

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	21 W (pat) 42/04
Entscheidungsdatum:	22. Mai 2006
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 14 Satz 2 PatG, §§ 1, 34 Abs. 4 PatG

Neurodermitis-Behandlungs-Gerät

1. Für die Beurteilung der technischen Brauchbarkeit einer Erfindung - sei es im Sinne der objektiven Realisierbarkeit der technischen Lehre gemäß § 1 PatG oder als besonderer Aspekt des in § 34 Abs. 4 PatG bestimmten Gebots der ausführbaren Offenbarung - ist allein die in den Patentansprüchen beanspruchte technische Lehre maßgeblich. Die Beschreibung ist zwar zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen, darin enthaltene weitergehende aufgabengemäße Zielsetzungen sind aber für die Beurteilung der Brauchbarkeit ohne Belang, sofern sie keine Berücksichtigung in den Ansprüchen gefunden haben.
2. Eine im Patentanspruch enthaltene Bestimmungsangabe (vorliegend: „Elektronisches Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerät“) ist insofern eine beachtliche Funktions- oder Zweckangabe, als erst sie die räumlich-körperliche Ausgestaltung der Vorrichtung ermöglichen soll und damit die Verwendung zum funktionellen Merkmal des Anspruchs selbst erhebt. Die Realisierung dieses vom beanspruchten Schutzgegenstand umfassten Verwendungszwecks (hier: Heilbehandlung von Allergien und Neurodermitis) muss deshalb auch offenbart sein.
3. Sind für den angesprochenen Fachmann im Hinblick auf die lediglich sehr vagen Dimensionierungsangaben (vorliegend: großer Wertebereich im Hinblick auf Leistung, Frequenz, Stromstärke und Spannung einer Spule) nicht nur einzelne, orientierende, sondern aufwändige Versuche erforderlich, um die von der beanspruchten Lehre umfasste Wirkungsweise der Vorrichtung zu realisieren (hier Heilwirkung elektromagnetische Impulse), so ist die Erfindung nicht ausführbar i. S. v. § 34 Abs. 4 PatG.



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 42/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

hier: Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
22. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der Antrag des Anmelders auf Gewährung von Verfahrenskosten-
hilfe für das Beschwerdeverfahren wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die vom Anmelder am 18. April 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Anmeldung betreffend ein „Elektronisches Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerät“ ist nach gewährter Verfahrenskostenhilfe durch Beschluss vom 3. März 2004 zurückgewiesen worden. Zur Begründung hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der ursprünglich eingereichte Anspruch 1 sowie der ursprünglich eingereichte nebengeordnete Anspruch 2 mangels technischer Brauchbarkeit ihrer Gegenstände nicht gewährbar seien und auf die Begründung im Prüfungsbescheid vom 13. Februar 2002 verwiesen. Sie hat unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung (BGH GRUR 1955, 338; BGH GRUR 1965, 298; BIPMZ 1985, 117; Benkard PatG GbmG, 8. Aufl., PatG § 1 Rdn. 71) ausgeführt, dass als Voraussetzung für eine mögliche Patentierung die Erfindung technisch brauchbar sein müsse. An der technischen Brauchbarkeit, die einen Aspekt der technischen Ausführbarkeit darstelle, fehle es, wenn die angestrebten Wirkungen mit den angegebenen Mitteln nicht erzielt würden. Wenn der Anmelder auch keine wissenschaftlich stichhaltige Erklärung über die Natur des zu beherrschenden Phänomens und über die Funktionsweise der Erfindung angeben müsse, so müsse er aber zumindest offenbaren, wie die angestrebte Behandlung von Allergien und Neurodermitis und eine schnelle Heilung mit den vorgeschlagenen Mitteln erreicht werde.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat der Anmelder am 13. April 2004 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig beantragt,

Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu bewilligen.

Eine Beschwerdebegründung hat der Anmelder nicht eingereicht.

