

BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 702/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Juni 2002

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 198 41 907

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juni 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richers Dipl.-Ing. Ulrich sowie der Richter Hövelmann, Dr.-Ing. Barton und Dr. Frowein

beschlossen:

Nach Prüfung des Einspruchs wird das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 20 und Beschreibung, Spalten 1 und 2, sämtlich überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 20. Juni 2002,

Beschreibung Spalten 3 bis 6 mit Einschub in Spalte 1, eingegangen am 19. Juni 2002,

2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 und 2, gemäß Patentschrift.

G r ü n d e

I

Der Einsprechende ist der Auffassung, die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche 1 und 9 des erteilten Patents seien durch den aufgezeigten Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen. Die Unteransprüche enthielten keine erfindungsbegründenden Merkmale und Anspruch 17 sei in seiner Aussage unklar.

Die Gegenstände der geltenden nebengeordneten Ansprüche 1 und 9 beruhen nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Zur Begründung stützt er sich auf folgende Druckschriften:

- (1) US 3 598 043
- (2) US 4 052 250
- (3) US 4 148 683
- (4) US 4 332 635
- (5) US 5 024 048.

Der Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Der Patentinhaber beantragt,

das Patent mit den aus dem Tenor ersichtlichen Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die geltenden nebengeordneten Patentansprüche 1 und 9 lauten:

1. Verfahren zum Etikettieren von Blumentöpfen (2), wobei die Blumentöpfe (2) einer Magaziniereinrichtung (3) zugeführt werden, so daß sich in der Magaziniereinrichtung (3) ein endloser Stapel (4a) zu etikettierender Blumentöpfe (2) befindet, wobei der endlose Stapel (4a) zum Etikettieren der einzelnen Blumentöpfe (2) zumindest teilweise entstapelt und der an der zumindest teilweise entstapelten Stelle befindliche Blumentopf (2) etikettiert wird, wobei der etikettierte Blumentopf (2) nach dem Etikettieren einem endlosen Stapel (4b) etikettierter Blumentöpfe (2) zugeführt

wird, wobei die Förderrichtung (F) und die Stapelrichtung der Blumentöpfe (2) unmittelbar vor und unmittelbar nach dem Etikettieren im wesentlichen koaxial und gleich sind und wobei der endlose Stapel (4b) etikettierter Blumentöpfe (2) über eine Abführeinrichtung (8) kontinuierlich abgeführt wird.

9. Vorrichtung (1) zum Etikettieren von Blumentöpfen (2), zur Durchführung des vorgenannten Verfahrens, mit einer Magazinier-einrichtung (3) zur Magazinierung und Führung eines endlosen Stapels (4a) zu etikettierender Blumentöpfe (2), einer Etikettier-einrichtung (5) zum Aufbringen von Etiketten (6), einer Entstapeleinrichtung (7) zum zumindest teilweisen Entstapeln der Blumentöpfe (2) und einer Abführeinrichtung (8) zum kontinuierlichen Abführen des endlosen Stapels etikettierter Blumentöpfe (2), wobei die Vorrichtung (1) derart ausgebildet ist, daß die Förder-richtung (F) und die Stapelrichtung (S) der Blumentöpfe (2) un-mittelbar vor und unmittelbar nach dem Etikettieren im wesentli-chen koaxial und gleich sind und daß der endlose Stapel nur zum Etikettieren kurzfristig unterbrochen und nach dem Etikettieren wieder zusammengesetzt wird.

Wegen der abhängigen Patentansprüche 2 bis 8 und 10 bis 20 und wegen weite-rer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

a) Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mündlicher Verhand-lung in entsprechender Anwendung von PatG § 78, nachdem sowohl der Einspre-chennde wie der Patentinhaber hilfsweise Terminanträge gestellt haben.

Der Gesetzgeber hat die Entscheidung im Einspruchsverfahren (über den Einspruch) auf den Technischen Beschwerdesenat, also einen gerichtlichen Spruchkörper, übertragen. Dieser trifft im Einspruchsverfahren keine Verwaltungsentscheidung, sondern eine gerichtliche Entscheidung. Das ergibt sich schon daraus, dass gegen den Beschluss des Senats nach PatG § 147 Abs 3 das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gemäß PatG § 100 gegeben ist, das nur gegen eine Gerichtsentscheidung, nicht aber gegen eine Verwaltungsentscheidung eingelegt werden kann. Auch muss im Hinblick auf die Rechtsweggarantie des GG Art 19 Abs 4 eine gerichtliche Tatsacheninstanz zur Verfügung stehen (vgl. dazu auch "Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung" BIPMZ 2002, 66).

