



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 9/08

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

**betreffend die Patentanmeldung 100 63 746.9**

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. September 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Univ. Richter

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 04 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juli 2007 wird aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 bis 14,
- Beschreibung Seiten 1 bis 2, jeweils eingegangen am 3. September 2012;
- Beschreibung Seiten 4 bis 8, eingegangen am 21. Dezember 2000;
- 2 Seiten Zeichnungen (Fig. 1 bis 6) gemäß Offenlegungsschrift.

## **Gründe**

### **I.**

Die Erfindung wurde am 21. Dezember 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 100 63 746.9 angemeldet.

Auf den Prüfungsbescheid vom 8. Oktober 2001 hin hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 17. April 2002 (eingegangen am 18.4.2002) einen neu gefassten Anspruch 1 eingereicht, der auf den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2, 4 und 9 sowie Angaben aus Beschreibung und Zeichnung beruhte.

Daraufhin hat die Prüfungsstelle für Klasse E 04 F die Anmeldung mit Beschluss vom 30. Juli 2007 unter nochmaliger eingehender Begründung unter Bezugnahme auf den Prüfungsbescheid vom 8. Oktober 2001 zurückgewiesen. Insbesondere wurde dabei auf den Umstand hingewiesen, dass durch den neu gefassten An-

spruch 1 insofern keine neue Sachlage entstanden sei, als er im Wesentlichen auf eine Kombination von Unteransprüchen zurückgehe, welche bereits Gegenstand der Ausführungen zur fehlenden Patentfähigkeit in dem ergangenen Prüfungsbescheid gewesen seien, so dass dem Zurückweisungsbeschluss keine noch nicht beschiedene Antragslage zugrunde gelegen habe.

Zur Begründung ihres Zurückweisungsbeschlusses hat die Prüfungsstelle ausgeführt, der Anmeldungsgegenstand beruhe gegenüber einer Zusammenschau der Druckschriften DE 71 43 349 U und DE 17 42 196 U, zu welcher der Fachmann sich aufgrund der gemeinsamen Problemstellung veranlasst sah, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Im Zuge des Beschwerdeverfahrens reicht sie neue Patentansprüche 1 bis 14 ein und führt aus, dass der Gegenstand des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik patentfähig sei und sich auch im Rahmen der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen halte. Zudem reicht sie eine entsprechend angepasste Beschreibung ein.

Auf dieser Basis beantragt die Anmelderin, ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 14,
- Beschreibung Seiten 1 bis 2, jeweils eingegangen am 3. September 2012;
- Beschreibung Seiten 4 bis 8, eingegangen am 21. Dezember 2000;
- 2 Seiten Zeichnungen (Fig. 1 bis 6) gemäß Offenlegungsschrift.

Die Anmeldung betrifft nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 einen

„Lichtschaft mit einem im Wesentlichen aus Beton bestehenden Fertigbauteil mit einem an einer Seite offenen, gewölbten Mantel (3), wobei im Bereich der Manteloberseite Mittel zur Aufnahme eines Abdeckrosts und im Bereich der seitlichen Mantelenden Außenflansche (4) zum Anschluss an eine Gebäudewand vorgesehen sind,

*dadurch gekennzeichnet,*

dass die die Außenflansche (4) enthaltenden seitlichen Endbereiche (14) des Mantels (3) im Wesentlichen aus Isoliermaterial bestehen“.

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 14 an, zu deren Wortlaut auf den Akteninhalt verwiesen wird.

## II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie ist auch insoweit erfolgreich, als sie zur Erteilung eines Patents im beantragten Umfang führt.

2. Der Senat sieht den geltenden Patentanspruch 1 als zulässig an, wie eine Überprüfung dessen Merkmalsumfangs hinsichtlich der Ursprungsoffenbarung ergeben hat.

Auch hat sich der Senat davon überzeugt, dass keine der zum Stand der Technik angeführten Druckschriften der Neuheit des Anmeldungsgegenstandes in seiner neuen Fassung entgegensteht und auch weder jeweils für sich noch in Verbindung mit einer der übrigen Entgegenhaltungen diesen nahelegt, so dass auch die Pa-

tentfähigkeit des Gegenstandes des geltenden Patentanspruchs 1 zu bejahen ist, der sich von dem mit dem angefochtenen Beschluss zurückgewiesenen Anspruch wesentlich unterscheidet.

Mit dem somit gewährbaren Patentanspruch 1 sind auch die hierauf rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 14 gewährbar.

3. Einer weitergehenden Begründung der Entscheidung bedarf es nicht, da dem Antrag des einzig am Verfahren beteiligten Anmelders stattgegeben wird und die den angefochtenen Beschluss tragenden Gründe zumindest insoweit gegenstandslos sind, wie sich der Gegenstand des hier zugrundeliegenden Antrags geändert hat (vgl. BGH GRUR 2004, 79, 80, letzter Satz).

Dr. Lischke

Guth

Hildebrandt

Richter

CI