



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 344/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. Dezember 2010

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 10 2004 023 723

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Richters Dr.-Ing. Kaminski als Vorsitzender, der Richterin Kirschneck und der Richter Dipl.-Ing. Groß und Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Für die am 11. Mai 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung ist die Erteilung des Patents am 2. Februar 2006 veröffentlicht worden. Das Patent hat die Bezeichnung

"Erzeugen eines Signals an einer Strecke für Schienenfahrzeuge".

Der geltende, erteilte (mit einer eingefügten Gliederung in Merkmalsgruppen versehene) Patentanspruch 1 lautet:

"1.1 Vorrichtung zum Erzeugen eines Signals an einer Strecke für Schienenfahrzeuge, wobei

- die Vorrichtung ausgestaltet ist, in einem der Schienenfahrzeuge verwendet zu werden und/oder die Vorrichtung in einem der Schienenfahrzeuge (11) angeordnet ist,

1.2 - die Vorrichtung eine Magneteinrichtung aufweist, die ausgestaltet ist ein Magnetfeld zu erzeugen, wobei das Magnetfeld

bei einem Vorbeifahren an einer Signaleinrichtung der Strecke das Signal erzeugen kann,

- 1.3 - die Magneteinrichtung einen Elektromagneten (1) aufweist, der ausgestaltet ist, zumindest einen Teil des Magnetfelds zu erzeugen,
- 1.4 - die Vorrichtung eine Schalteinrichtung (5) zum Einschalten und/oder Ausschalten des Elektromagneten (1) aufweist, die mit dem Elektromagneten (1) verbunden ist und die ausgestaltet ist, während eines ununterbrochenen Betriebes des Schienenfahrzeugs (11) den Elektromagneten (1) einzuschalten und/oder auszuschalten, und
- 1.5 - die Vorrichtung eine Steuereinrichtung (13) zur Steuerung eines Betriebes des Schienenfahrzeugs aufweist,
- 1.6 wobei der Elektromagnet (1) zur Energieversorgung mit einem Energiespeicher verbunden oder verbindbar ist und
- 1.7 wobei die Steuereinrichtung (13) und die Schalteinrichtung (5) derart ausgestaltet und miteinander verbunden sind, dass der Elektromagnet (1) während eines andauernden Betriebes des Schienenfahrzeugs ausgeschaltet wird, wenn der Elektromagnet (1) mit elektrischer Energie aus dem Energiespeicher versorgt wird und wenn eine Fahrgeschwindigkeit des Schienenfahrzeugs (11) Null ist."

Der geltende, erteilte Patentanspruch 5 – ebenfalls mit Gliederungsziffern versehen – lautet:

- "5.1 Verfahren zum Erzeugen eines Signals an einer Strecke für Schienenfahrzeuge, wobei
- 5.2 - eine Magneteinrichtung, die in oder an einem der Schienenfahrzeuge (11) angeordnet ist, ein Magnetfeld erzeugt, wobei

das Magnetfeld bei einem Vorbeifahren an einer Signaleinrichtung der Strecke das Signal erzeugen kann,

- 5.3 - die Magneteinrichtung einen Elektromagneten (1) aufweist, der derart betrieben wird, dass er zumindest einen Teil des Magnetfelds erzeugt, und
- 5.4 - der Elektromagnet (1) während eines ununterbrochenen Betriebes des Schienenfahrzeugs (11) eingeschaltet und/oder ausgeschaltet wird und
- 5.5 - der Elektromagnet (1) während eines andauernden Betriebes des Schienenfahrzeugs ausgeschaltet wird, wenn der Elektromagnet (1) mit elektrischer Energie aus einem in dem Schienenfahrzeug (11) angeordneten Energiespeicher versorgt wird und wenn eine Fahrgeschwindigkeit des Schienenfahrzeugs (11) Null ist."

Gegen das Patent hat die Firma S... AG in Z..., S..., mit Eingabe vom 26. April 2006, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag Einspruch erhoben. Zur Begründung hat sie fehlende Patentfähigkeit aufgrund PatG § 21 Abs. 1 Nr. 1 geltend gemacht sowie die Ausführbarkeit nach PatG § 21 Abs. 1 Nr. 2 bestritten.

Die Einsprechende ist der Ansicht, sie habe im Einspruchsschriftsatz anhand des, von ihr als vorveröffentlicht angesehenen Schaltplans Autom. Zugsicherung BDe 4/4 1621 - 51 der SBB, Zeichnungs-Nr. 320.50.252.5 vom 3.1.73, letzte Änderung 1.5.85, sowie Datenblatt für Triebwagen Bde 4/4 1621 - 51 auf Seite 4, Absatz 2 und 3 des Einspruchsschriftsatzes zu den Merkmalen 1.1 bis 1.7 des Patentanspruchs 1 in ausreichendem Umfang in Zusammenhang mit der Neuheit Stellung genommen.

