



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 371/05

Verkündet am
4. April 2011

...

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 102 34 411

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Auf die am 29. Juli 2002, unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Voranmeldung 102 30 543.9 vom 5. Juli 2002, eingereichte Patentanmeldung wurde durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Prüfungsstelle für Klasse H 04 L - das Patent 102 34 411 mit der Bezeichnung "Verfahren zur Übertragung von Daten" erteilt. Die Patenterteilung wurde am 4. Mai 2005 im Patentblatt veröffentlicht. Das erteilte Patent umfasst insgesamt 4 Patentansprüche.

Gegen dieses Patent hat die Rechtsvorgängerin der Einsprechenden, die auf die jetzige Verfahrensbeteiligte verschmolzen wurde, mit am 4. August 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben. Sie macht die Widerrufsgründe der mangelnden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) und der mangelnden Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) geltend.

Die Einsprechende stützt ihren Einspruch auf folgende Druckschriften:

- US 5 231 635 (im folgenden D1 genannt),
- EP 1 189 366 A1 (im folgenden D2 genannt) und

- US 5 732 076 (im folgenden D3 genannt).

Die Einsprechende vertritt die Auffassung, das Patent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Auch stünden die Druckschriften D1 wie D2 dem streitigen Erfindungsgegenstand neuheitsschädlich entgegen. Zudem beruhe die streitige Erfindung in Ansehung der Druckschrift D3 in Verbindung mit dem fachmännischen Wissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent 102 34 411 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin ist dem Einspruch vollumfänglich entgegengetreten. Sie beantragt,

das Patent 102 34 411 aufrechtzuerhalten.

Der geltende erteilte Patentanspruch 1 lautet (mit eingefügter Merkmalsgliederung):

- "M1 Verfahren zur Übertragung von Daten zwischen mehreren Kommunikationseinheiten auf einem Datenübertragungskanal, wobei
- M2 jeweils eine Gruppe von Kommunikationseinheiten ein System bildet, wobei
- M3 ein oder mehrere Systeme den gleichen Datenübertragungskanal nutzen, wobei

- M4 jeder Kommunikationseinheit eines Systems eine Anzahl von Kommunikationszeitschlitzten zum Senden und/oder Empfangen während eines Kommunikationszyklus zur Verfügung steht,
- M5 innerhalb derer die Kommunikationseinheiten eines Systems kollisionsfrei Daten austauschen können, und wobei,
- M6 die Zykluslänge eines Systems durch die individuelle, von den anderen Systemen innerhalb der Reichweite abweichende Anzahl seiner Zeitschlitzte bestimmt wird,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M7a die individuelle Anzahl der Zeitschlitzte für jedes System eine Primzahl ist
- oder
- M7b teilerfremd zur Zeitschlitzzahl anderer Systeme ist, und dass
- M8 die konstanten, individuellen Zykluslängen aller Systeme auf dem gleichen Übertragungsmedium voneinander verschieden sind."

Wegen des Wortlauts der geltenden erteilten abhängigen Patentansprüche 2 bis 4 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Mit richterlichem Hinweis vom 24. Februar 2011 wurden die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass sich der Senat vor einer abschließenden Entscheidung auch mit der Frage der Zulässigkeit des Einspruchs auseinandersetzen wird.

In der mündlichen Verhandlung vertrat die Einsprechende die Auffassung, der Einspruch sei zulässig. Alle Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 seien in ihrem Einspruchsschriftsatz abgehandelt oder mittelbar erschließbar. Bezüglich der behaupteten fehlenden Ausführbarkeit sei der Offenbarungsmangel des Streitpatents so offensichtlich, dass es keiner weiteren Begründung bedürfe, die über die gegebene hinausgehe.

Die Patentinhaberin ist der Meinung, der Einspruch sei unzulässig, insbesondere fehlten Ausführungen zur Zuordnung der einzelnen Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 zum entgegengehaltenen Stand der Technik.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden und der Patentinhaberin wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Der Einspruch ist nicht zulässig.

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

Den weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen wird der Einspruch aber nicht gerecht.

Nach § 59 Absatz 1 Satz 2 PatG 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 Widerrufsgünde beziehen, da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, dass einer dieser Gründe vorliege (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG).

1.1 Zum Einspruchsgrund der mangelnden Patentfähigkeit

Nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. Beschluss vom 23. Februar 1972 - X ZB 6/71, GRUR 1972, 592 - Sortiergerät) fordert die Begründung eines Einspruchs, der mangelnde Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes geltend macht, die Angabe der Tatsachen "im Einzelnen", die diese Behauptung rechtfertigen. Die Begründung muss daher eine nähere Darlegung der Tatsachen enthalten, aus denen der Einsprechende die mangelnde Patentfähigkeit herleitet. Lässt die Begründung den technischen Zusammenhang zwischen dem Anmeldegegenstand und dem Inhalt der genannten Druckschriften offen und überlässt es dem Anmelder und dem Patentamt (hier dem Bundespatentgericht), diesen Zusammenhang festzustellen und Folgerungen für die Beurteilung der Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes zu ziehen, so enthält sie in aller Regel keine ausreichende Begründung des Einspruchs. Sie genügt mithin den gesetzlichen Voraussetzungen nur dann, wenn sie die für die Beurteilung der Patentfähigkeit maßgeblichen Umstände so vollständig darlegt, dass der Anmelder und das Patentamt abschließend dazu Stellung nehmen können. Diesen Anforderungen wird der Einspruch nicht gerecht.

