



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 3/11

Verkündet am
6. Dezember 2012

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 053 657.4-41

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Hartlieb, des Richters Dipl.-Ing. Veit und der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2009 053 657 wurde am 17. November 2009 unter der Bezeichnung „Eliminierung von freien Radikalen mittels Blutwäsche“ beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 M hat die Anmeldung in der Anhörung vom 18. Oktober 2010 zurückgewiesen, da die Patentansprüche 1 bis 3 wegen fehlender Ausführbarkeit ihres Gegenstandes gemäß § 34 (4) nicht gewährbar seien.

Zusätzlich ist im Zurückweisungsbeschluss angegeben, dass unter Hinweis auf § 2a Abs. 1, 2 PatG die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstandes der Patentansprüche aufgrund ihres therapeutischen Charakters nicht gegeben sei.

Im Prüfungsverfahren ist folgende Druckschrift genannt:

D1 DE 31 00 150 A1.

Gegen den Beschluss der Prüfungsstelle richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 2. Dezember 2010.

Er beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu erteilen auf der Grundlage folgender Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 3, eingereicht in der Anhörung vom 18. Oktober 2010.

Die geltenden Patentansprüche lauten:

1. Verfahren zur Eliminierung der freien Radikale aus Blut mittels Blutwäsche.
2. Verfahren nach Anspruch 1 mittels Elektrodialyse, Nanotechnologie und Mikrosystemtechnik.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das es ermöglicht, dass die „freien Radikale“ im Blut markierbar, gebunden und eliminierbar sind.

Zusätzlich erklärt der Anmelder, die Patenterteilung solle nicht für chirurgische oder therapeutische Anwendungen verwendet werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 73 Abs. 1, Abs. 2 PatG). In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg und ist deshalb zurückzuweisen (§ 79 PatG).

1.

Die Erfindung betrifft die Eliminierung von freien Radikalen mittels Blutwäsche.

In der Beschreibungseinleitung ist dazu ausgeführt, dass hierzu die Nanotechnologie und die Mikrosystemtechnik in einem Gesamtsystem verwendet werden sollen (vgl. Beschreibung Abs. 1). Weiter soll sich das Verfahren der Elektrodialyse mit zusätzlichen Membranen, Anode und Kathode bedienen (vgl. Beschreibung: letzter Absatz in Abschnitt „Beschreibung“).

Weiter ist in der Beschreibung offenbart, dass das Verfahren dort eingesetzt werden sollte, wo eine Schädigung von Zellen, eine Vernichtung von Zellen und eine Deformierung von Zellen erfolgt (vgl. Beschreibung S. 1 letzter Absatz).

Der Erfindung liegt daher die objektive Aufgabe zugrunde, den Schutz des Zellaufbaus zu gewährleisten.

2.

Der zuständige Fachmann ist objektiv nach der technischen Aufgabe der Erfindung zu bestimmen und derjenige, dem üblicherweise die Lösung der gestellten Aufgabe übertragen wird (BGH GRUR 1978, 37 - Börsenbügel; GRUR 1962, 290, 293 - Brieftauben-Reisekabine II).

Daher wird vom Senat als Fachmann, an den sich diese technische Lehre wendet, ein Diplom Chemiker oder Diplom-Physiker mit langjähriger Erfahrung im Entwurf und der Konstruktion extrakorporaler Blutbehandlungsvorrichtungen angesehen, der genaue Kenntnisse über die chemisch-physikalischen Zusammenhänge bei einer Dialyse besitzt und der gegebenenfalls mit einem Arzt zusammenarbeitet.

3.

Im vorliegenden Fall kann dahinstehen, ob das Verfahren nach Patentanspruch 1 so deutlich und vollständig i. S. v. § 34 Abs. 4 PatG offenbart ist, dass ein Fachmann es ausführen kann, weil das Verfahren nach Patentanspruch 1 durch die Aufnahme des Disclaimers unzulässig erweitert ist (§ 38 PatG). Ein Verfahren nach Patentanspruch 1 ohne Disclaimer ist hingegen nach § 2a Abs. 1 S. 2 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen.

a.

