Prüfungsarbeit des Bewerbers (Prüfungsaufgabe C/1991)

Patentanwalt
Dipl.-Ing. Karlpeter Gründlich
Europaplatz 104

8000 München 80

München, den 19.04.1991

An das
Europäische Patentamt
Postfach
D-80298 München

Hiermit wird namens und im Auftrag von

Kfz-Zubehör Bremen AG
Rudolf-Diesel-Straße 2-4
D-2800 Bremen

gegen das Europäische Patent 0 192 444, [deutsche Fassung]

Patentinhaber: Racing-car Corp.
34 Old Church Street
GB Liverpool L1 3AG,

Bezeichnung: "Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung mit einer Heizeinrichtung", gemäß Artikel 99 Einspruch im Umfang sämtlicher Patentansprüche 1-9 eingelegt, der darauf gestützt wird, daß der Gegenstand des Patentes nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig ist (Art. 100, a)).

Der Name und die Geschäftsanschrift des Vertreters ergibt sich aus dem Briefkopf.

Eine schriftliche Vollmacht wird nachgereicht.

Es wird beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Zur Begründung des Einspruchs werden folgende Dokumente genannt:

D1: FR 23 85 128 (≙ Anlage 3)
D2: DE 31 40 400 A1 (≙ Anlage 8)
D3: GB 2 122 460 A (≙ Anlage 7)
D4: Prospekt der Einsprechenden aus 4.84 (≙ Anlage 6)

Begründung

I.

Aus Figur 2 sowie der zugehörigen Beschreibung von D(1) (≙ Anlage 3 ist eine mit einer Heizeinrichtung 5, 6, 7 versehene Flüssigkris-

.../...

tall-Anzeigevorrichtung vom Transmissionstyp zur Darstellung alphanumerischer Zeichen und Symbole bekannt, in der auf beiden Seiten des Flüssigkristalls 4 jeweils mindestens eine Glasscheibe 1 angeordnet ist.

Aus der Figur 3 sowie der zugehörigen Beschreibung von D(1) (Anlage 3) ist es bekannt, eine der Glasscheiben 1, 8 als Verbundkörper auszubilden, wobei ein Widerstand-Heizmittel 5' zwischen zwei Glasscheiben 1 bzw. 8 angeordnet ist.

Die in Figur 3 der D(1) (Anlage 3) gezeigte Anzeigevorrichtung ist zwar vom sogenannten Reflexionstyp, bei dem die Beleuchtungslichtstrahlen auf einer Seite der Anzeigevorrichtung eintreten und auf der gleichen Seite nach einer inneren Reflexion auch wieder austreten.

Hingegen ist die Anzeigevorrichtung gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatentes vom sogenannten Transmissionstyp. Da aber sowohl in D(1) (Anlage 3), dortige Seite 2, 2. Absatz, als auch in der Streitpatentschrift, dortige Seite 2, 1. Absatz, jeweils auf die Möglichkeit einer Ausbildung als Transmissionstyp oder alternativ als Reflexionstyp hingewiesen wird, ist es für den Fachmann naheliegend, einzelne konstruktive Merkmale des einen Typs auf den anderen Typ zu übertragen.

Wenn es für den Fachmann naheliegend ist, eine Anzeigevorrichtung mit einem Aufbau gemäß Figur 3 der D(1) (Anlage 3) statt als Reflexionstyp nunmehr als Transmissionstyp auszubilden, so erhält er eine Anzeigevorrichtung mit allen konstruktiven Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents.

Der weiterhin verbleibende Unterschied, derartige Anzeigevorrichtungen in Kraftfahrzeugen zu verwenden, stellt lediglich eine Konkretisierung aus dem weiten Anwendungsbereich von Flüssigkristall-Anzeigevorrichtungen dar, der die notwendige erfinderische Tätigkeit gemäß Artikel 56 nicht begründen kann.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist somit mangels erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Gegenstand gemäß Figur 3 der D(1) (Anlage 3) nicht schutzfähig.

II.

Aus D2 (Anlage 8), dortige Figur 2 in Verbindung mit der entsprechenden Figurenbeschreibung, ist ebenfalls eine Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung bekannt, die alle wesentlichen Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zeigt.

Auf beiden Seiten eines Flüssigkristalls 21 ist jeweils mindestens eine Glasscheibe 12, 18, 19, 22 angeordnet, wobei eine Glasscheibe 18, 19 ein Verbundkörper ist, bei dem ein Widerstandsheizmittel, sogenannte Heizelemente 17c, j, o zwischen zwei Glasscheiben 19 und 20 angeordnet sind.

