



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 1/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Patent 102 27 592

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. August 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele, des Richters Dr. Egerer sowie der Richterin Dipl.-Chem. Zettler

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden II (CPS Color Group Oy) wird der Beschluss der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2008 aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Bearbeitung der Einsprüche an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Gegen das unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Voranmeldung 101 29 944.3 vom 21. Juni 2001 am 20. Juni 2002 eingereichte und am 12. Juli 2007 veröffentlichte deutsche Patent 102 27 592 mit der Bezeichnung

„Universalmischsystem“

sind fristgerecht zwei Einsprüche erhoben worden:

Einsprechende I: B... AG, G...str. , M...,

Einsprechende II: C... Oy, V... , V1...
(F...).

Die Einsprechende I hat ihren Einspruch auf eine offenkundige Vorbenutzung sowie auf mehrere Druckschriften gestützt.

Die Einsprechende II hat ihren Einspruch innerhalb der Einspruchsfrist damit begründet, dass die Patentansprüche 1, 12, 21 einschließlich ihrer Unteransprüche durch die vorveröffentlichte EP 0 846 149 B1 (**D1** = **E8**) neuheitsschädlich, mindestens aber erfindungshöheschädlich vorweggenommen seien. Nach Ablauf der Einspruchsfrist hat sie zur weiteren Begründung die von der Einsprechenden I dargelegte Vorbenutzung herangezogen.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 12 und 21 erteilter Fassung haben folgenden Wortlaut:

- „1. Universalmischsystem mit mehreren Farbkonzentraten zur Abtönung von
 - a)** unpigmentierten Basisqualitäten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose, Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclo-kautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 10 bis 35 Gew.-% beträgt,

oder

- b) unpigmentierten Basisqualitäten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Celluloseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen, wobei die Farbkonzentrate auf der Basis eines modifizierten, carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formuliert sind und der Anteil des modifizierten, carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten 3 bis 18 Gew.-% beträgt,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Pigmentierungshöhe des Farbkonzentrats weiß zwischen 50 und 70 Gew.-% und des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 und 10 Gew.-% liegt.

12. Verfahren zur Abtönung von unpigmentierten Basisqualitäten, wobei eine Farbkonzentratformulierung durch Mischen von Farbkonzentraten hergestellt wird und die Farbkonzentratformulierung in einer Menge zu der unpigmentierten Basisqualität gegeben wird, die der gewünschten Deckkraft entspricht,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Pigmentierungshöhe des Farbkonzentrats weiß zwischen 50 - 70 Gew.-% und des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 - 10 Gew.-% liegt und die Pigmentierungshöhe der Farbkonzentrate relativ zueinander derart eingestellt ist, dass bei gleicher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualität eine vergleichbare Deckkraft verschiedener Farbtöne erreicht wird.

21. Verwendung von Farbkonzentraten zur Abtönung von unpigmentierten Basisqualitäten,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Pigmentierungshöhe des Farbkonzentrats weiß zwischen 50 - 70 Gew.-% und des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 - 10 Gew.-% liegt und die Pigmentierungshöhe der Farbkonzentrate relativ zueinander derart eingestellt ist, dass bei gleicher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualität eine vergleichbare Deckkraft verschiedener Farbtöne erreicht wird.“

Die Patentabteilung 1.43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat, nach vorangegangener Anhörung, mit Beschluss vom 1. Juli 2008 den Einspruch der Einsprechenden II als unzulässig verworfen.

In Hinblick auf den Einspruch I hat die Patentabteilung am 23. Juli 2008 einen Beweisbeschluss über die Einvernahme eines Zeugen gefasst, dessen Durchführung noch offen ist.