Durch den Verweis auf den sich mit der DD 27 087 auseinandersetzenden Prüfungsbescheid auf Seite 4, letzter Absatz des Einspruchsschriftsatzes seien auch alle Anspruchsmerkmale im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit angesprochen worden.

Hinsichtlich des Widerrufsgrundes der mangelnden Ausführbarkeit habe sie im Einspruchsschriftsatz auf einen nicht auflösbaren Widerspruch in den Anspruchsmerkmalen 1.4 und 1.7 und in der Beschreibung Absatz 0018 hingewiesen und damit die Umstände angegeben, die den Fachmann nicht in den Stand versetzten, die Lehre des Patents nachzuarbeiten.

Der Einspruch sei damit zulässig.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent 10 2004 023 723 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,

hilfsweise das angegriffene Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten.

Die Patentinhaberin bestreitet die Vorveröffentlichung des Schaltplans Automat. Zugsicherung, a. a. O. und ist der Meinung, die Einsprechende hätte in Zusammenhang mit der Neuheit außerdem darlegen müssen, welche Merkmale aus dem Schaltplan bekannt seien und wo sie dort zu finden seien.

Sie hätte auch bezüglich der erfinderischen Tätigkeit zeigen müssen, wo die Anspruchsmerkmale 1.1 bis 1.6 in der DD 27 087 enthalten seien.

Hinsichtlich des Widerrufsgrundes der mangelnden Ausführbarkeit meint sie unter Bezugnahme auf BGH BIPMZ 1993, 439 - Tetraploide Kamille, dass vorgetragene Tatsachen einen bestimmten Tatbestand erkennen lassen müssten. Dies sei den Ausführungen der Einsprechenden nicht zu entnehmen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die gemäß PatG a. F. § 147 Abs. 3 Nr. 1 begründete Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den am 26. April 2006 eingelegten Einspruch besteht auch nach Aufhebung dieser Bestimmung zum 1. Juli 2006 (vgl. Art. 1 Nr. 17. u. Art. 8 des Gesetzes z. Änd. d. patentrechtl. Einspruchsverfahrens u. d. PatKostG v. 21. Juni 2006; BIPMZ 2006, 225, 226, 228) nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz der "perpetuatio fori" fort (vgl. u. a. BGH GRUR 2009, 184, 185 (Nr. 5) - Ventilsteuerung).

2. Die Einsprechende hat ihren Rechtsbehelf zwar fristgerecht erhoben (PatG § 59 Abs. 1, Satz 1) und zulässigerweise auch auf mangelnde Patentfähigkeit beziehungsweise Ausführbarkeit als Widerrufsgründe des PatG § 21 Abs. 1 Nr. 1 und 2 gestützt (PatG § 59 Abs. 1 S. 3).

Den weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen wird der Einspruch aber nicht gerecht.

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. u. a. BIPMZ 1988, 289, 290 - Messdatenregistrierung mit Hinweis auf weitere Entscheidungen) hervorgehoben, es sei keineswegs in das Belieben des Einsprechenden gestellt, was und in welchem Umfang er zur Stützung seines Einspruchsbegehrens vortrage. Danach genüge die Begründung des Einspruchs den gesetzlichen Anforderungen nur dann, wenn sie die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes - hier: mangelnde Patentfähigkeit bzw. Ausführbarkeit - maßgeblichen Umstände so vollständig darlege, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt (hier nach PatG a. F. § 147 Abs. 3 das Bundespatentgericht) daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen könnten (vgl. BGH - Messdatenregistrierung, mit Hinweis auf BGH GRUR 1987, 513 - Streichgarn). Insbesondere genüge eine Einspruchsbegründung den gesetzlichen Anforderungen dann nicht, wenn sie sich nur mit Teilaspekten der patentierten Lehre befasse (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 auseinandersetze (vgl. BGH - Messdatenregistrierung).

Für den Widerrufsgrund der mangelnden Ausführbarkeit nach PatG § 21 Abs. 1 Nr. 2 gilt das entsprechend: Auch dafür genügt es nicht, auf Lücken, Unklarheiten oder Widersprüche in den ursprünglichen Unterlagen oder der Patentschrift hinzuweisen. Vielmehr ist darzulegen, was der Fachmann in Kenntnis der Patentschrift zu leisten vermag oder nicht (BGH BIPMZ 1988, 250 - Epoxidation), und warum der Fachmann nicht in der Lage sein soll, die Lehre auszuführen (BGH BIPMZ 1993, 439 - Tetraploide Kamille).