In D2 (Anlage 8) ist zwar ebenfalls eine Anzeigevorrichtung vom Reflexionstyp beschrieben, der Fachmann kennt jedoch aus den oben

dargelegten Gründen die grundsätzliche Gleichartigkeit von Anzeigevorrichtungen des Reflexionstyps und des Transmissionstyps.

Wenn sich der Fachmann die Aufgabe stellt, eine Anzeigevorrichtung vom Transmissionstyp zu konstruieren, wird er sich üblicherweise auf dem Gebiet von Anzeigevorrichtungen des Reflexionstyps umsehen. Somit ist D(2) (Anlage 8) hinsichtlich des Gegenstandes des Streitpatentes zu berücksichtigen.

III.

Aus D(2) (Anlage 8), dortige Figur 2, ist zu entnehmen, daß die dem Flüssigkristall 21 näher liegende Glasschicht 19 dünner ist als die von ihm weiter entfernt liegende Glasschicht 18.

Somit ist das Merkmal des Anspruchs 2 des Streitpatentes aus der D(2) (Anlage 8) an sich bekannt und kann auch in Verbindung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatentes nicht zur Begründung der notwendigen erfinderischen Tätigkeit beitragen.

IV.

Das Merkmal des Anspruchs 3 des Streitpatents, daß der Verbundkörper an den Flüssigkristall angrenzt, ist der Figur 3 von D(1) (Anlage 3) zu entnehmen. Somit ist auch dieses Merkmal an sich bekannt.

Einer Kombination der Merkmale der Patentansprüche 1, 2 und 3 des Streitpatents fehlt gegenüber einer Kombination der D(1) (Anlage 3) und D(2) (Anlage 8) die notwendige Tätigkeit.

V.

Aus D(2) (Anlage 8), dortige Figur 2, ist es bekannt, auf einer Seite des Flüssigkristalls 21 zwei Glasscheiben 18, 19 bzw. 12 übereinander anzuordnen, von denen eine der Verbundkörper 18, 19 ist.

Zwar befinden sich der Verbundkörper 18, 19 und die Glasscheibe 12 nicht in direktem Kontakt übereinander, eine derartige Anordnung ist jedoch durch das Merkmal des Anspruchs 4 des Streitpatents auch nicht notwendigerweise vorgeschrieben. Die in Figur 2 der D(2) (Anlage 8) gezeigten Anordnung beinhaltet jedoch ebenfalls eine Übereinanderanordnung der Glasscheiben.

Wenn zwei Glasscheiben übereinander angeordnet werden sollen, so verbleiben lediglich die Möglichkeiten, entweder die 1. Scheibe unterhalb und die 2. Scheibe oberhalb anzuordnen oder die Anordnung umzudrehen.

Das im Anspruch 4 enthaltene Merkmal, daß der Verbundkörper die äußere Scheibe bildet, stellt somit lediglich eine von zwei möglichen konstruktiven Maßnahmen dar, die der Fachmann aufgrund

seines handwerklichen Könnens und seines Fachwissens ohne weiteres ergreift.

Einer erfinderischen Tätigkeit, eine dieser beiden Möglichkeiten auszubilden, bedurfte es nicht. Somit kann auch das Merkmal des erteilten Patentanspruchs 4 die Patentwürdigkeit der sogenannten Erfindung nicht begründen.

VI.

Aus D(2) (Anlage 8), dortige Seite 2, Zeilen 25, 26, ist es bekannt, die Heizelemente in Matrix-Anordnung auszubilden. Eine Matrix-Anordnung entspricht einer Gitteranordnung, so daß dieses Teilmerkmal des Anspruchs 5 des Streitpatentes aus der D(2) (Anlage 8) an sich bekannt ist.

Eine wellenlinienförmige Anordnung der Heizleiter stellt nur ein konstruktives Detail dar, zu dessen Ausbildung es keiner erfinderischen Tätigkeit bedurfte, zumal in der Streitpatentschrift in Zusammenhang mit diesem Merkmal auch keine besonderen überraschenden Wirkungen geltend gemacht sind.

Somit können auch die Merkmale des Anspruchs 5 die notwendige erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

VII.

Das in Anspruch 6 des Streitpatents aufgeführte Merkmal geht auf das 2. Prioritätsdokument zurück, so daß diesem Merkmal der Zeitrang 24.04.1984 zukommt.

