



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 365/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 40 341

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Oktober 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 101 40 341 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt
aufrecht erhalten:

Patentansprüche 1 bis 7, eingegangen am 25. Juli 2005,

Beschreibung Seiten 1 bis 3, eingegangen am 25. Juli 2005,

Beschreibung Seiten 3/7 und 4/7 (Absätze [0016] bis [0040]), ge-
mäß Patentschrift,

2 Seiten Zeichnungen, Figuren 1 bis 4, gemäß Patentschrift.

Gründe

I.

Gegen das Patent 101 40 341, dessen Erteilung am 6. Mai 2004 veröffentlicht worden ist, ist am 27. Juli 2004 Einspruch erhoben worden.

Mit Schriftsatz vom 5. Mai 2008, eingegangen am 6. Mai 2008, hat die einzige Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 22. Juli 2005, eingegangen am 25. Juli 2005, neugefasste Ansprüche 1 bis 7 und neue Beschreibungsseiten 1 bis 3 vorgelegt.

Sie beantragt sinngemäß,

das Patent mit den geänderten Unterlagen aufrecht zu erhalten.

Hilfsweise beantragt sie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Zum Vorbringen der Einsprechenden und der Patentinhaberin im Übrigen 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 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 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. Gleiches gilt auch für den Inhalt der auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7, die auf die erteilten Ansprüche 4 bis 9 zurückgehen.

Die geltenden Ansprüche 1 bis 7 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 PatG ohne sachliche Begründung, da nach Rücknahme des einzigen Einspruchs nur noch die Patentinhaberin beteiligt ist und deren am 25. Juli 2005 eingegangenen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents mit dem damit vorgelegten Patentanspruch 1 zusammen mit den ebenfalls vorgelegten Patentansprüchen 2 bis 7 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.

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

Dehne

Dr. Huber

Pagenberg

Dr. Prasch

Hu