



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 320/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
18. Mai 2004

...

BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

...

betreffend das Patent 101 33 073

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert sowie der Richter Dr. Gottschalk, Knoll und Dipl.-Phys. Lokys

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, daß der Einspruch vom 23. Oktober 2002 unzulässig ist.
2. Nach Rücknahme des unzulässigen Einspruchs ist das Einspruchsverfahren beendet.

G r ü n d e

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse H01J des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 7. Juli 2001 eingegangene Patentanmeldung, für die eine innere Priorität vom 16. Mai 2001 (*Aktenzeichen 101 24 046.5*) in Anspruch genommen ist, das am 25. Juli 2002 veröffentlichte Patent mit der Bezeichnung „Vorrichtung zum berührungslosen Abtrennen der Sockel von Leuchtstofflampen“ (*Streitpatent*) erteilt.

Die W... GmbH B... hat mit Schriftsatz vom 23. Oktober 2002, beim Patentamt eingegangenen am selben Tag, Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent zu widerrufen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nach der Entgegenhaltung

- deutsche Offenlegungsschrift 43 05 107 (*Druckschrift D1*)

nicht neu sei bzw. gegenüber dem Stand der Technik nach den Entgegenhaltungen

- deutsche Offenlegungsschrift 43 05 106 (Druckschrift D2) und
- deutsche Offenlegungsschrift 196 16 327 (Druckschrift D3)

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Zum Stand der Technik hat die Einsprechende zudem die Entgegenhaltungen

- deutsche Offenlegungsschrift 198 59 243 (Druckschrift D4)
- deutsche Offenlegungsschrift 44 01 351 (Druckschrift D5)
- deutsche Offenlegungsschrift 44 17 877 (Druckschrift D6)
- deutsche Offenlegungsschrift 2 015 784 (Druckschrift D7)
- deutsche Patentschrift 197 56 110 (Druckschrift D8)
- PCT-Offenlegungsschrift WO 02/48059 (Druckschrift D9)
- deutsche Offenlegungsschrift 27 30 138 (Druckschrift D10)
- US-Patentschrift 4 543 486 (Druckschrift D11)
- deutsche Offenlegungsschrift 2 013 255 (Druckschrift D12),

genannt, von denen die Druckschrift 9 zwar nachveröffentlicht ist, jedoch einer gemäß § 3 Abs 2 Ziffer 3 PatG als Stand der Technik geltenden PCT-Anmeldung mit älterem Zeitrang entspricht, für die das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist.

Im Prüfungsverfahren sind zum Stand der Technik zudem die Entgegenhaltungen

- deutsche Patentschrift 197 34 687 (Druckschrift D13)
- US-Patentschrift 4 715 838 (Druckschrift D14)
- DDR-Patentschrift 293 454 (Druckschrift D15) und
- deutsche Offenlegungsschrift 196 07 482 (Druckschrift D16)

in Betracht gezogen worden.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 25. März 2004 eine technische Stellungnahme vom 16. Mai 2003 vorgelegt. Auf einen Hinweis des Berichterstatters, daß der Einspruch unzulässig erscheine, hat die Einsprechende den Einspruch mit Schriftsatz vom 17. Mai 2004, eingegangen vorab als Telefax am selben Tag, zurückgenommen.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

„Vorrichtung zum berührungslosen Abtrennen der Sockel (2) von der Röhre (3) einer unter Unterdruck stehenden Leuchtstofflampe (1) mit einer Aufnahme zur drehbaren Halterung der Röhre (3) um ihre Längsachse und einem im wesentlichen senkrecht zur Längsachse der Röhre (3) ausgerichteten Trennstrahl, dadurch gekennzeichnet, daß ein im infraroten Wellenlängenbereich emittierender Laser mit vorgeschalteter Sammellinse (9) zur Erzeugung eines auf die Oberfläche der Röhre (3) fokussierten Strahlenbündels (8) vorgesehen ist.“

Wegen der erteilten Patentansprüche 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen wegen der Patentansprüche 1 bis 9 nach Hilfsantrag 1, der Patentansprüche 1 bis 8 nach Hilfsantrag 2 und der Patentansprüche 1 bis 7 nach Hilfsantrag 3 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG. Danach ist nicht das Patent-

amt, sondern das Patentgericht zuständig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Januar 2005 eingelegt worden ist. Nach Rücknahme des Einspruchs bleibt das Bundespatentgericht auch für das gemäß § 61 Abs 1 Satz 2 PatG regelmäßig von Amts wegen fortzusetzende Einspruchsverfahren zuständig. Die Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden endet allerdings mit der wirksamen Einspruchsrücknahme (Schulte, PatG, 6. Aufl., § 61 Rdn 21).

III.

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung unzulässig.