2.1 Zum Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit (PatG § 21 Abs. 1 Nr. 1):

Die Einsprechende hat die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufgrundes maßgeblichen Umstände nicht im Einzelnen so dargelegt, dass das Bundespatentgericht und die Patentinhaberin abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufgrundes ziehen können.

2.1.1 Die Einsprechende nennt im Einspruchsschriftsatz (S. 4 Abs. 2 und 3) den Schaltplan Automat. Zugsicherung a. a. O., und vertritt dazu die Auffassung, dieser zeige alle Merkmale 1.1 bis 1.7 des Patentanspruchs 1.

Tatsächlich weist sie aber bezüglich der Anspruchsmerkmale nur darauf hin, dass die dort gezeigte Elektromagnete 245', 245'' bei einer Fahrgeschwindigkeit "0" stromlos geschaltet würden. Sie zeigt weder, auf welche Weise dort die Elektromagnete 245', 245'' durch eine Steuereinrichtung von einem Energiespeicher getrennt werden könnten (Merkmal 1.7), noch auf welche Weise die Elektromagneten 245', 245'' überhaupt geschaltet werden (Merkmal 1.4). Sie zeigt auch nicht, ob und gegebenenfalls wie die Elektromagnete 245', 245'' mit einem Energiespeicher verbunden sein könnten (Merkmal 1.6).

Damit hat es die Einsprechende hinsichtlich wenigstens der drei o. g. - den Kern der Erfindung darstellenden - Merkmale dem Bundespatentgericht und der Patentinhaberin überlassen, die Umstände zu ermitteln, die den Vorhalt der fehlenden Neuheit gegenüber der in dem Schaltplan a. a. O. beschriebenen Vorrichtung rechtfertigen.

2.1.2 Zur Begründung mangelnder erfinderischer Tätigkeit weist die Einsprechende auch noch auf die DD 27 087 hin und vertritt die Meinung, dass sich die Merkmalskombination 1.1 bis 1.7 in nahe liegender Weise für den Fachmann - den sie als Ingenieur mit hoher Qualifikation ansieht - ergebe. Sie meint zwar, dass die Merkmale 1.1 bis 1.6 in der DD 27 087 offenbart seien (Einspruchsschriftsatz S. 4

le. Abs.), zeigt jedoch nicht auf, wo sie dort zu finden sind. Auch wenn im Einspruchsschriftsatz (S. 4 le. Abs.) auf die Beantwortung eines Prüfungsbescheids hingewiesen wird, kann dies - entgegen der Auffassung der Einsprechenden - nicht als Nachweis für die Fundstellen der Anspruchsmerkmale 1.1 bis 1.6 in der DD 27 087 dienen. Denn der Prüfungsbescheid vom 19. Januar 2005 (S. 2 Punkt 1) beschäftigt sich in Zusammenhang mit der DD 27 087 lediglich mit den Anspruchsmerkmalen 1.1 bis 1.4 und die Bescheidserwiderung nimmt dazu gar nicht Stellung.

Die Einsprechende hat es - selbst wenn man ihr zugute hielte, der Verweis auf die Bescheidserwiderung und damit mittelbar auf den Prüfungsbescheid im Einspruchsschriftsatz würde als Nachweis gelten, wo die Merkmale 1.1 bis 1.4 in der DD 27 087 aufzufinden seien - sonach unterlassen, zu zeigen, wo die Merkmale 1.5 und 1.6 in der DD 27 087 offenbart sind.

Damit hat es die Einsprechende im Zusammenhang mit der DD 27 087 hinsichtlich zumindest der nicht nachgewiesenen Merkmale 1.5 und 1.6 und im Zusammenhang mit dem Schaltplan a. a. O hinsichtlich mindestens der nicht nachgewiesenen Merkmale 1.4, 1.6 und 1.7 dem Bundespatentgericht und der Patentinhaberin überlassen, die Umstände zu ermitteln, die den Vorhalt der fehlenden erfinderischen Tätigkeit gegenüber der in der DD 27 087 und in dem Schaltplan Automat. Zugsicherung a. a. O., - gegebenenfalls auch in Zusammenschau - beschriebenen Vorrichtung rechtfertigen.

2.2 Zum Widerrufsgrund der fehlenden deutlichen und vollständigen Offenbarung (PatG § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG):

Die Einsprechende hat auch hier zur Substantiierung des Widerrufsgrundes innerhalb der Einspruchsfrist so unvollständig vorgetragen, dass das Bundespatentgericht und der Patentinhaber nicht ohne eigene Ermittlungen abschließende Folgerungen über das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrundes ziehen könnten.

