



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 15/15

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 10 2004 038 687**

...

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. März 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2014 wird aufgehoben.
2. Das Patent 10 2004 038 687 wird widerrufen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Gegen das am 10. August 2004 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der deutschen Patentanmeldung 10 2004 033 192 vom 9. Juli 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldete und am 8. Oktober 2009 veröffentlichte Patent 10 2004 038 687 mit der Bezeichnung

„Luftdichtungsmanschette“

hatte die Einsprechende am 5. Januar 2010 Einspruch erhoben.

Die Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent mit Beschluss in der Anhörung am 14. Oktober 2014 (Datum des schriftlichen Beschlusses 10. März 2015) in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom 23. März 2015. Sie begründet ihre Beschwerde damit, dass der erteilte Anspruch 1 nicht patentfähig sei.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Patentabteilung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt mit ihrer Eingabe vom 20. März 2018 den vollständigen Widerruf des Patents 10 2004 038 687.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Der Antrag der Patentinhaberin auf vollständigen Widerruf des Patents ist als uneingeschränkte Nichtverteidigung des angegriffenen Patents und damit als eine „Selbstbeschränkung auf Null“ zu werten. Diese ist möglich, wenn das Patent - wie vorliegend - uneingeschränkt angegriffen ist und zur Überprüfung steht (vgl. Busse, PatG, 8. Auflage, § 59 Rdn. 275 i. V. m. § 264; s. a. BPatG München, Urteil vom 5. März 2009 – 3 Ni 27/08 (EU) -, BPatGE 51, 51-54 „Oxaliplatin“). Das Patent wird daher ohne Sachprüfung widerrufen.

## III. Rechtsmittelbelehrung

*Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass*

1. *das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,*
2. *bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,*
3. *einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,*
4. *ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,*
5. *der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder*
6. *der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.*

*Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.*

Ganzenmüller

Bayer

Krüger

Ausfelder

Pr