



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 73/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. September 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 10 899.0-54

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und des Richters k.A. Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 101 10 899.0-54 wurde am 7. März 2001 unter der Bezeichnung "Fahrgastzellen, Wohn- und Arbeitsbereiche, Krankenzimmer und Ställe für den Aufenthalt von Menschen und Tieren, die durch ecotrope Viren und infektiöse Prionen gefährdet oder infiziert sind" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 26. September 2002.

Im Prüfungsverfahren sind die Druckschriften

D1 DE 199 29 077 A1

D2 DE 199 11 303 A1

D3 DE 199 11 304 A1

D4 DE 197 47 622 A1

D5 DE 41 17 246 A1

D6 DE 37 00 074 A1

in Betracht gezogen worden.

Der Anmelder hat am 23. November 2004 neue Patentansprüche 1 bis 6 eingereicht.

Patentanspruch 1 lautet danach wie folgt (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

M1 Herstellung eines Stoffgemisches aus Wassermolekülen und Ionen des Wassers, das im Körper von Menschen und Tieren enthalten ist, durch

- M2** Abschirmung von Wänden, Decken, Körpern und elektrischen Betriebsmitteln, die Teil von Fahrgastzellen, Wohn- und Arbeitsbereichen, Krankenzimmern und Ställen sind, gegen technisch erzeugte elektrische Felder
- M3** und Abschirmung von elektrischen Leitungen zur Verhinderung der Emission technisch erzeugter elektrischer Felder
- M4** und Vermeidung von Vorrichtungen zur Erzeugung anderer elektromagnetischer Felder in den Fahrgastzellen, Wohn- und Arbeitsbereichen, Krankenzimmern und Ställen,
- M5** und in den Fahrgastzellen, Wohn- und Arbeitsbereichen, Krankenzimmern und Ställen sich Menschen aufhalten, oder Jungtiere gehalten oder aufgezogen werden, oder Babys sich aufhalten
- M6** und durch infektiöse Prionen oder durch ecotrope Viren gefährdet sind, oder Träger von diesen sind, oder an einer Verminderung der Immunfunktion, oder einer Autoimmunerkrankung, oder einer Nervenkrankheit, vornehmlich multipler Sklerose (MS), leiden.

Der nebengeordnete Patentanspruch 2 lautet wie folgt (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

- N1** Anordnung zur Herstellung eines Stoffgemisches nach Anspruch 1,
- N2** wobei der Aufenthaltsbereich von Menschen oder Tieren im Wirkungsbereich von Vorrichtungen zur Erzeugung von quasi-statischen oder niederfrequenten magnetischen Feldern liegt.

Der nebengeordnete Patentanspruch 6 lautet wie folgt (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

- P1** Herstellung von Gemischen des Stoffes Wasser und seiner Ionen durch Magnetfelder
- P2** wobei die Einwirkung des Magnetfeldes auf Menschen, Tiere oder Lebensmittel erfolgt, die mögliche Träger von infektiösen Prionen oder ecotropen Viren sind
- P3** und die Einwirkung von zeitlich begrenzter Dauer, vornehmlich im Bereich von Minuten liegt,
- P4** oder die Einwirkung lokal begrenzt ist und vornehmlich durch Permanentmagnete erzeugt wird.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 N des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 11. Juli 2005 die Anmeldung zurückgewiesen, da der Gegenstand der Anmeldung durch den neu eingereichten Patentanspruch 1 vom 23. November 2004 unzulässig erweitert sei. Das Gleiche gelte auch für die nebengeordneten Patentansprüche 2 und 6. Ein Angebot des Anmelders "ein persönliches Gespräch über die anstehenden Fragen zu führen", hat die Prüfungsstelle mit dem Hinweis, die Durchführung einer Anhörung wäre als nicht sachdienlich anzusehen, abgelehnt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders der beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 N des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Juli 2005 aufzuheben und das Patent zu erteilen mit den Patentansprüchen 1 bis 6, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 23. November 2004, im Übrigen mit den Unterlagen gemäß Offenlegungsschrift, sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist aber nicht begründet, denn das Verfahren nach Patentanspruch 1 ist nicht mehr neu gegenüber dem Stand der Technik nach Druckschrift **D1**. Es kann daher dahinstehen, ob der Gegenstand der Anmeldung durch den Patentanspruch 1 unzulässig erweitert ist.

Trotz der Zurückweisung der Beschwerde ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, da die Prüfungsstelle dem Anmelder das Recht, sich zu äußern, verfahrenfehlerhaft versagt hat, § 80 Abs. 3 PatG.

1. Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, die Belastungen zu beseitigen, die ursächlich sind für Nervenkrankheiten, die auf einer Zerstörung oder Beeinträchtigung der Schutzschichten um die Nerven beruhen, wie MS [= *multiple Sklerose*], nvCJD [= *neue Variante der Creutzfeldt-Jacobschen Krankheit*] und BSE [= *bovine spongiforme Enzephalopathie*]. Als Belastung werden u. a. technisch erzeugte 50/60 Hz elektrische Felder angesehen (vgl. Offenlegungsschrift, Seite 8, Abs. [0056] und [0057]).

2. Das zur Lösung dieser Aufgabe im geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren ist nicht mehr neu, so dass dahinstehen kann, ob es sich beim Beanspruchten möglicherweise um ein nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 S. 1 PatG dem Patentschutz nicht zugängliches Therapieverfahren handelt oder ob eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem ursprünglichen Gegenstand der Anmeldung vorliegt, aus der gemäß § 38 Satz 2 PatG keine Rechte hergeleitet werden können.

2.1. Der Patentanspruch 1 hat nach seinem Wortlaut die Herstellung eines Stoffgemisches aus Wassermolekülen und Ionen des Wassers, das im Körper von Menschen und Tieren enthalten ist, zum Gegenstand. Durch die Beeinflussung des natürlichen Körperwassers soll "neues" Wasser mit veränderter Zusammensetzung hinsichtlich des Anteils an Wassermolekülen und Ionen im Körper von Menschen und Tieren entstehen.

2.1.1. Die unter **M5** angegebenen Merkmale bringen lediglich zum Ausdruck, dass sich in Fahrgastzellen, Wohn- und Arbeitsbereichen oder Krankenzimmern Menschen oder Babys aufhalten, oder dass in Ställen Jungtiere gehalten oder aufgezogen werden, was üblicherweise der Fall ist, denn Fahrgastzellen oder Wohn- und Arbeitsbereiche sind bestimmungsgemäß für den Aufenthalt von Menschen vorgesehen. Gleiches gilt sinngemäß für den Aufenthalt von Jungtieren in Ställen. Ein Bezug zu der beanspruchten Herstellung eines Stoffgemisches ist weder ersichtlich noch vom Anmelder vorgetragen worden. Gleiches gilt für die unter **M6** angegebenen Merkmale, die lediglich zum Ausdruck bringen, dass die genannten Menschen, Jungtiere oder Babys durch bestimmte Krankheiten gefährdet sind oder an diesen Krankheiten leiden.

Weder die Merkmale **M5** noch die Merkmale **M6** beinhalten konkrete Maßnahmen, die die Herstellung des beanspruchten Stoffgemisches beeinflussen. Sie sind lediglich schmückendes Beiwerk, das das beanspruchte Herstellungsverfahren in keiner Weise tangiert. Da die genannten Merkmale nicht auf die Lösung der dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegenden technischen Aufgabe Einfluss nehmen, sind sie für die Beurteilung der Patentfähigkeit ohne Bedeutung.

Möglicherweise wollte der Anmelder mit den Merkmalen **M5** und **M6** zum Ausdruck bringen, dass sich das anspruchsgemäß hergestellte Stoffgemisch besonders für die Vermeidung von Infektionen oder Krankheiten eignet, aber diese Eignung beträfe ein im Hinblick auf § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG nicht patentfähiges Heil-

verfahren, wie dem Anmelder in der Verhandlung im Einzelnen erläutert worden war.

2.1.2. Die weiteren in dem von den oben genannten gehaltlosen Anweisungen (Merkmale **M5** und **M6**) entkleideten Patentanspruch 1 angegebenen Verfahrensschritte (vgl. Merkmale **M1** bis **M4**) sind nicht mehr neu. Die Merkmale **M1** bis **M4** erschöpfen sich in der Lehre, ein Stoffgemisch aus Wassermolekülen und Ionen des Wassers, das im Körper von Menschen und Tieren enthalten ist, dadurch herzustellen, dass während der "Herstellung" des Stoffgemisches im Körper von Menschen und Tieren eine "Abschirmung" vorgenommen wird, indem Wände, Decken usw. gegen technisch erzeugte elektrische Felder "abgeschirmt" und auch eventuell vorhandene elektrische Leitungen "abgeschirmt" werden sollen. Wie dem Anmelder in der mündlichen Verhandlung dargelegt worden war, besitzen z. B. die den Aufenthaltsort von Menschen oder Tieren umgebenden Wände stets eine gewisse abschirmende Wirkung, d. h. jeglicher Aufenthalt von Menschen oder Tieren in irgendwelchen Räumen mit Wänden, Decken usw. nimmt die beanspruchte Lehre neuheitsschädlich vorweg, denn beim Aufenthalt der Menschen oder Tiere in den genannten Räumen läuft automatisch das beanspruchte "Herstellungsverfahren" ab.

