



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 306/06

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
30. September 2010

...

BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

...

betreffend das Patent 103 50 617

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. September 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Strößner, der Richterin Dr. Hock sowie der Richter Brandt und Maile

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse H05K des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf die am 30. Oktober 2003 eingereichte Patentanmeldung das Patent 103 50 617 (*Streitpatent*) mit der Bezeichnung "Versorgungseinrichtung für Leuchtmittel" erteilt. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 30. Juni 2005.

Gegen die Patenterteilung hat die ursprüngliche Einsprechende, die Fa. T... GmbH & Co. KG in D..., Österreich fristgerecht mit Schriftsatz vom 29. September 2005 (*am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen*) Einspruch eingelegt. Sie beantragt das Patent in vollem Umfang zu widerrufen und begründet dies mit einer fehlenden Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstands. Sinngemäß seien auch die Merkmale der Unteransprüche aus dem Stand der Technik, beispielsweise aus der Druckschrift

- D1 EP 562 469 B1,

bekannt. Mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2005 nimmt die Einsprechende ihren Einspruch zurück.

Zur mündlichen Verhandlung am 30. September 2010 erscheint die Patentinhaberin, wie im Schriftsatz vom 21. September 2010 angekündigt, nicht. Von der Patentinhaberin liegt aus dem schriftlichen Verfahren (*vgl. Schriftsatz vom*

21. September 2010 i. V. m. Schriftsatz vom 14. August 2006) sinngemäß der Antrag vor,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 14, eingereicht mit Schriftsatz vom 14. August 2006, sowie Beschreibung und Zeichnung (11 Figuren) wie erteilt (*Hauptantrag*).

Hilfsweise liegt der Antrag vor, das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 14. August 2006, Beschreibung und Zeichnung (11 Figuren) wie erteilt (*Hilfsantrag*).

Der nach Haupt- und Hilfsantrag identische Patentanspruch 1 lautet:

„Betriebsmittel (1), insbesondere zum Betrieb von Leuchtmitteln (3, 63),
mit einer elektrischen Schaltung (6, 49, 61, 62), die wenigstens ein Wärme entwickelndes Spulenbauelement (L, T) mit wenigstens zwei einander gegenüberliegenden, Wärme abgebenden Flächen (11, 12) aufweist, und
mit einem elektrisch isolierenden Gehäuse (14), das als steife Platten ausgebildete Wände (18, 19, 25, 26) aufweist, von denen wenigstens zwei an den beiden einander gegenüberliegenden Flächen (11, 12) des Spulenbauelements (L) anliegen, wobei:
die an dem Spulenbauelement (L) anliegenden Wände (18, 19, 25, 26) des Gehäuses (14) an ihren Kanten (32, 33, 34, 35) untereinander durch ein Federmittel (36, 37, 38, 39; 64) verbunden sind,

die Wände (18, 19, 25, 26) an den Flächen des Spulenbauelements (L) unter Vorspannung anliegen,
die an dem Spulenbauelement (L) anliegenden Wände (15, 16, 25, 26) des Gehäuses (14) jeweils steif ausgebildet sind,
die an dem Spulenbauelement (L) anliegenden Wände (28, 29, 25, 26) an ihrer jeweiligen Außenseite mit Vorsprüngen (27) versehen sind,
die Vorsprünge (27) durch Rippen (28, 29, 30, 31) gebildet sind und wobei
die Rippen (28, 29, 30, 31) rechtwinklig zu solchen Kanten (32, 33, 34, 35) der Wände (18, 19, 25, 26) orientiert sind, an denen Federmittel (36, 37, 38, 39; 64) angeordnet sind.“

Wegen der abhängigen Ansprüche 2 bis 14 nach Hauptantrag sowie wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Das anhängige Einspruchsverfahren wurde gemäß § 147 Abs. 3, 1. Alternative PatG i. d. F. vom 1. Januar 2002 an das Bundespatentgericht abgegeben. Diese zeitlich bis zum 30. Juni 2006 begrenzte Verlagerung der Zuständigkeit hat der BGH als nicht verfassungswidrig beurteilt (*BGH GRUR 2009, 184 - „Ventilsteuerung“ m. w. N.*).

Demnach besteht eine vor dem 1. Juli 2006 begründete Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch auch nach der Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG fort.

III.

Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist der form- und fristgerecht erhobene Einspruch zulässig. Er eröffnet daher auch nach seiner Rücknahme im Rahmen des gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG von Amts wegen fortzusetzenden Einspruchsverfahrens die volle Überprüfungsbefugnis und -pflicht des Senats. Das Streitpatent ist zu widerrufen, da der Gegenstand der identischen Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag nicht zulässig ist.

a) Die Zulässigkeit des inzwischen zurückgenommenen 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, 8. Auflage, § 59, Rdn. 160*), da ein unzulässiger - einziger - Einspruch zur Beendigung des Einspruchsverfahrens ohne weitere Sachprüfung über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents führt (*vgl. hierzu Schulte, PatG, 8. Auflage, § 61, Rdn. 23; BGH GRUR 1987, 513, II.1. - „Streichgarn“*).

aa) Der vorliegende Einspruch ist zulässig, denn die Einsprechende hat auf Seite 2 der Einspruchsbegründung den Wortlaut des geltenden Anspruchs 1 – bis auf die unschädliche Doppelnennung des Merkmals beginnend mit „...mit einem elektrisch...“ bis endend mit „...Spulenbauelements anliegen.“ – vollständig wiedergegeben und den Widerrufsgrund der mangelnden Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 in Bezug auf die Lehre der Druckschrift D1 geltend gemacht.

Bei der Gegenüberstellung der einzelnen Merkmale des Anspruchs 1 mit dem Stand der Technik fehlt es zwar an einer Auseinandersetzung mit dem Merkmal, wonach

das elektrisch isolierende Gehäuse als steife Platten ausgebildete Wände aufweist.

Jedoch geht die Einsprechende im Zusammenhang mit ihrer Auseinandersetzung mit den Ansprüchen 5 und 6 auf dieses Merkmal ein, indem sie ausführt, dass die Wände des Kunststoffgehäuses jeweils steif ausgebildet sind und es aus dem von ihr genannten Stand der Technik ebenfalls bekannt sei, die Wände steif und plattenförmig auszugestalten.

Somit geht aus der Gesamtschau der Einspruchs begründung der erforderliche Zusammenhang sämtlicher Merkmale des erteilten Patentanspruch 1 mit der Lehre der Druckschrift D1 hervor, so dass die Einsprechende die Tatsachen im einzelnen angegeben hat, die den Einspruch rechtfertigen (*vgl. § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG*). Der Einspruch ist daher zulässig.

bb) Die Rücknahme des sonach zulässigen Einspruchs führt nur zur Beendigung der Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden, d. h. zur Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen und Sachprüfung des Patents ohne die Einsprechende (*vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59 Rdn. 245*).

b) Nach Angaben der erteilten Beschreibung betrifft das Streitpatent ein elektrisches Betriebsmittel, wie beispielsweise ein Vorschaltgerät, einen Transformator oder eine Vorschaltgerät-Zündeinheit, wie sie zum Betrieb der entsprechenden Leuchtmittel vorzusehen sind (*vgl. Streitpatent, Abs. [0001]*).

Die genannten Betriebsmittel enthalten in der Regel Bauelemente mit hoher thermischer Verlustleistung, was zu einer entsprechenden Erwärmung führt. Diese Wärme muss abgeführt werden, um eine übermäßige Aufheizung zu verhindern. Elektrische Betriebsmittel müssen andererseits möglichst berührungssicher untergebracht sein. Dies erfordert eine das Spulenbauelement bzw. sonstige elektronische oder elektrische Bauelemente umhüllende isolierende Anordnung, wie

beispielsweise ein Isolierstoffgehäuse. Solche Isolierstoffgehäuse neigen jedoch in nachteiliger Weise dazu, die notwendige Wärmeabfuhr aus dem Gehäuseinnenraum zu behindern. Dies gilt insbesondere wenn das Gehäuse aus Stabilitätsgründen dickwandig ausgebildet ist. Lüftungsschlitze im Gehäuse können zwar gelegentlich hinsichtlich des Wärmestaus Abhilfe schaffen; sie verschlechtern aber die elektrische Sicherheit (*vgl. Streitpatent, Abs. [0002] und [0003]*).

Außerdem kommt es bei Kunststoffgehäusen darauf an, dass zwischen dem zu kühlenden Bauelement und der Gehäusewand kein thermisch isolierend wirkender Luftspalt ausgebildet ist, was sich im Hinblick auf Produktionstoleranzen von Kunststoffgehäusen und Spulenbauelementen – hier insbesondere durch die fertigungstechnisch bedingten unterschiedlichen Schichtdicken der Vergussmaterialien – als problematisch erweist (*vgl. Schriftsatz vom 14. August 2006, Blatt 2, erster Abs.*).

