



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 344/05

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
28. April 2009

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 10 2004 026 675

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dehne, der Richterin Pagenberg LL.M. Harv., des Richters Dipl.-Ing. Rippel und der Richterin Dipl.-Ing. Dr. Prasch

beschlossen:

Das Patent 10 2004 026 675 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 und 9, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
Patentansprüche 2 bis 8 und 10 bis 22,
Beschreibung, Absatz [0001] bis [0043] sowie
5 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 6 gemäß Patentschrift.

Gründe

I.

Gegen das Patent 10 2004 026 675, dessen Erteilung am 12. Mai 2005 veröffentlicht worden ist, ist am 12. August 2005 Einspruch erhoben worden.

Mit Schriftsatz vom 24. April 2009, eingegangen am selben Tage, hat die einzige Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent 10 2004 026 675 mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

Patentansprüche 1 und 9, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
im Übrigen gemäß Patentschrift.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

1. Über den Einspruch, der nach dem 1. Januar 2002 und vor dem 1. Juli 2006 form- und fristgerecht eingelegt worden ist, hat der zuständige Technische Beschwerdesenat gemäß § 147 Abs. 3 PatG a. F. zu entscheiden, da die mit der Einlegung des Einspruchs begründete Entscheidungsbefugnis durch die spätere Aufhebung der Vorschrift nicht entfallen ist (vgl. auch BGH GRUR 2007, 859, 861 und 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren I und II; bestätigt durch BGH, Beschluss vom 9.12.2008 - Ventilsteuerung Mitt. 2009, 72).

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

2. Der Senat hält das Patent beschränkt aufrecht.

2.1. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig.

Der neue Patentanspruch 1 enthält die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 1. Die Beschränkung auf das Drehverfahren sowie die Ergänzung, wonach die Vorschubgeschwindigkeit der Schneide wesentlich geringer als die Schnittgeschwindigkeit ist, ergeben sich aus der Seite 4 der ursprünglichen Beschreibung bzw. aus dem Absatz [0012] der Streitpatentschrift.

Gleiches gilt für die Änderungen im Patentanspruch 9. Das weitere im geltenden Patentanspruch 9 ergänzte Merkmal, wonach die Rotation des Werkstückes die Schnittgeschwindigkeit der Bearbeitung bewirkt, ergibt sich auch aus der Seite 4 der ursprünglichen Beschreibung bzw. aus dem Absatz [0012] der Streitpatentschrift.

Die geltenden Patentansprüche 2 bis 8 und 10 bis 22 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 8 und 10 bis 22.

2.2. Die Prüfung der Einspruchsgründe (mangelnde Patentfähigkeit) und der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen hat keinen Anlass gegeben, das Patent weiter zu beschränken oder zu widerrufen.

Diese Entscheidung ergeht gemäß § 47 Abs. 1 Satz 3 PatG i. V. m. § 59 Abs. 3, §147 Abs. 3 Satz 2 PatG a. F. ohne weitere sachliche Begründung, da nach der Rücknahme des einzigen Einspruchs nur noch die Patentinhaberin am Verfahren beteiligt ist und deren Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents 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

Pagenberg

Rippel

Dr. Prasch

CI