



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 320/07

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 103 20 260

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dehne sowie des Richter Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber und der Richterinnen Pagenberg LL.M. Harv. und Dipl.-Ing. Dr. Prasch

beschlossen:

Das Patent 103 20 260 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt  
aufrecht erhalten:

Patentansprüche 1 bis 9, eingegangen am 3. Juli 2007, Beschrei-  
bung und Zeichnungen gemäß Patentschrift.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das am 7. Mai 2003 angemeldete Patent 103 20 260, dessen Erteilung am 18. August 2005 veröffentlicht wurde, ist am 18. November 2005 Einspruch erhoben worden.

Die Patentinhaberin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 29. Juni 2007, eingegangen am 3. Juli 2007, einen neuen Anspruchssatz (Patentansprüche 1 bis 9) vorgelegt:

Sie beantragt,

das Streitpatent mit diesen Patentansprüchen 1 bis 9 beschränkt  
aufrecht zu erhalten.

Der einzige Einspruch wurde mit Schreiben vom 16. Januar 2008, eingegangen am 18. Januar 2008, zurückgenommen.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden und der Patentinhaberin wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

1. Über den Einspruch ist gemäß § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung (vgl. BIPMZ 2005, 3 und 2006, 225) durch den zuständigen Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zu entscheiden. Die mit der Einlegung des Einspruchs vom 18. November 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 147 Abs. 3 PatG begründete Entscheidungsbefugnis des technischen Beschwerdesenats für das vorliegende Verfahren ist durch das Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 und die Aufhebung des § 147 Abs. 2 und 3 PatG zum 1. Juli 2006 nicht entfallen (vgl. BGH GRUR 2007, 859 und 862).

2. Das Einspruchsverfahren war nach Rücknahme des zulässigen Einspruchs von Amts wegen vor dem Bundespatentgericht ohne die Einsprechende fortzusetzen (§ 147 Abs. 3, Satz 2 i. V. m. § 61 Abs. 1, Satz 2 PatG).

2.1 Die Gegenstände des neuen Patentanspruchs 1 und neuen nebengeordneten Patentanspruchs 6 sind sowohl in der Patentschrift als auch in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart. Der Patentanspruch 1 wird gegenüber dem erteilten und ursprünglichen Anspruch 1 durch die Hinzufügung der erteilten und ursprünglichen Ansprüche 4, 5 und 6 als kennzeichnende Merkmale beschränkt. Der neue nebengeordnete Patentanspruch 6 geht sowohl auf die erteilten als auch die ursprünglichen Patentansprüche 1, 4, 5 und 12 zurück.

Die dem Patentanspruch 1 untergeordneten Ansprüche 2 bis 5 gehen auf die erteilten und ursprünglichen Ansprüche 7, 8, 9 und 10 und die dem Patentanspruch 1 und dem Patentanspruch 6 untergeordneten Ansprüche 7 bis 9 gehen auf die erteilten und ursprünglichen Ansprüche 11, 2 und 3 zurück.

Die geltenden Ansprüche 1 bis 9 sind somit zulässig.

2.2 Der Senat hält das Patent im Umfang dieser Ansprüche 1 bis 9 beschränkt aufrecht.

Die Prüfung des Einspruchsgrunds der mangelnden Patentfähigkeit nach § 21 Abs. 1 Satz 1 PatG und der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen, insbesondere der Neuheit nach § 3 (1) PatG und der erfinderischen Tätigkeit nach § 4 PatG, hat einen Anlass gegeben, das Patent über den beantragten Umfang hinaus weiter zu beschränken oder zu widerrufen.

Diese Entscheidung ergeht gemäß § 47 Abs. 1 Satz 3 PatG i. V. m. § 59 Abs. 3 und § 147 Abs. 3 Satz 2 PatG ohne sachliche Begründung, da nach Rücknahme des einzigen Einspruchs nur noch die Patentinhaberin beteiligt ist und deren am 3. Juli 2007 eingegangenen Antrag auf beschränkte Aufrechterhaltung des Patents mit den damit vorgelegten Patentansprüchen 1 bis 9 stattgegeben wird.

Der Senat folgt insoweit der Vorgehensweise des 11. Senats gemäß Beschluss vom 5. August 2003 (Az.: 11 W (pat) 315/03, BIPMZ 2004, 60) und macht sich die Begründung hierfür zu eigen.

Dehne

Huber

Pagenberg

Prasch

Hu