



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 327/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 10 2004 052 479

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Das Patent 10 2004 052 479 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

- Patentansprüche 1 bis 14 vom 03.01.2007, eingegangen am 16.01.2007,
- Beschreibung Seiten 1 bis 17 vom 03.01.2007, eingegangen am 16.01.2007,
- Figuren 1 bis 7 wie erteilt.

Gründe

I.

Die Einsprechende hat gegen das Patent 10 2004 052 479, dessen Erteilung am 30. März 2006 veröffentlicht worden ist, am 30. Juni 2006 Einspruch erhoben, der auf widerrechtliche Entnahme gestützt wird.

Mit der Eingabe vom 16. Januar 2007 reicht die Patentinhaberin überarbeitete Unterlagen ohne den erteilten, nebengeordneten Patentanspruch 2 ein.

Gemäß den Eingaben vom 16. Januar 2007 und 5. Juli 2007 beantragt sie sinngemäß, das Patent 10 2004 052 479 mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 14 vom 03.01.2007, eingegangen am 16.01.2007,
Beschreibung Seiten 1 bis 17 vom 03.01.2007, eingegangen am 16.01.2007, und Figuren 1 bis 7 wie erteilt.

Das Streitpatent ist wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr mit Wirkung vom 1. Mai 2010 erloschen.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 3. August 2010 erklärt, dass sie nicht die Absicht habe, gegen die Einsprechende Ansprüche für die Vergangenheit aus dem Streitpatent geltend zu machen.

Die Einsprechende macht ein (besonderes) Rechtsschutzbedürfnis am Widerruf des Patents für die Vergangenheit geltend, weil die Erklärung der ehemaligen Patentinhaberin nicht ausreiche, sie von Ansprüchen für die Vergangenheit freizustellen.

Sie verweist zum Beleg der widerrechtlichen Entnahme auf ein Schreiben vom 16. September 2003 mit der Anfragenummer CA 01286 der Einsprechenden, auf eine Zeichnung mit der Nummer 1712318 A02 (Anlage 1A) der Patentinhaberin sowie auf eine weitere Anfrage mit der Nummer CA 00628 der Einsprechenden und auf eine Zeichnung mit der Nummer 17124900 A00 (Anlage 2A) der Patentinhaberin.

Die Einsprechende beantragt

die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens.

Die Patentinhaberin, die auch nach einer Anfrage des Senats bei ihrer Erklärung von 3. August 2010 bleibt, beantragt im Schriftsatz vom 12. Oktober 2010

Entscheidung nach Lage der Akten.

Im Erteilungsverfahren waren folgende Druckschriften in Betracht gezogen worden:

DE-PS 10 758 60

DE 100 57 762 A1

DE 691 31 916 T2

US 34 30 677.

Der geltende Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Rolloanordnung (14, 40) für Kraftfahrzeuge, wie Fenster- oder Laderaumrollos, mit einer Wickelwelle (19), die eine im Wesentlichen rotationssymmetrische Außenumfangsfläche (54) aufweist, mit einer Rollobahn (15, 48), die längs einer Kante (53) an der Wickelwelle (19) befestigt ist und die eine der Wickelwelle (19) zugekehrte Innenfläche und eine von der Wickelwelle (19) weg zeigende Außenfläche aufweist, mit einer Rampenfläche (56), die über die Länge der Wickelwelle (19) durchläuft und von der Außenumfangsfläche (54) der Wickelwelle (19) zu der Außenfläche der Rollobahn (15, 48) führt, wobei die Rampenfläche (56) von der Achse der Wickelwelle (19) weg zeigt und nicht parallel zu einem durch die Rampenfläche (56) laufenden Radius der Wickelwelle (19) ausgerichtet ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Da die Einspruchsfrist im vorliegenden Verfahren nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist, ist das Bundespatentgericht für die Entscheidung gemäß § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 gültigen Fassung weiterhin zuständig (vgl. BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren II; BPatG GRUR 2007, 449 f. - Rundsteckverbinder).