Zur Begründung der mangelnden Patentfähigkeit beruft sich die Einsprechende auf die Druckschriften D1 bis D3.

Bezüglich der in englischer Sprache abgefassten Druckschrift D1 verweist die Einsprechende hinsichtlich der Offenbarkeit des Merkmals M1 in ihrem Einspruchsschriftsatz pauschal auf den dortigen Patentanspruch 1. Welche konkreten Darlegungen in der Druckschrift D1 sie in Bezug auf die Merkmale M2, M3, M4, M5 und M7 für relevant hält, bleibt offen (vgl. Einspruchsschriftsatz, dort Seite 4 unten und Seite 5 oben). Der Wortlaut der entsprechenden Passagen im Einspruchsschriftsatz (insbesondere die Verwendung der Subjunktion "dabei") könnte darauf hindeuten - wie dies auch die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat - , dass diese Merkmale ebenso vom Anspruch 1 der Druckschrift D1 offenbart sein sollen. Da aber mit dem Einspruchsschriftsatz kein konkreter Bezug zwischen dem Patentgegenstand und der englischsprachigen Begrifflichkeit der D1 gegeben wird, kann die Behauptung der Einsprechenden auch in diesem Fall nicht ohne eigene Ermittlungen überprüft werden. Eine solche Konkordanz der Begrifflichkeiten wäre umso notwendiger gewesen, als es sich beim vorliegenden Anmeldegegenstand um ein komplexes Verfahren handelt.

Dies gilt in selber Weise für die Auseinandersetzung der Einsprechenden mit der Druckschrift D2, in der jedenfalls bezüglich der Merkmale M6 und M8 völlig offen bleibt, in welcher Weise die Druckschrift D2 diese Merkmale zeigen soll. Die Einsprechende gibt bezüglich dieser Merkmale lediglich den entsprechenden Wortlaut des Patentanspruchs des Streitpatents wieder ohne einen Bezug zur Druckschrift D2 herzustellen (vgl. Einspruchsschriftsatz S. 6, zweiter Absatz).

Bezüglich der Druckschrift D3 verweist die Einsprechende in ihrem Einspruchsschriftsatz (vgl. dort Seite 6, fünfter Absatz) lediglich pauschal, ohne

Nennung einer Referenzstelle, darauf, die D3 offenbare ein Verfahren nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 des Streitpatents und setzt sich nachfolgend lediglich mit den Merkmalen M7a, M7b und M8 auseinander.

1.2 Zum Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung (vgl. BGH, Beschluss vom 30. März 1993 - X ZB 13/90, BGHZ 122, 144 - Tetraploide Kamille) muss der auf mangelnde Offenbarung der Erfindung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) gestützte Einspruch nähere Darlegungen darüber enthalten, warum ein Fachmann nicht imstande ist, die Lehre auszuführen. Auch diese Anforderungen erfüllt der Einspruch nicht.

Der Vortrag der Einsprechenden zur mangelnden Ausführbarkeit erschöpft sich in der Sache in der Behauptung, keiner Stelle der Beschreibung sei zu entnehmen, was unter dem Begriff "Übertragungsmedium" zu verstehen sei. Daher mangle es dem Streitpatent an der für eine Patentierung erforderlichen ausreichend deutlichen Offenbarung (vgl. Einspruchsschriftsatz, Seite 4, Abschnitt I.). Ausführungen zu dem Ausbildungsgrad und den Kenntnissen des hier tätigen Fachmanns fehlen. Besonders fehlen Ausführungen dazu, warum sich der Fachmann den Begriff "Übertragungsmedium" auch im Rückgriff auf die Beschreibung und Figuren der Patentschrift und unter Zuhilfenahme seines fachmännischen Wissens nicht erschließen kann und warum das für ihn ein unüberwindliches Hindernis zur Ausführung der Erfindung dargestellt hätte. Dies wäre umso wichtiger gewesen, als die Einsprechende selbst offensichtlich keine Probleme hat, den Begriff "Übertragungsmedium" sinnhaft zu füllen (vgl. Einspruchsschriftsatz, Seite 5, vierter Absatz).

Soweit die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung zu möglichen Begründungen für eine mangelnde Ausführbarkeit vorgetragen hat, kann

dieser Vortrag, nach Ablauf der Einspruchsfrist, den Mangel in der Einspruchsbegründung nicht heilen.

2. Nachdem sich der einzige Einspruch als unzulässig erwiesen hat, ist für eine Sachentscheidung bezüglich des angegriffenen Patents kein Raum (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Februar 1972 - X ZB 6/71, GRUR 1972, 592 - Sortiergerät).

Dr. Mayer

Dr. Mittenberger-Huber

Gottstein

Musiol

Hu