Die Ansprüche 1 und 2 lauten:

1. Elektronisches Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerät, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens eine elektromagnetische Supraleiter-Spule, eine Starkstrom-Energie-Quelle, die elektrisch mit der Spule verbunden ist, eine Auswerteeinheit (z. B. einen Schalter, Relais oder elektronischer Stromunterbrecher), die die Spule schnell ein- und ausschaltet, aufweist.
2. Elektronisches Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerät, dadurch gekennzeichnet, dass es aus mindestens einem leistungsstarken Transformator, einem Leistungs-Strom-Gleichrichter, der den Wechselstrom am Ausgang des Transformators in Gleichstrom umwandelt, einen leistungsfähigen Thyristor oder Transistor oder einem anderen leistungsfähigen elektronischen Stromunterbrecher, einer Steuerung für den Stromunterbrecher oder Transistor/Thyristor und einer Luft-Spule mit wenigen Windungen, die mit dem Transistor oder Thyristor in einer Reihe gekoppelt ist und die von Transistor oder Thyristor mit hohen Impuls-Strömen versorgt ist, besteht (Fig. 1).

Zu den weiteren Einzelheiten, insbesondere den untergeordneten Patentansprüchen 3 bis 62 wird auf den Akteinhalt verwiesen.

II

Der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren ist zulässig. In der Sache hat er jedoch keinen Erfolg und ist deshalb zurückzuweisen.

Dem Anmelder steht im Verfahren zur Erteilung eines Patents gemäß § 130 Abs. 1 S. 1 PatG unter entsprechender Anwendung von § 114 ZPO auch im Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu (Schulte, PatG 7. Aufl., § 130, Rdn. 44 c), wenn der Anmelder nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten des Erteilungsverfahrens nicht aufbringen kann, und hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht.

...

Hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents

Eine hinreichende Aussicht auf Erteilung des nachgesuchten Patents besteht nicht, wenn unbehebbar Patenthindernisse entgegenstehen. Der Anspruch 1 betrifft einen Vorrichtungsanspruch, nämlich ein „elektronisches Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerät“ mit einer elektromagnetischen Supraleiter-Spule, einer Starkstrom-Energie-Quelle und einer Auswerteeinheit. Der nebengeordnete Anspruch 2 betrifft ebenfalls ein Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerät, wobei die einzelnen Bauteile näher spezifiziert werden (Transformator, Thyristor etc.). Als zuständiger Fachmann ist daher ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik anzusehen, der sich im Rahmen seiner Berufstätigkeit auch mit der Entwicklung von elektromagnetischen Spulen beschäftigt. Dem Anmeldegegenstand liegt gemäß der Offenlegungsschrift das Problem zugrunde, ein Gerät zu schaffen, das in der Lage ist, Allergien, Psoriasis, Neurodermitis sowie Nerven-Erkrankungen schnell und zuverlässig zu behandeln (siehe Absatz [0005]).

Die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat im Ergebnis zutreffend festgestellt, dass wegen unbehebbarer Patenthindernisse keine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht. Entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle ist die Verfahrenskostenhilfe jedoch nicht wegen mangelnder technischer Brauchbarkeit, sondern wegen mangelnder Ausführbarkeit gemäß § 34 Abs. 4 PatG der mit den Patentansprüchen 1 und 2 beanspruchten technischen Lehre zu versagen. Das beanspruchte elektronische Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerät ist nicht ausführbar, da der zuständige Fachmann anhand der Angaben in der Anmeldung und unter Einsatz seines Fachwissens ein Gerät zur Behandlung von Allergien und Neurodermitis nicht verwirklichen kann. Insoweit ist maßgeblich, dass das in den Ansprüchen aufgeführte Merkmal „Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerät“ keine unbeachtliche Funktions- oder Zweckangabe darstellt, sondern dass dieses Merkmal unabhängig von der angegeben oder der objektiven Aufgabe der Erfindung eine technische Wirkung definiert. Diese ist vom beanspruchten Schutzgegenstand als zweckgebundenem Sachschutz umfasst und muss deshalb auch offenbart sein. Daran fehlt es im vorliegenden Fall, wie im Folgendem näher erläutert wird.

