

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 20/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 26 241.4-44

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. August 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, der Richter Dr. Deiß und Dr. Niklas sowie der Richterin Schroeter

beschlossen:

- 1.) Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse C 07 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Januar 1999 aufgehoben.
- 2.) Die Sache wird unter Zugrundelegung der am 18. Juli 2000 eingegangenen Unterlagen mit Patentansprüchen 1 bis 42 zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die Anmelderin reichte am 20. Juni 1997 beim Deutschen Patentamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung:

"Erweitertes enzymatisches Multikomponentensystem zur Behandlung von Abwässern, zur Herstellung von Holzverbundstoffen, zum Deinken von Altpapier, Colour stripping von Altpapier, zum Einsatz als Oxidationssystem bei der organischen Synthese und zum Einsatz bei der Kohleverflüssigung"

ein, die am 24. Dezember 1998 in Form der DE 197 26 241 A1 veröffentlicht wurde.

Mit Amtsbescheid vom 17. März 1998 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 07 B auf formale Mängel der Anmeldung hingewiesen und im übrigen die Ansicht vertreten, daß derzeit eine sachliche Prüfung der Anmeldung noch nicht möglich sei. Nachdem sich die Anmelderin zu diesem Amtsbescheid innerhalb der hierzu gewährten

Frist nicht geäußert hatte, wurde die Patentanmeldung mit Beschluß vom 14. Januar 1999 aus Gründen dieses Bescheids gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und mit Schriftsatz vom 13. Juli 2000, eingegangen am 18. Juli 2000, neue Unterlagen mit 42 Patentansprüchen eingereicht. Der geltende Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"1. Enzymatisches Oxidationssystem mit enzymwirkungsverstärkenden Verbindungen zur Verwendung zur Behandlung von v.a. Holzstoffabwässern der Papierindustrie, zur Verwendung bei der Behandlung von Abwässern anderer Industriezweige, zur Verwendung bei der Herstellung von Ligninlösungen oder Gelen, von entsprechenden Bindern/Klebern und von Holzverbundstoffen, zur Verwendung als enzymatisches Deinksystem und Farbstoffentfärbesystem (Bleichsystem/"colour stripping"-System) von Altpapier, zur Verwendung als Oxidationssystem bei der organischen Synthese und zur Verwendung bei der Kohleverflüssigung, enthaltend:

- a) mindestens einen Oxidationskatalysator,
- b) mindestens ein Oxidationsmittel,
- c) mindestens einen Mediator ausgewählt aus der Gruppe der Hydroxylamine, Hydroxylaminderivate, Hydroxamsäuren, Hydroxamsäurederivate, der aliphatischen, cycloaliphatischen, heterocyclischen oder aromatischen Verbindungen, die mindestens eine N-Hydroxy, Oxim-, N-Oxi-, oder N,N'-Dioxi-Funktion enthalten
und/oder mindestens einen Mediator aus der Gruppe der **Amide** wie Hydrazide oder 1,2,4-Triazolidin-3,5-dione (Urazole)

und/oder mindestens einen Mediator aus der Gruppe der **Imide** wie Hydantoine und/oder mindestens einen Mediator aus der Gruppe der **Oxokohlenstoffe**."

Die Anmelderin beantragt mit Schriftsatz vom 13. Juli 2000 sinngemäß,

die Prüfung der Anmeldung auf Grundlage der hiermit eingereichten Unterlagen vorzunehmen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

Die Beschwerde der Anmelderin ist form- und fristgerecht eingelegt worden und zulässig. Sie ist unter Berücksichtigung des nunmehr vorliegenden Patentbegehrens in der Sache auch insoweit begründet, als sie zur Zurückverweisung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt führt.

1) Der nunmehr geltende Patentanspruch 1 ist gegenüber dem ursprünglichen Patentanspruch 1 zumindest insoweit klargelegt, als es sich bei dem jetzt beanspruchten Oxidationssystem um ein "Enzymatisches Oxidationssystem" handelt. Dieses Oxidationssystem enthält nunmehr "mindestens einen Oxidationskatalysator, mindestens ein Oxidationsmittel und mindestens einen Mediator ausgewählt aus der Gruppe Hydroxylamine ...", so daß auch ein weiterer formaler Mangel des ursprünglichen Anspruchs 1, wonach das Oxidationssystem ausschließlich ein Oxidationsmittel enthalten und somit zB nur aus Luft bestehen konnte, behoben worden ist.

2) Der geltende Patentanspruch 1 ist auch im Hinblick auf die Offenbarung seiner Merkmale in den Ursprungsunterlagen nicht zu beanstanden (vgl. Ersterunterlagen Anspruch 1, die Merkmale a) bis f) iVm S 1 Z 1, S 5 le Z bis S 6 Z 1 und S 4 Abs 2 bis S 5 Abs 1).

Dieser Patentanspruch 1 ist somit als Grundlage für das weitere Prüfungsverfahren geeignet.

3) Aus dem Inhalt der Akte ist ersichtlich, daß im vorliegenden Fall weder eine abschließende formale noch sachliche Prüfung der Anmeldeunterlagen erfolgt ist.

Die erforderliche Ermittlung und Bewertung des Standes der Technik im Hinblick auf Neuheit, gegebenenfalls Einheitlichkeit und erfinderischer Tätigkeit der zahlreichen Gegenstände der vorliegenden Anmeldung steht demnach noch aus. Für die ordnungsgemäße Durchführung des Prüfungsverfahrens ist indessen, nicht zuletzt aus verfahrensökonomischen Gründen, nicht das Kollegium des Senats, sondern die dafür vorgesehene Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zuständig (vgl. Schulte PatG 5. Aufl. § 79 Rdn 7 bis 9).

Die vorliegende Anmeldung ist deshalb mit der nunmehr eingegangenen sachlichen Stellungnahme der Anmelderin gemäß § 79 Abs 3 Nr 1 PatG an die hierfür zuständige Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zurückzuverweisen.

Kahr

Deiß

Niklas

Schroeter

Pü