



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 37/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
3. April 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 44 46 320.0-45

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, v. Zglinitzki und Dipl.-Ing. Schmitz

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 23 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. März 2001 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die am 23. Dezember 1994 angemeldete und am 4. Juli 1996 offengelegte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Schweißverbindung, Profilmaterial für die Schweißverbindung sowie Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung des Profilmaterials“ ist von der Prüfungsstelle für B 23 K des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 29. März 2001 aus den Gründen des Bescheides vom 17. September 1999 gem. § 48 PatG zurückgewiesen worden. Die zum Teil unübersichtlich korrigierten Unterlagen seien nicht druckfähig.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er legt neue Patentansprüche 1 bis 15 vor und stellt den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 23 K des Patentamts vom 29. März 2001 aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

„1. Vorrichtung (21) zum spanabhebenden Bearbeiten einer Profilstange (P) mit einem Maschinengestell (22) mit einer Führung (F) in einem Durchgang (24) für die Profilstange (P) mit einer Vorschubvorrichtung (25) zum Vorschieben der Profilstange (P) in der Führung (F) durch den Durchgang (24) und mit einem spanabhebenden Bearbeitungswerkzeug (23), das neben dem Durchgang (24) gelagert ist.“

Bezüglich der Unteransprüche und weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat insoweit Erfolg, als der angefochtene Beschluss aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wird.

Als zuständiger Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur mit wenigstens Fachhochschulabschluss im allgemeinen Maschinenbau mit Berufserfahrung auf dem Gebiet von Vorrichtungen zur spanabhebenden Verarbeitung anzusehen.

1. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig. Anspruch 1 ist auf den ursprünglichen Anspruch 14 zurückzuführen, wobei nun zwar die Orientierung der Schneidkanten des Bearbeitungswerkzeuges offengelassen ist, dies aber durch die unterschiedlichen Ausgestaltungsvarianten nach Fig. 6 und 7 sowie die zugehörige Beschreibung gedeckt ist. Die Ansprüche 2 bis 15 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 15 bis 28 in angepasster Nummerierung, wobei nunmehr die Ansprüche 12 und 13 als abhängige Ansprüche ebenfalls auf die Vorrichtung gerichtet sind, während die ursprünglichen Ansprüche 25 und 26, aus denen

sie hervorgegangen sind, auch als selbständige Ansprüche, ein Bearbeitungswerkzeug betreffend, zu werten waren.

Das nunmehr geltende Patentbegehren ist somit für den Fachmann den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart zu entnehmen.

2. Die Zurückverweisung erfolgt gemäß § 79 Abs 3 Satz 1 Nr 3 PatG, wonach das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsachen im Sinne von Nr 3 gilt auch eine wesentliche Änderung des Patentbegehrens, insbesondere wenn ein wesentlich geänderter und derart noch nicht geprüfter Anspruch 1 eingereicht wird (vgl Schulte PatG, 6. Aufl., §79 Rdn 26). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich von dem Patentanspruch 1, der dem Zurückweisungsbeschluss zugrundegelegen hatte, in erheblichem Umfang.

Denn der geltende Patentanspruch 1 ist nunmehr auf eine Vorrichtung zum spanabhebenden Bearbeiten gerichtet, die neben allgemeinen, dem Fachmann bekannten Maschinenteilen eine sie möglicherweise vom Bekannten unterscheidende Führung für die Profilstange aufweist, während der zurückgewiesene Anspruch 1 eine Schweißverbindung betroffen hat. Die Vorrichtung des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 dürfte auch einer anderen IPC-Klasse als die Schweißverbindung des ursprünglichen Anspruchs 1 zuzuordnen sein.

Zu der jetzt im Patentanspruch 1 enthaltenen baulichen Ausgestaltung der Bearbeitungsvorrichtung hat die Prüfungsstelle bisher sachlich nicht Stellung genommen und offensichtlich auch noch nicht recherchiert. Im Prüfungsverfahren ist jedenfalls keinerlei Stand der Technik zu Bearbeitungsvorrichtungen genannt worden.

Der Senat hält es in diesem Fall für angebracht, die Sache antragsgemäß zur Entscheidung über die Patentfähigkeit des Gegenstandes nach dem nunmehr geltenden Patentanspruch 1 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Außerdem fehlt in der Anmeldung die Erfinderbenennung. Der Anmelder ist der ihm durch § 37 Abs 1 PatG auferlegten Pflicht, innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Anmeldetag den oder die Erfinder zu benennen und zu versichern, dass weitere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind, nicht nachgekommen, obwohl das Patentamt ihm mit Formularbescheid vom 3. März 1995, also weit vor Ablauf der Frist mitgeteilt hat, dass die Erfinderbenennung noch immer fehlt. Er hat es innerhalb der Vorlagefrist versäumt, glaubhaft zu machen, dass er durch außergewöhnliche Umstände verhindert ist, die in Absatz 1 vorgeschriebene Erklärungen rechtzeitig abzugeben, wie es ihm durch §37 Abs 2 PatG aufgegeben ist. Dies stellt einen Mangel dar, der von der Prüfungsstelle hätte gerügt werden müssen (vgl. Zi. 2.5.h) der Prüfungsrichtlinien). Durch die Zurückverweisung erhält das Patentamt auch Gelegenheit, dies nachzuholen.

Dellinger

Henkel

v. Zglinitzki

Schmitz

Ko