruchsschriftsatz ein bestimmtes Merkmal nicht berücksichtigt, so muss zu-

mindest dargelegt werden, warum dieses Merkmal aus Sicht der Einsprechenden bei der Lehre des angegriffenen Patentes keine Rolle spielt, vgl. BPatG, Beschl. v. 28.05.2001 - 10 W (pat) 77/00 sowie Busse (Schwendy/Keukenschrijver), PatG, 6. Auflage, § 59 Rdn. 69.

Die im Einspruchsschriftsatz abschließend enthaltenen Textstellen, in denen sich die Einsprechende mit der mangelnden erfinderischen Tätigkeit befasst, lauten wörtlich (S. 2 letzter Absatz bis S. 3 erster Absatz):

„Aus der Entgegenhaltung E1 (EP 0 875 698 B1), insbesondere Fig. 7 und zugehöriger Text, ist ein Schalthebel (20) mit aufgesetztem Handknauf (92) bereits bekannt. Der Knauf wird dabei in den Hebel (20) eingesetzt und befestigt (Spalte 8, Zeilen 37 bis 39). Der Knauf enthält eine Reihe von elektrischen Schaltern, die nicht wie beim Streitpatent von oben, sondern seitlich betätigt werden können. Dies dürfte jedoch äquivalent sein. Der Knauf (92) setzt sich aus drei Teilen zusammen, wobei das mittlere Teil (96) die Schalter enthält, und mit dem Adapter (7) des Streitpatentes vergleichbar ist. Auf das mittlere Teil (96) sind Abdeckungen (Cover) (97) und (94) montierbar, welche mit dem Handknauf (3) des Streitpatentes vergleichbar sind. Wie beim Streitpatent sind die verschiedenen Schalter im mittleren Teil (96) (vergleichbar mit dem Adapter (7)) integriert.“

Auf diejenigen streitgegenständlichen Merkmale, die im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 enthalten sind und wonach die Schaltvorrichtung ein Gehäuse und/oder einen Rahmen enthält, zum Einbau in ein Kraftfahrzeug vorgesehen ist und vor oder nach dem Einbau der Schaltvorrichtung eine Schaltkulisse über den Wählhebel geschoben wird, ist weder in den vorstehend zitierten Textstellen noch in dem übrigen Teil des Einspruchsschriftsatzes Bezug genommen. Daher ist ein nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen des Streitgegenstandes und dem Gegenstand der E 1 nicht hergestellt worden.

Die Einsprechende hat in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, diese Merkmale seien nicht erfindungswesentlich. Denn das Gehäuse und/oder der Rahmen stünden in keinem funktionalen Zusammenhang mit der Schaltvorrichtung, die Verwendung der Schaltvorrichtung zum Einbau in ein Kraftfahrzeug sei selbstverständlich und durch den Hinweis auf Fig. 7 der E 1 begründet, eine Schaltkulisse sei gerichtsbekannt und deren Überschieben vor oder nach dem Einbau der Schaltvorrichtung beschränke diese nicht. Dass diese Auffassung der Grund für die fehlende Befassung mit den in Rede stehenden Anspruchsmerkmalen war, ist aus der Einspruchsschrift für den Senat nicht einmal im Ansatz erkennbar. Insbesondere auch deshalb nicht, weil unbestritten aus keiner Textstelle des gesamten Einspruchsschriftsatzes hervorgeht, dass oder warum die Einsprechende die nicht behandelten Merkmale für nicht erfindungswesentlich erachtet und deshalb von weiteren Ausführungen hierzu absieht.

In den vorstehend zitierten Textstellen fehlt zudem jede Bezugnahme auf das im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 enthaltene Merkmal, wonach der Adapter eine Verbindungsstelle zwischen Wählhebel und Handknauf bildet. Zweifellos ist dieses Merkmal wesentlich für die Erfindung, denn insbesondere dadurch werden die in den Absätzen 10 und 40 der Streitpatentschrift beschriebenen Vorteile des Streitgegenstandes erreicht. Die verbindende Funktion des streitpatentgemäßen Adapters insoweit außer Acht lassend, sieht der Einspruchsschriftsatz den Zusammenhang zwischen dem Stand der Technik gemäß E 1 und dem Streitgegenstand allein dadurch gegeben, dass aus E 1 „*ein Schalthebel (20) mit aufgesetztem Handknauf (92) bereits bekannt*“ sei, wobei der Knauf „*in den Hebel (20) eingesetzt und befestigt*“ werde, vgl. Einspruchsschriftsatz a. a. O. Von der verbindenden Funktion eines Adapters zwischen Handknauf und Wählhebel ist hier keine Rede. Auf eine Adaptereigenschaft geht der Einspruchsschriftsatz nur im Zusammenhang mit der Schalteraufnahme des streitpatentgemäßen Adapters ein. So enthalte bei dem dreiteiligen Knauf gemäß E 1 „*das mittlere Teil (96) die Schalter*“ und sei „*mit dem Adapter (7) des Streitpatentes vergleichbar*“. Im letzten Satz auf S. 3 Abs. 1 des Einspruchsschriftsatzes wird diese Adaptereigenschaft noch

mal bestärkend wiederholt: „*Wie beim Streitpatent sind die verschiedenen Schalter im mittleren Teil (96) (vergleichbar mit dem Adapter (7)) integriert.*“ Da zwischen der streitpatentgemäß verbindenden Adapterfunktion und dem druckschriftlichen Stand der Technik gemäß E 1 kein Zusammenhang hergestellt wurde, ist die vorliegende Einspruchsbegründung auch insoweit unzureichend substantiiert.

