



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 52/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. Januar 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 44 042.5-33

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Dipl.-Ing. Klosterhuber, Engels und Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin, die S... AG, hat die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Beleuchtungseinheit für eine Vorrichtung für Anwendungen im Bereich der Medizin" am 14. September 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung ist am 12. April 2001 erfolgt.

Die Prüfungsstelle für Klasse H 01 S hat mit Beschluss vom 22. April 2002 die Anmeldung zurückgewiesen, da der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Dieser Beschluss ist der Rechtsvorgängerin am 16. Mai 2002 zugestellt worden. Mit Schreiben vom 23. Mai 2002 hat diese beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Übertragungserklärung auf die neue Anmeldungsinhaberin, die O...
... GmbH, eingereicht und zugleich die Umschreibung im Patentregister beantragt. Diese hat durch Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 10. Juni 2002, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 12. Juni 2002, Beschwerde eingelegt. Die gebührenfreie Umschreibung der Patentanmeldung auf die Beschwerdeführerin ist aufgrund der mit Schreiben vom 23. Mai 2002 eingereichten Unterlagen, eingegangen am 27. Mai 2002, am 14. November 2002 erfolgt.

Die Beschwerdeführerin verfolgt ihre Patentanmeldung mit den mit Schriftsatz vom 20. Januar 2005 als Hauptantrag eingereichten Ansprüchen 1 bis 21, hilfsweise mit den mit Schriftsatz vom 20. Januar 2005 als Hilfsantrag eingereichten Ansprüchen 1 bis 20 weiter.

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Beleuchtungseinheit für eine Vorrichtung, aufweisend ein monolithisches Halbleiter-Laserdiodenarray (5) mit ansteuerbaren, Strahlung emittierenden Laserdioden, sowie wenigstens eine optische Einrichtung (6) zum Kollimieren und/oder Fokussieren der emittierten Laserstrahlung (15), wobei das Laserdiodenarray (5) und die optische Einrichtung (6) an einem gemeinsamen Träger (2) angeordnet sind, und das Laserdiodenarray (5) zur Diodenansteuerung mit trägerseitig vorgesehenen pinartigen Anschlußmitteln (8, 13) verbunden ist, wobei die optische Einrichtung (6) zum Erzeugen eines querschnittlich im Wesentlichen runden Strahls zum Kollimieren der emittierten Laserstrahlung (15) in zwei aufeinander senkrecht stehenden Achsen, die ihrerseits senkrecht zur Strahlrichtung stehen, ausgebildet ist, und wobei ferner eine den Träger (2) kapselnde, strahlungstransparente Abdeckung (22) vorgesehen ist."

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

"Beleuchtungseinheit für eine Vorrichtung, aufweisend ein monolithisches Halbleiter-Laserdiodenarray (5) mit ansteuerbaren, Strahlung emittierenden Laserdioden, sowie wenigstens eine optische Einrichtung (6) zum Kollimieren und/oder Fokussieren der emittierten Laserstrahlung (15), wobei das Laserdiodenarray (5) und die optische Einrichtung (6) an einem gemeinsamen Träger (2) angeordnet sind, und das Laserdiodenarray (5) zur Diodenansteuerung"

rung mit trägerseitig vorgesehenen pinartigen Anschlussmitteln (8, 13) verbunden ist, wobei die optische Einrichtung (6) ein vorgefertigtes Bauteil ist, das zum Erzeugen eines querschnittlich im wesentlichen runden Strahls ausgebildet ist und wenigstens einen Umlenkspiegel (17) zum Umlenken der emittierten Laserstrahlung (15) umfasst, und wobei ferner eine den Träger (2) kapselnde, strahlungstransparente Abdeckung (22) vorgesehen ist."

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine vielseitig verwendbare, kompakt gebaute Beleuchtungseinheit, insbesondere für eine Vorrichtung zur Durchführung diaphanoskopischer Untersuchungen, anzugeben (am Anmeldetag eingereichte Beschreibung S 1 Abs 4 iVm Abs 3).

Im Verfahren sind u.a. folgende Entgegenhaltungen:

- (D1) DE 44 18 477 C1
- (D2) US 5 327 443
- (D3) DE 43 07 570 A1

Die Beschwerdeführerin vertritt die Rechtsauffassung, dass ihr als Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Anmelderin aufgrund des im Zeitpunkt der Beschwerde einlegung gestellten Umschreibungsantrags eine Beschwerdeberechtigung und Verfahrensführungsbefugnis zustehe und deshalb die Beschwerde zulässig sei. Sie verweist hierzu ua auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (BPatGE 44, 156 – Rechtsnachfolge und Beschwerdeberechtigung = GRUR 2002, 234).