Dann muss aber auch das Verfahren, das diesem gerichtlichen Beschluss zugrunde liegt und zu ihm führt, zwangsläufig ein gerichtliches Verfahren sein. Es ist allerdings kein Beschwerdeverfahren, denn es fehlt an einer angefochtenen Entscheidung: im Einspruchsverfahren wird nicht etwa der Erteilungsbeschluss überprüft; Verfahrensgegenstand ist vielmehr das Patent. Im Patentgesetz wird streng unterschieden zwischen dem Patenterteilungsbeschluss als dem abschließend über die Patentanmeldung entscheidenden Verwaltungsakt (§ 49 PatG) und dem Patent. Nur das materielle Recht ist Gegenstand des Einspruchsverfahrens (§ 59 Abs. 1 Satz 1 PatG), vgl. BGH GRUR 1999, 571 – künstliche Atmosphäre.

Das gilt auch für das Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht nach PatG § 147 Abs 3. Allerdings heißt es dort in Satz 1, der Beschwerdesenat entscheidet "über den Einspruch". Damit wird aber nach Ansicht des Senats nur die ungenaue Ausdrucksweise, die der Gesetzgeber bereits in PatG § 62 Abs 1 Satz 1 benutzt hat (vgl. dazu Benkard, PatG GbmG 9. Aufl, PatG § 61 Rdn 1) weiter fortgeschrieben. Der Senat geht nicht davon aus, dass der Gesetzgeber für einen Zeitraum von lediglich drei Jahren den Verfahrensgegenstand des Einspruchsverfahrens hat ändern wollen, zumal das für das Verfahren vielfältige und schwerwiegende Auswirkungen hätte. Auch hätte das Bundespatentgericht es

dann zeitlich nebeneinander mit zwei ihrem Wesen nach unterschiedlichen Einspruchsverfahren zu tun, je nachdem, ob das Einspruchsbeschwerdeverfahren oder das erstinstanzliche Einspruchsverfahren durchzuführen ist.

Allerdings wird in "Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung" (BLPMZ 2002, 66) die Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens wie folgt beschrieben: "ein besonderes, der Patenterteilung zeitlich nachgeordnetes Verfahren, das der Überprüfung dient, ob *das Patent zu Recht erteilt wurde* oder zu widerrufen ist". Diese Formulierung trägt aber nur dem Umstand Rechnung, dass das Einspruchsverfahren mit der beschränkten Überprüfung des Patents im Rahmen der gesetzlichen Widerrufsgünde des § 21 Abs 1 PatG der Sache nach zugleich zu einer Überprüfung führt, ob das Patent materiellrechtlich zu Recht erteilt worden ist. Die Widerrufsgünde entsprechen den wichtigsten Erteilungsvoraussetzungen nach § 49 Abs 1 PatG. Insoweit kann von dem Einspruchsverfahren als Fortsetzung des Erteilungsverfahrens mit beschränktem Prüfungsumfang gesprochen werden (vgl. BGH GRUR 1994, 439, 441 – Sulfonsäurechlorid). Dies vermag jedoch nichts an der gesetzlich vorgegebenen Unterscheidung von Erteilungsbeschluss und Patent zu ändern. Insbesondere führt der Einspruch nicht dazu, dass das Verfahren in das Stadium vor der Patenterteilung zurückgeworfen wird (BGH GRUR 1999, 571 – künstliche Atmosphäre).

Vielmehr folgt das Einspruchsverfahren auf die Erteilung des Patents als selbständiges Rechtsbehelfsverfahren, bei dem es um die (beschränkte) Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines bereits erteilten, wenn auch noch nicht bestandskräftigen Schutzrechts geht (vgl. BGHZ 105, 381 – Verschlussvorrichtung für Gießpfannen).

Als erstinstanzliches Verfahren rückt es näher an das Nichtigkeitsverfahren der §§ 81 ff PatG.

Wenn nun in PatG § 147 auf die Vorschriften für das patentamtliche Einspruchsverfahren der §§ 59 bis 62 PatG und damit auch auf § 46 PatG verwiesen wird, muss in Rechnung gestellt werden, dass diese Vorschriften kein Gerichtsverfahren, sondern ein Verwaltungsverfahren regeln. Was nun die Verweisung auf PatG § 46, der unter anderem die Anhörung regelt, angeht, so wird diese Vorschrift den Anforderungen, die an ein gerichtliches Verfahren zu stellen sind, nicht gerecht. Sie ermöglicht es dem Patentamt zum Beispiel, sich über Terminsanträge der Verfahrensbeteiligten dann hinwegzusetzen, wenn es die Anhörung für nicht sachdienlich hält. Das ist nur vertretbar, weil sich dem Einspruchsverfahren vor der Patentabteilung ggfs noch ein Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht anschließt, in dem dann Terminsanträge der Verfahrensbeteiligten nicht mehr übergangen werden dürfen (PatG § 78 Nr. 1). Gleichfalls ist es mit dem Charakter eines Gerichtsverfahrens nicht vereinbar, wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen wäre, wie das bei Anhörungen nach PatG § 46 gemäß den Prüfungsrichtlinien des Deutschen Patent- und Markenamts (BIPMZ 1995, 269, 276 Kap. 3.3.5.1) der Fall ist.

