



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

2 Ni 21/09

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent DE 44 18 845

hat der 2. Senat am 17. März 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Merzbach, Dipl.-Ing. Rothe, Dipl. Ing. Fetterroll und Dipl. Ing. Univ. Hubert

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 44 18 845 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten:
 - „1. Verfahren zum Bearbeiten eines Materials mit Hilfe eines Laserstrahls, welcher in einem auf das zu bearbeitende Material gerichteten Strahl einer für die Laserstrahlung durchlässigen Flüssigkeit geleitet wird, wobei der Laserstrahl mittels einer Fokussieroptik in einen Flüssigkeitsstrahl erzeugende Düse, eine mit der unter Druck stehenden Flüssigkeit gefüllten Kammer passierend, derart fokussiert wird, dass die Achse des Düsenkanals und die Achse des fokussierten Laserstrahls zusammenfallen sowie der Brennpunkt sich im Düsenkanal oder in dessen unmittelbarer Nähe befindet, wobei die Länge der flüssigkeitsgefüllten Kammer (12) parallel zur Strahlachse einen Wert zwischen dem halben Durchmesser des Düsenkanals (6) und 2 mm beträgt, um den Effekt der thermischen Linse in der Flüssigkeit vor der Düse (3) zu vermeiden.
 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Flüssigkeit ein Silikonöl, insbesondere ein Silikonöl der Gruppe der Polymethylsiloxane, verwendet wird.

3. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die aus der Schnittfuge oder dem Loch des bearbeiteten Materials austretende Flüssigkeit in einem Auffangbecken gesammelt, anschliessend in einem Filter von Materialpartikeln gereinigt und durch eine Pumpe über Hydraulikleitungen der Kammer vor der Düse zugeführt wird.
4. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Patentansprüche 1-3 mit einem Laser, dessen Strahl mittels einer Fokussieroptik (10) in einen Strahl (2) einer für die Laserstrahlung durchlässigen Flüssigkeit (4) erzeugende Düse (3), eine mit der unter Druck stehenden Flüssigkeit gefüllten Kammer (12) passierend, derart fokussiert ist, dass die Achse des Düsenkanals (6) und die Achse des fokussierten Laserstrahls zusammenfallen, sowie der Brennpunkt sich im Düsenkanal (6) oder in dessen unmittelbarer Nähe befindet, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge der flüssigkeitsgefüllten Kammer (12) parallel zur Strahlachse einen Wert zwischen dem halben Durchmesser des Düsenkanals (6) und 2 mm beträgt, um den Effekt der thermischen Linse in der Flüssigkeit vor der Düse (3) zu vermeiden.
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der den Laser verlassende Strahl in einem Lichtleiter (9) eingekoppelt ist, bevor er in die Düse fokussiert wird.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Auffangbecken (16) die aus der Schnittfuge oder dem Loch des bearbeiteten Materials (13) austretende Flüssigkeit sammelt und eine Pumpe die in ei-

nem Filter (17) von Materialpartikeln gereinigte Flüssigkeit der Kammer (12) zuführt.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 - 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Einkopplungssystem (20), welches aus der Fokussieroptik (10), der Kammer (12) und der Düse (3) besteht, in ein Verschiebesystem, insbesondere in einen Knickroboter integriert ist.“
- II. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 3/4 und die Beklagte 1/4.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 30. Mai 1994 angemeldeten und am 28. September 1995 veröffentlichten Patents DE 44 18 845 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zur Materialbearbeitung mit Hilfe eines Laserstrahls“. Das Patent umfasst 8 Patentansprüche, von denen die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 4 folgenden Wortlaut haben:

- „1. Verfahren zum Bearbeiten eines Materials mit Hilfe eines Laserstrahls, welcher in einem auf das zu bearbeitende Material gerichteten Strahl einer für die Laserstrahlung durchlässigen Flüssigkeit geleitet wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Laserstrahl mittels einer Fokussieroptik in eine einen Flüssigkeitsstrahl erzeugende Düse, eine mit der unter Druck stehenden Flüssigkeit gefüllten Kammer passierend, derart fokussiert wird, dass die Achse des Düsenkanals und die Achse des fokussierten Laserstrahls zusammenfallen sowie

der Brennpunkt sich im Düsenkanal oder in dessen unmittelbarer Nähe befindet.

4. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Patentansprüche 1 - 3 mit einem Laser, dessen Strahl mittels einer Fokussieroptik (10) in einen Strahl (2) einer für die Laserstrahlung durchlässigen Flüssigkeit (4) erzeugende Düse (3), eine mit der unter Druck stehenden Flüssigkeit gefüllten Kammer (12) passierend, derart fokussiert ist, dass die Achse des Düsenkanals (6) und die Achse des fokussierten Laserstrahls zusammenfallen, sowie der Brennpunkt sich im Düsenkanal (6) oder in dessen unmittelbarer Nähe befindet.“

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 und 3 sowie der auf Patentanspruch 4 zurückbezogenen Patentansprüche 5 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Gegen dieses Patent richtet sich die Nichtigkeitsklage, mit der die Klägerin zunächst die Nichtigklärung des Streitpatents in vollem Umfang begehrt hat.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 31. August 2009 erklärt, dass sie das Streitpatent nur noch beschränkt, nämlich im Umfang der aus dem Urteilstenor ersichtlichen Fassung der Patentansprüche verteidige. Für den darüber hinaus gehenden Schutz erkenne sie den Klageantrag an und verzichte für die Vergangenheit und die Zukunft hierauf.