Zur Begründung ihrer Beschwerde führt die Anmelderin aus, sie halte den Anspruch 1 nach Hauptantrag für patentfähig. Insbesondere werde ein Fachmann die D3 nicht heranziehen, da dort eine optische Einheit für einen einzigen Laser dargestellt sei. Für ein Laserdioden-Array mit seinen geringen Diodenabständen von

größenordnungsmäßig 300 µm sei diese optische Einheit nicht geeignet, da sie nicht alle Dioden eines Arrays kollimiere. Zum Hilfsantrag legt die Anmelderin dar, dass gegenüber dem Hauptantrag zwei neue Merkmale vorgesehen seien, nämlich dass ein Umlenkspiegel vorhanden sei und dass die optische Einrichtung ein vorgefertigtes Bauteil sei. Diese Merkmale seien nicht nahegelegt. So sei in der D2 der Umlenkspiegel Teil des Gehäuses und nicht Teil des vorgefertigten Optikelementes wie beim Anmeldungsgegenstand. Das bringe gegenüber dem Stand der Technik den Vorteil, dass die optische Einheit nur noch bezüglich des Lasers justiert werden müsse.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 S vom 22. April 2002 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der mit Schriftsatz vom 20. Januar 2005 eingereichten Patentansprüche 1 bis 21, hilfsweise aufgrund der mit Schriftsatz vom 20. Januar 2005 als Hilfsantrag eingereichten Patentansprüche 1 bis 20 zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A) Zur Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere statthaft, da der Beschwerdeführerin ein Beschwerderecht als Verfahrensbeteiligter im Sinne von § 74 Abs 1 PatG zusteht.

1) Die Frage, von welchem Zeitpunkt an der Rechtsnachfolger eines rechtsgeschäftlich übertragenen Patents oder einer Patentanmeldung als Beteiligter des

erstinstanzlichen Verfahrens im Sinne von § 74 Abs 1 PatG angesehen werden kann und in die Verfahrensstellung des Rechtsvorgängers eintritt, ist insbesondere für die auch vorliegend maßgebliche Situation der Beschwerdeeinlegung durch den Rechtsnachfolger vor Vollzug, aber nach Stellung des Umschreibungsantrags in der Rechtsprechung und Literatur umstritten. Die hierzu geäußerten unterschiedlichen Ansichten werden aus einer abweichenden Interpretation der Regelung des § 30 Abs 3 Satz 2 PatG und der hieraus resultierenden Bedeutung für die Verfahrensführungsbefugnis des Beschwerdeführers abgeleitet.

a) Nach einer Ansicht soll § 30 Abs 3 Satz 2 PatG eine abschließende Verfahrensführungsbefugnis des noch registrierten Rechtsinhabers bis zum Eintritt der Legitimationsänderung vermitteln (vgl zB BPatG GRUR 2002, 371, 373 – Pressform; Schulte, PatG, 7. Aufl., Rdn 48 zu § 30 PatG – auf die Möglichkeit einer gewillkürten Prozesstandschaft verweisend), während nach der Gegenmeinung die nach allgemeinen Regeln dem Rechtsinhaber zustehende Verfahrensführungsbefugnis durch § 30 Abs 3 Satz 2 PatG nicht verdrängt sein soll, sich diese Vorschrift deshalb in der – § 265 Abs 2 Satz 1 ZPO vergleichbaren – Regelung einer – nur zusätzlichen – gesetzlichen Prozesstandschaft des registrierten Rechtsinhabers erschöpft (vgl hierzu BPatGE 44, 156, 160-161 – Rechtsnachfolge und Beschwerdeberechtigung = GRUR 2002, 234, 235 – Verfahrensführungsbefugnis – auch dem tatsächlichen Rechtsinhaber ein Verfahrensführungsrecht einräumend).

b) Hieraus wird weitergehend gefolgert – teilweise unter analoger Anwendung des § 28 Abs 2 Satz 1 MarkenG, wonach dem Rechtsnachfolger einer rechtsgeschäftlich übertragenen Registermarke bereits mit Eingang des Umschreibungsantrags beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Recht auf Verfahrensübernahme zugewilligt wird – dass von diesem Zeitpunkt an deshalb auch § 30 Abs 3 Satz 2 PatG einer eigenen Beschwerdebefugnis des Rechtsnachfolgers im Sinne von § 74 Abs 1 PatG nicht entgegenstehe (BPatGE 44, 156; Rauch in GRUR 2001, 588 – Legitimiert nach zweierlei Maß; Schulte, PatG, 7. Aufl., Rdn 49 zu § 30 PatG). Nach anderer Ansicht wird angenommen, dass wegen des abschlie-

ßenden Regelungsgehalts des § 30 Abs 3 Satz 2 PatG auch ein Beschwerderecht erst mit Vollzug der Umschreibung bestehe, weil der Rechtsnachfolger erst von diesem Zeitpunkt an in die Verfahrenstellung des bisher Beteiligten aufrücke (vgl zB BPatG GRUR 2002, 371, 373 – Pressform; BPatG 20 W (pat) 4/04, Beschluss vom 13.8.2004; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., Rdn 99 zu § 30 PatG – mwH).

c) Hierbei gehen beide Auffassungen einvernehmlich davon aus, dass der im Patentregister eingetragene Rechtsinhaber zugleich die Stellung als Verfahrensbeteiligter erlangt, dass also spätestens mit Vollzug der Umschreibung der Rechtsnachfolger in die Verfahrenstellung seines Rechtsvorgängers einrückt, ohne dass es einer gesonderten Verfahrensübernahme bedürfte (vgl zB BPatG GRUR 2002, 371, 373 – Pressform; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., Rdn 99 zu § 30 PatG – mwH; BPatGE 44, 156, 159 - mwH). Damit wird die jedenfalls in kontradiktorischen Streitverfahren bestehende – und auch von § 265 Abs 2 ZPO vorausgesetzte - Trennung der Fragen, wer Verfahrensbeteiligter ist und wem die Verfahrensführungsbefugnis und Sachlegitimation zukommt, aufgehoben.

