

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 16/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 26 323.2-44

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr sowie der Richter Dr. Niklas, Harrer und Dr. Egerer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 20. Juni 1997 eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Oxidations- und Bleichsystem mit enzymatisch hergestellten Oxidationsmitteln" beim Deutschen Patentamt eingereicht.

Mit Amtsbescheid vom 8. April 1998 der Prüfungsstelle für Klasse C 07 B des Deutschen Patentamts wurde die Anmelderin darauf hingewiesen, daß der Patentanspruch 1 in der vorliegenden Fassung nicht gewährbar sei. Mit Beschluß vom 29. Dezember 1998 hat die Prüfungsstelle die Patentanmeldung aus den Gründen dieses nicht beantworteten Bescheids gemäß § 48 des Patentgesetzes zurückgewiesen.

Dem Beschluß lagen die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 bis 121 zugrunde. Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"1. Enzym-Komponenten-System (ECS) als Oxidations- und Bleichsystem zur Herstellung von speziellen hochselektiven Oxidationsmitteln,
bestehend aus:

a) Systemkomponente 1): mindestens einer Hydrolase aus der Enzymklasse 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 oder 3.1.7 und/oder mindestens einer Hydrolase aus der Enzymklasse 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 oder 3.5.99,

- b) Systemkomponente 2): mindestens einer Fettsäure, bevorzugt C₆ bis C₂₆ (gesättigt, einfach- oder mehrfach ungesättigt),
- c) Systemkomponente 3): mindestens einem Precursor-Oxidationsmittel zur Reaktion mit den Enzymen,
- d) Systemkomponente 4): mindestens einem Keton aus der Gruppe der Carbonylverbindungen."

Gegen den Beschluß der Prüfungsstelle hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, wobei sowohl Beschwerdeschrift als auch Zahlung der Beschwerdegebühr erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist von einem Monat nach Zustellung erfolgt sind.

Mit Beschluß vom 30. Mai 2001 des 15. Senats des Bundespatentgerichts wurde der Patentanmelderin wegen der Versäumung der Beschwerdefrist und der Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt.

Mit Zwischenbescheid des Berichterstatters vom 31. Mai 2001 wurde die Anmelderin gebeten, innerhalb einer Frist von 4 Monaten eine sachliche Beschwerdebe-gründung einzureichen. Zugleich wurde nochmals auf die formalen Mängel des geltenden Anspruchs 1 sowie darauf hingewiesen, daß bei Aufrechterhaltung der geltenden Anspruchsfassung nach Fristablauf mit der unmittelbaren Zurückwei-sung der Beschwerde gerechnet werden müsse.

Die Anmelderin hat sich hierzu nicht geäußert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist nicht begründet, da die gerügten formalen Mängel der geltenden Unterlagen nicht behoben worden sind.

Mit den vorliegenden Unterlagen, den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1 bis 121 und der zugehörigen Beschreibung ist eine Patenterteilung nicht möglich.

In den Patentansprüchen ist anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Das Gebot der Rechtsicherheit verlangt dabei im Interesse der Allgemeinheit präzise definierte Schutzrechte. Die Verallgemeinerung einer offenbarten technischen Lehre darf daher die Erkennbarkeit der geschützten technischen Lehre nicht beeinträchtigen (vgl. Schulte PatG 5. Aufl. § 35 Rdn 46b) iVm Rdn 54c)).

Wie der Anmelderin im Zwischenbescheid vom 31. Mai 2001 mitgeteilt worden ist, ist der Begriff "Precursor-Oxidationsmittel", der auch bereits von der Prüfungsstelle bemängelt worden ist, nicht ausreichend klar definiert und bedarf einer Präzisierung, da nicht ersichtlich ist, was unter diesem Begriff etwa im Unterschied zu einem Oxidationsmittel zu verstehen sein soll (vgl. Erläuterungen der Systemkomponente 3 in der Beschreibung S 32/33 und Anspruch 25). Darüber hinaus ist die geltende Anspruchsfassung insofern widersprüchlich als der Anspruch 1 als Systemkomponente 4 zwingend Ketone vorschreibt, (vgl. Definition zB in Römpp Chemielexikon 9. Aufl. S 2225) im Anspruch 18 als geeignete Systemkomponente 4 dagegen ua Verbindungen aufgezählt werden die definitionsgemäß keine Ketone sind (zB Benzamid, Terephtalaldehydsäure, Dibutylphthalat, N,N-Dimethylformamid, usw).

Auf die Mängel der Anspruchsfassung in Bezug auf diese Merkmale ist die Anmelderin bereits im Bescheid der Prüfungsstelle vom 8. April 1998 als auch im Zwischenbescheid des Berichterstatters vom 31. Mai 2001 hingewiesen worden.

Beide Bescheide wurden von der Anmelderin innerhalb der gesetzten Fristen nicht beantwortet und die entsprechenden formalen Mängel der Anspruchsfassung nicht behoben.

Die Formulierung klar definierter Patentansprüche, die dem Gebot der Rechtssicherheit Rechnung tragen, ist aber ohne ein Mitwirken der Anmelderin nicht möglich (vgl PatG § 45 Abs 1 iVm § 48 Satz 1).

Da die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens damit fehlen, war die Beschwerde der Anmelderin, wie bereits im Zwischenbescheid vom 31. Mai 2001 angekündigt, zurückzuweisen.

Kahr

Niklas

Egerer

Harrer

Pü