Die E 2 (DE 196 31 862 A1) ist im Einspruchsschriftsatz lediglich zum Unteranspruch 6 des Streitpatents angezogen worden. Sie ist daher nicht geeignet, den vorstehend festgestellten Mangel zu beheben.

2.c) In dem Einspruchsschriftsatz macht die Einsprechende weiter den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) wegen offenkundiger Vorbenutzung (§ 3 Abs. 1 PatG) geltend. Sie versäumt allerdings auch hier, die Tatsachen, die den Einspruch diesbezüglich rechtfertigen sollen, im Einzelnen anzugeben (vgl. § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG). Insbesondere sind die Angaben der Umstände zur angeblichen Vorbenutzung des Gebergerätes unzureichend, um überprüfen und feststellen zu können, ob es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, BGH BLPMZ 1998, 201-202 -Tabakdose-. Nähere Angaben zur Offenkundigkeit sind nur dann entbehrlich, wenn sich aus den angegebenen Umständen implizit ergibt, dass die Vorbenutzung für beliebige Dritte zugänglich war, vgl. Schulte 8. Aufl. PatG § 59 Rdn. 124 sowie Busse (Schwendy/Keukenschrijver), PatG, 6. Auflage, § 59 Rdn. 92.

Die im Hinblick auf die angebliche Vorbenutzung in dem Einspruchsschriftsatz abschließend enthaltenen Textstellen lauten wörtlich wie folgt (S. 3 letzter Abs. bis S. 4 zweiter Absatz):

„Als Anlage liegen Rechnungen der Firma W1... GmbH an die Firma I... AG vom 29.06.2002 sowie vom 11.02.2002 bei. Diesen Rechnungen ist zu entnehmen, dass "Gebergeräte" mit der Material-Nr. 433 140 005 0 bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents aus-

geliefert worden ist. Dabei sind mit der Rechnung vom 11.02.2002 zwei Stück geliefert worden, während mit der Rechnung vom 26.09.2002 fünfzehn Stück geliefert worden sind.

Es liegt weiter eine Kopie der zugehörigen Konstruktionszeichnung 433 140005 0 bei, welche das verkaufte Gebergerät zum Schalten von Getrieben zeigt. In einer Ausschnittvergrößerung der Konstruktionszeichnung sind handschriftlich die dem Streitpatent entsprechenden Teile, nämlich Schaltersichtteil, Adapter, Handknauf, Mikroschalter, Wählhebel, Kulisse und Gehäuse eingetragen.“

Nach Auffassung der Einsprechenden ergibt sich die Offenkundigkeit der Vorbenutzung implizit aus der Lieferung laut den beiden vorgelegten Rechnungen. In der mündlichen Verhandlung macht sie geltend, dass ggf. vorhandene Vorbehalte regelmäßig auf den Rechnungen der Einsprechenden vermerkt würden, z. B. durch einen entsprechenden Hinweis, die gelieferten Teile nicht im öffentlichen Straßenverkehr einzusetzen. Aus der Tatsache, dass ein solcher Vermerk in den beiden vorgelegten Rechnungen nicht enthalten sei, ergebe sich die Vorbehaltlosigkeit der Lieferung. Außerdem seien derartige Gebergeräte nach ihrer neueren Kenntnis sogar hunderttausendfach ausgeliefert worden.

Dem Senat ist die Praxis der Einsprechenden hinsichtlich der Anbringung von Rechnungsvermerken nicht bekannt und diesbezüglich lässt sich auch dem Einspruchsschriftsatz nichts entnehmen. Gleiches gilt für eine angeblich hunderttausendfache Lieferung. Der Senat entnimmt den beiden Rechnungen nur, dass 2 Gebergeräte im Februar 2002 und noch mal 15 Gebergeräte im Juni 2002 geliefert worden sein sollen. Geht man davon aus, dass Lieferungen in der Größenordnung von hunderttausend Stück eine Serienlieferung im Bereich der Kraftfahrzeugherstellung bzw. –zulieferung implizieren könnten, so gilt dies für die innerhalb der Einspruchsfrist angegebene Stückzahl von 17 Gebergeräten eben gerade nicht. Im Gegenteil, diese geringe Stückzahl vermittelt eher den Eindruck, dass zunächst 2 Probeexemplare und anschließend 15 Gebergeräte für eine Applikation

oder eine Prototypenentwicklung geliefert worden seien. Ohne erläuternde Angaben, bspw. zur Rechnungserstellungspraxis bei vorbehaltloser Lieferung oder zur Deklaration der Gebergeräte als von beliebigen Dritten zu bestellende Katalogware, und allein mit dem Tatsachenvortrag im Einspruchsschriftsatz sieht sich der Senat jedenfalls außerstande, ohne eigene Ermittlungen überprüfen und feststellen zu können, ob die behauptete Lieferung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Auch insoweit ist die vorliegende Einspruchsbegründung nicht ausreichend substantiiert, denn die Angabe der Umstände zur Vorbenutzung des Gebergerätes ist unzureichend und eine Offenkundigkeit der Vorbenutzung ergibt sich aus den angegebenen Umständen auch nicht implizit.

Damit war der Einspruch insgesamt als unzulässig zu verwerfen.

Pontzen

Bork

Paetzold

Dr. Höchst

Ko