

BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 54/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 198 34 950.5-23

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Januar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Ulrich und die Richter Hövelmann, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen und Dipl.-Phys. Dr. W. Maier

beschlossen:

1. Dem Anmelder wird für das Beschwerdeverfahren unter Beordnung von Patentanwalt Dipl.-Ing. D...-L... Verfahrenskostenhilfe gewährt.
2. Der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse B 67 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Mai 2001 wird aufgehoben.
3. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Der Anmelder hat zu seinen am 3. August 1998 eingereichten Anmeldungsunterlagen am 7. August 1998 eine neue Beschreibungsseite 3 nachgereicht, die einen zusätzlichen Absatz enthalten hat. Dies hat die Prüfungsstelle in ihrem Bescheid vom 20. November 2000 als eine unzulässige Erweiterung gerügt. In seiner Erwiderung vom 22. April 2001 hat sich der Anmelder dazu wie folgt geäußert: "Da die Offenlegungsschrift DE 198 34 950 A1 ohne den nach Auffassung der Prüfungsstelle eine unzulässige Erweiterung darstellenden Beschreibungsteil veröffentlicht wurde, wird davon ausgegangen, daß dieser Zurückweisungsgrund nicht mehr besteht." Ferner hat er geänderte Patentansprüche vorgelegt.

Daraufhin hat die Prüfungsstelle mit dem angefochtenen Beschluß die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, sie sei unzulässig erweitert. Einerseits habe der Anmelder zwar nicht bestritten, daß die nachgereichte Beschreibungsseite zusätzlich zur ursprünglichen Fassung einen von ihm selbst durch farbige Einrah-

mung gekennzeichneten Textabschnitt enthalte, welcher eine technische Lehre zum Gegenstand habe, die in unzulässiger Weise über den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung hinausgehe. Andererseits liege aber keine Stellungnahme des Anmelders vor, die als eindeutige Erklärung über eine endgültige und vollständige Streichung der unzulässigen Erweiterung gewertet werden könne.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begründung erklärt er, er streiche die Beschreibungsseite 3 vom 7. August 1998. Es gelte für das weitere Erteilungsverfahren die Beschreibungsseite 3, eingegangen am 3. August 1998.

Er beantragt sinngemäß,

ihm Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu
gewähren,
ihm Patentanwalt D...-L... für das Beschwerdever-
fahren beizuordnen,
den Zurückweisungsbeschluß aufzuheben und das Patent zu
erteilen.

Insbesondere regt er an, das Prüfungsverfahren auf der Grundlage der neu vorgelegten Patentansprüche fortzusetzen.

II.

1. Dem Anmelder war gemäß PatG §§ 129 ff iVm ZPO §§ 114, 115 Verfahrenskostenhilfe unter Beordnung seines Anwalts zu gewähren. Er ist bedürftig ausweislich seiner Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse vom 16. August 2001, die er durch Vorlage eines Bewilligungsbescheids über die Leistung von Arbeitslosenhilfe vom 14. August 2001 des Arbeitsamts H... belegt

hat.

Seine Rechtsverfolgung im Beschwerdeverfahren ist auch erfolgreich, wie sich aus dem Nachfolgenden ergibt.

2. Der angefochtene Beschluß war aufzuheben. Der Grund auf den die Zurückweisung der Anmeldung gestützt ist, hat der Anmelder in seiner Beschwerdebeurteilung ausgeräumt: Er hat die nachgereichte Einfügung in Seite 3 der ursprünglichen Beschreibung gestrichen.

Im übrigen hätte der Prüfer bereits aus der Erwiderung des Anmelders auf seinen Prüfungsbescheid deutlich ersehen können, daß sich der Anmelder gegen eine förmliche Streichung des fraglichen Beschreibungsteils nicht sperren würde. Ein entsprechender kurzer Hinweis an den Anmelder wäre schon aus Gründen der Verfahrensökonomie hier geboten gewesen.

Das Verfahren war gemäß PatG § 79 Abs 3 Nr 1 an das Patentamt zurückzuverweisen. Die Prüfungsstelle wird zu prüfen haben, ob die geänderten Patentansprüche ursprünglich offenbart und die sonstigen Voraussetzungen für die Erteilung eines Patentbescheides gegeben sind.

Ch. Ulrich

Hövelmann

Ihsen

Dr. W. Maier

Fa