



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 306/08

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Einspruchssache**

**betreffend das Patent 196 26 872**

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dehne, der Richterin Pagenberg LL.M. Harv., des Richters Dipl.-Ing. Rippel sowie der Richterin Dipl.-Ing. Dr. Prasch

beschlossen:

1. Das Patent wird aufrechterhalten.
2. Eine Kostenauflegung erfolgt nicht.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das am 4. Juli 1996 angemeldete Patent 196 26 872, dessen Erteilung am 27. Januar 2005 veröffentlicht wurde, ist am 27. April 2005 Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist zum einen auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG (Patentansprüche 1 bis 7) und zum anderen auf die Widerrufsgründe der mangelnden Patentfähigkeit nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG und der mangelnden Offenbarung nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG gestützt worden (Patentanspruch 8).

Mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2008, eingegangen am selben Tage, wurde der Einspruch zurückgenommen.

Von der Patentinhaberin liegt der Antrag vor,

- den Einspruch gegen das Patent im Umfang der Ansprüche 1 bis 7 wegen fehlender Gründe als unzulässig,
- hilfsweise als unbegründet zurückzuweisen,
- das Patent mit dem erteilten Patentanspruch 8 aufrecht zu erhalten und
- über die Verteilung der Kosten zu entscheiden, sollte dem Antrag der Einsprechenden auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nicht stattgegeben werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen und Bezug genommen.

## II.

1. Über den Einspruch, der nach dem 1. Januar 2002 und vor dem 1. Juli 2006 form- und fristgerecht erhoben worden ist, hat der zuständige Technische Beschwerdesenat gemäß § 147 Abs. 3 PatG 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; BPatG GRUR 2007, 449 f. - Rundsteckverbinder).

Das Einspruchsverfahren war nach Rücknahme des einzigen Einspruchs von Amts wegen ohne die Einsprechende gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG fortzusetzen, weil der Einspruch unter anderem auf mangelnde Patentfähigkeit (Patentanspruch 8) gestützt war.

Soweit der Einspruch auf den Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt war, der im Interesse eines Verletzten und nicht im Interesse der Allgemeinheit besteht, kann dieser nur von einem Verletzten geltend gemacht und nur solange berücksichtigt werden, wie er an dem Verfahren beteiligt ist. Mit der Rücknahme des Einspruchs hat die Einsprechende zu erkennen gegeben, dass sie an der Prüfung der sachlichen Berechtigung im Einspruchsverfahren, die nur auf ihren Antrag hin erfolgen kann, kein Interesse mehr hat, so dass eine Entscheidung über diesen Widerrufgrund ausscheidet und das Verfahren insoweit beendet ist (vgl. hierzu Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. 2006, § 21 Rdn. 18; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 21 Rdn. 42 m. w. N.; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 61 Rn. 27).

2. Der Senat hält das Patent in vollem Umfang aufrecht.

Hinsichtlich der Ansprüche 1 bis 7 verbleibt es bei der erteilten Fassung.

Hinsichtlich des Anspruchs 8 hat die Prüfung des Einspruchsgrunds der mangelnden Offenbarung des Anspruchs 8 und der mangelnden Patentfähigkeit sowie der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen keinen Anlass gegeben, das Patent 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 am Einspruchsverfahren nach Rücknahme des einzigen Einspruchs nur noch die Patentinhaberin 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.

3. Für eine Entscheidung über die Verteilung der Kosten besteht keine Veranlassung.

Im (erstinstanzlichen) Einspruchsverfahren kommt eine Kostenauflegung - anders als im Beschwerdeverfahren (§ 80 Abs. 1 und 4 PatG ) und nach dem EPÜ 2000 - gemäß § 62 Abs. 1 Sätze 1 und 2 PatG auch bei Rücknahme des Einspruchs nur für die Kosten in Betracht, die durch eine Anhörung bzw. eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl. § 62 Rdn. 12; Busse/Schwendy PatG 6. Aufl. § 62 Rdnr. 4 und 14; Benkard/Schäfers PatG 10. Aufl. § 62 Rdn. 3).

Da im vorliegenden Einspruchsverfahren weder eine mündliche Verhandlung noch eine Beweisaufnahme stattgefunden hat, scheidet eine Kostenauflegung aus und es verbleibt bei dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dehne

Pagenberg

Rippel

Dr. Prasch

Cl