



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 322/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 103 33 049

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele und der Richter Dr. Egerer und Dr. Lange

beschlossen:

Das Patent 103 33 049 wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gründe

I.

Auf die am 18. Juli 2003 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 103 33 049 mit der Bezeichnung

„Vorrichtung zur Trennung von flüssigen und/oder gasförmigen Gemischen“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 25. November 2004.

Patentanspruch 1 der erteilten Fassung des angegriffenen Patents lautet wie folgt:

1. Vorrichtung zur Trennung von flüssigen und/oder gasförmigen Gemischen, insbesondere von schwer zu trennenden Komplexen azeotropen Gemischen, umfassend eine Rektifikationseinrichtung und eine Membrantrenneinrichtung, wobei das zu trennende Gemisch zunächst auf die Rektifikationseinrichtung geleitet wird und wobei ein erstes, die Rektifikationseinrichtung verlassendes Produkt als erstes Zielgemisch auf die Membrantrenneinrichtung gegeben wird, das die Membrantrenneinrichtung als zweites Zielgemisch verlässt, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Membrantrenneinrichtung (13) eine Adsorptionseinrichtung (14) nachgeschaltet ist, auf die das zweite Produkt als zweites Zielgemisch (120) gegeben wird, wobei ein drittes

Produkt als gewünschtes Zielendprodukt (140) die Adsorptions-
einrichtung (14) verlässt.

Wegen des Wortlauts der übrigen Patentansprüche 2 bis 8 wird auf die
DE 103 33 049 B3 verwiesen.

Gegen die Patenterteilung hat die S... GmbH Membrantechnik,
in N..., mit Schriftsatz vom 25. Februar 2005, eingegangen am gleichen
Tag, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen,
weil sein Gegenstand nicht neu sei und darüber hinaus nicht auf einer erfinderi-
schen Tätigkeit beruhe. Sie stützt sich dabei auf ein technisches Informations-
blatt mit der Aufschrift

„Applications of Pervaporation, Fuel Ethanol Production“,
das nach ihren Angaben am 19. Mai 2003 auf ihrem Messestand auf der A...
in F... ausgelegt habe, was durch ein Bestätigungsschreiben der
S1... GmbH in W..., belegt sei sowie durch Einvernahme der hierfür
angebotenen Zeugen bewiesen werden könne. Des Weiteren sei diese Broschüre
vor dem 19. Mai 2003 an mehrere Kunden zur Ansicht verschickt worden. Namen
dieser Kunden nennt sie nicht.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom
22. August 2005 widersprochen und beantragt, das Patent in vollem Umfang auf-
recht zu erhalten. Sie bringt insbesondere vor, die betreffende technische Infor-
mationsschrift weise weder ein Druckdatum noch eine andere Kennzeichnung zur
Ermittlung des Erstellungsdatums auf, so dass es an einer nachprüfbaren Angabe über
den Zeitrang dieses Dokuments fehle.

Auch sei die Behauptung der Einsprechenden, das Dokument habe am
19. Mai 2003 auf dem Messestand der Einsprechenden auf der A... in
F... ausgelegt, nicht belegt, da aus dem Schreiben der
S1... GmbH lediglich hervorgehe, dass im Laufe eines Gesprächs am Messe-
stand der Einsprechenden ein technisches Informationsblatt zum Thema „Applica-

tions of Pervaporation, Fuel Ethanol Production“ ausgehändigt worden sei, aber nicht nachprüfbar sei, welches genau und welchen Inhalts. Der Einspruch sei daher nicht ausreichend substantiiert.

Selbst wenn man aber die Substantiiertheit als gegeben erachte, werde der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents durch die technische Lehre der betreffenden technischen Informationsschrift nicht neuheitsschädlich vorweggenommen und beruhe demgegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sofern der Einspruch nicht unzulässig ist, sei er damit unbegründet.

Mit Schriftsatz vom 12. Juni 2009 hat die Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen, woraufhin der Verhandlungstermin aufgehoben wurde.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

II.

1. Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. (BGH GRUR 2007, 859 - Informationsübermittlungsverfahren I und BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II sowie BGH GRUR 2009, 184 - Ventilsteuerung).

2. Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch genüge den Erfordernissen des § 59 Abs. 1 PatG und war zulässig. Denn es sind innerhalb der Einspruchsfrist die den Einspruch nach § 21 Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen dargelegt worden, so dass die Patentinhaberin und der Senat - die Richtigkeit der Behauptungen unterstellt - daraus abschließende Folgerungen

für das Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgründe, hier die angegriffene Neuheit und erfinderische Tätigkeit ohne eigene Ermittlungen ziehen konnten (§ 59 Abs. 1 PatG). Ob diese Tatsachen, sollten sie bestritten werden, auch tatsächlich nachweisbar sind, ist keine Frage der Zulässigkeit, sondern der Begründetheit des Einspruchs (vgl. hierzu Schulte PatG 8. Aufl. § 59 Rdn. 105).

3. Nach Rücknahme des Einspruchs endet die Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden, das Einspruchsverfahren wird gemäß § 61 (1) 2 PatG von Amts wegen ohne die Einsprechende fortgesetzt. Das Patentgericht erforscht dabei den Sachverhalt innerhalb der gestellten Sachanträge von Amts wegen und ist dabei nicht an das Vorbringen der Beteiligten gebunden (§ 87 (1) PatG). Die Amtsermittlung ist nach pflichtgemäßem Ermessen durchzuführen, sie findet ihre Grenze aber dort, wo von vorneherein nur eine geringe Aussicht auf eine umfassende Sachaufklärung besteht, denn der zu erwartende Erfolg steht sodann außer Verhältnis zum Umfang der durchzuführenden Ermittlungen.

Davon ist im vorliegenden Fall auszugehen. Nimmt wie hier eine Einsprechende ihren Einspruch zurück und hat sich dieser auf Tatsachen gestützt, die allein dem Wahrnehmungsbereich dieser Einsprechenden zuzuordnen sind, so bedeutet die Rücknahme des Einspruchs auch, dass die Einsprechende nunmehr an den ursprünglichen Tatsachenbehauptungen, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr festhalten will. Würde man in einer derartigen Situation verlangen, dass der Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln ist, so hieße das die Anforderungen an den Untersuchungsgrundsatz zu überspannen. Denn die bestrittenen Tatsachen müssten nunmehr ohne Mitwirkung der Einsprechenden und womöglich sogar gegen deren erkennbaren Willen durch Vernehmung von Zeugen nachgewiesen werden, die sämtliche dem Geschäftsbetrieb der Einsprechenden nahestehen (auch für den Angestellten der S1... GmbH wurde als ladungsfähige Anschrift die Firmenadresse der Einsprechenden genannt). Es wäre dann zu erwarten, dass die Einsprechende ihre Tatsachenbehauptungen ausdrücklich fal-

len lässt, womit die Voraussetzungen für eine Beweisaufnahme ohnehin nicht mehr gegeben wären.

Dem Umfang der Amtsermittlung sind also dort Grenzen gesetzt, wo die Erforschung des Sachverhalts nicht ohne Mitwirkung der Einsprechenden erfolgen kann, diese aber durch Rücknahme des Einspruchs nicht nur aus dem Verfahren ausgeschieden ist, sondern damit auch zumindest incident zu erkennen gegeben hat, dass sie den Einspruchsgrund - hier der fehlenden Patentfähigkeit nach § 21 (1) Nr. 1 PatG i. V. m. §§ 3, 4 PatG - nicht mehr aufrecht erhält.

4. Das ohne die Einsprechende fortzusetzende Verfahren führt zur Aufrechterhaltung des Patents in vollem Umfang (§ 61 Abs. 1 PatG).

In formaler Hinsicht bestehen gegen die Patentansprüche 1 bis 8 gemäß DE 103 33 049 B3 keine Bedenken, da sie den ursprünglichen Patentansprüchen entsprechen.

Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind anzuerkennen, nachdem nach Rücknahme des Einspruchs eine Ladung der angebotenen Zeugen über die Einsprechende entfällt und ohne eine Einvernahme der angebotenen Zeugen nicht feststellbar ist, ob das eingereichte, undatierte technische Informationsblatt tatsächlich am 19. Mai 2003 auf der A... ausgelegt hat.

Des Weiteren ist von Amts wegen nicht ermittelbar, welches Erscheinungsdatum das betreffende technische Informationsblatt hat und ob es tatsächlich, wie im Einspruchsschriftsatz ausgeführt, bereits schon vor dem 19. Mai 2003, dem Zeitpunkt der A..., an mehrere Kunden zur Ansicht verschickt wurde.

Da damit keine den Widerruf des Patents rechtfertigen Gründe vorliegen, ist das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Feuerlein

Schwarz-Angele

Egerer

Lange

Bb