

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im ABl.
(B) [] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 7. Mai 2001

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0304/99 - 3.2.1

Anmeldenummer: 89108018.6

Veröffentlichungsnummer: 0340751

IPC: F16C 29/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Linearführungseinheit

Patentinhaber:
Deutsche Star GmbH

Einsprechender:
INA Wälzlager Schaeffler KG Patentabteilung

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 106(1), 114(1)
EPÜ R. 64b)

Schlagwort:
"Bedingte Rücknahme der Beschwerde"
"Wegfall der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde durch eine solche Rücknahme"
"Befugnis der Kammer nach ersatzloser Streichung des allein angegriffenen Patentanspruchs"

Zitierte Entscheidungen:
G 0008/91, G 0009/92, T 0006/92

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0304/99 - 3.2.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1
vom 7. Mai 2001

Beschwerdeführer: INA Wälzlager Schaeffler KG Patentabteilung
(Einsprechender) Industriestraße 1-3
Postfach 12 20
D-91072 Herzogenaurach (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegner: Deutsche Star GmbH
(Patentinhaber) Ernst-Sachs-Straße 90
D-97424 Schweinfurt (DE)

Vertreter: Weickmann, Heinrich, Dipl.-Ing.
Weickmann & Weickmann
Patentanwälte
Postfach 86 08 20
D-81635 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0 340 751 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 4. Februar 1999.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: M. Ceyte
G. Weiss

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 340 751 (Anmeldenummer: 89 108 018.6) wurde Einspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit eingelegt.
- II. Mit am 4. Februar 1999 zur Post gegebener Zwischenentscheidung hatte die Einspruchsabteilung
- i) den Hauptantrag der Patentinhaberin, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, zurückgewiesen,
 - ii) das Patent in geändertem Umfang auf der Basis des Hilfsantrags I der Patentinhaberin aufrechtzuerhalten (Patentansprüche 1 bis 46 wie erteilt und geänderte Patentansprüche 47 und 48).

Die der Zwischenentscheidung zugrundeliegenden unabhängigen Patentansprüche 47 und 48 betreffen eine

"Linearführungseinheit mit einem Führungsgehäuse" beziehungsweise ein "Führungsgehäuse für eine Linearführungseinheit".

- III. Gegen diese Zwischenentscheidung legten sowohl die Einsprechende als auch die Patentinhaberin frist- und formgerecht Beschwerde ein.

Die beschwerdeführende Einsprechende beantragte

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
- das europäische Patent **im Umfang des geänderten**

Patentanspruchs 47 zu widerrufen.

IV. Mit Schreiben vom 6. Dezember 2000 nahm die Patentinhaberin ihre Beschwerde zurück.

Sie legte vollständige neue Unterlagen vor und teilte gleichzeitig mit, daß sie auf den mit der Beschwerde der Einsprechenden einzig und allein angegriffenen Patentanspruch 47 verzichte.

Sie beantragte:

- i) Die Beschwerde zurückzuweisen.
- ii) Das europäische Patent auf der Basis der folgenden Patentansprüche aufrechtzuerhalten
 - Patentansprüche 1 bis 46 wie erteilt, und
 - neuer Patentanspruch 47 (entspricht bisherigem Patentanspruch 48).
- iii) Hilfsweise einen Termin für eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

V. In einem Bescheid vom 30. Januar 2001 stellte die Kammer fest, die Einsprechende sei nicht mehr beschwert, weil die Patentinhaberin den allein angegriffenen unabhängigen Patentanspruch 47 ersatzlos gestrichen habe. Mithin beabsichtige sie, das europäische Patent auf der Grundlage der nicht angegriffenen Patentansprüche 1 bis 46 und 48 (umnummeriert in 47), der Beschreibung jeweils eingegangen am 6. Dezember 2000 (mit Schreiben der Patentinhaberin vom 6. Dezember 2000) und der Zeichnungen gemäß Patenschrift

aufrechtzuerhalten.

- VI. In Erwiderung auf diesem Bescheid (mit Schreiben vom 12. März 2001) nahm die Einsprechende im Hinblick auf den oben genannten Antrag der Patentinhaberin ihre Beschwerde zurück.

Entscheidungsgründe

1. Die zurückgenommenen Beschwerden beider Parteien waren zulässig.
2. Der angegriffene unabhängige Patentanspruch 47 wurde von der Patentinhaberin mit Schreiben vom 6. Dezember 2000 ersatzlos gestrichen. Der nicht angegriffene unabhängige Patentanspruch 48 wurde in den neuen geltenden Patentanspruch 47 umnummeriert und die Patentansprüche 1 bis 46 unverändert beibehalten.