2) Nach Auffassung des Senats ist § 74 Abs 1 PatG so auszulegen, dass auch dem Rechtsnachfolger eines rechtsgeschäftlich übertragenen Patents oder einer Patentanmeldung als einem "am Verfahren Beteiligten" mit Eingang eines den Anforderungen des § 28 DPM AV genügenden Umschreibungsantrags beim Patentamt eine Beschwerdebefugnis zusteht und dass er mit Einlegung der Beschwerde die Stellung als Verfahrensbeteiligter erlangt, auch wenn er zuvor nicht formal am Verfahren beteiligt war.

Der Senat schließt dies jedoch nicht aus dem Verständnis der die Sachbefugnis und Verfahrensführungsbefugnis betreffenden Legitimationswirkung des § 30 PatG. Insbesondere kommt es nicht darauf an, ob insoweit § 30 Abs 3 Satz 2 PatG eine ausschließliche verfahrensrechtliche Legitimationswirkung des registrierten Rechtsinhabers beinhaltet und inwieweit überhaupt eine Abhängigkeit zwischen Registereintragung und Verfahrensbeteiligung besteht. Maßgeblich ist viel-

mehr eine hiervon unabhängige Auslegung der insoweit einschlägigen Vorschrift des § 74 Abs 1 PatG.

a) Nach Auffassung des Senats ist die Frage der „Beschwerdebefugnis“, also die zur Statthaftigkeit des Rechtsmittels gehörende Frage, wer als Verfahrensbeeteiligter eine Beschwerdebefugnis im Sinne von § 74 Abs 1 PatG hat, eine eigenständig auszulegende Zulässigkeitsvoraussetzung des Rechtsmittels und von der lediglich die Sachprüfung betreffenden, im Rahmen der Begründetheit der Beschwerde zu klärenden Verfahrensführungsbefugnis und Sachlegitimation zu unterscheiden. Es ist deshalb für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Beschwerde auch unerheblich, ob diesbezügliche etwaige Mängel – insbesondere im Zusammenhang mit dem Vollzug der Umschreibung und der insoweit § 30 Abs 3 Satz 2 PatG zukommenden Bedeutung – innerhalb der Rechtsmittelfrist beseitigt worden ist.

Während die Verfahrensführungsbefugnis und die Sachlegitimation die Zulässigkeit und Begründetheit des Anspruchs bzw der Geltendmachung oder Verteidigung des Rechts, mithin die Begründetheit der Beschwerde, betreffen, handelt es sich in der von § 74 Abs 1 PatG geregelten Beschwerdebefugnis um eine hiermit nicht zwangsläufig korrespondierende und zudem eigenständig auszulegende Zulässigkeitsvoraussetzung des Rechtsmittels, für welche allein die von § 74 Abs 1 PatG bestimmten, auslegungsbedürftigen besonderen Rechtsmittelvoraussetzungen in der Person des Beschwerdeführers maßgeblich sind.

aa) Insbesondere ist zu betonen, dass die Beschwerdebefugnis als besondere Rechtszugvoraussetzung von sonstigen Zulässigkeitsvoraussetzungen zu unterscheiden ist, welche im Rahmen der Sachprüfung des Anspruchs bzw Verfahrensgegenstandes – zB hinsichtlich der Sachbefugnis oder auch der hiermit verknüpften Frage einer Verfahrensführungsbefugnis – zu prüfen sind. Denn diese Voraussetzungen – wie insbesondere auch der Erwerb oder Fortbestand einer Verfahrensführungsbefugnis als erforderliche Prozessvoraussetzung – wirken sich

nicht auf die Zulässigkeit des Rechtsmittels, sondern nur auf dessen Begründetheit aus (vgl hierzu auch Thomas/Putzo, ZPO, 26. Aufl., § 253 Vorbem. Rdn 32, Vorbem. § 511 Rdn 12, 13 – darauf hinweisend, dass insbesondere Prozessvoraussetzungen erster Instanz nichts mit der Zulässigkeit des Rechtsmittels zu tun haben). Es ist deshalb für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Rechtsmittels auch unerheblich, ob diesbezügliche Mängel innerhalb der Rechtsmittelfrist beseitigt werden, da es für die Beurteilung der Sachprüfung auch im Hinblick auf eine bestehende Verfahrensführungsbefugnis oder Sachlegitimation auf den Schluss der letzten mündlichen Verhandlung ankommt (allgemeine Meinung, vgl Thomas/Putzo, aaO, Vorbem. § 253 Rdn 11 und 37; vgl auch BGH GRUR 1966, 107, 109 – Patentrelleneintrag). Insoweit kommt deshalb dem Vollzug der Umschreibung nach Ablauf der Beschwerdefrist im Hinblick auf die nach § 30 PatG zu beurteilende Verfahrensführungsbefugnis und der Sachlegitimation – ebenso wie § 265 Abs 2 ZPO – auch nur Bedeutung für die Frage zu, ob diese dem Beschwerdeführer im maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde zustehen oder ob die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen ist.