Der Senat wendet deshalb auf das erstinstanzliche Einspruchsverfahren die Vorschrift des PatG § 78 über das Beschwerdeverfahren entsprechend an. Daher war hier den von beiden Parteien hilfsweise gestellten Terminsanträgen Folge zu leisten und auf Grund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden.

Ebenfalls anzuwenden sind die gemeinsamen Vorschriften PatG §§ 86 bis 99.

B) Der zulässige Einspruch hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Das Patent war beschränkt aufrechtzuerhalten.

Allerdings fehlt für Einsprüche, die unter die Übergangsregelung des PatG § 147 Abs 3 fallen, eine ausdrückliche dahingehende gesetzliche Regelung. Denn der Gesetzgeber hat für das Einspruchsverfahren vor dem Beschwerdesenat PatG § 61 Abs 1 Satz 1 für nicht anwendbar erklärt. Diese Bestimmung regelt, wie der das Einspruchsverfahren abschließende Beschluss lauten muss, legt den Be-

schlussausspruch fest. Das ist eine für das Verfahren zentrale Vorschrift; vergleichbare Bestimmungen finden sich in allen Verfahrensordnungen.

Nachdem diese Bestimmung, die im übrigen für die noch vor dem Patentamt und vor dem Bundespatentgericht im Einspruchsbeschwerdeverfahren anhängige Einsprüche nach wie vor gilt, nicht mehr anwendbar ist und eine anderweitige entsprechende Regelung fehlt, muss der Senat diese Lücke ausfüllen.

Dabei zieht der Senat zunächst die in PatG § 147 Abs 3 ausdrücklich für anwendbar erklärten Abs 2 und Abs 3 in PatG § 61 heran. Dort heißt es, das Patent wird widerrufen bzw. *beschränkt aufrechterhalten*. Desweiteren bleibt anwendbar PatG § 21, der die Widerrufsgründe aufführt. Diese Vorschrift spricht ebenfalls davon, dass das Patent widerrufen bzw. *beschränkt aufrechterhalten* wird. Auch nach EPÜ Art 102 Abs 1 und 3 wird das Patent *widerrufen* oder *in geändertem Umfang* aufrechterhalten. Ob eine Zurückweisung des Einspruchs nach PatG § 147 in entsprechender Anwendung von EPÜ Art 102 Abs 2 in Betracht zu ziehen ist, wenn das Patent in vollem Umfang Bestand hat, kann hier dahinstehen.

Der Ausspruch der beschränkten Aufrechterhaltung des Patents trägt auch dem vom Senat oben erläuterten Verfahrensgegenstand des Einspruchsverfahrens nach PatG § 147 Abs 3 voll Rechnung.

Schließlich werden dann diese Einsprüche in gleicher Weise behandelt wie die beim Amt im Einspruchsverfahren oder beim Gericht im Einspruchsbeschwerdeverfahren anhängigen Einsprüche, für die nach wie vor PatG § 61 Abs 1 Satz 1 gilt.

Das führt den Senat zum Schluss, dass Patente, die unter die Vorschrift des PatG § 147 Abs 3 fallen und nicht oder nur teilweise rechtsbeständig sind, auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung nach wie vor zu widerrufen oder beschränkt aufrechtzuerhalten sind.

C) Formal bestehen gegen die geltenden Patentansprüche keine Bedenken.

Die Einfügungen "endlose(r/n)" in den Ansprüchen 1 und 9 leiten sich aus der Patentschrift (Sp 1 Z 62 und Sp 3 Z 51) ab. Die Ergänzung "und gleich" nach "koaxial" in diesen Ansprüchen findet ihre Stütze im erteilten Anspruch 6. Das ebenfalls ergänzte funktionale Merkmal "und dass der endlose Stapel nur zum Etikettieren kurzfristig unterbrochen und nach dem Etikettieren wieder zusammengesetzt wird" im Anspruch 9 geht auf Spalte 1 Zeilen 61 – 65 der Patentschrift zurück. Die Ansprüche finden auch ihre Offenbarung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen.

Hinsichtlich der vom Einsprechenden als unklar gerügten Formulierung des Anspruchs 17 erkennt der Fachmann, dass sich der letzte Halbsatz "um den Stapel (4b) etikettierter Blumentöpfe (2) dem Abfuhrförderband (16) zuzuführen", auf den ersten Teil des Kennzeichens, dh auf "eine Führung (15)" bezieht.

