



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 303/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 63 448

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dehne sowie des Richters Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber und der Richterinnen Pagenberg LL.M. Harv. und Dipl.-Ing. Dr. Prasch

beschlossen:

Das Patent 100 63 448 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt  
aufrecht erhalten:

Patentanspruch 1, eingegangen am 8. Juli 2008,

Patentansprüche 2 bis 5 gemäß Patentschrift,

1 Seite Beschreibung Absätze [0001] bis [0007], eingegangen am  
8. Juli 2008,

Beschreibung Absätze [0008] bis [0039] gemäß Patentschrift,

Zeichnungen Figuren 1 bis 7 gemäß Patentschrift.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das Patent 100 63 448, dessen Erteilung am 4. Mai 2005 veröffentlicht  
worden ist, ist am 28. Juli 2005 Einspruch erhoben worden.

Mit Schriftsatz vom 15. November 2006, eingegangen am 17. November 2006, hat  
die einzige Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 7. Juli 2008, eingegangen am  
8. Juli 2008, einen neugefassten Hauptanspruch 1 als Anlage 1 und eine neue  
Beschreibungsseite als Anlage 2 vorgelegt.

Sie beantragt,

das Patent 100 63 448 mit folgenden Unterlagen beschränkt  
aufrecht zu erhalten:

- Hauptanspruch gemäß Anlage 1;
- Unteransprüche 2 bis 5 gemäß DE 100 63 448 B4;
- Beschreibungseinleitung gemäß Anlage 2;
- Beschreibung gemäß Absätzen [0008] bis [0039]  
der DE 100 63 448 B4;
- Figuren 1 bis 7 gemäß DE 100 63 448 B4.

Hilfsweise beantragt sie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Zum Vorbringen der Einsprechenden und der Patentinhaberin wird ansonsten 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 zu entscheiden, da die mit der  
Einlegung des Einspruchs begründete Entscheidungsbefugnis durch die spä-  
tere 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 ist 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. Der Senat hält das Patent im beantragten Umfang beschränkt aufrecht.

Der Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 ist sowohl in der Patentschrift als auch in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart. Weiterhin gelten die erteilten Unteransprüche 2 bis 5, die auf die ursprünglichen Ansprüche 2 bis 5 zurückgehen.

Die geltenden Ansprüche 1 bis 5 sind somit zulässig.

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 keinen 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 8. Juli 2007 eingegangenen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents mit dem damit vorgelegten Patentanspruch 1 und den erteilten Patentansprüchen 2 bis 5 stattgegeben wird.

Die Anberaumung einer hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung war daher nicht mehr erforderlich.

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