bb) Wenn demgegenüber in der bisherigen Diskussion zur Frage einer Beschwerdebefugnis des noch nicht eingetragenen Rechtsnachfolgers auf die Bedeutung der in § 30 Abs 3 Satz 2 PatG geregelten Legitimationswirkung hingewiesen wird und insbesondere die Frage kontrovers diskutiert wird, ob § 30 Abs 3 Satz 2 PatG eine abschließende Verfahrensführungsbefugnis des Registrierten bis zum Eintritt der Legitimationsänderung begründet oder nicht, so wird nicht hinreichend berücksichtigt, dass unterschiedliche Prozessvoraussetzungen – nämlich einerseits die Zulässigkeit der Verfahrensführung in Bezug auf das geltend gemachte materielle Recht und andererseits die besondere Rechtszugvoraussetzung der Beschwerdebefugnis des „Beteiligten“ – miteinander verknüpft werden. So ist auch bereits in der vorzitierten Entscheidung "Rechtsnachfolge und Beschwerdeberechtigung" (BPatGE 44, 156, 159) zutreffend darauf hingewiesen worden, dass nicht § 30 Abs 3 Satz 2 PatG, sondern § 74 PatG speziell die Frage der Beschwerdeberechtigung regelt.

b) Allerdings ist auch der Senat der Auffassung, dass die bisher nicht in Frage gestellte Abhängigkeit der Verfahrensstellung als Beteiligter von der Registerlegitimation insoweit Bedeutung für die Beurteilung der Beschwerdebefugnis hat, als hieraus nach bisheriger Auffassung zwangsläufig eine Verfahrensbeteiligung mit Vollzug der Umschreibung resultiert, ohne dass ein Beteiligtenwechsel erklärt und verfahrensrechtlich vollzogen werden müsste. Hieraus kann allerdings nicht im Umkehrschluss zugleich gefolgert werden, dass deshalb ausschließlich der nach § 30 Abs 3 Satz 2 PatG durch das Register Legitimierte Beteiligter im Sinne des § 74 Abs 1 PatG sein kann und nur dieser eine Beschwerdebefugnis besitzt. Denn es bleibt mangels ausdrücklicher gesetzlicher Regelung zu beachten, dass eine Beteiligtenstellung auch durch erklärte Verfahrensbeteiligung oder Verfahrensübernahme erworben werden kann und zwar losgelöst von der aus § 30 PatG zu beantwortenden Frage, ob die erklärte Beteiligung im Hinblick auf die zur Geltendmachung oder Verteidigung des Rechts erforderliche Sach- und Verfahrensbefugnis zu Recht erfolgt. Die nach der bisherigen Meinung bestehende Abhängigkeit der Verfahrensbeteiligung von der Registerlegitimation darf deshalb nicht dazu verleiten, die Antwort auf die Möglichkeit einer Verfahrensbeteiligung bzw -übernahme bereits dem Regelungsgehalt des § 30 Abs 3 Satz 2 PatG entnehmen zu wollen und darüber hinaus die Diskussion über die Frage eines insoweit abschließenden Regelungsgehalts bezüglich der Verfahrens- und Sachlegitimation des registrierten Rechtsinhabers auf die hiervon zu unterscheidende Frage zu übertragen, ob und in welcher Weise auch noch nicht registrierte Rechtsinhaber oder Dritte eine Beteiligtenstellung am Verfahren und Beschwerdebefugnis erlangen können. Insoweit ist der Senat der Auffassung, dass weder § 30 PatG noch sonstige Besonderheiten des patentamtlichen Verfahrens der Auslegung des § 74 Abs 1 PatG entgegenstehen, dass Beteiligter des Verfahrens auch derjenige ist, der spätestens zugleich mit der Einlegung des Rechtsmittels zulässigerweise seinen Verfahrensbeitritt bzw die Verfahrensübernahme erklärt, mag ihm zu diesem Zeitpunkt auch im Hinblick auf den noch ausstehenden Vollzug der Umschreibung noch die nach § 30 Abs 3 Satz 2 PatG erst mit dem Vollzug der Umschreibung

verbundene Registerlegitimation zur Geltendmachung oder Verteidigung des streitigen Rechts fehlen.

c) Es ist für die Beurteilung der vorliegend allein maßgeblichen Beschwerdebefugnis des neuen, aber noch nicht registrierten Rechtsinhabers und damit für die Beurteilung der Zulässigkeit der Beschwerde auch vorliegend unerheblich und bedarf keiner Entscheidung, ob die bisher nicht bestrittene Prämisse einer Abhängigkeit der Beteiligtenstellung von Registerlegitimation, die insbesondere im Hinblick auf die in § 30 PatG zum Ausdruck kommende weitreichende Legitimationswirkung des Registers (vgl hierzu zB BPatG GRUR 1984, 40, 41 – Umschreibung auf den Rechtsnachfolger) ihre Rechtfertigung finden könnte, trotz dieser Besonderheit mit dem Grundsatz der Trennung von Verfahren und materiellem Recht bzw Registerlegitimation vereinbar ist. Die Annahme einer Trennung würde erst recht eine ausschließlich am Registerstand orientierte Sicht, wer Verfahrensbeteiligter ist oder werden kann, verbieten. Wie bereits ausgeführt schließen aber beide Sichtweisen nicht aus, dass eine Verfahrensbeteiligung des infolge des Umschreibungsantrags formal legitimierten Rechtsnachfolgers bereits vor Vollzug der Umschreibung auch durch die Einlegung einer Beschwerde und hiermit verbundenen Verfahrensübernahme erfolgen kann. So ist es auch vorliegend, da die insoweit formal legitimierte Beschwerdeführerin ihren Willen zur Verfahrensübernahme mit Einlegung der Beschwerde erklärt hat (vgl zu der vergleichbaren Situation der Beitrittserklärung des Streithelfers und Rechtsmitteleinlegung nach § 66 Abs 2 ZPO – BGH NJW 1996, 2799) und damit zugleich „Beteiligte“ im Sinne von § 74 Abs 1 PatG geworden ist.