D(3) (Anlage 7) ist am 16.04.1984 veröffentlicht und stellt somit hinsichtlich des Merkmals des Anspruchs 6 einen gemäß Artikel 54 (2) EPÜ zu berücksichtigenden Stand der Technik dar.

Aus D(3) (Anlage 7), dortiger Anspruch 1, ist es bekannt, als Heizelement einen transparenten Film zu verwenden, der im wesentlichen die Flächenausdehnung der angrenzenden Glasschichten hat.

Das im Anspruch 6 enthaltene Merkmal ist somit in seiner Gesamtheit aus D(3) (Anlage 7) bekannt und konnte nichts zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit beitragen.

VIII.

Anspruch 7 des Streitpatents weist einen nur fakultativ formulierten Rückbezug auf Anspruch 6 auf ("insbesondere nach Anspruch 6"), so daß er sogar als nebengeordneter Anspruch anzusehen ist.

In Figur 3 von D(1) (Anlage 3) ist ebenfalls eine Konstantspannungsquelle 6 gezeigt, die zur Stromversorgung einer Heizeinrichtung dient, die mit einem Heizmittel aus einem Widerstandsmaterial versehen ist.

.../...

Der verbleibende Unterschied, daß bei steigender Temperatur der elektrische Widerstand stark ansteigt, stellt ein konstruktives Detail dar, das dem Fachmann geläufig ist und das er ohne weiteres bei Bedarf ergreift. Eine Erfindung kann darin nicht gesehen werden.

IX.

Bei D4 (Anlage 6) handelt es sich um einen Prospekt der Einsprechenden, der am Eröffnungstag der Messe "auto und sport 1984" in X-Stadt am Stand der Einsprechenden auslag. Zur Glaubhaftmachung dieses Sachverhaltes wird Zeugenbeweis angeboten durch:

Fr. Deveraux
zu laden bei der Einsprechenden.

Das Merkmal "Indium, Gallium und Zinn" des Anspruchs 8 des Streitpatents ist weder in dem 1. Prioritätsdokument noch in dem 2. Prioritätsdokument enthalten. Somit kommt ihm als Zeitrang lediglich der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung, d. h. der 18.01.1985, zu.

Der oben genannte Prospekt D(4) (Anlage 6) beschreibt jedoch bereits exakt dieses Merkmal des Anspruchs 8, wonach das Widerstandsmaterial aus Metalloxiden von Indium, Gallium und Zinn besteht.

Dieses Merkmal war somit vor dem ihm zustehenden Zeitrang durch den Prospekt D(4) (Anlage 6) der Öffentlichkeit an sich bekannt.

Eine Anwendung dieses Merkmals bei mit einer Heizeinrichtung versehenen Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung stellt lediglich eine naheliegende Maßnahme dar, die keine erfinderische Tätigkeit begründen kann.

X.

Das Merkmal des Anspruchs 9, der in der Streitpatentschrift irrtümlicherweise nicht abgedruckt ist, jedoch Gegenstand des Erteilungsbeschlusses ist, ist aus D1 (Anlage 3) an sich bekannt.

Auf Seite 1, letzte Zeile, bis Seite 2, 1. Zeile der Anlage D1 (Anlage 3) ist ausgesagt, daß "deux plaque transparentes, par exemple de verre", vorgesehen sind. Glas ist somit nur ein Beispiel für einen transparenten Körper, was im Umkehrschluß bedeutet, daß auch Scheiben aus einem anderen transparenten Material verwendet werden können.

Der Anspruch 9, der lediglich eine jedem Fachmann geläufige Möglichkeit beinhaltet, ist somit an sich aus D1 (Anlage 3) bekannt.

.../...

XI.

Da in den Patentansprüchen nichts enthalten ist, was gegenüber dem genannten Stand der Technik die notwendige erfinderische Tätigkeit begründen könnte, ist der eingangs gestellte Antrag, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, gerechtfertigt.

XII.

In der Anlage zu diesem Schreiben werden Kopien des Schriftsatzes sowie der genannten Dokumente in 4facher Ausfertigung überreicht.

.....
Patentanwalt Gründlich

Beiblatt

1. Dokument (Anlage 3) im Einspruchsverfahren?

   Dokument A3 wurde im Prüfungsverfahren berücksichtigt, wie auf dem Deckblatt der Patentschrift A1 aufgeführt ist, und ist in der Beschreibungseinleitung der Patentschrift A1 gewürdigt. Somit ist Dokument A3 der Einspruchsabteilung bekannt.