Vor diesem technischen Hindergrund liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein in dieser Hinsicht verbessertes Betriebsmittel zu schaffen (*vgl. Streitpatent, Abs. [0010] sowie Schriftsatz vom 14. August 2006, Blatt 2, erster Abs., 1e. Satz*).

Diese Aufgabe wird nach geltender Antragslage durch ein Betriebsmittel gemäß dem nach Haupt- und Hilfsantrag gleichlautenden Anspruch 1 gelöst. Dieses Betriebsmittel umfasst eine elektrische Schaltung, die wenigstens ein Wärme entwickelndes Spulenbauelement mit wenigstens zwei einander gegenüberliegenden, Wärme abgebenden Flächen aufweist, und mit einem elektrisch isolierenden Gehäuse, das als steife Platten ausgebildete Wände aufweist, von denen wenigstens zwei an den beiden einander gegenüberliegenden Flächen des Spulenbauelements anliegen. Erfindungswesentlich am verteidigten Betriebsmittel ist, dass die an dem Spulenbauelement anliegenden Wände des Gehäuses an ihren Kanten untereinander durch ein Federmittel verbunden sind, wodurch diese an den Flächen des Spulenbauelements unter Vorspannung anliegen. Die Wände des Gehäuses sind dabei jeweils steif ausgebildet und an ihrer jeweiligen

Außenseite mit Vorsprüngen versehen, wobei die Vorsprünge durch Rippen gebildet sind. Die Rippen sind dabei rechtwinklig zu solchen Kanten der Wände orientiert, an denen Federmittel angeordnet sind.

Gemäß Streitpatent (*vgl. Abs. [0015]*) steifen damit die Rippen die Wände zwischen den Federmitteln aus, ohne den Wärmewiderstand der Wände zu erhöhen. Im Gegenteil, sie tragen zur Verbesserung der Wärmeabfuhr und somit zur Verminderung des Wärmewiderstands der Wände bei.

c) Der Fachmann ist beim vorliegenden Streitpatentgegenstand als ein berufserfahrener, mit der Entwicklung von elektrischen Betriebsmitteln betrauter Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss zu definieren.

Die Frage der Patentfähigkeit des Betriebsmittels gemäß dem nach **Haupt- und Hilfsantrag** verteidigten Anspruch 1 kann in Folge dahinstehen, da sich der jeweils gleichlautende Anspruch 1 nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht zulässig erweist.

Denn der im Einspruchsverfahren verteidigte Anspruch 1 setzt sich aus den Merkmalen der erteilten Ansprüche 1, 4, 5, 8, 9 und 10 zusammen, wobei jedoch die erteilten abhängigen Ansprüche 4, 5 und 8 ausschließlich einzeln und nicht in ihrer Merkmalskombination auf den erteilten Anspruch 1 rückbezogen sind. Die erteilten Ansprüche 9 und 10 sind auf den erteilten Anspruch 8, nicht aber auf die erteilten Ansprüche 4 und 5 rückbezogen. Die im Einspruchsverfahren von der Patentinhaberin vorgenommene Einschränkung des geltenden Anspruchs 1 ist daher aufgrund des fehlenden kombinatorischen Rückbezugs der genannten abhängigen Ansprüche im Streitpatent unzulässig, da nunmehr ein Gegenstand beansprucht wird, welcher durch das erteilte Patent nicht geschützt ist und dessen Zulassung ein zu Gunsten des Patentinhabers korrigierendes Wiederaufgreifen des Erteilungsverfahrens bedeuten würde. Auch ein Rückgriff auf die Beschreibung führt zu keinem anderen Ergebnis, da dort ausdrücklich von elastischen Platten die Rede ist (*vgl. Abs. [0035] und [0036]*), während im erteilten

Patentanspruch 1 ausdrücklich starre Platten beansprucht werden. Eine Beschränkung des Gegenstandes nach dem erteilten Patentanspruch 1 auf der Basis der offenbarten Lehre gemäß der Beschreibung scheidet somit aus.

d) Mit dem Patentanspruch 1 nach **Hauptantrag** fallen aufgrund der Antragsbindung auch die auf diesen rückbezogenen Ansprüche 2 bis 14 (*vgl. BGH GRUR 2007, 862 Leitsatz - Informationsübermittlungsverfahren II“ m. w. N.*).

e) Nachdem die beantragte Beschränkung nach Haupt- und Hilfsantrag unzulässig ist und kein anderer Antrag gestellt ist, ist bei dieser Sachlage das Patent zu widerrufen (*vgl. Schulte, PatG, § 59, Rdn. 177, le. Satz*).

Dr. Strößner

Dr. Hock

Brandt

Maile

Me