Als Begründung für die Verwerfung des Einspruchs II hat die Patentabteilung ausgeführt, dieser Einspruch sei zwar rechtzeitig eingelegt, mit einer Unterschrift und mit Gründen versehen, allerdings sei der Einspruch nicht ausreichend substantiiert. Zunächst werde nur der Gegenstand des Streitpatents wiedergegeben. Dann werde festgestellt, dass die Gegenstände der Patentansprüche 1, 12 und 21 durch **D1** „neuheitsschädlich, mindestens aber erfindungshöheschädlich“ vorweggenommen seien. Über die allgemeine Aussage hinaus, dass sich die Einspruchsgründe durch den Vergleich der **D1** mit den Ansprüchen 1, 12 und 21 ergäben, seien der gesamten Eingabe der Einsprechenden keinerlei konkrete Hinweise darüber zu entnehmen, welche Merkmale der Ansprüche des Streitpatents durch welche Passagen der **D1** vorweggenommen bzw. nahegelegt seien. Der Einspruchsschriftsatz gebe lediglich den Inhalt der Entgegnung **D1** wieder, ohne

den erforderlichen Zusammenhang zu den Merkmalen der Ansprüche 1, 12 und 21 herzustellen. Die Einsprechende II lege insbesondere nicht dar, inwieweit das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 gemäß Streitpatent („*dadurch gekennzeichnet, dass die Pigmentierungshöhe des Farbkonzentrats weiß zwischen 50 und 70 Gew.-% und des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 und 10 Gew.-% liegt*“) durch die **D1** vorweggenommen oder nahegelegt werde. Die zwingend erforderliche Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Kern der patentierten Lehre sei somit nicht erfolgt. Die pauschale Benennung einer Entgegenhaltung und die bloße Wiedergabe des Inhalts von Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, reiche für die Substantiierung des Einspruchs nach § 59 Abs. 1 PatG nicht aus.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die vorliegende Beschwerde der Einsprechenden II. Sie trägt vor, dass es den gesetzlichen Anforderungen genüge, wenn der Fachmann dem Einspruchsschriftsatz den entgegengehaltenen Stand der Technik entnehmen könne, mit dem mangelnde Neuheit, mindestens jedoch fehlende Erfindungshöhe geltend gemacht werde. Dies sei im Einspruchsschriftsatz erfolgt, denn es werde ausgeführt, dass die Entgegenhaltung **D1** „Abtönsysteme“ betreffe, die eine Reihe von Farbstoffpasten enthielten, die das Abtönen verschiedener Typen von Basisfarben ermöglichten. Für den Fachmann sei damit ersichtlich, dass die **D1** ein Universalmischsystem mit mehreren Farbkonzentraten zur Abtönung von unpigmentierten Basisqualitäten zum Gegenstand habe. Hierbei seien im Einspruchsschriftsatz alle wesentlichen Merkmale zumindest der Variante a) des Anspruchs 1 des Streitpatents abgehandelt worden.

Die Beschwerdeführerin und Einsprechende II beantragt (sinngemäß),

dem angefochtenen Beschluss aufzuheben,
hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Im Einspruchsverfahren hat sie darauf hingewiesen, dass es die

Einsprechende versäumt habe, den technischen Zusammenhang zwischen dem Gegenstand des Streitpatents und dem Inhalt der Entgegenhaltung darzulegen, womit es der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts überlassen bleibe, diesen Zusammenhang zu erforschen.

Wegen weiterer Einzelheiten sowie wegen der erteilten Unteransprüche 2 bis 11, 13 bis 20 sowie 22 bis 29 wird auf den Akteninhalt sowie auf die Streitpatentschrift verwiesen.

II.

1.

Die Beschwerde ist gemäß § 73 Abs. 1, 2 PatG form- und fristgerecht eingelegt. Sie ist auch begründet, denn die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Einspruch der Beschwerdeführerin zu Unrecht als unzulässig verworfen (§§ 59, 61 Abs. 1 PatG).

2.

Nach § 59 Abs. 1 PatG ist der Einspruch schriftlich zu erklären und zu begründen. Er kann nur auf die Behauptung gestützt werden, dass einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege. Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, sind im Einzelnen anzugeben. Die Angaben müssen, soweit sie nicht schon in der Einspruchsschrift enthalten sind, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich nachgereicht werden. Der Einspruch der Beschwerdeführerin genügt diesen Voraussetzungen.

Die Beschwerdeführerin hat ihren Einspruch damit begründet, dass das angegriffene Patent nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG nicht patentfähig sei, denn es stehe die

Druckschrift **D1** entgegen. In der Einspruchsschrift sind sodann umfassende Textpassagen aus der Patentschrift und der Entgegnung zitiert worden, wobei eine konkrete Verknüpfung oder Gewichtung der jeweiligen Merkmale oder Beschreibungsteile nicht erfolgt ist. Gleichwohl reicht dies im vorliegenden Fall für die Bejahung eines zulässigen Einspruchs aus.

Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs in der Rechtssache Leistungshalbleiterbauelement (vgl. GRUR 2009, 1098) genügt eine Einspruchsbegründung den formalen gesetzlichen Anforderungen, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände im Einzelnen so darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere die Patentabteilung daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen ziehen können. Der Vortrag muss erkennen lassen, dass ein bestimmter Tatbestand behauptet werden soll, der auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden kann (vgl. auch BGH GRUR 1997, 740, 3.a) – Tabakdose).

Die bloße Nennung der Nummer von Patentschriften oder der Fundstellen von sonstigen Veröffentlichungen wird in aller Regel hierfür nicht ausreichen, außer der Sachverhalt ist besonders einfach oder der Zusammenhang ergibt sich aus einer kurzen Textstelle für den sachkundigen Leser von selbst (vgl. BGH BIPMZ 1972, 173, Ls.a) i.V.m. III.1.b) – Sortiergerät). Andererseits ist es nicht erforderlich, dass in der Begründung, wie die Patentabteilung meint, eine zwingend erforderliche Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Kern der patentierten Lehre stattzufinden hat. Insoweit wurden die Ausführungen in den Kommentaren Busse (Patentgesetz, 6. Auflage, § 59 Rdn. 70) und Schulte (Patentgesetz, 8. Auflage, § 59 Rdn. 98) missverstanden, als dort eine Auseinandersetzung mit dem Kern eines Patents nicht als notwendige Voraussetzung für einen zulässigen Einspruch angesehen wird, sondern solche Ausführungen, liegen sie denn vor, in jedem Fall andere Mängel in der Begründung ausgleichen. Die Begründung muss den sachkundigen Prüfer in die Lage versetzen, die Patentfähigkeit des angegriffenen Pa-

tents ohne unzumutbaren Aufwand zu überprüfen (vgl. Schulte a. a. O. § 59 Rdn. 95). Davon ist hier auszugehen.

Die Beschwerdeführerin hat in ihrem Einspruch die für den behaupteten Widerrufgrund der fehlenden Patentfähigkeit maßgebliche Druckschrift **D1** genannt, *wodurch der als vorbekannt aufgeführte Gegenstand feststeht*, und sie hat aus dieser Entgegnung diejenigen Beschreibungsteile zitiert, die nach ihrer Ansicht die in erster Linie angegriffenen Merkmale der Patentansprüche 1, 12 und 21 einschließlich ihrer Unteransprüche patentschädlich treffen. Damit hat sie Zusammenhänge aufgezeigt und auch eine Gewichtung der Argumente vorgenommen. Auf diese Weise ist für die Patentabteilung die Möglichkeit eröffnet, „*Folgerungen*“ *daraus zu ziehen und* die Nähe des genannten Standes der Technik zum Gegenstand des Streitpatents im Hinblick auf den Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit ohne eigene Ermittlungen zu überprüfen. Der Vortrag muss also nur einen bestimmten Tatbestand „behaupten“, der auf seine Richtigkeit „nachgeprüft“ werden kann, wobei „Substantiierung“ nicht die Auseinandersetzung mit dem „Kern der Erfindung“ verlangt. Ob die vorgetragenen Tatsachen tatsächlich den Widerruf des Patents wegen mangelnder Patentfähigkeit rechtfertigen, ist sodann keine Frage der Zulässigkeit, sondern der Begründetheit des Einspruchs.

3.

Das Verfahren war nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG ohne eigene Sachentscheidung des Senats zur weiteren Entscheidung an das Patentamt zurückzuverweisen. Durch die Verwerfung des Einspruchs der Einsprechenden II und den Erlass eines Beweisbeschlusses in Hinblick auf das Vorbringen der Einsprechen-

den I wurde das Einspruchsverfahren getrennt und eine Teilentscheidung getroffen. Da bisher über den Einspruch I noch keine Sachentscheidung getroffen wurde, sind beide Einspruchsverfahren wieder zusammenzuführen.

Feuerlein

Schwarz-Angele

Egerer

Zettler

Hu