1. Technische Brauchbarkeit

1.1 Zutreffend hat die Prüfungsstelle darauf abgestellt, dass die technische Brauchbarkeit der Erfindung nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und Bundespatentgerichts als besonderer Aspekt der Ausführbarkeit - und nicht der gewerblichen Anwendbarkeit - gesehen wird und fehlt, wenn vom Durchschnittsfachmann das mit dem Anmelde- oder Patentgegenstand angestrebte Ergebnis (bzw. die Wirkungen) oder das der Lehre zugrunde liegende Problem mit den vorgeschlagenen Mitteln unter Berücksichtigung des Fachwissens nicht gelöst werden kann (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 34 Rdn. 302 m. w. N.; Anders, Festschrift für R. König 2003, 1, 3 - Die technische Brauchbarkeit - wird sie als besonderer Aspekt der Ausführbarkeit gebraucht? unter Hinweis auf BGH GRUR 1965, 298, 301 - Reaktions-Messgerät). Die Frage nach der Realisierbarkeit der technischen Lehre stellt sich hierbei in der Regel in objektiver Hinsicht wie z. B. in den

klassischen Fällen des Verstoßes gegen anerkannte technisch-naturwissenschaftliche Prinzipien beim Perpetuum mobile (z. B. BPatG 9 W (pat) 8/02 Beschluss vom 23. April 2003) oder bei einem „Empfangssystem für Neutrinos“ (BPatG 21 W (pat) 21/00, Beschluss vom 27. Februar 2003). Allerdings ist die Frage der Brauchbarkeit in einzelnen Entscheidungen auch im Hinblick auf die gemäß § 34 Abs. 4 PatG erforderliche deutliche und vollständige Offenbarung der angestrebten Wirkung bzw. ihrer Nachprüfbarkeit (vgl. z. B. BPatG GRUR 1999, 1076, 1078 - Kernmaterial) oder die Zuverlässigkeit der Untersuchungsergebnisse (BGH BIPMZ 1992, 308, 310 - Antigene-Nachweis) angewendet worden. Auch vorliegend hat sich die Prüfungsstelle im angegriffenen Beschluss darauf berufen, dass keinerlei Tatsachen offenbart und glaubhaft gemacht seien, wie der angestrebte Erfolg einer schnellen Heilung von Menschen mittels der beanspruchten Einrichtung erreicht werde.

1.2 Im vorliegenden Fall ist letztlich nicht entscheidungserheblich, ob die technische Brauchbarkeit als besonderer Aspekt der Ausführbarkeit als „überflüssig bis unzulässig“ anzusehen ist (hierzu Anders, a. a. O., S. 1 ff.) und ob die Frage der Brauchbarkeit aufgrund der gesetzlichen Regelungssystematik ausschließlich § 34 Abs. 4 PatG zuordnen ist (so z. B. Busse PatG 6. Aufl., § 1 Rdn. 13; Anders, a. a. O., Seite 11, darauf hinweisend, dass auch zwangsläufig ein Offenbarungsmangel der Anmeldung oder des Patents i. S. v. §§ 34 Abs. 4, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG vorliegt, wenn es schon an der objektiven Realisierbarkeit i. S. v. § 1 PatG mangelt) oder ob zwischen der objektiv fehlenden Möglichkeit der Realisierung der Erfindung (Ausführbarkeit im weiteren Sinne) als materielle Voraussetzung für die Patentfähigkeit i. S. v. § 1 PatG und der Ausführbarkeit i. S. des § 34 Abs. 4 PatG als Anmeldeerfordernisses und Forderung nach einer ausführbaren Offenbarung der Erfindung (Ausführbarkeit im engeren) zu unterscheiden ist (so Schulte, PatG, 7. Aufl., § 1 Rdn. 53-54; § 34 Rdn. 363). Wenn die unterschiedliche systematische Einordnung auch in Einzelfällen nicht belanglos sein mag (so aber Anders, a. a. O. Seite 11 vgl. aber auch Schulte, a. a. O., § 21 Rdn. 31), so kann sie hier jedoch dahinstehen, weil der Senat - anders als z. B. im Einspruchsbe-

schwerdeverfahren hinsichtlich der unterschiedlichen Widerrufsgründe (vgl. BGH GRUR 2002, 49, 50 - Drehmomentübertragungseinrichtung; BGH GRUR 1995, 333 - Aluminium-Trihydroxid) - die angefochtene Entscheidung unter allen rechtlichen Aspekten uneingeschränkt überprüfen kann.

1.3 Soweit allerdings die Frage nach der technischen Brauchbarkeit als besonderer Aspekt der Ausführbarkeit im Rahmen einer bloß unvollständigen Offenbarung gestellt wird, so sieht auch der Senat darin kein gesondertes Problem der technischen Brauchbarkeit, sondern nur eine gewöhnliche Frage nach der Ausführbarkeit i. S. v. § 34 Abs. 4 PatG (so Anders, a. a. O., S. 14; anders Busse, 6. Aufl., § 34 Rdn. 303). So ist es auch vorliegend.