2. Wegen des Erlöschens des Streitpatents mit Wirkung für die Zukunft besteht kein Interesse der Allgemeinheit mehr an einem Widerruf des Patents für die Restlaufzeit.

Das Einspruchsverfahren wird allerdings fortgesetzt, weil die Einsprechende ein schutzwürdiges Interesse an dem rückwirkenden Widerruf des ex nunc erloschenen Patents dargetan hat. Ein solches (besonderes) Rechtsschutzinteresse besteht u. a. in der begründeten Gefahr, dass die Einsprechende oder ihre Abnehmer noch für die Vergangenheit aus dem Patent in Anspruch genommen werden (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 59 Rn. 250). So wird ein Rechtsschutzbedürfnis bejaht, wenn der Inhaber eines ex nunc erloschenen Schutzrechts einer Aufforderung, auf Ansprüche aus dem Patent gegenüber dem Kläger zu verzichten, nicht Folge leistet (vgl. BGH GRUR 85, 871 - Ziegelsteinformling II).

Nachdem die Erklärung, die Patentinhaberin habe nicht die Absicht, gegen die Einsprechende Ansprüche für die Vergangenheit aus dem Streitpatent geltend zu machen, keinen bindenden Verzicht, sondern lediglich eine unverbindliche Absichtserklärung darstellt, kann daher ein Rechtsschutzbedürfnis am Widerruf des erloschenen Patents für die Vergangenheit nicht verneint werden. Vielmehr lässt im Gegenteil der Umstand, dass die ehemalige Patentinhaberin auch nach beschränkter Verteidigung des Streitpatents, der Äußerung rechtlicher Bedenken gegen die Formulierung ihrer Erklärung durch die Einsprechende und trotz eines Hinweises des Senats bei der ursprünglichen Formulierung geblieben ist, darauf

schließen, dass sie sich die Geltendmachung von Rechten für die Vergangenheit bewusst vorbehalten will.

3. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist substantiiert auf einen Widerrufsgrund gem. § 21 PatG gegründet und daher zulässig.

4. Der geltende Patentanspruch 1 ist zulässig. Alle Merkmale dieses Patentanspruchs sind ursprünglich offenbart, eine unzulässige Erweiterung des Patentgegenstands liegt damit nicht vor. Dies wurde im Übrigen von der Einsprechenden auch nicht geltend gemacht.

5. Auf den Einspruch ist das Patent (für die Vergangenheit) beschränkt aufrechtzuerhalten, weil der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gegenüber dem angeführten Stand der Technik patentfähig ist.

Der Einspruch richtet sich ausschließlich gegen den erteilten, nicht mehr weiterverfolgten Patentanspruch 2.

Die zur widerrechtlichen Entnahme genannten Zeichnungen (Anlage 1A und 2A) zeigen Wickelwellen mit einem Querschnitt entsprechend einer eingängigen Spirale.

Hinweise auf den Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 mit einer Rampenfläche, die über die Länge der Wickelwelle durchläuft und von der Außenumfangsfläche der Wickelwelle zu der Außenfläche der Rollobahn führt, wobei die Rampenfläche von der Achse der Wickelwelle weg zeigt und nicht parallel zu einem durch die Rampenfläche laufenden Radius der Wickelwelle ausgerichtet ist, können den Zeichnungen (Anlage 1A und 2A) nicht entnommen werden, weil Rampenflächen dort nicht vorgesehen sind.

Dies trifft auch auf den im Erteilungsverfahren ermittelten Stand der Technik zu. Auch dort fehlt mangels Ausbildung von Rampenflächen jeglicher Hinweis auf die Wickelwelle mit den Merkmalen gemäß geltendem Patentanspruch 1, so dass der

Senat keinen Anhaltspunkt für einen Widerruf von Amts wegen aus den Gründen des § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG sieht.

Der geltende Patentanspruch 1 ist somit gewährbar.

6. Mit der Gewährbarkeit des geltenden Patentanspruchs 1 sind auch die auf nicht platt selbstverständliche Ausgestaltungen des Patengegenstandes gerichteten Unteransprüche 2 bis 14 gewährbar.

Dr. Lischke

Guth

Hildebrandt

Küest

Cl