D) Das mit dem geltenden Anspruch 1 beanspruchte Verfahren erfüllt die Patentierungsvoraussetzungen.

1. Es ist unbestritten gewerblich anwendbar und auch neu.

2. Das beanspruchte Verfahren beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit, denn ein Verfahren so durchzuführen, dass "die Förderrichtung (F) und die Stapelrichtung (S) der Blumentöpfe (2) unmittelbar vor und unmittelbar nach dem Etikettieren im wesentlichen koaxial und gleich sind", wodurch es möglich wird, mit hoher Etikettiergeschwindigkeit zu arbeiten (vgl Sp 1 Z 61 bis Sp 2 Z 3 der Streitpatentschrift), wird durch den angezogenen Stand der Technik nicht nahegelegt.

2.1. Bei dem aus der US 3 598 043 (1) bekannten Verfahren werden Becher einem rotierenden Kennzeichnungssystem über ein Zuführrohr (feeding tube 25)

zugeführt und nach der Kennzeichnung mittels eines Abführrohres (discharge tube 34) wieder abgeleitet. Dort ist die Förderrichtung bei der Übergabe zu dem und bei der Abgabe von dem rotierenden Kennzeichnungssystem zwar koaxial, da die jeweiligen Positionen sich auf der kreisförmigen Umlaufbahn direkt gegenüberstehen (vgl dazu Fig 5). Bei diesem bekannten System wird die Stapelrichtung jedoch zwangsläufig umgekehrt. Eine Anregung, auch die Stapelrichtung der zu etikettierenden Blumentöpfe beizubehalten, ist dieser Druckschrift nicht zu entnehmen.

2.2. Auch die aus der US 4 052 250 und der US 4 148 683, dh (2) und (3), bekannte Vorgehensweise zum Etikettieren von konischen Gebilden vermag nicht die entscheidenden Hinweise zu liefern. Wie aus den jeweiligen Figuren 6A bis 6I zu entnehmen ist, wird dort eine bestimmte Anzahl von Konen in einer länglichen Schale (tray 58) nacheinander etikettiert. Dabei wird die Stapelrichtung beibehalten und auch die Förderrichtung der Konen bleibt koaxial. Im Gegensatz zu dem streitpatentgemäßen Verfahren erfährt die Förderrichtung dort jedoch einen ständigen Wechsel (eine Hin- und Herbewegung), aus der sich ebenfalls kein Hinweis auf die hier beanspruchte koaxiale Bewegung in gleicher Richtung ergibt.

2.3. Die Etikettierung konischer Behältnisse bei dem aus der US 4 332 635 (4) bekannten System erfolgt wiederum auf einer kreisförmigen Umlaufbahn. Wie die Figur 2 zeigt, erfolgt dort die Zuführung von oben her und die Abführung parallel dazu wiederum nach oben. Somit erhält der Fachmann auch aus dieser Schrift keine Anregung, die Förderrichtung unmittelbar vor und nach dem Etikettieren im wesentlichen koaxial und gleich zu wählen.

2.4. Die US 5 024 048 (5) betrifft lediglich eine Vorrichtung zum Vereinzeln von Blumentöpfen in einer Schale. Dieser Stand der Technik liegt ferner ab und bedarf daher keiner weiteren Erörterung.

Da das Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1 durch den zu berücksichtigenden Stand der Technik nicht nahegelegt wird, ist dieser Anspruch gewährbar.

Mit ihm haben die auf diesen Anspruch rückbezogenen erteilten Ansprüche 2 bis 8 ebenfalls Bestand.

E) Die mit geltendem Anspruch 9 beanspruchte Vorrichtung zum Etikettieren von Blumentöpfen erfüllt ebenfalls die Patentierungsvoraussetzungen.

1. Die nunmehr beanspruchte Vorrichtung ist ebenfalls unbestritten gewerblich anwendbar und auch neu.

2. Da diese Vorrichtung "derart ausgebildet ist, dass die Förderrichtung (F) und die Stapelrichtung (S) der Blumentöpfe unmittelbar vor und unmittelbar nach dem Etikettieren im wesentlichen koaxial und gleich sind", gelten die Überlegungen, wie sie für den Verfahrenshauptanspruch gegenüber dem Stand der Technik angestellt wurden, auch hier. Der Stand der Technik legt eine derart ausgebildete Vorrichtung nicht nahe.

Somit ist auch der geltende Anspruch 9 gewährbar.

Mit ihm haben die darauf rückbezogenen Ansprüche 10 bis 20 in der erteilten Fassung ebenfalls Bestand.

Ch. Ulrich

Hövelmann

Barton

Frowein

Ju