Es kann deshalb dahinstehen, ob vorliegend auch die objektive technische Brauchbarkeit, mithin die nach § 1 PatG erforderliche technische Realisierbarkeit der beanspruchten Lehre im Hinblick auf den erforderlichen Einklang mit anerkannten physikalischen Gesetzen und dem Stand der Technik in Frage gestellt ist, zumal auch der Anmelder keinerlei Tatsachen über entsprechende physikalisch-medizinische Erkenntnisse, Versuchsergebnisse u. s. w. vorgebracht hat, dass mittels der Erzeugung elektromagnetischer Wellen, der sog. Magnetfeldtherapie, ein Heileffekt bei Allergien oder Neurodermitis realisierbar ist. Insoweit kann auch offen bleiben, ob der Anmelder bestehende Zweifel ausräumen, die technische Brauchbarkeit glaubhaft zu machen hat und ihn auch im Anmeldeverfahren die Feststellungslast trifft (so BPatG Beschluss vom 4. April 1991, Az 21 W (pat) 50/89; Beschluss vom 5. Oktober 1989, Az 5 W (pat) 33/89; Beschluss vom 14. April 1999, Az 15 W (pat) 40/89).

1.4 Selbst wenn man der Ansicht folgen würde, dass sich die Frage der Brauchbarkeit als besonderer Aspekt der Ausführbarkeit auch in dem hier maßgeblichen Problem der unzureichenden Offenbarung überhaupt stellt, so würde dies zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung führen. Denn entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle und auch einzelner Entscheidungen der früheren Rechtsprechung

ist nach Auffassung des Senats auch im Rahmen der Beurteilung der technischen Brauchbarkeit - sei es im Sinne der objektiven Realisierbarkeit der technische Lehre gemäß § 1 PatG oder als besonderer Aspekt der Ausführbarkeit gemäß § 34 Abs. 4 PatG - allein die Ausführbarkeit der beanspruchten Lehre maßgeblich. Entscheidend ist also, ob sich z. B. eine angestrebte Wirkung in einem Merkmal des Patentanspruchs konkretisiert und ob diese Wirkung mittels der offenbarten technische Lehre erreicht werden kann. Unwesentlich ist demnach, ob in der Beschreibung und insbesondere der Aufgabe eine andere oder weitergehende Zielsetzung enthalten ist. Soweit auch der Senat in früheren Entscheidungen die Beschreibung und insbesondere die Aufgabe zur Beurteilung der Brauchbarkeit des beanspruchten Patentgegenstandes mit herangezogen hat, wird hieran nicht festgehalten (vgl. z. B. Beschluss vom 17. September 1998, Az 21 W (pat) 40/95, vgl. hierzu auch Anders a. a. O. Seiten 7-8; Beschluss vom 4. April 1991, Az 21 W (pat) 50/89).

Der angegriffene Beschluss ist deshalb auch nicht rechtlich haltbar, soweit die Prüfungsstelle ausführt, die angemeldete Erfindung sei nicht ausführbar, weil nicht festgestellt werden könne, dass und wie mit dem beanspruchten Gerät die aufgabengemäße Behandlung von Allergien und Neurodermitis und eine schnelle Heilung erreicht werden könne. Denn diese Einbeziehung der aufgabengemäß angestrebten Wirkungen der technischen Lehre berücksichtigt nicht, dass die in der Beschreibung angegebene Aufgabe nur zur Auslegung des Anspruchsgegenstandes (§ 14 Satz 2 PatG) und der durch die Gesamtheit der Merkmale beanspruchten technischen Lehre herangezogen werden kann, nicht aber die Ausführbarkeit des Patentgegenstandes berührt. Die Realisierbarkeit oder Verifizierung der aufgabengemäß angestrebten vorteilhaften Wirkung ist insoweit ohne Belang, auch wenn der Patentanmelder oder -inhaber hierauf besonderen Wert legen sollte. Die Patentfähigkeit der beanspruchten technischen Lehre und ihre Ausführbarkeit richten sich vielmehr ausschließlich nach dem in den Patentansprüchen unter Schutz zu stellenden oder gestellten Erfindungsgegenstand und darin enthaltenen Anweisungen zum technischen Handeln (vgl. BGH Mitt. 2000, 105, 107 - Extrusionstopf). Einen besonderen, die Frage nach der Erfüllung der gestellten Aufgabe betreffenden

