

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 314/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 198 56 030

...

hat der 14. Senat (technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder sowie der Richter Harrer, Dr. Gerster und der Richterin Dr. Schuster

beschlossen:

Das Patent wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gründe

I

Die Erteilung des Patents 198 56 030 mit der Bezeichnung

„Verfahren zum partiellen Beschichten einer Platte“

ist am 02. Mai 2002 veröffentlicht worden.

Gegen dieses Patent ist mit dem am 22. Juli 2002 eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist unter Hinweis auf mehrere Druckschriften und auf eine offenkundige Vorbenutzung auf die Behauptungen gestützt, dem Patent fehle es an der Neuheit, zumindest jedoch an der erfinderischen Tätigkeit und der Gegenstand des Patents gehe über den Inhalt der Anmeldung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.

Die Einsprechende hat ihren Einspruch mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2002 zurückgezogen.

Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten entgegen. Sie beantragt,

das Patent im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Über den Einspruch ist gemäß § 147 Abs 3 Satz 1 Ziff 1 PatG idF des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des

geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 Art 7 Nr 37 durch den Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zu entscheiden.

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

3. Die Prüfung des Patents durch den technischen Beschwerdesenat gemäß § 61 Abs 1 PatG iVm § 21 PatG von Amts wegen hat ergeben, dass für das in unverändertem Umfang von der Patentinhaberin weiterverfolgte Patent weder die geltend gemachten Widerrufsgünde greifen, noch andere Widerrufsgünde ersichtlich sind. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist gegenüber dem von der Einsprechenden aufgezeigten Stand der Technik patentwürdig.

Das Patent geht auch nicht über den Inhalt der Anmeldung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist. Die im Lauf des Prüfungsverfahrens vorgenommenen Änderungen führen zu einer Klarstellung der Beschaffenheit der Maskierungsschicht im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung (Erstunterlagen S 2, Z 3 bis 6 von unten). Das Weglassen des Begriffes „gesamten“ in Bezug auf die Beschichtung der Plattenoberfläche mit der Übertragungsfolie im Anspruch 1 bedeutet keine unzulässige Erweiterung des Gegenstandes des Streitpatents, weil es sich um ein redundantes Merkmal handelt. Der Umfang der Beschichtung der Plattenoberfläche mit der Übertragungsfolie ist durch die Angabe „..Beschichten der Plattenoberfläche einschließlich der maskierten Bereiche mit der ..“ bereits eindeutig definiert.

Durch Rücknahme ihres Einspruches hat die Einsprechende ihre Mitwirkung bei der Aufklärung der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung aufgegeben. Die Ermittlung durch den Senat von Amts wegen hat zu dem Ergebnis geführt, dass die zum Beweis vorgelegten Unterlagen keine entscheidungserheblichen Tatsachen enthalten, die eine Beweisaufnahme erforderlich gemacht hätten.

Der Anspruch 1 hat somit Bestand.

4. Die geltenden Ansprüche 2 bis 6 betreffen besondere Ausführungsformen des Verfahrens zum partiellen Beschichten einer Platte gemäß Hauptanspruch und sind somit mit diesem rechtsbeständig.

Schröder

Harrer

Gerster

Schuster

Na