2.2.1 Die Einsprechende bemängelt, dass die Merkmale 1.4 und 1.7 des Patentanspruchs 1 die Begriffe "ununterbrochener Betrieb des Schienenfahrzeuges" und "andauernder Betrieb des Schienenfahrzeuges" enthalten würden (Einspruchsschriftsatz S. 6 le. Abs.) und verweist dazu auf Absatz 0018 der Patentbeschreibung, der besagt, dass bei einem ununterbrochenen Betrieb eine unterbrochene Fahrt möglich sei. Dies sieht sie als ungeeignet zur Erläuterung der in den Merkmalen 1.4 und 1.7 angegebenen Begriffe "ununterbrochener Betrieb des Schienenfahrzeuges" und "andauernder Betrieb des Schienenfahrzeuges". Sie hat es aber dann unterlassen, darzulegen, ob und warum ein Fachmann - dem sie hohe Qualifikation abfordert (Einspruchsschriftsatz, Bl. 4, Abs. 4) - nicht schon aufgrund des Wortlauts des Patentanspruchs 1 zu einem Verständnis des Patentanspruchs 1 kommt, derart, dass dessen Gegenstand ausführbar ist.

2.2.2 Die Einsprechende hat auch nicht vorgetragen, weshalb sich der Fachmann ausschließlich mit dem Absatz 0018 des Streitpatents beschäftigt, die anderen zahlreichen Textstellen, die den Begriff "Betrieb des Schienenfahrzeuges" beinhalten, aber außer Acht lässt. Insbesondere mit dem streitpatentgemäßen - auf den Absatz 0018 folgenden - Absatz 0019 hätte sich der Einspruchsschriftsatz ausführlich auseinandersetzen müssen. Denn dieser gibt an, dass der Betrieb des Schienenfahrzeuges mit der Betätigung des Hauptschalters begonnen und beendet werden kann und nimmt damit Bezug auf die in den Merkmalen 1.4 und 1.7 beanstandeten Begriffe.

Es ist eine Frage der Begründetheit des Vortrags, ob die Begriffe "ununterbrochender Betrieb des Schienenfahrzeugs" und "andauernder Betrieb des Schienenfahrzeugs" bzw. "andauernder Betrieb des Schienenfahrzeuges" und "unterbrochene Fahrt des Schienenfahrzeuges" durch den Absatz 0019 soweit hätte erläutert werden können, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann. Hierzu hätte die Einsprechende aber zur Substantiierung des Widerrufsgrundes im Einspruchsschriftsatz vortragen müssen, auch wenn dies knapp hätte geschehen können (BGH BIPMZ 1993, 439 - Tetraploide Kamille).

Der Vortrag der Einsprechenden, dass es einer Schonung des Energiespeichers nicht bedürfe, wenn das Fahrzeug und damit auch der Energiespeicher bei andauerndem Betrieb des Schienenfahrzeugs aus dem Fahrdraht versorgt werde (Einspruchsschriftsatz S. 7 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2), mag zwar im Hinblick auf das Verständnis des Merkmals 1.7 Fragen aufwerfen. Dass dadurch aber die Ausführbarkeit der Erfindung nicht gegeben sein soll, ist für den Senat nicht ersichtlich.

2.2.3 Die Einsprechende hat sonach im Einspruchsschriftsatz nicht dargelegt, weshalb der Fachmann - mit dessen Wissen und Können sie sich hätte auseinandersetzen müssen (Schulte, PatG, 8. Aufl., Rdn. 29 zu § 21) - nicht imstande ist, die anspruchsgemäße Lehre auszuführen (BGH BIPMZ 1993, 439 - Tetraploide Kamille).

Ohne eine derartige Stellungnahme überlässt es die Einsprechende aber dem Bundespatentgericht und der Patentinhaberin, die für den behaupteten Widerrufsgrund maßgeblichen Umstände selbst zu ermitteln um daraus abschließende Folgerungen für dessen Vorliegen oder Nichtvorliegen ziehen zu können.

3. Nachdem mit der Neufassung des § 67 PatG vom 21. Juni 2006, in Kraft getreten am 1. Juli 2006, nunmehr in Abs. 1 Nr. 2b neben der in § 61 PatG genannten Art der Entscheidung im Einspruchsverfahren durch Aufrechterhaltung oder Widerruf die bloße Verwerfung des Einspruchs als unzulässig als weitere Art der Ent-

scheidung zu entnehmen ist, befindet der Senat nicht mehr über die Aufrechterhaltung des Patents (abweichend von den Beschlüssen des 19. Senats 19 W (pat) 706/03, BIPMZ 2004, 198 und des 20. Senats 20 W (pat) 344/02, GRUR 2004, 357).

Dr. Kaminski

Kirschneck

Groß

Dr. Scholz

Pü