Aspekt der Patentierungsvoraussetzung „Ausführbarkeit“ gibt es nicht (Anders, a. a. O. Seite 12 m. w. N.). Die Ermittlung der - objektiv zu bestimmenden - Aufgabe richtet sich vielmehr an der in den Patentansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung (vgl. zur st. Rspr. Schulte PatG 7. Aufl., § 1 Rdn. 63 m. w. N.) und ist gegebenenfalls einschränkend auf die Problemlösung bzw Wirkung des durch die beanspruchte Lehre tatsächlich Geleisteten zu reduzieren (vgl. z. B. BGH GRUR 1991, 522, 523 - Feuerschutzabschluss). Ein insoweit bestehender Mangel der Anmeldung (§ 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG, § 10 PatV) kann durch Änderung der Beschreibung und Anpassung an die tatsächlich offenbarte Wirkung der Erfindung behoben werden (vgl. hierzu auch Schulte, PatG, 7. Aufl., § 34 Rdn. 381; ferner Beispiele aus der Rechtsprechung bei Anders, a. a. O., Seite 14).

2. Ausführbarkeit des Anspruchsgegenstandes

2.1 Wenn danach für die Beurteilung der Ausführbarkeit der Erfindung allein maßgeblich ist, ob die in den Patentansprüchen beanspruchte technische Lehre mit den angegebenen Mitteln objektiv realisierbar ist, so ist vorliegend allerdings nicht unberücksichtigt zu lassen, dass auch in sämtlichen Patentansprüchen die beanspruchte Vorrichtung als „Elektronisches Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerät“ bezeichnet wird. Es stellt sich deshalb die Frage der Ausführbarkeit auch nach dem Verständnis der beanspruchten Patentgegenstände und der beanspruchte Lehre, welche nach ihrem Wortlaut unter Berücksichtigung der Beschreibung und Aufgabe auszulegen sind (vgl. zur st. Rspr. BGH Mitt. 2000, 105, 106 - Spansschraube).

Danach ist davon auszugehen, dass aufgrund des Anspruchmerkmals „Elektronisches Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerät“ als Anmeldegegenstand ein zweckgebundener Sachschutz für eine Vorrichtung begehrt wird. So heißt es auch in der Beschreibung (Seite 1 Zeilen 19-28): „Der in den Patentansprüchen 1 bis 62 angegebenen Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein Gerät zu schaffen, das in der Lage ist, Allergien, Psoriasis und Neurodermitis sowie Nerven-Erkrankungen schnell und zuverlässig zu behandeln. Dieses Problem wird mit den in den

Patentansprüchen 1 bis 62 aufgeführten Merkmalen gelöst. Mit der Erfindung wird eine schnelle Heilung der Allergie-, Psorias-, Neurodermitis- und Ischias-Patienten erreicht“.

Die das „Gerät“ näher kennzeichnende Bestimmungsangabe „Elektronisches Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs“ ist deshalb nicht nur eine bloße - beispielhafte und den Schutzgegenstand unberührt lassende - Zweckangabe (vgl. hierzu BGH GRUR 1979, 149, 150-151 - Schießbolzen; GRUR 1991, 436, 437 - Befestigungsvorrichtung II). Die Bestimmungsangabe dient vielmehr - wie auch die figürlich dargestellten Ausführungsbeispiele und die in der Beschreibung erläuterten Bereichsangaben (z. B. Absatz [0020]) eindeutig belegen - der mittelbaren Umschreibung der funktionellen Zurichtung des Geräts und der räumlich-körperlichen Ausgestaltung der Vorrichtung für die Applikation der erzeugten elektromagnetischen Wellen beim Patienten (vgl. auch BGH GRUR 1981, 259, 260 - Heuwerbungsmaschine II) und erhebt damit die Verwendung zur Heilbehandlung von Allergien und Neurodermitis als finales Element und wesentlichen Bestandteil der unter Schutz gestellten Lehre zum funktionellen Merkmal des Anspruchs selbst (vgl. hierzu auch BPatG 23 W (pat) 45/99 Beschluss vom 10. Februar 2000 - UV-Polymerisationsgerät für industrielle Zwecke für die Applikation von Strahlung mit einer Wellenlänge $\lambda < 330 \text{ nm}$ λ - m. w. H.; vgl. aber auch Busse, PatG, 6. Aufl., § 1 Rdn. 126 Fußnote 483; siehe auch Schulte PatG, 7. Aufl., § 14 Rdn. 72, 75, unklar § 1 Rdn 218-219, § 34 Rdn 133 ff.) und ist auch ohne weiteres zulässig (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 14 Rdn. 77; Bruchhausen in GRUR 1980, 364, 367).

