



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 302/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

gegen das Patent 100 37 014

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dr. Morawek und Dr. Müller

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass der Einspruch vom 23. März 2005 unzulässig ist.
2. Nach Rücknahme des unzulässigen Einspruchs ist das Einspruchsverfahren beendet.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 01 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 29. Juli 2000 eingegangene Patentanmeldung das am 23. Dezember 2004 veröffentlichte Patent mit der Bezeichnung „Tankgeberplatine“ erteilt.

Die A... AG in T... hat mit Schriftsatz vom 23. März 2005, beim Patentamt vorweg per Telefax eingegangenen am selben Tag, Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik nach den Entgegenhaltungen

- E1 DE 198 43 598 A1,
- E2 DE 299 12 523 U1,
- E3 US 4 603 007
- E4 DE 26 51 571 A1 und
- E5 DE 693 00 503 T2

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Mit Schriftsatz vom 23. Oktober 2006 hat die Einsprechende den Einspruch zurückgenommen.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet (mit Merkmalsgliederung):

- M1 Tankgeberplatine für den Einbau in einen Fahrzeugtank,
- M2 mit einem Trägerelement (11),
- M3 auf dem wenigstens ein Schleiferbahnelement (14, 15), das wenigstens teilweise aus Gold besteht,
- M4 und ein Widerstandsbahnelement (13) mit wenigstens einem Widerstandselement (13.1, . . . 13.n) angeordnet sind,
- M5 wobei eines der Schleiferbahnelemente (14, 15) mit dem Widerstandsbahnelement (13) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
- M6 dass zur Erhöhung der Oberflächenhärte und der Verschleißfestigkeit bei dem wenigstens einen Schleiferbahnelement als eigenschaftstragende Komponenten in der Mischung, aus der das wenigstens eine Schleiferbahnelement (14, 15) besteht, 40 bis 95 Masse-% Gold und 2 bis 40 Masse-% Glas enthalten sind.

Wegen der erteilten Patentansprüche 2 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

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).

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist unzulässig. Die Zulässigkeit des 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). Die Rücknahme des einzigen unzulässigen Einspruchs führt zur Beendigung des Einspruchsverfahrens ohne weitere Sachprüfung über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents (vgl. hierzu Schulte, PatG, 8. Auflage, § 61, Rdn. 23; BGH GRUR 1987, 513, II.1. - „Streichgarn“).

1. Patentgegenstand

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift geht die Erfindung von einer Tankgeberplatine für den Einbau in einem Fahrzeugtank aus, mit der der Füllstand in einem Kraftfahrzeugtank bestimmt werden kann (siehe Patentschrift, Absatz [0001]). Gemäß dem nebengeordneten Patentanspruch 11 wird noch ein Füllstandgeber mit einer entsprechenden Tankgeberplatine beansprucht. Beim Stand der Technik seien die für die Schleifbahnen eingesetzten Materialien hinsichtlich ihrer leitenden Eigenschaften und ihrer Härte in der aggressiven Umgebung eines Kraftfahrzeugtanks problematisch (siehe Absatz [0004]).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, für eine Tankgeberplatine bzw. für einen Füllstandgeber eine Leiterbahn für die Schleiferbahn einzusetzen, auf der sich bei guter Leitfähigkeit und Härte keine Sperrschichten bilden können, so dass speziell für den genannten Einsatz keine Störungen verursacht werden (siehe Absatz [0005]).

Diese Aufgabe wird für die Tankgeberplatine durch die Merkmale gemäß den Merkmalsgruppen M1 bis M6 im Patentanspruch 1 gelöst. Gemäß dem Merkmal M6 des Kennzeichnungsteils wird für das Material des Schleiferbahnelements

eine Mischung aus Gold und Glas mit unterschiedlichen Gold- und Glasanteilen beansprucht.

