

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Aktenzeichen:</b>                | 23 W (pat) 362/04                |
| <b>Entscheidungsdatum:</b>          | 19. April 2007                   |
| <b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b> | nein                             |
| <b>Veröffentlichung vorgesehen:</b> | nein                             |
| <b>Normen:</b>                      | § 67 Abs. 1 PatG, §§ 59, 61 PatG |

---

Plasmainpedanz

Der gegen ein Patent gerichtete unzulässige Einspruch ist zu verwerfen.

Die Streitfrage, ob bei unzulässigem Einspruch dieser zu verwerfen ist (BPatGE 26, 143) oder das Patent aufrecht zu erhalten ist (BPatG, GRUR 2004, 357, 359 - Streulichtmessung), ist nunmehr durch das Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 (BGBl Teil I 2006, 1318) durch die Neufassung des § 67 Abs. 1 PatG entschieden.



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 362/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
19. April 2007

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

**betreffend das Patent 101 54 229**

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Prüfungsstelle für Klasse H 01 J des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 7. November 2001 eingegangene Patentanmeldung das am 5. August 2004 veröffentlichte Patent mit der Bezeichnung „Einrichtung für die Regelung einer Plasmainpedanz“ (*Streitpatent*) erteilt.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 29. Oktober 2004, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 2. November 2004, Einspruch gegen das Streitpatent eingelegt und beantragt, das Patent gemäß § 61 PatG zu widerrufen, da es gemäß den §§ 1 und 5 PatG nicht patentfähig sei. Zum Stand der Technik hat sie dabei auf das Dokument:

- DE 197 03 791 C2 (Druckschrift E1)

hingewiesen und geltend gemacht, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik nach der Druckschrift E1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Patentinhaberin ist dem Einspruchsvorbringen mit Schriftsatz vom 15. Juli 2005 in allen wesentlichen Punkten entgegengetreten. Sie hat dabei beantragt, den Einspruch als unbegründet zurückzuweisen.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 12. Oktober 2005 zum Stand der Technik zusätzlich die Dokumente:

- T. Rettich, P. Wiedemuth „High power generators for medium frequency sputtering applications“ in „Journal of Non-Crystalline Solids“, Bd. 218 (1997), Seiten 50 bis 53 (Druckschrift E2) und
- T. Rettich, P. Wiedemuth, Hüttinger Elektronik GmbH + Co. KG, Germany: „MF Sputtering - A Powerfull Process Tool for Large Area Coating“, Society of Vacuum Coaters, 42nd Annual Technical Conference Proceedings (1999), Seiten 147 bis 151 (Druckschrift E3)

vorgelegt.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2005 den Begriff „Beschattung“ im Patentanspruch 1 des Streitpatents durch den Begriff „Beschaltung“ ersetzt. Mit Schriftsatz vom 10. April 2007 hat sie sodann mitgeteilt, dass sie an der für den 19. April 2007 anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

In der mündlichen Verhandlung am 19. April 2007, zu der für die ordnungsgemäß geladene Patentinhaberin - wie angekündigt - niemand erschienen ist, sind mit der Einsprechenden die Zulässigkeit des Einspruchs sowie die Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 des Streitpatents erörtert worden.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat schriftsätzlich sinngemäß beantragt,

das Patent mit der Maßgabe aufrechtzuerhalten, dass im Patentanspruch 1 der Begriff „Beschattung“ durch den Begriff „Beschaltung“ ersetzt wird.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet (*nach Korrektur des Druckfehlers „Beschattung“*):

„Einrichtung für die Regelung einer Plasmainpedanz, mit einer Vakuumkammer, in der sich wenigstens eine Elektrode befindet, die mit einem Wechselstromgenerator in Verbindung steht, wobei in die Vakuumkammer ein Prozessgas einführbar ist, gekennzeichnet durch

- einen freischwingenden Wechselstromgenerator (35), dessen Frequenz sich auf die Resonanzfrequenz der mit ihm verbundenen Beschaltung einstellt;
- einen Frequenz-Sollwertgeber (39);
- eine Einrichtung (40), die in Abhängigkeit von der Differenz zwischen Frequenz-Soll- und Frequenz-Istwert einen Parameter regelt, der die Plasmainpedanz beeinflusst.“

Wegen der erteilten Unteransprüche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 gültigen Fassung. Danach ist nicht das Patentamt, sondern das Patentgericht zuständig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist. Diese befristete Regelung ist nach Ablauf von insgesamt 4 Jahren und 6 Monaten zum 1. Juli 2006 ohne weitere Verlängerung ausgelaufen, so dass ab 1. Juli 2006 die Zuständigkeit für die Entscheidung in den Einspruchsverfahren wieder auf das Patentamt zurückverlagert wurde. Das Bundespatentgericht bleibt gleichwohl für die in dem bezeichneten befristeten Zeitraum durch § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zugewiesenen Einspruchsverfahren weiterhin zuständig, weil der Gesetzgeber eine anderweitige Zuständigkeit für diese Verfahren nicht ausdrücklich festgelegt hat und deshalb der allgemeine Rechtsgrundsatz der „perpetuatio fori“ (*analog § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO und analog § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG*) zum Tragen kommt, wonach eine einmal begründete Zuständigkeit grundsätzlich bestehen bleibt (*siehe die zur Veröffentlichung vorgesehene Senatsentscheidung 23 W (pat) 327/04 vom 19. Oktober 2006, „Rundsteckverbinder“ zur Frage der fortdauernden Zuständigkeit des Bundespatengerichts für die durch § 147 Abs. 3 PatG zugewiesenen Einspruchsverfahren*).