2.2 Auch kann unter Berücksichtigung des Wortlauts der Patentansprüche und der gebotenen Auslegung der Funktionsangabe „Elektronisches Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerät“ nicht angenommen werden, der Anmelder habe losgelöst von der funktionellen Zurichtung der Vorrichtung nur eine neue Verwendung einer an sich bekannten Vorrichtung, mithin ein Verwendungspatent beanspruchen wollen, wobei der Verwendungszweck ebenso offenbart sein muss, wenn er

patentbegründend ist (vgl. „Funktionserfindung“ BGH GRUR 1960, 542 - Flugzeugbetankung I; BGH GRUR 1962, 83 - Einlegesohle; Busse, PatG, 6. Aufl., § 1 Rdn. 153,) oder die im Patent gegebenen Lehre beschränkt (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 1 Rdn. 233; BGH GRUR 1987, 794 - Antivirussmittel; BPatGE 30, 45).

3. Offenbarung der Wirkungsweise

Es ist deshalb vorliegend für die maßgebliche Frage der Ausführbarkeit der Erfindung i. S. v. § 34 Abs. 4 PatG auch auf die beanspruchte objektive Eignung der Vorrichtung für die Behandlung von Allergien und Neurodermitis abzustellen und maßgeblich, ob die Realisierung dieses besonderen Verwendungszweck für den Fachmann hinreichend offenbart ist.

Nach ständiger Rechtsprechung ist eine Erfindung ausführbar i. S. v. § 34 Abs. 4 PatG, wenn ein Fachmann anhand der Angaben unter Einsatz seines Fachwissens in der Lage ist, die offenbarte technische Lehre praktisch zu verwirklichen, wobei die Erfindung nicht buchstabengetreu realisierbar sein muss. Es reicht vielmehr aus, dass der Fachmann anhand der Offenbarung das erfindungsgemäße Ziel zuverlässig in praktisch ausreichendem Maße erreichen kann. Die insoweit erforderlichen Angaben müssen nicht im Patentanspruch selbst enthalten sein, sondern es reicht aus, dass sich diese aus der Patentschrift insgesamt ergeben (vgl. Busse PatG, 6. Aufl., § 34 Rdn. 273; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 34 Rdn. 364 - jeweils m. w. H.). Auch ist es nicht erforderlich, dass alle denkbaren unter den Wortlaut des Patentanspruchs fallenden Ausgestaltungen ausgeführt werden können (vgl. BGH GRUR 2003, 223, 225; Kupplungsvorrichtung II; BGH GRUR 2004, 47, 48 - blasenfreie Gummibahn I).

Dennoch genügen vorliegend die Unterlagen diesen Anforderungen im Hinblick auf den maßgeblichen Gegenstand der Patentansprüche nicht. Denn der angesprochene Fachmann ist auch unter Berücksichtigung seines allgemeinen Fachwissens anhand des gesamten Offenbarungsgehaltes der Anmeldung und der z. B. in der Beschreibung enthaltenen Angaben zur Dimensionierung der Leistung,

der Frequenz, Spannung und Stromstärke für die Spule nicht in der Lage, die beanspruchte technische Lehre zu realisieren. So besteht im Hinblick auf die offenen Parameter, wie der Leistungsangabe 0,2 bis 20 kW (Spalte 1, Zeilen 34, 35), der Spannungsangabe 0 bis 60 V (Spalte 2, Zeilen 21, 22), der Stromangabe 1 bis 10000 A (Spalte 2, Zeilen 22, 23) oder 10 bis 100000 A (Anspruch 55) und der Angabe „Die Impuls-Frequenz kann auch anders eingestellt werden“ (Spalte 2, Zeilen 24, 25) eine vollständige Ungewissheit über die konkrete Ausführung der Vorrichtung und die der Lehre nach an ihre Leistung gekoppelte Wirkungsweise bzw. Heilwirkung. Es sind deshalb auch nicht nur einzelne, orientierende Versuche erforderlich, um mittels unterschiedlichster Dimensionierung der Vorrichtung und ihrer von Frequenz, Stromstärke und Spannung abhängigen elektromagnetischen Impulse die beabsichtigte Heilwirkung zu erproben und einen etwaigen Wirkungsgrad festzustellen. Es bedarf vielmehr erst aufwändiger Versuche und einer Vervollständigung der beanspruchten technischen Lehre, um aus der Vielzahl der Parameter und Unbestimmtheiten eine ausführbare und fertige Lehre zu machen, zumal auch kein Stand der Technik genannt ist. Eine nicht deutlich und vollständige, insbesondere auch eine nicht fertige Lehre ist aber nicht ausführbar (vgl. auch Busse, PatG, 6. Aufl., § 34 Rdn. 308 m. w. N.).

So hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Antigene-Nachweis“ (BGH BIPMZ 1992, 308, 310) zu einem beanspruchten immunologischen Untersuchungsverfahren ausgeführt, Voraussetzung einer ausführbaren Erfindung sei, dass „der Durchschnittsfachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens der Lehre des Streitpatents im Zeitpunkt der Anmeldung ein mit einiger Zuverlässigkeit arbeitendes und daher praktisch brauchbares immunologisches Untersuchungsverfahren hätte entnehmen können“ da „das Patentrecht nicht der Förderung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Bemühungen, sondern der Förderung der gewerblichen Tätigkeit dienen soll“. Ebenso hat der erkennende Senat bereits in einer früheren Entscheidung (Beschluss vom 27. Februar 2003, Az 21 W (pat) 21/00) zu einer im Patentanspruch als „Empfangssystem für Neutrinos...“ bezeichneten Vorrichtung die Ausführbarkeit für den Fachmann verneint.

Diesem müssten zwar nicht in allen Details vorgegeben werden, wie er das Empfangssystem auszubilden habe, es müsse aber jedenfalls die entscheidende Richtung - nämlich ein Anhaltspunkt für die Frequenz der Neutrinos - offenbart sein, aufgrund derer er die Vorrichtung nachbilden könne. Fehle die Offenbarung der entscheidenden Richtung und seien auch dem Stand der Technik keine Hinweise zu entnehmen, mit welcher Frequenz der Fachmann den die spiralförmige Spule beaufschlagenden Resonanzkreis betreiben müsse bzw. welche Frequenz den Neutrinos entspreche, so sei die Erfindung für den Fachmann nicht ausführbar (vgl. auch BGH GRUR 1968, 311, 313 - Garmachverfahren - zur Angabe der entscheidenden Richtung).

Das Verfahren ist auch abschließend zur Entscheidung reif und bedarf trotz der abweichenden rechtlichen Gesichtspunkte keiner Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur Fortführung des Anmeldeverfahrens. Denn wenn dem Antragssteller bei der Prüfung der Erfolgsaussichten seiner Anmeldung im Rahmen der Verfahrenskostenhilfe auch keine Nachteile aus ungeschickt formulierten Patentansprüchen entstehen dürfen und auf den gesamten Inhalt der gesamten Anmeldeunterlagen abzustellen ist (vgl. z. B. BPatG BIPMZ 2000, 283, 284 Schutzanlage), so würde vorliegend eine etwaige gewährbare Fassung neuer Patentansprüche bereits an der hiermit zwangsläufig verbundenen unzulässigen Erweiterung des Patentgegenstandes i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG scheitern. Denn die ursprüngliche Anmeldung offenbart an keiner Stelle ein von der „Allergie- und Neurodermitis-Behandlung“ losgelöstes „elektronisches Gerät“. Eine Änderung des Anmeldegegenstandes durch Streichung eines dieser Merkmale ist deshalb ebenso ausgeschlossen wie eine den Anspruch durch Aufnahme weiterer Merkmale beschränkende Änderung, welche die Brauchbarkeit bzw. Ausführbarkeit herbeiführen könnte.

Der Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe war deshalb zurückzuweisen. Die Entscheidung konnte gemäß § 136 PatG i. V. m. § 127 Abs. 1 Satz 1 ZPO ohne mündliche Verhandlung ergehen. Der Lauf der Frist für die Zahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 134 PatG bis zum Ablauf von einem Monat nach Zustellung dieses Beschlusses gehemmt.

gez.

Unterschriften