1. Patentgegenstand

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift (*Absätze [0001] bis [0009]*) geht die Erfindung von einem Stand der Technik aus, wie er aus den im Prüfungsverfahren ermittelten Druckschriften

- deutsche Patentschrift 197 34 687 (Druckschrift D13)
- US-Patentschrift 4 715 838 (Druckschrift D14) und
- DDR-Patentschrift 293 454 (Druckschrift D15)

bekannt ist. Gemäß den Druckschriften D13 und D14 wird die Leuchtstofflampe belüftet, bevor deren Sockelenden mit Hilfe einer Brennerflamme abgetrennt werden (*vgl. hierzu die Figuren 3a bis 3c der Druckschrift D13 bzw. die Figuren 1 bis 3 der Druckschrift D14 jeweils mit zugehöriger Beschreibung*). Als nachteilig wird von der Patentinhaberin angesehen, daß die durch diese thermische Abtrennung erzeugten Abtrennflächen häufig noch kleine Risse längs der Röhrenachse und als Folge davon kleine Glasausbrüche aufwiesen, so daß das - gemäß der Druck-

schrift 15 vorgesehene - Ausblasen der Leuchtstoffe mehrfach wiederholt werden müsse und sogar zum Zerstören der Röhre führe. Auch seien die durch die Flammgeometrie bedingten Einwirkungszeiten, die zeitlichen Verzögerungen durch die Belüftung und die resultierenden zusätzlichen Gerätekosten für die Wirtschaftlichkeit des Recyclingverfahrens sehr nachteilig (*Absatz [0010] der Streitpatentschrift*).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, die Trennzeiten zu verkürzen, den Vorgang der Belüftung zu vermeiden und eine verbesserte Qualität der Abtrennfläche zu erzeugen (*Absatz [0011] der Streitpatentschrift*).

Diese Aufgabe wird mit der Abtrenn-Vorrichtung nach dem erteilten Patentanspruch 1 des Streitpatents gelöst.

Soweit das Merkmal des erteilten Patentanspruchs 1, wonach das Abtrennen der Sockel bei unter Unterdruck stehender Leuchtstofflampe erfolgt, fälschlicherweise in den Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 aufgenommen worden ist, weil es beim gattungsbildenden Stand der Technik - wie dargelegt - fehlt, ist dies für die Erfassung des Gegenstands des erteilten Patentanspruchs 1 und für die Beurteilung der Schutzfähigkeit insofern ohne Bedeutung, als insoweit allein die tatsächliche Sach- und Rechtslage, insbesondere der nach der objektiven Sachlage zu beurteilende Stand der Technik maßgebend ist (*vgl. hierzu BGH GRUR 1994, 357, amtliche Leitsätze 1 und 2 - „Muffelofen“*).

Dieses Merkmal ist aber insofern erfindungswesentlich, als mit ihm der - separate - Belüftungs-Vorgang vermieden und die Trennzeit verkürzt, d.h. ein wesentlicher Beitrag zur Lösung der vorstehenden Aufgabe geleistet wird. Zudem bildet dieses Merkmal mit dem Merkmal nach dem kennzeichnenden Teil des erteilten Patentanspruchs 1 eine sich gegenseitig ergänzende und fördernde Merkmalskombination, da das Abtrennen der Sockel bei unter Unterdruck stehender Leuchtstoff-

lampe erst durch das Merkmal nach dem kennzeichnenden Teil des erteilten Patentanspruchs 1 ermöglicht wird, wonach - als Trennstrahl - ein mit einem im infraroten Wellenlängenbereich emittierenden Laser erzeugtes und mit einer vorgeschalteten Sammellinse auf die Oberfläche der Röhre fokussiertes Strahlenbündel vorgesehen ist (vgl. hierzu die Streitpatentschrift, Absatz [0014] iVm Absatz [0008]). Durch die wesentlich kürzere Einwirkungszeit der Laserstrahlung bis zur einsetzenden Reißbildung werden die Trennzeiten zusätzlich verkürzt, wobei die dadurch mögliche schnellere Drehung der Röhre ein Zuschmelzen des entstandenen Risses durch nachträgliche Energieaufnahme - wie bei der Abtrennung mittels Flammen - verhindert. Auch wird mit dem Laserstrahl eine Abtrennfläche ohne Längsrisse und Glasausbrüche erzielt (Absatz [0016] der Streitpatentschrift).

2. Zulässigkeit des Einspruchs

Der Einspruch ist insofern unzulässig, als er sich nicht mit sämtlichen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents auseinandersetzt, § 59 Abs 1 Satz 4 PatG (vgl. zu dieser Problematik BGH BIPMZ 1988, 250 Leitsatz 2, 251 liSpAbs 1 - „Epoxidation“). Denn soweit die Einsprechende den Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend macht und hierzu vorträgt, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik nach der Druckschrift D1 nicht neu sei bzw. gegenüber dem Stand der Technik nach den Druckschriften D2 und D3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, stellt der Einspruch keinen Zusammenhang zwischen dem Stand der Technik nach den Druckschriften D1 bis D3 und dem - wie dargelegt - erfindungswesentlichen Merkmal des erteilten Patentanspruchs 1 her, wonach das Abtrennen der Sockel bei unter Unterdruck stehender Leuchtstofflampe erfolgt.