Mit Schriftsatz vom 15. Februar 2011 hat die Klägerin daraufhin die Klage zurückgenommen, soweit sie gegen das Streitpatent im verteidigten Umfang gerichtet war.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

das deutsche Patent 44 18 845 für nichtig zu erklären, soweit es nicht mehr verteidigt wird.

Die Beklagte hat keinen Gegenantrag gestellt.

Beide Parteien habe auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage führt zur teilweisen Nichtigerklärung des Streitpatents in dem Umfang, in dem es nicht mehr verteidigt wird. Im verteidigten Umfang bleibt es bestehen, da die Klage insoweit zurückgenommen wurde.

1. Durch die von der Beklagten vorgelegte Neufassung der Patentansprüche ist das Streitpatent in zulässiger Weise beschränkt worden. Von der angegriffenen, erteilten Fassung unterscheidet sich die verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 sowie des Patentanspruchs 4 dadurch, dass als weiteres Merkmal der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 6 aufgenommen wurde, wonach die Länge der flüssigkeitsgefüllten Kammer (12) parallel zur Strahlachse einen Wert zwischen dem halben Durchmesser des Düsenkanals (6) und 2mm beträgt, um den Effekt der thermischen Linse in der Flüssigkeit vor der Düse (3) zu vermeiden.

Offenbart ist dieses Merkmal im Zusammenhang mit der Vorrichtung nach Patentanspruch 4 in Spalte 5, Zeilen 3 bis 9 des Streitpatents sowie im ursprünglich angemeldeten Patentanspruch 7 in Verbindung mit der Passage S. 8 Zeile 22 bis S. 9 Z. 3 der ursprünglichen Anmeldeunterlagen. Die Beschreibung nimmt an der genannten Stelle gleichzeitig Bezug auf das Verfahren nach Patentanspruch 1, so dass der Fachmann - ein Diplom-Physiker oder Diplom-Ingenieur der Fachrichtung

Physikingenieurwesen mit Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Verfahren und Vorrichtungen zum Laserstrahlbearbeiten unterschiedlicher Materialien - das Merkmal des erteilten Patentanspruchs 6 auch auf das Verfahren nach Patentanspruch 1 bezieht. Gestützt wird dies auch durch die Textstelle in Spalte 3 letzte Zeile bis Spalte 4 Zeilen 1 und 2 der Patentschrift bzw. die Passage S. 8 Zeile 22 bis S. 9 Z. 3 der ursprünglichen Anmeldeunterlagen, wonach die Vorrichtung mit Bezug auf die Figur 2 erläutert wird, die beispielhaft die Durchführung des Verfahrens erlaube.

Die Anspruchsänderung stellt unter diesen Umständen weder gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen eine Erweiterung des Gegenstandes noch gegenüber dem erteilten Patent eine Erweiterung des Schutzbereichs dar, sondern bewirkt vielmehr dessen Beschränkung.

Die somit zulässige Beschränkung des Patents durch die Beklagte und die Rücknahme der gegen das beschränkte Patent gerichteten Klage durch die Nichtigkeitsklägerin haben zur Folge, dass das Streitpatent, soweit es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären ist (vgl. BGH GRUR 1962, 294 - Hafendrehkran; GRUR 2006, 666 - Stretchfolienhaube; GRUR 2007, 404f - Carvedilol II; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl., Rdnr. 233, S. 148). Soweit es nicht mehr mit der Klage angegriffen wird, gilt es in diesem Umfang ohne materielle Entscheidung über dessen Patentfähigkeit als bestandsfähig (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 81, Rdnr. 132 m. w. N.).

Das Streitpatent war daher dadurch teilweise für nichtig zu erklären, dass die Patentansprüche die verteidigte Fassung erhielten.

2. Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO und § 91 Abs. 1, 92 Abs. 1 ZPO.

Soweit die Klägerin die Klage zurückgenommen hat, hat sie kraft Gesetzes die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Soweit die Beklagte das angegriffene Streit-

patent nicht mehr verteidigt hat, hat sie sich freiwillig in die Rolle der Unterlegenen begeben und ist insoweit kostenpflichtig.

Für das Maß des beiderseitigen Obsiegens und Unterliegens ist das Wertverhältnis zwischen dem der Beklagten verbliebenen Restpatent und dem von der Klägerin ursprünglich angegriffenen Streitpatent maßgebend. Der Senat geht bei seiner Schätzung davon aus, dass der Wert des Restpatents infolge der nur geringfügigen Beschränkung etwa $\frac{3}{4}$ des ursprünglichen Werts des Streitpatents entspricht.

Sredl

Merzbach

Rothe

Fetteroll

Hubert

prä