Ebenso kann auch dahingestellt bleiben, ob dem noch nicht registrierten Rechtsinhaber als Träger des Rechts – allgemeinen Rechtsgrundsätzen folgend (vgl dazu Thomas/Putzo, ZPO, 26. Aufl. Rdn 21 zu § 51 ZPO) oder analog der Regelung in § 28 Abs 2 MarkenG für die Übertragung und Umschreibung von Markenrechten – gleichfalls entgegen § 30 Abs 3 Satz 2 PatG bereits eine Verfahrensführungsbefugnis einzuräumen ist (vgl ebenso Rauch in GRUR 2001, 588 – Legiti-

miert nach zweierlei Maß; Schulte, PatG, 7. Aufl., Rdn 49 zu § 30 PatG), sobald er jedenfalls einen ordnungsgemäßen Umschreibungsantrag gestellt hat, oder ob man mit der Gegenmeinung (vgl Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., Rdn 99 zu § 30 PatG – mwH) die an die Legitimationswirkung des Registerstands anknüpfende Regelung des § 30 Abs 3 Satz 2 PatG als abschließend ansehen will. Denn dieser Meinungsstreit wirkt sich nur auf die Begründetheit der Beschwerde aus und ist im Hinblick auf den allein maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt und den damit in der Regel verbleibenden Zeitraum für den Vollzug der Umschreibung – wie auch vorliegend – regelmäßig vernachlässigbar.

d) Schließlich bedarf es hier wegen der vorliegenden Zustimmung der Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin auch keiner abschließenden Klärung, ob eine von dem Rechtsnachfolger erklärte Verfahrensbeteiligung bzw –übernahme einer Zustimmung der bisher Beteiligten gemäß § 265 Abs 2 Satz 2 ZPO bedarf, oder ob nicht im Ergebnis – ebenso wie die insoweit für das Markenrecht geschaffene Ausnahmegesetz des § 28 Abs 2 Satz 3 MarkenG – bereits wegen der Besonderheiten des Verfahrens und wegen der besonderen Bedeutung der Registerlegitimation die Anwendbarkeit des § 265 Abs 2 Satz 2 ZPO ausgeschlossen ist, ob also die Anwendbarkeit dieser Vorschrift gemäß § 99 Abs 1 PatG wegen der „Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht“ ausgeschlossen ist und es deshalb auch keiner Zustimmung bedarf. Der Senat neigt dazu, der letztgenannten Auffassung zu folgen (vgl zum Markenrecht vor Schaffung des § 28 Abs 2 Satz 3 MarkenG auch BPatGE 43, 108 – Ostex/OSTARIX), selbst wenn man nicht der offensichtlich mit § 265 Abs 2 ZPO unvereinbaren Ansicht einer Verknüpfung von Registerlage und Verfahrensbeteiligung folgen will. Im Ergebnis bestünde danach im Falle rechtsgeschäftlicher Rechtsnachfolge kein Unterschied zur Rechtsmitteleinlegung durch den gesetzlichen Rechtsnachfolger mit gleichzeitig erklärter Verfahrensaufnahme (vgl hierzu Thomas/Putzo, ZPO, 26. Aufl., § 239 Rdn 10).

aa) Insoweit ist allerdings anzumerken, dass insbesondere der Bundesgerichtshof zum markenrechtlichen Eintragungsverfahren in der MTS-Entscheidung (MarkenR 2000, 328) unter Bezugnahme auch der Entscheidungen zum Patentnichtigkeitsverfahren (GRUR 1992, 430, 431 – Tauchcomputer) und zur Vindikationsklage (GRUR 1979, 145 – Aufwärmvorrichtung) die Ansicht vertreten hat, dass das Eintragungsverfahren zwar anders als das kontradiktorische Widerspruchsverfahren kein echtes Streitverfahren sei, dass aber auch insoweit die in der Sapharm-Entscheidung (GRUR 1998, 940) für das kontradiktorische patentamtliche Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren entwickelten Grundsätze gelten und deshalb die Übertragung der Rechte auf das laufende Verfahren grundsätzlich keinen Einfluss habe. Der Bundesgerichtshof betont, dass die Auffassung, eine Änderung der Inhaberschaft der Marke müsse notwendigerweise auch zu einem Wechsel der Person der Verfahrensbeteiligten führen, auf einer Verkennung wesentlicher Grundsätze beruhe. Denn die verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten bleibe von der materiellen Berechtigung unberührt.

bb) Auch im Patentnichtigkeitsverfahren geht der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung von dieser Trennung aus und hat in der bereits vorzitierten Entscheidung „Tauchcomputer“ hervorgehoben, dass „die Änderung der Legitimation in Bezug auf eine streitbefangene Patentanmeldung nach Eintritt der Rechtshängigkeit auf das Prozessrechtsverhältnis keinen Einfluss hat“. Der Bundesgerichtshof hat deshalb § 265 Abs 2 ZPO für anwendbar erklärt.

cc) Diese sich am kontradiktorischen Streitverfahren orientierende Rechtsprechung ist allerdings wegen der Besonderheiten des patentamtlichen Verfahrens im Markenrecht nicht ohne Kritik geblieben (vgl ausführlich Hacker/Ströbele, MarkenG, 7. Aufl., § 28 Rdn 18, 24-30). Dem entspricht auch eine wohl überwiegende Auffassung zum patentamtlichen Anmelde- und Einspruchsverfahren in Patentsachen, wonach selbst das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren kein kontradiktorisches Verfahren sei und sich eine Anwendung des § 265 Abs 2 ZPO verbiete, zumal dieses Verfahren als Populärverfahren ausgestaltet sei und die

