

# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 702/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. November 2002

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 195 00 635

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Moser, des Richters Harrer, der Richterin Dr. Proksch-Ledig sowie des Richters Dr. Feuerlein

beschlossen:

1. Auf die Einsprüche wird das Restpatent widerrufen.
2. Für die Teilanmeldung ist das Deutsche Patent- und Markenamt zuständig.

## **Gründe**

### **I**

Die Erteilung des Patents 195 00 635 mit der Bezeichnung

"Abdeckung für Spargelfelder"

ist am 6. Mai 1999 veröffentlicht worden.

Gegen dieses Patent ist am 27. Juli 1999 von zwei Einsprechenden Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist mit Gründen versehen und auf die Behauptung gestützt, dem Gegenstand des Streitpatents fehle es an der Neuheit und an der erfinderischen Tätigkeit.

Zur Untermauerung ihres Vorbringens verweisen die Einsprechenden auf folgende Druckschriften:

- (1) Spanisches Gebrauchsmuster ES 92 00 933 in deutscher Übersetzung,
- (2) DE 73 12 231 U,
- (3) Spanisches Gebrauchsmuster ES 93 00 990 in deutscher Übersetzung,
- (4) DE 88 15 079 U1,
- (5) DE-PS 430 616,
- (6) FR 2 544 960 A1,
- (7) GB 2 080 765 A.

In der mündlichen Verhandlung wurde noch folgende Druckschrift überreicht:

- (8) US 4 856 228 A.

Auf den Antrag des Patentinhabers vom 12. April 2002 ist die Einspruchsakte gemäß PatG § 147 Abs 3 Satz 1 Ziff 2 dem Bundespatentgericht vorgelegt worden.

Der Patentinhaber tritt dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten entgegen und erklärt in der mündlichen Verhandlung die Teilung des Patents. Er überreicht hierzu die schriftliche Teilungserklärung vom 22. November 2002, nach deren Wortlaut der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 2 abgeteilt wird.

Hinsichtlich des Restpatents beantragt er,

den Einspruch zurückzuweisen.

Die Einsprechenden I und II beantragen,

das Restpatent zu widerrufen.

Der dem Restpatent zugrundeliegende Patentanspruch 1 lautet:

"Abdeckung für Spargelfelder, bestehend aus einer Folienbahn zum Auflegen auf der Krone und den Seitenflächen eines Spargeldamms und gegebenenfalls auf Teilbereichen der beiderseitigen Dammfurchen, wobei die Folienbahn entlang ihrer beiden Längsränder auf sich selbst umgefaltet ist und der umgefaltete Bereich mit dem Hauptanteil der Folienbahn verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungen (9) zwischen dem umgefalteten Bereich (6) und dem Hauptteil (4) der Folienbahn quer zur Längsrichtung der Folienbahn verlaufend ausgebildet sind."

Zum Wortlaut der im Restpatent verbleibenden erteilten Patentansprüche 3 bis 7 sowie zu weiteren Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

1. Über den Einspruch der beiden Einsprechenden ist gemäß § 147 Abs 3 Satz 1 Ziff 2 PatG idF des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 Art 7 durch den Beschwerdese-nat des Bundespatentgerichts zu entscheiden. Für das Einspruchsverfahren vor

dem Beschwerdesenat gelten die §§ 59 bis 62 PatG, mit Ausnahme des § 61 Abs 1 PatG, entsprechend (§ 147 Abs 3 Satz 2 PatG).

**2.** Der Einspruch der beiden Einsprechenden ist frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen; er ist daher zulässig.

**3.** Nach der in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Teilungserklärung gilt gemäß § 60 Abs 1 Satz 2 PatG der abgetrennte Teil als eine Anmeldung, für die Prüfungsantrag (§ 44 PatG) gestellt worden ist. Für die entstandene Teilanmeldung ist das DPMA zuständig (BGH - "Informationsträger" GRUR 1999, 148, 149; Schulte PatG 6. Aufl § 60 Rdn 33).