Konkrete Abschirmmaßnahmen oder konkrete Abschirmwerte sind nicht Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 und im Übrigen aus der **D1** bekannt, in der in Spalte 2, Zeilen 30 bis 35, nicht nur darauf hingewiesen wird, dass die Bauweise der heutigen Gebäude den Menschen vor wichtigen natürlichen Schwingungen weitgehend abschirmen, sondern dass auch die technischen Feldeinflüsse abgeschirmt werden müssen (vgl. bspw. Spalte 3 Zeile 38 bis Spalte 4, Zeile 47). Die **D1** stellt auch die technischen Mittel bereit, um die gewünschte Abschirmwirkung zu erzielen. Insbesondere setzt sich die **D1** in Spalte 2, Zeilen 28 und 29 mit der Vermeidung der biologisch wichtigen Schumann-Resonanzen auseinander, die auch beim Anmeldungsgegenstand eine Rolle spielen.

Der Druckschrift **D1** entnimmt der zuständige Fachmann – ein Elektrotechniker mit Hochschulbildung und beruflicher Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Abschirmeinrichtungen gegen elektromagnetische Felder – als Maßnahme gegen "Elektrostress" die Abschirmung von Wänden, Decken, Körpern und elektrischen Betriebsmitteln, die Teil von Fahrgastzellen, Wohn- und Arbeitsbereichen und Krankenzimmern sind (vgl. Beschreibung, Spalte 4, Zeilen 26 – 37; Spalte 5, Zeilen 49 – 51; Spalte 6, Zeilen 18 – 41; und Spalte 7, Zeilen 35 - 47), gegen technisch erzeugte elektrische Felder mittels eines universell einsetzbaren, aus mit Silber beschichteten Fäden hergestellten, leitenden Spezialgewebes 1 (vgl. die Figuren 1 bis 7 mit Beschreibung). Dadurch soll erreicht werden, dass sich in dem abgeschirmten Bereich feldfreie Zonen ausbilden (vgl. Beschreibung, Spalte 7, Zeilen 20 bis 28). Für den Fachmann ist klar, dass mit dem leitenden Spezialgewebe auch Ställe abgeschirmt werden können [= Merkmal **M2**]. Außerdem kann das leitende Spezialgewebe bspw. in Form eines Paravent 11 (vgl. die Figur 5) vor eine Wand gestellt werden. In dieser Wand verlaufende elektrische Leitungen sind dann ebenfalls abgeschirmt [= Merkmal **M3**]. Aus der Druckschrift **D1** ist auch die Vermeidung von Vorrichtungen zur Erzeugung anderer elektromagnetischer Felder in Fahrgastzellen, Wohn- und Arbeitsbereichen, Krankenzimmern und Ställen bekannt. Dort ist als bekannte Maßnahme gegen nächtlichen "Elektrostress" bspw. der Einsatz von Netzfreeschaltgeräten in Schlafräumen genannt (vgl. Beschreibung, Spalte 4, Zeilen 23 bis 25) [= Merkmal **M4**].

Die die beanspruchte Herstellung des Stoffgemisches mit veränderter Zusammensetzung hinsichtlich des Anteils an Wassermolekülen und Ionen des Wassers im Körper von Menschen und Tieren, ergibt sich somit zwangsläufig (naturgemäß) als Wirkung der bekannten technischen Maßnahmen.