Die Aussage des Patentanmelders, dass die Patenterteilung nicht für chirurgische oder therapeutische Anwendungen verwendet werden solle, wird vom Senat sinngemäß als Disclaimer im Anspruch 1 aufgefasst, der eine Verwendung des Verfahrens für therapeutische oder chirurgische Verfahren ausschließt.

Dies stellt jedoch eine unzulässige Erweiterung des Gegenstandes der Anmeldung dar (§ 38 PatG), da sich in den gesamten Anmeldeunterlagen keine Offenbarung des beanspruchten Verfahrens für eine Anwendung im außertherapeutischen Bereich findet.

Aus den gesamten ursprünglichen Anmeldungsunterlagen geht vielmehr hervor, dass das anmeldungsgemäße Verfahren zur Eliminierung von freien Radikalen ausschließlich der therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers dient. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass auch die Vorbeugung von Krankheiten, in diesem Fall der Schutz des Zellaufbaus der körpereigenen Zellen als therapeutisches Verfahren anzusehen ist. Sowohl prophylaktische als auch Heilbehandlungen fallen unter den Begriff der „therapeutischen Behandlung“, da beide demselben Zweck dienen, nämlich der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit.

Ein vom Anmelder in der mündlichen Verhandlung vom 6. Dezember 2012 geltend gemachter Einsatz des Verfahrens, der sich auf eine nicht-therapeutische Behandlung bezieht, ist in den Anmeldungsunterlagen nicht offenbart.

Damit enthält der in den Anspruch 1 aufgenommene Disclaimer eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung (§ 38 PatG).

b.

Ein Verfahren nach Anspruch 1 ohne Aufnahme eines Disclaimers ist vom Patentschutz ausgeschlossen, da ein Verfahren zur Eliminierung von freien Radikalen mittels Blutwäsche ein therapeutisches Verfahren darstellt.

Therapeutische Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers sind Verfahren, die dem Schutz oder der Verbesserung des menschlichen oder tierischen Lebens dienen. Sie haben die Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit, die Linderung von Leiden, Schmerz oder Beschwerden, die Beeinflussung von Funktionsstörungen oder Funktionsschwächen oder die Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit zum Ziel, wobei der Erfolg in der Gegenwart wie in der Zukunft liegen kann (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 2a Rdnr. 75). Der Ausschluss der Patentierbarkeit umfasst sowohl die vorbeugende als auch die heilende Behandlung (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl., § 5 PatG a. F. Rdnr. 29 und 30). Dazu zählt auch eine Verbesserung des Lebens durch die Beeinflussung von Zellen und Zellstrukturen (vgl. BPatG 21 W (pat) 36/06).

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren soll eine Schädigung von Zellen, eine Verichtung von Zellen und eine Deformierung von Zellen behandelt werden (vgl. Beschreibung S. 1 letzter Absatz). Diese therapeutische Wirkung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird dadurch erzielt, dass eine Blutwäsche vorgenommen wird. Bei einem derartigen Hämodialyseverfahren wird vom Patienten Blut entnommen, gereinigt - hier die freien Radikale entfernt -, und anschließend dem Patienten wieder zugeführt. Damit wird eine direkte therapeutische Beeinflussung vorgenommen, da auf den Patienten, insbesondere dessen körpereigenen Zellen unmittelbar durch das Verfahren eingewirkt wird.

Aus diesen Gründen stellt ein Verfahren zur Eliminierung von freien Radikalen mittels Blutwäsche ein therapeutisches Verfahren dar.

Auch der Verweis des Anmelders, dass er mit einem Patentschutz die Anwendung des Verfahrens nicht auf therapeutische Zwecke einschränken möchte, führt zu keiner anderen Einschätzung, da dies keine andere Beurteilung des Verfahrens hinsichtlich der Therapie ermöglicht.

4.

Mit dem nicht gewährbaren Patentanspruch 1 fallen aufgrund der Antragsbindung auch die Unteransprüche (vgl. BGH, GRUR 1983, 171 - Schneidhaspel).

Dr. Häußler

Hartlieb

Veit

Zimmerer

Pü