   Gemäß Artikel 101 (1) prüft die Einspruchsabteilung nicht, ob die Argumentation eines Einsprechenden korrekt ist, sondern sie überprüft bei Vorliegen eines zulässigen Einspruchs, ob die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe vorliegen, d. h. ob das Patent zu Recht erteilt wurde. Dabei gilt gemäß Artikel 114 das Amtsermittlungsprinzip.

   Die Einspruchsabteilung wird Dokument A3 berücksichtigen und die direkte Bezugnahme in der Beschreibungseinleitung und die Berücksichtigung im Prüfungsverfahren ist Dokument A3 auch in das Einspruchsverfahren eingeführt.

   Da jedoch die Argumentation im Einspruchsschriftsatz wesentlich auf Dokument A3 gestützt ist, erscheint es sinnvoll, auf dieses Dokument nochmals hinzuweisen.

2. Gemäß Artikel 97 (2) beschließt die Prüfungsabteilung unter bestimmten Voraussetzungen die Erteilung eines Patentes. Nach Artikel 97 (4) wird die Entscheidung jedoch erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wurde. Das ist im vorliegenden Fall geschehen.

   Somit ist die Patenterteilung im Umfang des Erteilungsbeschlusses wirksam. Die Veröffentlichung der Patentschrift nach Artikel 98 dient lediglich der unverbindlichen Information der Allgemeinheit. Die rechtsverbindliche Fassung bestimmt der Erteilungsbeschluß, der mittels Akteneinsicht nach Artikel 128 (4) jederzeit eingesehen werden kann. Da Anspruch 9 im

.../...

Erteilungsbeschluß aufgeführt ist, ist er auch Gegenstand des Patentes.

Eine unzulässige Hinzufügung wird im Gegenstand des Anspruchs 9 nicht gesehen, da dessen Gegenstand von der Beschreibung gedeckt ist. In der Patentschrift A1 ist auf Seite 1, Zeilen 24, 25, ausgesagt, daß die Scheiben aus organischem oder anorganischem Glas oder aus einem anderen transparenten Material eingeschlossen ist. Dieser Text bezieht sich zwar auf die Darstellung des Standes der Technik, dem fachkundigen Leser wird jedoch bei Lektüre der Patentschrift ohne weiteres klar, daß ein derartiger Austausch der Materialien auch beim Gegenstand der Erfindung angewandt werden kann.

Somit sehe ich dieses Merkmal auch im Zusammenhang mit der Erfindung als offenbart an, so daß keine unzulässige Erweiterung vorliegt.

Artikel 99 (1) besagt, daß innerhalb von 9 Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents gegen das erteilte europäische Patent Einspruch eingelegt werden kann. Dabei ist auf die erteilte und nicht die veröffentlichte Fassung abzustellen. Da ein Patent gemäß Artikel 97 (2) per Erteilungsbeschluß erteilt wird, läuft im vorliegenden Fall eine einzige Einspruchsfrist für das Patent mit den Ansprüchen 1-9 in der erteilten Fassung. Die Korrektur der Veröffentlichung setzt keine neue Frist in Lauf.

3. Gemäß Artikel 104 (1) trägt im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst. Nur in dem Fall, daß es der Billigkeit entspricht, kann über die Verteilung der Kosten einer mündlichen Verhandlung oder einer Beweisaufnahme entschieden werden. Beides liegt im vorliegenden Fall nicht vor.

   Ob zwischen dem Mandanten und "Racing-car" andere zivilrechtliche Ansprüche bestehen, ist für das Einspruchsverfahren unerheblich. Im Einspruchsverfahren soll lediglich geprüft werden, ob das Patent gegenüber dem Stand der Technik patentfähig ist (Art. 101 (1)).

   Schadensersatzansprüche gegen "Racing-car" sind vor einem Zivilgericht geltend zu machen.

Anlage 4:

Bei Anlage 4 handelt es sich um einen Laborbericht des Mandanten, von dem nicht bekannt ist, ob und inwieweit er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Als Stand der Technik wird gemäß Artikel 54 (2) jedoch nur der Öffentlichkeit zugängliches Material angesehen.

Darüber hinaus ist es eher unwahrscheinlich, daß ein interner Laborbericht unbeteiligten Dritten ohne Geheimhaltungsverpflichtung zur Kenntnis gebracht wurde.