2.2. Daran, dass das beanspruchte Verfahren nach Patentanspruch 1 somit mangels Neuheit nicht gewährbar ist, ändert auch der Hinweis des Anmelders auf § 2a Abs. 1 Nr. 2 S. 2 PatG nichts. Wie der Anmelder in der mündlichen Verhandlung zutreffend geltend gemacht hat, sind nach dieser Vorschrift Erzeugnisse, insbe-

sondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers grundsätzlich patentfähig. Auch das nach dem beanspruchten Verfahren hergestellte Stoffgemisch aus Wassermolekülen und Ionen des Wassers, das im Körper von Menschen und Tieren enthalten ist, soll nach den Ausführungen des Anmelders in der mündlichen Verhandlung der therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers dienen. Der Anmelder hat aber bei seiner Argumentation übersehen, dass die genannten Stoffe oder Stoffgemische unabhängig davon, auch wenn sie grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich sind, neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen müssen. Das beanspruchte Verfahren nach Patentanspruch 1 und somit auch das mittels dieses Verfahrens hergestellte Stoffgemisch ist jedoch, wie vorstehend aufgezeigt, nicht mehr neu und deshalb nicht patentfähig.

3. Ein Patent darf regelmäßig nur so erteilt werden, wie es vom Patentanmelder beantragt ist. Ihm allein obliegt es, anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Daher darf das Patent nicht in einer Fassung erteilt werden, die der Anmelder nicht gebilligt hat. Aufgrund dieser Antragsbindung fallen mit dem nicht gewährbaren Patentanspruch 1 auch die weiteren Ansprüche 2 bis 6 (vgl. BGH GRUR 1997, 120 ff. - Elektrisches Speicherheizgerät).

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist, wie beantragt, anzuordnen (§ 80 Abs. 3 PatG).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt dann in Betracht, wenn es auf Grund besonderer Umstände nicht der Billigkeit entspricht, die Gebühr einzubehalten (vgl. Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., § 80 PatG, Rdn. 21 und 25; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 73, Rdn. 124). Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Der Anmelder hat in seiner Stellungnahme vom 20. November 2004 angeboten, ein persönliches Gespräch mit der Prüfungsstelle

über die anstehenden Fragen zu führen. Dieses Gesprächsangebot des nicht anwaltlich vertretenen Anmelders musste im vorliegenden Falle als Antrag zur Durchführung einer Anhörung aufgefasst werden, und ist so auch von der Prüfungsstelle gemäß ihrem Beschluss vom 11. Juli 2005 verstanden worden. Die Prüfungsstelle hat dem Anmelder die Anhörung verweigert, ohne dass dies die von ihr dafür genannten oder auch andere Gründe rechtfertigen könnten. Der Anmelder hat mit seiner Bescheidserwiderung am 23. November 2004 neue Patentansprüche eingereicht, in denen ein Teil der von der Prüfungsstelle zuvor in ihrem Bescheid vom 9. Juni 2004 gerügten Mängel beseitigt war, und im Übrigen den Bedenken der Prüfungsstelle gegen das Patentbegehren widersprochen.

Zur Frage der Sachdienlichkeit einer mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren hat der 7. Senat in seiner Leitsatzentscheidung 7 W (pat) 57/03 vom 22. Juni 2005 (BPatGE 49, 111 = Mitt. 2005, 554 = BIPMZ 2006, 66 (LS) - Anhörung im Prüfungsverfahren) ausgeführt: "Widerspricht der Anmelder unter Angabe von Gründen im Einzelnen den mit dem einzigen Prüfungsbescheid geäußerten Bedenken der Prüfungsstelle gegen das Patentbegehren und beantragt zugleich, für den Fall des Fortbestehens der Bedenken der Prüfungsstelle, die Anberaumung einer Anhörung, ist die Anhörung in der Regel sachdienlich, auch wenn keine geänderten Patentansprüche vorgelegt werden". Bei einem solchen Verfahrensstand ist eine Anhörung in der Regel sachdienlich, denn sie kann das Verfahren fördern, indem dem Anmelder und dem Prüfer die Möglichkeit geboten ist, ihre gegensätzlichen Auffassungen ausführlich in Rede und Gegenrede zu erörtern und gegebenenfalls zu einem Einvernehmen bezüglich einer gewährbaren Anspruchsfassung zu gelangen (vgl. Senatsbeschluss vom 28. April 2009, 21 W (pat) 41/05). Danach wäre eine Anhörung im vorliegenden Fall ohne Einschränkungen sachdienlich gewesen.

Auch der vorliegend von der Prüfungsstelle zur Begründung der Ablehnung der beantragten Anhörung genannten Entscheidung des 23. Senats vom 22. Oktober 1998 (23 W (pat) 35/97) lag ein nicht vergleichbarer Sachverhalt zugrunde, da dort auch auf den zweiten – zur Wahrung des rechtlichen Gehörs erlassenen – Prüfungsbescheid hin der Anmelder keine neuen Ansprüche eingereicht hat.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Veit

Pü