Die Patentinhaberin hat somit als Antwort auf den Einspruchsgrund - die mangelnde erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 47 - den unabhängigen Patentanspruch 47 gestrichen. Diese Änderung ist durch den Einspruchsgrund bedingt und mithin zulässig.

3. Nachdem die Patentinhaberin den einzig und allein angegriffenen Patentanspruch 47 ersatzlos gestrichen und die Einsprechende ihre Beschwerde zurückgenommen hat, ist die Kammer nicht befugt, das Einspruchsbeschwerdeverfahren fortzusetzen:

- 3.1 In der Entscheidung G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346 - Rücknahme der Beschwerde/Bell) stellte die Große Kammer

fest, die Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers beende im einseitigen und im zweiseitigen Verfahren das Beschwerdeverfahren, was die Sachfragen angehe. Durch eine solche Rücknahme falle die gemäß Artikel 106 (1) EPÜ aufschiebende Wirkung weg, so daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig werde.

Die Feststellung der Großen Beschwerdekammer bezieht sich eindeutig auf eine vorbehaltlose Rücknahme der Beschwerde. Das ist hier jedoch nicht der Fall, da die von der Einsprechenden erklärte Rücknahme der Beschwerde an den Wegfall des allein angegriffenen Patentanspruchs 47 geknüpft ist. Dies impliziert, daß die Rücknahme erst nach Erfüllung der Bedingung, nämlich nach Vorlage des entsprechenden zulässigen Antrags der Patentinhaberin, das Patent auf der Basis der nicht angegriffenen Patentansprüche 1 bis 46 und 48 aufrechtzuerhalten, wirksam ist. Mit anderen Worten, erst wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird die Rücknahme wirksam und bindet die Kammer dahingehend, daß sie zur materiell-rechtlichen Überprüfung des verbleibenden unveränderten Patentansprüche 1 bis 46 und 48 nicht mehr befugt ist.

Solche Überlegungen stehen im Einklang mit der Entscheidung T 6/92 vom 26. Oktober 1993, die einen ähnlich gelagerten Fall betrifft. Dort hatte die Einsprechende ihre Beschwerde unter der Bedingung zurückgenommen, daß die Patentinhaberin ihre Patentansprüche beschränke. Nachdem die Patentinhaberin die Patentansprüche entsprechend geändert hatte, ohne gegen Artikel 123 (2) EPÜ zu verstoßen, stellte die Kammer 3.3.1 fest, sie sei infolge der Teilrücknahme der Beschwerde zur materiell-rechtlichen Überprüfung des

verbleibenden, beschränkten Gegenstands nicht mehr befugt. Nach Wegfall der Beschwerde gegen die Aufrechterhaltung des Patents in der beschränkten Fassung sei dieses daher im von der Patentinhaberin beantragten geänderten Umfang ohne sachliche Prüfung aufrechtzuhalten.

- 3.2 Andererseits wurde in der Entscheidung G 9/92 (ABl. EPA 1994, 875 - Nichtbeschwerdeführender Beteiligter/BMW) darauf hingewiesen (siehe Punkt 10), daß die Kammer an den einleitenden Antrag der Beschwerdeführerin, den diese gemäß Regel 64 b) EPÜ gestellt hat, gebunden ist. Sie kann ihr nicht mehr geben als sie beantragt hat ("ne ultra petita"). Zur Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen gemäß Artikel 114 (1) EPÜ ist die Kammer nur im Rahmen des einleitenden Antrags befugt (siehe Schulte PatG 5. Aufl. (Anhang) § 73 Art. 110 Rdn. 11, auch Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl., Art. 110 Rdn. 51).

Auch dies führt im vorliegenden Fall dazu, daß die Kammer nicht über den gestellten Antrag "das europäische Patent im Umfang des geänderten Patentanspruchs 47 zu widerrufen", und somit das europäische Patent beschränkt im Umfang der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Patentansprüche 1 bis 46 und 48 aufrechtzuerhalten, hinausgehen kann.

- 3.3 Aus alledem folgt, daß das europäische Patent in dem von der Patentinhaberin beantragten einschränkend geänderten Umfang ohne sachliche Prüfung aufrechtzuerhalten ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent auf der Grundlage der Beschreibung und der Patentansprüche 1 bis 47, jeweils eingegangen am 6. Dezember 2000 (mit Schreiben vom 6. Dezember 2000), und der Zeichnungen gemäß Patentschrift aufrechtzuerhalten.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

S. Fabiani

F. Gumbel