.../...

Da die Veröffentlichung des Laborberichts nicht glaubhaft gemacht werden kann, wurde davon abgesehen, ihn in der Einspruchsschrift zu nennen.

Hinsichtlich der vom Mandanten angesprochenen Problematik des Herrn Goldminor als Arbeitnehmererfinder ist anzumerken, daß es nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens ist, rechtliche Fragen in Arbeitnehmer-Erfindersachen zu klären. Diese sind gemäß Artikel 60 (1) nach jeweils nationalem Recht zu klären.

Anlage 5:

Bei Anlage 5 handelt es sich um eine Kurzfassung des Vertrages vom 24.04.1984, die allen Messeteilnehmern, d. h. der Öffentlichkeit einen Monat vorher, d. h. am 24.03.1983 zugesandt wurde.

Nach Artikel 54 (2) und (3) gilt als Stand der Technik, was der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag der Anmeldung zugänglich war [54 (2)] oder was zwar später veröffentlicht wurde, jedoch einen älteren Zeitrang besitzt [54 (3)].

Im vorliegenden Fall wurden die Prioritäten vom 19.01.1984 und vom 24.04.1984 in Anspruch genommen. Gemäß Artikel 89 ist somit hinsichtlich des Standes der Technik auf diese Daten abzustellen.

Aus der Anlage 5 gehen Merkmale der erteilten Patentansprüche 1, 3 und 5 hervor. Allen diesen Merkmalen kommt jedoch der Zeitrang 19.01.1984 zu, da sie im 1. Prioritätsdokument enthalten waren. Somit stellt die Anlage 5 hinsichtlich dieser Merkmale keinen Stand der Technik dar.

Anlage 5 wurde deshalb bei der Abfassung der Einspruchsschrift nicht berücksichtigt.

Anlage 6:

Bei Anlage 6 handelt es sich um ein Prospekt, der am Eröffnungstag der Messe, d. h. dem 24.04.1984, auslag.

Es ist unerheblich, ob tatsächlich jemand den Prospekt mitgenommen hat oder nicht. Es kommt vielmehr darauf an, ob jedem Dritten die Möglichkeit gegeben war, den Prospekt mitzunehmen oder zur Kenntnis zu nehmen. Somit gilt der Prospekt mit dem 24.04.1984 als veröffentlicht.

Als Stand der Technik gilt nur, was gemäß Artikel 54 (2) i.V.m. Artikel 89 vor dem maßgeblichen Zeitrang veröffentlicht war.

Eine Durchsicht des 2. Prioritätsdokumentes zeigt jedoch, daß das Merkmal "Indium, Gallium und Zinnoxid" in dem 2. Prioritätsdokument nicht enthalten war, so daß diesem Merkmal als Zeitrang lediglich der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung, d. h. der 18.01.1985 zukommt.

Das Merkmal "Heizschicht aus Metalloxiden" ist im 2. Prioritätsdokument enthalten, so daß ihm als Zeitrang der 24.04.1984 zukommt. Da der Prospekt am gleichen Tag veröffentlicht wurde, gilt er gemäß Artikel 54 (2) für dieses Merkmal nicht als Stand der Technik.

Anlage 7:

Bei der GB 2 122 460 A handelt es sich um eine ältere, jedoch erst am 16. April 1984 veröffentlichte nationale Anmeldung.

Gemäß Artikel 54 (3) können auch ältere, aber nachveröffentlichte Druckschriften als Stand der Technik gelten, jedoch nur wenn es sich um europäische Patentanmeldungen handelt.

Somit ist Dokument (A7) für die Merkmale, denen als Zeitrang der 19.01.1984 zukommt, nicht als Stand der Technik anzusehen.

Hinsichtlich der Merkmale aus dem 2. Prioritätsdokument stellt Dokument (A7) einen vorveröffentlichten Stand der Technik dar.

Bemerkung

a) Es dürfte zweifelhaft sein, ob durch das genannte druckschriftliche Material ein neuer Hauptanspruch, der eine Kombination der erteilten Ansprüche 1, 4 und 6 enthält, zu Fall gebracht werden kann, da dazu eine Kombination von drei Dokumenten notwendig wäre.

b) Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 7 ist zwar durch Anlage 7 vorweggenommen, dieses Dokument stellt jedoch vor dem EPA keinen Stand der Technik dar.
Es ist jedoch in einem nationalen Nichtigkeitsverfahren in GB zu berücksichtigen.