Der Einspruch ist daher unzulässig.

3. Verfahrensrechtliche Folgen

Wegen der Unzulässigkeit des einzigen Einspruchs bleibt für eine Überprüfung der Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik kein Raum. Das Patent besteht daher unverändert fort.

Das Verfahren ist nach Rücknahme des einzigen unzulässigen Einspruchs beendet. Das Einspruchsverfahren ist zwar gemäß § 61 Abs 1 Satz 2 PatG regelmäßig auch nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen ohne Beteiligung der Einsprechenden fortzusetzen. Dies gilt auch für die Einspruchsverfahren, die wie das vorliegende Verfahren gemäß § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG vom Bundespatentgericht zu entscheiden sind (vgl dazu die Senatsentscheidung vom 4. Februar 2003 = BIPMZ 2003, 302). Gleichwohl bleibt im Hinblick auf die Unzulässigkeit des einzigen Einspruchs vorliegend kein Raum für eine Fortsetzung des Verfahren von Amts wegen. Denn auch für eine Verfahrensfortsetzung nach § 61 Abs 1 Satz 2 PatG ist ein zulässiger Einspruch unverzichtbare Verfahrensvoraussetzung (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl., § 61 Rdn 22; BGH GRUR 1987, 513 - Streichgarn), die vorliegend nicht erfüllt ist.

Die Beantwortung der Frage, ob der Einspruch zulässig war oder nicht und die daraus folgende notwendige Klärung der Frage, ob das Einspruchsverfahren gemäß § 61 Abs 1 Satz 2 PatG fortzusetzen ist oder nicht, wird mit dem vorliegenden Entscheidungsausspruch mit der notwendigen Klarheit erreicht. Der bereits zurückgenommene Einspruch kann nach Auffassung des Senats nicht mehr verworfen werden (vgl dazu die Senatsentscheidung vom 4. Februar 2003 aaO). Nach Auffassung des Senats ist auch nicht auszusprechen, dass das Patent aufrechterhalten bleibt (so aber die zur Veröffentlichung vorgesehene Entscheidung des 34. Senats vom 15. Dezember 2003 im Verfahren 34 W (pat) 334/03). Solche Tenorierungen bzw Tenorierungsteile erwecken den Anschein einer Sachprüfung, die bei einem unzulässigen Einspruch nicht stattfindet. Anders als der 20. und der 34. Senat (siehe die Entscheidung des 20. Senats in GRUR 2004, 357 ff –

Streulichtmessung) ist der erkennende Senat der Auffassung, dass § 61 Abs 1 Satz 1 PatG keine abschließende Regelung über den Entscheidungsauspruch im Einspruchsverfahren trifft. Insbesondere trifft diese Vorschrift keine Regelung zur Tenorierung in den Fällen, in denen kein zulässiger Einspruch vorliegt. Aus dem Zusammenhang der Vorschriften, insbesondere aus der expliziten Bezugnahme auf den § 61 PatG im § 21 Abs 1 PatG, der sich mit den Widerrufsgründen befasst, wird vielmehr deutlich, dass es bei der Entscheidung im Sinne des § 61 Abs 1 Satz 1 PatG um die sachliche Prüfung der Widerrufsgründe des § 21 Abs 1 PatG geht, nämlich darum, ob das Patent im Hinblick auf Widerrufsgründe zu widerrufen oder ob es mangels solcher Gründe aufrechtzuerhalten ist (vgl dazu die zur Veröffentlichung vorgesehene Senatsentscheidung vom 11. März 2004 in dem Verfahren 23 W (pat) 310/02, bei der es um die Frage der richtigen Tenorierung in den Fällen geht, bei denen ein Einspruch aufgrund seiner Unzulässigkeit erfolglos bleibt).

Bei zurückgenommenen unzulässigen Einsprüchen ist folglich ein Ausspruch dahingehend, dass das Patent aufrechterhalten bleibt, weder nach § 61 Abs 1 Satz 1 PatG geboten und noch aus anderen Gründen sinnvoll oder zweckmäßig. Vielmehr wird durch die hier verwendete Formulierung klar zum Ausdruck gebracht, dass der ursprünglich eingelegte Einspruch unzulässig war und folglich das Verfahren beendet ist. Diese Feststellung bringt die notwendige Klärung und beseitigt die im Hinblick auf die gesetzliche Regelung des § 61 Abs 1 Satz 2 PatG bestehende Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Frage der Verfahrensbeendigung.

Dr. Tauchert

Dr. Gottschalk

Knoll

Dipl.-Phys. Lokys

Ju