Parteiherrschaft im Hinblick auf § 61 Abs 1 Satz 2 PatG nur eingeschränkt gelte (vgl hierzu ausführlich BPatG GRUR 2002, 371 – Pressform; ferner BPatG GRUR 2005, 182, 183 – Feuerwehr-Tableau-Einheit). Damit wird zugleich für die Beurteilung der Beteiligtenstellung und Beschwerdebefugnis die auch von § 265 Abs 2 ZPO vorausgesetzte Trennung von Verfahrensstellung und materiellrechtlicher Sachbefugnis bzw Registerlegitimation völlig aufgegeben und auch für die Frage, wer Verfahrensbeteiligter ist, allein auf die Maßgeblichkeit der Registerlage abgestellt.

dd) Insoweit ist anzumerken, dass nach Auffassung des Senats trotz der hervorgehobenen Besonderheiten des Verfahrens die Stellung der Beteiligten wegen ihrer widerstreitenden Interessen durchaus mit derjenigen der Parteien im Zivilprozess vergleichbar ist (vgl bereits BPatG BIfPMZ 1954, 49, 50; und 260-261; ferner BGH GRUR 1995, 333, 335 – Aluminium-Trihydroxid; zur parteiähnlichen Stellung vgl auch Schulte PatG, 7. Aufl., § 59 Rdn 15,17 mwN).

Wenn danach in Abkehr von kontradiktorischen Streitverfahren eine ausschließlich von der Registerlage abhängige Beteiligtenstellung nicht zwingend erscheint, so kann nach Auffassung des Senats auch andererseits aus der Annahme einer Abhängigkeit nicht weitergehend gefolgert werden, dass deshalb § 265 Abs 2 Satz 2 ZPO Anwendung finden müsse und es zur Verfahrensübernahme einer Zustimmung der bisher Beteiligten bedürfe.

3) Nach Auffassung des Senats ist deshalb § 74 Abs 1 PatG nach den maßgeblichen Grundsätzen eines im Gesetzeswortlaut objektivierte Willens des Gesetzgebers (vgl Palandt, BGB Kommentar, 64. Aufl., Einl. Rdn 40ff mwH) so auszulegen, dass im Falle einer rechtsgeschäftlichen Übertragung des Patents oder einer Patentanmeldung auch dem Rechtsnachfolger als „am Verfahren Beteiligten“ ein Beschwerderecht zusteht, sobald er alle notwendigen Formerfordernisse zur Eintragung eines Rechtsübergangs im Sinne des § 28 DPM AV erfüllt (vgl ebenso zu Art. 107 EPÜ: EPA GRUR Int. 2004, 61 – Nicht am Verfahren be-

teiligter Beschwerdeführer/G...) und er zugleich seinen Willen zum Beitritt bzw zur Übernahme des Verfahrens erklärt hat.

Dies steht auch in Einklang mit den in anderen Verfahrensordnungen üblichen Voraussetzungen, welche für die Beschwerdebefugnis an die bisherige formale Beteiligung des Rechtsmittelführers am Verfahren anknüpfen und wahrt auch die für die Prüfung der Zulässigkeit des Rechtsmittels gebotene überschaubare und einfache Nachprüfbarkeit (vgl ebenso EPA GRUR Int. 2004, 61 - Nicht am Verfahren beteiligter Beschwerdeführer/G...). Ferner stehen dieser Auslegung des § 74 Abs 1 PatG auch nicht die Besonderheiten des patentamtlichen Verfahrens oder das Verständnis einer von der Registerlage abhängigen Beteiligtenstellung entgegen. Die Einlegung der Beschwerde durch den Rechtsnachfolger bietet vielmehr die auch aus dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie gebotene und den Interessen der Beteiligten gerecht werdende Möglichkeit, bereits mit Stellung des ordnungsgemäßen Umschreibungsantrags ohne Risiko im Hinblick auf den Zeitpunkt des Vollzugs der Umschreibung und den Ablauf der Rechtsmittelfrist ein laufendes Verfahren an der Schnittstelle der Instanzen zu übernehmen und Beschwerde einzulegen. Andererseits sind die Interessen etwaiger anderer Beteiligter dadurch hinreichend gewahrt, dass die nach § 30 Abs 3 Satz 2 PatG maßgebliche Legitimationsänderung nur noch vom Vollzug durch das Patentamt abhängig ist.

Es ist somit festzustellen, dass die Beschwerdeführerin als neue Inhaberin der Patentanmeldung mit dem Eingang des ordnungsgemäßen Umschreibungsantrags beim Deutschen Patent- und Markenamt am 27. Mai 2002 berechtigt war, als neue Beteiligte im Sinne des § 74 Abs 1 PatG Beschwerde einzulegen, auch wenn der Vollzug der Umschreibung erst am 14. November 2002 nach Ablauf der Beschwerdefrist erfolgte. Die Beschwerde gegen den am 17. Mai 2002 der Rechtsvorgängerin zugestellten Beschluss ist auch fristgerecht beim Deutschen Patent- und Markenamt am 12. Juni 2002 eingelegt worden.

B) Zur Begründetheit der Beschwerde

Die Beschwerde ist nicht begründet, denn der Gegenstand des Anspruchs 1 – sowohl nach Haupt- als auch nach Hilfsantrag – ist nicht patentfähig.

