



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 347/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 42 04 258

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. W. Maier sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, v. Zglinitzki und Dipl.-Ing. Dr. Fritze

beschlossen:

Das Patent DE 42 04 258 wird antragsgemäß mit den Patentansprüchen 1 bis 18 vom 6. Mai 2005, eingegangen am 15. Juli 2008, und der Beschreibung in der Fassung vom 10. Juli 2008, eingegangen am 15. Juli 2008 sowie den Zeichnungen (Fig. 1 bis 8) gemäß Patentschrift beschränkt aufrechterhalten.

Gründe

I

Auf die am 13. Februar 1992 eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 42 04 258 mit der Bezeichnung

„Verfahren und Vorrichtung zum elektrochemischen Bearbeiten von Werkstücken“

erteilt und die Erteilung am 16. Oktober 2003 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent ist von der

D... GmbH, M... Str. in E...,

am 16. Januar 2004 Einspruch erhoben worden.

Der Einspruch wurde darauf gestützt, dass der Gegenstand des Patents nicht patentfähig sei, weil er nicht neu, zumindest aber nicht erfinderisch sei.

Zur Begründung ihres Einspruchs hat die Einsprechende neben den bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigten Druckschriften

DE 40 12 878 A1 und

CH 507 776

auf die Druckschriften

DE 40 07 609 A1,

DE 35 33 002 C2,

DE-GM 90 02 068,

EP 0 345 353 A1 und

DE-B Brockhaus ABC Naturwissenschaft und Technik 9. überarbeitete Auflage, Band 1 A-K, S. 345 bis 346,

verwiesen.

Im Erteilungsverfahren wurde des Weiteren die Druckschrift

DE 35 33 001 C2

herangezogen.

Die Einsprechende hat beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Mit Schriftsatz vom 27. Februar 2006 ist der Einspruch zurückgenommen worden.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden widersprochen und nach dem Zwischenbescheid vom 13. Mai 2008 des Senats mit Schriftsatz vom 10. Juli 2008 den Antrag gestellt,

das Patent mit den beigefügten Unterlagen aufrecht zu erhalten.

Der danach geltende Patentanspruch 1 lautet:

„1. Verfahren zum elektrochemischen Bearbeiten von Werkstücken (24) umfassend zumindest die folgenden Schritte:

- a) Einsetzen der Werkstücke (24) in Werkzeuge (25),
- b) Bilden eines Arbeitsspalt es für einen Elektrolytdurchfluss zwischen Werkzeug (25) und Werkstück (24),
- c) Durchführen einer elektrochemischen Bearbeitung, wobei die Werkzeuge (25) minusgepolt und die Werkstücke (24) mit einem plusgepolten Anodenbolzen (16) kontaktiert werden,
- d) Entnehmen der Werkstücke (24) aus den Werkzeugen (25), wobei der Anodenbolzen (16) relativ zu den Werkzeugen (25) einen Rückhub ausführt,
- e) Ausheben der Werkstücke (24) aus den Werkzeugen (25)

dadurch gekennzeichnet, dass die Werkstücke (24) während Schritt a) und/oder e) an dem Anodenbolzen (16) festgehalten und gemeinsam mit diesem relativ zu den Werkzeugen (25) bewegt werden.“

Der danach geltende nebengeordnete Patentanspruch 5 lautet:

„5. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 aufweisend:

- minusgepolte Werkzeuge (25), in die die zu bearbeitenden Werkstücke (24) unter Bildung eines Arbeitsspaltens eingesetzt werden können,
- den minusgepolten Werkzeugen (25) zugeordnete, plusgepolte Anodenbolzen (16) zur Kontaktierung der zu bearbeitenden Werkstücke (24),
- Mittel zur Ausführung einer Relativbewegung zwischen Anodenbolzen (16) und Werkzeugen (25),

dadurch gekennzeichnet, dass jedem Anodenbolzen (16) Haltemittel zugeordnet sind, die das Werkstück (24) während wenigstens eines Teils der Relativbewegung zwischen Anodenbolzen (16) und Werkzeug (25) festhalten“.

Wegen des Wortlauts der rückbezogenen Ansprüche 2 bis 4 bzw. 6 bis 18 und wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

II

Nach der Rücknahme des Einspruchs ist das Verfahren von Amts wegen ohne die Einsprechende fortzusetzen (§ 61 Abs. 1 Satz 2 PatG).

Der Einspruch war zulässig.

Das Patent wird antragsgemäß beschränkt aufrechterhalten.

Zu formalen Bedenken gegen die geltenden Patentansprüche besteht kein Anlass. Die vorgenommenen Änderungen in den Ansprüchen und die Aufstellung neuer Unteransprüche mit Merkmalen aus der Beschreibung sind zulässig und führen zu einer Beschränkung des Patents (bzgl. neuer Unteransprüche vgl. BPatGE 44, 240 ff.).

Die sachliche Prüfung des Einspruchsvorbringens und der Entgegenhaltungen hat nicht das Vorliegen eines Widerrufsgrundes ergeben.

Das Patent ist mit den geltenden, am 15. Juli 2008 eingegangenen Ansprüchen 1 bis 18 schutzfähig.

Einer sachlichen Begründung hierzu bedarf es nicht, da der einzige Einspruch zurückgenommen wurde und somit nur noch die Patentinhaberin am Verfahren beteiligt ist, deren Antrag stattgegeben wird, § 47 Abs. 1 Satz 3 PatG i. V. m. § 59 Abs. 4 PatG (vgl. Beschluss des Senats vom 5. August 2003; BPatGE 47, 168 ff - fehlende Begründungspflicht).

Dr. Maier

Dr. Henkel

v. Zglinitzki

Dr. Fritze

Ko