

BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 21/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 04 958.0-25

...

Verfahrensbevollmächtigte: Patentanwälte Dr. Dirk Helmke und Koll.,
Rathausmarkt 5, 20095 Hamburg,

hat der 6. Senat (Technische Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. Januar 2003 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Riegler als
Vorsitzenden sowie der Richter Heyne, Dipl.-Ing. Schmidt-Kolb und Dipl.-Ing.
Sperling

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2001 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I

Im Verfahren zur Erteilung eines Patents auf die Patentanmeldung 199 04 958.0- 25 mit der Bezeichnung "System zur Reinigung von See- und Flußgründen" hat die Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluß vom 26. Juni 2001 den Antrag des Anmelders auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe unter Hinweis auf den Bescheid vom 13. September 2000 mangels hinreichender Aussicht auf Erteilung eines Patents zurückgewiesen.

Gegen den Beschluß der Patentabteilung hat der Anmelder Beschwerde eingelegt. Er beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, die Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren zu bewilligen und Patentanwalt Dipl.-Ing. Heun als Vertreter beizuordnen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde ist zulässig und hat insoweit Erfolg, als die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war.

Die Zurückverweisung erfolgt gemäß PatG § 79 Abs 3 Satz 1 Nr 2, wonach das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet.

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben, denn der Beschluß ist nicht mit einer ausreichenden Begründung versehen.

Zur Begründung der Ablehnung der Verfahrenskostenhilfe wird in dem Beschluß auf die Gründe des Bescheids der Patentabteilung 11 vom 13. September 2000 verwiesen. Dieser Bescheid erschöpft sich jedoch sachlich in dem bloßen Hinweis auf den Bescheid der Prüfungsstelle für Klasse E 02 F vom 8. Mai 2000, der sich lediglich auf die beiden vom Anmelder vorgelegten Ansprüche 1 und 2 bezieht. Hierauf hat der Anmelder mit Eingabe vom 24. November 2000 hingewiesen und vorgetragen, daß die in der Anmeldung beschriebenen Trennzylinder 14 sowie deren Aufbau und Arbeitsweise den entgegengehaltenen Druckschriften ersichtlich nicht zu entnehmen seien und die Anmeldung somit durchaus einen Überschuß gegenüber dem ermittelten Stand der Technik enthalte.

Hierzu ist in dem Beschluß lediglich ausgeführt, daß durch die Eingabe des Anmelders vom 24. November 2000 die Patentabteilung nicht zu einer anderen Beurteilung des Sachverhalts veranlaßt werden konnte. Es ist somit nicht nachvollziehbar, auf Grund welcher der im Bescheid der Prüfungsstelle genannten sechs Entgegenhaltungen die Patentabteilung den Aufbau und die Arbeitsweise des in der Anmeldung beschriebenen Trennzylinders 14 nicht als patentfähig ansieht

oder weshalb sie sonst der Ansicht ist, daß für den Anmeldegegenstand eine Aussicht auf Erteilung eines Patents nicht besteht.

Die Verfahrensweise der Patentabteilung veranlaßt den Senat erneut (vgl. 6 W (pat) 68/01 und 6 W (pat) 83/01) darauf hinzuweisen, daß der Gesetzgeber dem Anmelder gemäß § 130 PatG auf Antrag unter entsprechender Anwendung der §§ 114 bis 116 der ZPO ein Recht auf Verfahrenskostenhilfe zugebilligt hat, wenn eine hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht. Das verpflichtet die Patentabteilung, den Gesamtinhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen sorgfältig darauf hin zu prüfen, ob in ihm ein Gegenstand enthalten ist, bei dem eine Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht.

Da zumindest der Aufbau und die Arbeitsweise des Trennzylinders 14 bislang noch nicht geprüft worden sind, hält es der Senat für geboten, dem Anmelder die vom Gesetz gewollten vollständigen zwei Tatsacheninstanzen zu erhalten (vgl. BGH - "Pökelvorrichtung", GRUR 1981, Heft 3, Seite 185, 186 re Sp) und der Patentabteilung nochmals Gelegenheit zu geben, über die Gewährung der Verfahrenskostenhilfe unter Berücksichtigung des Gesamtinhalts der den Anmeldeunterlagen entnehmbaren Lehre zu entscheiden.

Die Sache war daher unter Aufhebung des Beschlusses gemäß PatG § 79 Abs 3 Satz 1 Nr 2 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Riegler

Heyne

Schmidt-Kolb

Sperling

Cl