

# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 46/01

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

**betreffend das Patent 197 57 430**

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. September 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter Dipl.-Phys. Skribanowitz, Ph.D./M.I.T. Cambridge, Sekretaruk und Dipl.-Ing. Schmitz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Mai 2001 aufgehoben und das Patent aufrechterhalten.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

### **Gründe:**

#### **I**

Gegen das Patent 197 57 430 mit der Bezeichnung

"Spanneinrichtung zur Fixierung eines Einzugnippels an einer Aufspannplatte",

dessen Erteilung am 29. April 1999 veröffentlicht worden ist, hat

Herr E... in G... (Österreich),

Einspruch erhoben.

Nach Prüfung des allein auf den Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützten Einspruchs hat die Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 14. Mai 2001 das Patent 197 57 430 widerrufen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Gegenstand des Patents sei nicht neu, denn er sei vom Einsprechenden offenkundig vorbenutzt worden. Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde und beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten.

Während des anhängigen Beschwerdeverfahrens hat der frühere Einsprechende mit Schriftsatz vom 16. Juli 2001, eingegangen am 17. Juli 2001, die Zurücknahme seines Einspruchs erklärt.

Wegen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg.

Die Rücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens hat zunächst zur Beendigung der Verfahrensbeteiligung des früheren Einsprechenden geführt. Das Beschwerdeverfahren ist allein mit der Patentinhaberin weiterzuführen.

Der seitens des Einsprechenden allein auf widerrechtliche Entnahme gemäß PatG § 21 Absatz 1 Nummer 3 gestützte Einspruch ist im Beschwerdeverfahren zurückgenommen worden. Es kann daher nicht mehr geprüft werden, ob dieser Widerrufgrund vorliegt. Mit der Rücknahme seines Einspruchs zeigt der angeblich Verletzte, dass er kein Interesse mehr an einer Sachentscheidung über den Widerruf des Patents wegen widerrechtlicher Entnahme hat.

Die Patentabteilung 15 hat allerdings von Amts wegen den weiteren Widerrufsgrund der mangelnden Neuheit aufgegriffen. Sie hat es dahinstehen lassen, ob die behauptete widerrechtliche Entnahme stattgefunden hat oder nicht. Denn sie ist zu der Auffassung gelangt, durch Handlungen des Einsprechenden sei eine Spann-

vorrichtung offenkundig vorbenutzt worden, die den Gegenstand nach Anspruch 1 des angegriffenen Patents neuheitsschädlich vorwegnehme.

Dem kann nicht gefolgt werden. Die von den Parteien vorgelegten Unterlagen zum Besitz der Erfindung sind nicht geeignet, eine offenkundige Vorbenutzung zu belegen. Ihnen sind keinerlei Hinweise auf eine öffentliche Zugänglichkeit der in Frage stehenden Spannvorrichtung zu entnehmen. Eine solche wird von keiner der Parteien behauptet und ist auch sonst nicht ersichtlich. Die bloße Lieferung eines Gegenstandes, sofern sie denn überhaupt stattgefunden hat, kann ohne Hinzutreten weiterer Umstände für sich gesehen schon die Offenkundigkeit nicht begründen. Zur Ermittlung der Umstände einer offenkundigen Vorbenutzung ist in aller Regel die Mitwirkung der Beteiligten erforderlich. Durch die Rücknahme seines Einspruchs gibt der Einsprechende zu erkennen, dass er für die notwendige Aufklärung nichts mehr beitragen kann oder will. Dann besteht aber auch kein Anlass, einen für ihn günstigen Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln. Die vom Einsprechenden ohnehin in einem anderem Zusammenhang vorgelegten Unterlagen müssen daher bei der Beurteilung der Patentfähigkeit nach den §§ 1 bis 5 PatG außer Betracht bleiben.

Im übrigen ist Patentfähigkeit gegeben. Die im Patenterteilungsverfahren genannten Druckschriften, die im Einspruchsverfahren nicht aufgegriffen wurden, nehmen den Gegenstand des Anspruchs 1 weder vorweg noch legen sie ihn nahe.

Nach alledem war das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

III

Auch ohne dass es hier eines Antrags bedurfte, war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Die Patentabteilung 15 hat ihre Entscheidung auf Gründe gestützt, zu denen den Beteiligten keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben war.

Dellinger

Skribanowitz

Sekretaruk

Schmitz

Fa