## III.

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung unzulässig und war deshalb zu verwerfen, § 147 Abs. 3 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 59 Abs. 1 Satz 4 und 67 Abs. 1 Nr. 2b PatG.

## 1. Patentgegenstand

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift wird beim Stand der Technik nach der EP 0 508 359 A1 als nachteilig angesehen, dass die Ist-Wert-Erfassung der Plasmaimpedanz relativ aufwändig sei (*vgl. Streitpatentschrift, Abschnitt [0009]*).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine Regeleinrichtung zu schaffen, mit der die Prozessbedingungen - ersichtlich mit weniger Aufwand - konstant gehalten werden können (*vgl. Streitpatentschrift, Abschnitt [0013]*).

Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemäßen Einrichtung für die Regelung einer Plasmaimpedanz mit den Merkmalen nach dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 des Streitpatents gelöst, da diese eine indirekte Erfassung der Plasmaimpedanz über die Frequenz des freischwingenden Wechselstromgenerators lehren (*vgl. die Abschnitte [0015] und [0016] der Streitpatentschrift*).

## 2. Zulässigkeit des Einspruchs

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von der Patentinhaberin zwar nicht in Frage gestellt worden. Jedoch haben Patentamt und Gericht auch ohne Antrag des Patentinhabers die Zulässigkeit des Einspruchs in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen zu überprüfen (*vgl. Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59, Rdn. 145*), da ein unzulässiger - einziger - Einspruch zur Beendigung des Einspruchsverfahrens ohne weitere Sachprüfung über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents führt (*vgl. hierzu Schulte, PatG, 7. Auflage, § 61, Rdn. 24; BGH GRUR 1987, 513, II.1. - „Streichgarn“*).



Der Einspruch erweist sich vorliegend als unzulässig, weil die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 zwar den Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht hat, die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, jedoch nicht im Einzelnen angegeben hat (vgl. § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG), da sie nicht den erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents und dem Stand der Technik hergestellt hat (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, li. Sp., Abs. 1 - „Epoxidation“; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn. 77 bis 82). Sie hat nämlich das Merkmal des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, wonach sich die Frequenz des freischwingenden Wechselstromgenerators (35) auf die Resonanzfrequenz der mit ihm verbundenen Beschaltung einstellt, bereits in ihrer Merkmalsanalyse des Patentanspruchs 1 des Streitpatents weggelassen (vgl. Einspruchsschriftsatz vom 29. Oktober 2004, Seite 2, Abschnitt „1. Merkmale des Streitpatents“) und dementsprechend dieses Merkmal auch nicht dem Stand der Technik gegenübergestellt (vgl. Einspruchsschriftsatz, Seiten 2 und 3, Abschnitt „2. Patentfähigkeit“), obwohl es sich dabei um das tragende Merkmal der Erfindung handelt, das erst den Zusammenhang zwischen der Frequenz des freischwingenden Wechselstromgenerators (35) und der Plasmaimpedanz schafft, der erforderlich ist, um die Plasmaimpedanz indirekt über die Frequenz des freischwingenden Wechselstromgenerators (35) regeln zu können. Der seitens der Einsprechenden - erst - in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung, dass dieses Merkmal für den Fachmann so selbstverständlich sei, dass sich seine Abhandlung im Einspruchsschriftsatz erübrigte, vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Dass aus den Druckschriften E2 und E3 spezielle freischwingende Wechselstromgeneratoren bekannt sind, deren Frequenz sich auf die Resonanzfrequenz der mit ihnen verbundenen Beschaltung einstellt (vgl. Druckschrift E2, Fig. 1 mit zugehöriger Beschreibung bzw. Druckschrift E3, Figuren 1 und 2 nebst zugehörigen Beschreibungen) ändert daran nichts. Denn eine allgemeinverbindliche Definition, wonach sich die Frequenz eines jedweden freischwingenden Wechselstromgenerators zwingend auf die Resonanzfrequenz der mit ihm verbundenen Beschaltung einstellt, ergibt sich daraus nicht.

Der Einspruch ist daher unzulässig.

### 3. Patentfähigkeit

Mangels zulässigem Einspruch ist es dem Gericht verwehrt, die Frage der Patentfähigkeit des Streitpatents sachlich zu prüfen und darüber zu entscheiden. Ein zulässiger Einspruch ist nämlich unverzichtbare Verfahrensvoraussetzung für eine Sachentscheidung in diesem Sinne (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 61 Rdn. 18).

### 4. Entscheidungsausspruch (Tenorierung):

Die Frage, ob bei unzulässigem Einspruch dieser zu verwerfen ist (dies war im Anschluss an BPatGE 26, 143 fast 20 Jahre die unbestrittene Auffassung) oder das Patent aufrechtzuerhalten ist (so die abweichende Meinung BPatG, GRUR 2004, 357, 359 - Streulichtmessung), ist nunmehr durch das Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 (BGBl Teil I 2006, 1318) im Sinne der erstgenannten Auffassung entschieden. Aus der Besetzungsvorschrift des § 67 Abs. 1 Nr. 2.b) PatG ergibt sich jetzt aus dem Gesetz selbst hinreichend deutlich, dass § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG keine abschließende Regelung zur Tenorierung im Einspruchsverfahren darstellt (so aber BPatG Streulichtmessung a. a. O.), sondern die Verwerfung eines unzulässigen Einspruchs möglich ist entsprechend der allgemeinen Regel in verschiedensten Verfahrensordnungen, wonach unzulässige Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe zu verwerfen sind (vgl. zum Meinungsstand in Bezug auf die Teno-

rierung bei unzulässigem Einspruch vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 BPatGE 47, 277 ff. - Kabelverbindungsmodul).

gez.

Unterschriften