2. Zulässigkeit des Einspruchs

Der Einspruch erweist sich als unzulässig, weil die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist zwar den Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht, die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, jedoch nicht im Einzelnen angegeben hat (vgl. § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG), da sie nicht den erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents und dem Stand der Technik hergestellt hat (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, li. Sp., Abs. 1 - „Epoxidation“; Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59 Rdn. 91 bis 97). Sie hat lediglich behauptet, dass ein Füllstandsgeber aus der Druckschrift E1 bekannt sei (siehe Einspruchsschriftsatz, Seite 2, Absatz 1 nach der Überschrift "Begründung": "E1 offenbart einen Füllstandsgeber für einen Kraftfahrzeugtank mit den Merkmalen des Streitpatentanspruchs 1."), wobei sie sich erkennbar aber nur auf den Oberbegriff des Anspruchs 1 bezieht, wie die beiden nächsten Absätze des Einspruchsschriftsatzes belegen. Zu dem Merkmal M6 im Kennzeichnungsteil des Anspruchs 1 wird ebenfalls lediglich pauschal behauptet, dass in der Druckschrift E1 schon der Vorschlag gemacht wurde, statt Silber Gold als elektrisch leitendes Material zu verwenden (siehe Seite 2, Absatz 4 nach Überschrift "Begründung": "Dazu musste der Fachmann jedoch nicht erfindetisch tätig werden, da dieser Vorschlag schon in E1 gemacht wurde."). Zur Höhe des Goldanteils gemäß M6 verweist die Einsprechende dann auf das Wissen und Können des Fachmanns und zum Glasanteil auf die Druckschriften E3 und E4. Zu den Merkmalen im Anspruch 1 gemäß den Merkmalsgruppen M1 bis M5 und zu dem Teilmerkmal des Goldanteils gemäß Merkmalsgruppe M6 hat die Einsprechende somit lediglich pauschal auf die Druckschrift E1 verwiesen ohne dazu Textstellen anzugeben.

Eine Einspruchs begründung, die die Textstellen der Vorveröffentlichung, aus denen sich die Entsprechungen mit den Merkmalen des strittigen Anspruchs ergeben sollen, nicht angibt, reicht für die Substantiierung des Anspruchs nicht aus. Dies gilt auch, wenn in der Patentschrift diese Entgegenhaltung bereits zum Stand der Technik (siehe Absatz [0002]) angegeben wurde und danach der Oberbegriff im Wesentlichen bekannt ist (gemäß Absatz [0002] der Patentschrift ist zur Offenbarung der Druckschrift E1 das Merkmal M4 zum teilweisen Goldanteil des Schleiferbahnelements jedoch nicht erwähnt). Auf die Angabe der relevanten Textstellen in der Vorveröffentlichung kann allenfalls verzichtet werden, wenn sich der Zusammenhang aus einer kurzen Textstelle für den fachkundigen Leser von selbst ergibt (siehe auch den Beschluss des 19. Senats vom 27.12.2006, 19 W (pat) 303/04 mit weiteren Hinweisen). Dies ist hier ersichtlich nicht der Fall, da z. B. das Merkmal des Goldanteils für das Schleiferbahnelement aus der Druckschrift E1 nicht bekannt ist. Gemäß der Druckschrift E1 bestehen die Schleiferbahnen lediglich aus einer Silberlegierung (siehe Spalte 1, Zeilen 19, 20). In Zeile 31 wird zwar noch erwähnt, dass als Abhilfe (gegen Korrosion) die Verwendung hochwertiger Wertstoffe bekannt sei. Für den Fachmann ist dies jedoch nicht zwangsläufig ein Hinweis auf die Verwendung von Gold, da er unter hochwertigeren Werkstoffen als eine Silberlegierung weitere Legierungen oder auch beliebige Materialien aus anderen Materialklassen, z. B. leitfähiger Keramiken, verstehen kann. Die Einsprechende hat weder auf diese Textstelle hingewiesen noch ausgeführt, wie sich daraus die Offenbarung von Gold als Material für die Schleiferbahn ergeben könnte.

Die unzutreffende Behauptung der Einsprechenden ist hier kein Irrtum im Sinne eines Begründungsmangels sondern ein Substantiierungsmangel, da durch den pauschalen Verweis auf die Druckschrift E1 für die Mehrheit der Merkmale des Anspruchs 1 der Senat und die Patentinhaberin keine abschließenden Folgerungen für das Vorliegen oder das Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen ziehen können.

Der Einspruch ist daher unzulässig.

3. Patentfähigkeit

Wegen der Unzulässigkeit des Einspruchs bleibt für eine Überprüfung der Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik kein Raum.

Das Verfahren ist nach Rücknahme des unzulässigen Einspruchs beendet. Der bereits zurückgenommene Einspruch kann nach Auffassung des Senats nicht mehr verworfen werden. Da keine Sachprüfung stattfindet, ist nach Auffassung des Senats auch nicht auszusprechen, dass das Patent aufrechterhalten bleibt. Die Feststellung, dass der Einspruch unzulässig ist und folglich das Verfahren beendet ist, 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. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Dr. Müller

Ko