Gegenstand der vorliegenden Entscheidung ist das um den abgetrennten Teil (erteilter Patentanspruch 2) verminderte Stammpatent (Restpatent). Hierüber konnte ohne ein Abwarten der nach § 39 Abs 3 PatG für die Einreichung der Unterlagen der Teilanmeldung und Entrichtung der Gebühren vorgesehenen Frist entschieden werden. Nach der BGH-Entscheidung vom 30. September 2002 "Sammelhefter" (X ZB 18/01) setzt die wirksame Teilung eines Patents nicht voraus, dass durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert wird, der von diesem abgetrennt wird. Ein "Schwebezustand" für das Stammpatent nach Erklärung der Teilung entsteht deshalb nicht mehr, so dass im Verfahren zum verbliebenen Stammpatent (Restpatent) unabhängig vom Schicksal der Teilungserklärung nach § 39 Abs 3 PatG entschieden werden kann (so auch BPatGE 43, 221 - "Basisstation" unter Berufung auf BGH - "Graustufenbild" GRUR 2000, 688).

**4.** Der Einspruch der beiden Einsprechenden hat Erfolg. Das Restpatent ist zu widerrufen, weil der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 des Restpatents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie am Deutschen Patent- und Markenamt ursprünglich eingereicht worden ist (§ 21 Abs 1 Ziff 4 PatG).

Von den Einsprechenden wurde zwar innerhalb der Einspruchsfrist der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung nach § 21 Abs 1 Ziff 4 PatG nicht geltend gemacht. Es steht jedoch im pflichtgemäßen Ermessen der ersten Instanz, weitere Einspruchsgründe zu berücksichtigen und gegebenenfalls zur Grundlage eines Widerrufs zu machen, weil eine Behinderung des Wettbewerbs durch zu Unrecht erteilte Patente möglichst vermieden werden soll (BGH - "Aluminium-Trihydroxid" GRUR 1995, 333, 2. Leitsatz). Ebenso wie eine Beschränkung der Prüfungskompetenz des DPMA auf die von den Einsprechenden geltend gemachten Widerrufsgründe für nicht sachgerecht beurteilt worden ist und das DPMA im Einspruchsverfahren befugt war, weitere von den Einsprechenden nicht vorgebrachte Widerrufsgründe zu berücksichtigen, ist dies in gleicher Weise auch dem Senat nicht verwehrt, der nun gemäß § 147 Abs 3 PatG idF des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 Art 7 zeitlich befristet in erster Instanz über die Einsprüche entscheidet, zumal in § 147 PatG auf die Vorschriften für das patentamtliche Einspruchsverfahren der §§ 59 bis 62 PatG verwiesen wird.

Der erteilte Patentanspruch 1 basiert inhaltlich im wesentlichen auf den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 4.

Gemäß Patentanspruch 1 der ursprünglichen Unterlagen wird der umgefaltete Bereich mit dem Hauptteil der Folienbahn durch Verschweißen und Verkleben verbunden. Nach dem ursprünglichen Patentanspruch 2, auf den der ursprüngliche Patentanspruch 4 ua rückbezogen war, muss die Verbindung zwischen dem umgefalteten Bereich und dem Hauptteil der Folienbahn als Schweiß- oder Klebnaht ausgebildet sein. In der ursprünglichen Beschreibung finden sich nur Hinweise, dass die Verbindung der Folie durch Verschweißen oder Verkleben hergestellt wird (siehe ursprüngliche Unterlagen S 1 Z 26 bis 33, S 4 Z 23 bis 24 und Z 32 bis 34). Auch der Patentinhaber konnte in den ursprünglichen Unterlagen keine Fundstelle angeben, die eine andere Möglichkeit der Verbindung offenbaren könnte. Da der erteilte Patentanspruch 1 jedoch jede beliebige Verbindungsmöglichkeit (zB

auch Nieten, Heften oder Nähen) zwischen dem umgefalteten Bereich und dem Hauptteil der Folienbahn umfasst, geht der Gegenstand dieses Patentanspruchs über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Diesen Sachverhalt hat der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung sogar selbst eingeräumt. Patentanspruch 1 ist damit schon aus diesem Grunde nicht beständig.

Bei dieser Sachlage erübrigt es sich auf den Stand der Technik gemäß den Entgegenhaltungen (1) bis (8) näher einzugehen.

**5.** Die im Restpatent verbleibenden Patentansprüche 3 bis 7 müssen mit dem nicht beständigen Patentanspruch 1 fallen, da über den Antrag des Patentinhabers nur insgesamt entschieden werden kann.

Moser

Harrer

Proksch-Ledig

Feuerlein

Pü