1. Zulässigkeit der Ansprüche:

Die geltenden Ansprüche sind formal zulässig. Im Hauptantrag findet der Anspruch 1 seine Stütze in den am Anmeldetag eingereichten Ansprüchen 1 und 9. Die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 17 sowie die nebengeordneten Ansprüche 18 bis 21 gehen zurück auf die ursprünglichen Ansprüche 2 bis 8 und 10 bis 19 sowie 21 bis 23. Im Hilfsantrag findet der Anspruch 1 seine Stütze in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1, 2 und 8. Die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 16 sowie die nebengeordneten Ansprüche 17 bis 20 finden ihre Offenbarung in den ursprünglichen Ansprüchen 3 bis 7 und 9 bis 19 sowie 21 bis 23.

2. Patentfähigkeit:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 – sowohl nach Haupt- als auch nach Hilfsantrag – ist zwar neu, beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er sich für den Fachmann aufgrund seines Wissens und Könnens in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß der D1 ergibt. Als Durchschnittsfachmann ist dabei ein Diplom-Physiker anzusehen, der in der Entwicklung von Beleuchtungseinrichtungen auf Halbleiterbasis tätig ist.

a. Hauptantrag:

Mit Gliederungspunkten versehen lautet der geltende Anspruch 1:

- a) Beleuchtungseinheit für eine Vorrichtung,

- b) aufweisend ein monolithisches Halbleiter-Laserdiodenarray (5) mit ansteuerbaren, Strahlung emittierenden Laserdioden,
- c) sowie wenigstens eine optische Einrichtung (6) zum Kollimieren und/oder Fokussieren der emittierten Laserstrahlung (15),
- d) wobei das Laserdiodenarray (5) und die optische Einrichtung (6) an einem gemeinsamen Träger (2) angeordnet sind,
- e) und das Laserdiodenarray (5) zur Diodenansteuerung mit trägerseitig vorgesehenen pinartigen Anschlussmitteln (8, 13) verbunden ist,
- f) wobei die optische Einrichtung (6) zum Erzeugen eines querschnittlich im Wesentlichen runden Strahls
- g) zum Kollimieren der emittierten Laserstrahlung (15) in zwei aufeinander senkrecht stehenden Achsen, die ihrerseits senkrecht zur Strahlrichtung stehen, ausgebildet ist,
- h) und wobei ferner eine den Träger (2) kapselnde, strahlungstransparente Abdeckung (22) vorgesehen ist.

Aus der D1 (Anspruch 1 und Figuren 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung) ist eine optoelektronische Baugruppe mit als Laserdioden-Array ausgebildeten optisch aktiven Zonen (4a bis 4e) (Sp 3 Zn 64ff), also eine Beleuchtungseinheit, für eine Vorrichtung bekannt (Merkmal a)).

Die Laserdioden sind mit Leiterbahnen zur individuellen Ansteuerung verbunden (Sp 3 Z 68 bis Sp 4 Z 5), was nichts anderes heißt, als dass ein Laserdiodenarray mit ansteuerbaren, Strahlung emittierenden Laserdioden vorhanden ist. Es ist zwar nicht wörtlich davon die Rede, dass das Laserdiodenarray ein monolithisches Halbleiter-Laserdiodenarray ist, der Fachmann wird aber insbesondere im Hinblick auf die bei derartigen Halbleiterarrays angestrebten wirtschaftlichen Massenfertigung und Miniaturisierung einfach „mitlesen“, ein solches Laserdiodenarray als monolithisches Halbleiterarray darzustellen. Somit erschließt sich Merkmal b) ohne Weiteres.

Aus Figur 1 iVm Sp 4 Z 7ff geht hervor, dass ein Linsenkörper (10) mit Linsen (12a bis 12d) vor dem Laserdioden-Array angeordnet ist. Somit ist eine optische Einrichtung zumindest zum Fokussieren der emittierten Laserstrahlung vorhanden. Im Übrigen ist es auf dem betreffenden Fachgebiet selbstverständlich, von einem Halbleiterlaser abgegebene, von Haus aus divergente Laserstrahlen bedarfsweise zu kollimieren, wenn etwa Streustrahlung analysiert werden soll. Somit ist das Merkmal c) erfüllt.

Wie aus Figuren 1 und 2 ersichtlich, sind das Laserdioden-Array und die optische Einrichtung (10) – wie nach Merkmal d) – auf einem gemeinsamen Träger (Basisplatte 1; Sp 3 Z 61ff) angeordnet.

In Sp 3 Z 68 bis Sp 4 Z 6 – iVm Figuren 1 und 2 – ist dargestellt, dass das Laserdioden-Array zur individuellen Ansteuerung durch nicht dargestellte unterseitige Kontaktierung und durch individuelle Kontaktflecke 5a bis 5d und Bonddrähte 6a bis 6d mit – offensichtlich trägerseitigen – Leiterbahnen 7a bis 7d („Anschlussmitteln“), verbunden sind, so dass bis auf die Angabe „pinartigen“ das Merkmal e) erfüllt ist.

Gegenüber diesem Stand der Technik verbleiben lediglich die Merkmale, dass die trägerseitigen Anschlussmittel pinartig sind (Rest von Merkmal e)), dass die optische Einrichtung zum Erzeugen eines querschnittlich im Wesentlichen runden Strahls (Merkmal f)) und zum Kollimieren der emittierten Laserstrahlung (15) in zwei aufeinander senkrecht stehenden Achsen, die ihrerseits senkrecht zur Strahlrichtung stehen, ausgebildet ist (Merkmal g) und dass ferner eine den Träger kapselnde, strahlungstransparente Abdeckung vorgesehen ist (Merkmal h).

