

BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 50/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 199 11 556.7

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kowalski sowie Richter Viereck, Dr. Huber und Dipl.-Ing. Kuhn

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Prüfungsstelle 11.23 des Patentamts vom 22. Mai 2000 aufgehoben. Die Sache wird an das Patentamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die beim Patentamt am 16. März 1999 eingegangene Anmeldung betrifft einen verstellbaren Dreifach-Garnführungsschlitten. Der Anmeldung waren als Unterlagen (jeweils in einem Exemplar) beigelegt: Beschreibung Seiten 1 bis 3, Patentansprüche 1 bis 4, 4 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 4.

Mit Zwischenbescheid vom 11. August 1999 wies das Patentamt den Anmelder darauf hin, daß innerhalb von 15 Monaten eine Zusammenfassung (§ 36 PatG) nachzureichen ist; weiterhin forderte es ihn auf, innerhalb einer Frist von vier Monaten druckfähige Zeichnungen, Patentansprüche und Beschreibung (jeweils zweifach) nachzureichen. Da der Anmelder der Aufforderung nicht nachgekommen war, wurde ihm mit weiterem Zwischenbescheid vom 5. Januar 2000 eine nochmalige Frist von einem Monat zur Erledigung gesetzt, verbunden mit dem Hinweis, daß nach ergebnislosem Ablauf eine Entscheidung ergehen werde. Nachdem der Anmelder auch auf diesen Bescheid nicht reagierte, hat die Prüfungsstelle 11.23 des Patentamts mit Beschluß vom 22. Mai 2000 die Anmeldung gemäß § 42 Abs 3 PatG zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Der Beschwerdeschrift waren jeweils 2 Exemplare von Beschreibung und Ansprüchen

beigefügt, die aber mit dem Wortlaut der ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht übereinstimmten.

Mit Zwischenverfügung des Senatsvorsitzenden vom 9. Oktober 2001 wurde dem Anmelder die Sach- und Rechtslage eingehend erläutert und er erneut zur Vorlage der noch fehlenden Zusammenfassung sowie der weiteren Exemplare der Unterlagen aufgefordert. Der Anmelder legte daraufhin eine als solche bezeichnete Zusammenfassung auf einem gesonderten Blatt vor und bat darum, die vorliegenden Zeichnungen in der erforderlichen Anzahl zu kopieren. Die von ihm weiterhin übersandten Exemplare von Beschreibung und Patentansprüchen stimmten mit den ursprünglichen Unterlagen wiederum nicht überein.

Auf ein Telefongespräch des rechtskundigen Senatsmitglieds mit dem Anmelder hin (das wegen eines vorangehenden Krankenhausaufenthalts des Anmelders erst im Februar 2002 stattfinden konnte) bat dieser schriftlich um die Erstellung von Vervielfältigungen der ursprünglichen Unterlagen, welche ihm selbst nicht mehr vorlägen.

II

Der Senat kommt der Bitte des in Patentangelegenheiten anscheinend unerfahrenen Anmelders nach, Kopien der ursprünglichen, am 16. März 1999 beim Patentamt eingereichten Unterlagen (Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen) in der erforderlichen Anzahl herzustellen, damit die Anforderungen der Patentanmeldeverordnung (§ 8 Abs 1 Satz 1) insoweit nachträglich erfüllt werden. Die nach § 36 PatG erforderliche Zusammenfassung hat der Anmelder ebenfalls im Laufe des Beschwerdeverfahrens vorgelegt. Zwar hat er die in Abs 1 dieser Bestimmung genannte Frist von 15 Monaten nach dem Anmeldetag nicht eingehalten, jedoch ist dieser Umstand letztlich unschädlich, weil es sich hierbei nicht um eine Ausschlußfrist handelt (Schulte, PatG, 6. Aufl, § 36 Rdn 16).

Die Voraussetzungen für eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, der allerdings wegen der Obliegenheitsverletzungen des Anmelders in keiner Weise zu beanstanden ist, unter Zurückverweisung der Sache an das Patentamt (§ 79 Abs 3 PatG) sind somit gegeben. Dieses wird nunmehr zu prüfen haben, ob die sonstigen Anmeldeerfordernisse eingehalten sind, der Druck der Offenlegungsschrift veranlaßt werden kann und ob der Gegenstand der angemeldeten Erfindung patentfähig ist.

Der Anmelder wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß ihn als Beteiligten des Patenterteilungsverfahrens eine Mitwirkungslast trifft, er insbesondere gehalten ist, Zwischenbescheide der Prüfungsstelle nicht einfach unbeantwortet bzw unerledigt zu lassen. In seinem eigenen Interesse wird ihm geraten, von allen Eingaben an das Patentamt Kopien für seine Handakte zu fertigen, damit er den Überblick über den Verfahrensstand behält.

Die von ihm offensichtlich gewünschten Änderungen der Patentansprüche und der Beschreibung gegenüber dem ursprünglichen Wortlaut zum Zeitpunkt der Anmeldung konnten im gegenwärtigen Stand des Verfahrens (dh vor Herausgabe der Offenlegungsschrift) noch keine Berücksichtigung finden. Es bleibt dem Anmelder unbenommen, im weiteren Verlauf des Prüfungsverfahrens seine Änderungswünsche dem Patentamt zu unterbreiten; erst dann wird ggf zu klären sein, ob diese zulässig sind.

Kowalski

Viereck

Dr. Huber

Kuhn

Ko