Diese Unterschiede können die Patentfähigkeit nicht begründen.

So ist es dem Fachmann geläufig, bei monolithischen Halbleiteranordnungen die Anschlussmittel je nach Anwendungsziel pinartig auszugestalten, wie es bspw in

D2 Figuren 30, 31 iVm Sp 1 Z 42 bis Sp 2 Z 15 dargestellt ist (Rest von Merkmal e)).

Im Hinblick auf sein Ziel einer vielseitig verwendbaren Beleuchtungseinheit wird der Fachmann stets eine möglichst isotrope bzw. gleichförmige Ausleuchtung eines weiten Untersuchungsbereiches anstreben und er weiß, dass er dies mit einer kreisförmigen, somit runden, Querschnittsform des Laserstrahls erreicht, vgl bspw D3 Sp 2 Zn 23 bis 25 und Sp 10 Zn 13ff (Merkmal f)).

Nun ist es bekannt, dass der von einem Halbleiterlaser abgegebene Laserstrahl üblicherweise einen Querschnitt besitzt, der eben nicht kreisförmig ist, und zudem eine winkelabhängige Divergenz aufweist, wie bspw in D3 Sp 1 Zn 27 bis 36 angesprochen. Wie die Formung des Strahlquerschnitts und die Verringerung der Strahldivergenz bewerkstelligt werden kann, gehört ebenfalls zum Wissen und Können des Fachmanns. Er weiß nämlich, dass er dazu am einfachsten zwei zueinander senkrecht stehende zylinderförmige Linsen verwenden kann, wie es ebenfalls in der D3 Figuren 7 und 8 iVm Sp 5 Zn 4 bis 67 dargestellt ist. Somit ergibt sich das Merkmal g) aufgrund des Wissens und Könnens des Fachmanns in naheliegender Weise.

Schließlich ist es eine fachgerechte Maßnahme, bei Halbleiteranordnungen zum Schutz ein Gehäuse bzw. eine Abdeckung vorzusehen. Dass bei einem Laserdiodearray diese Abdeckung strahlungstransparent sein muss, ist selbstverständlich. Ein Beispiel hierfür ist in der D2 beschrieben (Figur 1, Glasplatte (17)) (Merkmal h)).

Insgesamt ergibt sich somit der Gegenstand des Anspruchs 1 für einen Fachmann in naheliegender Weise.

Daran ändert auch der Einwand der Anmelderin nichts, die D3 betreffe einen einzigen Laser, weshalb die optische Einrichtung nicht für ein Array mit geringen Dio-

denabständen geeignet sei. Denn der Fachmann erkennt selbstverständlich, dass er das dort beschriebene Linsensystem miniaturisieren muss, und er wird nach den üblichen Fertigungsmöglichkeiten zweckmäßigerweise ein zum Diodenarray passendes Linsenarray vorsehen. Im Übrigen ist in der Beschreibung der vorliegenden Patentanmeldung (ursprüngliche S 4 Ie Abs) sogar ausgeführt, dass dementsprechende miniaturisierte Linsenarrays kommerziell erhältlich sind.

b. Hilfsantrag

Die Beleuchtungseinheit gemäß dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich vom Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag – lediglich in den die optische Einrichtung betreffenden Merkmalen – dadurch, dass „die optische Einrichtung ein vorgefertigtes Bauteil ist, das zum Erzeugen eines querschnittlich im Wesentlichen runden Strahls ausgebildet ist und wenigstens einen Umlenkspiegel zum Umlenken der emittierten Laserstrahlung umfasst“.

Diese Unterschiede können die Patentfähigkeit nicht begründen.

So wird ein Fachmann allein schon wegen des erforderlichen hohen Miniaturisierungsgrades bei der Verwendung von Halbleiter-Laserdiodenarrays dementsprechend angepasste vorgefertigte Baugruppen bzw Bauteile verwenden, vgl bspw D1 Sp 4 Zn 7ff, wo ein aus einem länglichen Glasstreifen einstückig gebildeter Linsenkörper beschrieben ist, der nichts anders als ein vorgefertigtes Bauteil darstellt.

Schließlich wird der Fachmann je nach Anwendungsziel und den entsprechenden räumlichen Gegebenheiten den Laserstrahl umlenken müssen und wird dafür selbstverständlich einen Umlenkspiegel vorsehen, wie es im Übrigen bspw aus D2 Fig 1 Pos 21 und Sp 4 Zn 31 bis 46 bekannt ist.

Somit ergibt sich iVm den Ausführungen zum Hauptantrag eine Beleuchtungseinheit mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen für den Fachmann in naheliegender Weise.

c. Weitere Ansprüche

Da über die gestellten Anträge jeweils nur insgesamt entschieden werden kann, fallen mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 auch die rückbezogenen Ansprüche und die nebengeordneten Ansprüche 18 bis 21 bzw 17 bis 20. Im Übrigen wären auch die in den Nebenansprüchen beschriebenen Gegenstände nicht patentfähig, da sich diese Anspruchsgegenstände nach Überzeugung des Senats für den Fachmann in naheliegender Weise ergeben.

Dr. Winterfeldt

Klosterhuber

Engels

Dr. Maksymiw

Pr