



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 26/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Februar 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 50 154.4-52

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 24. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Dr. Egerer, Kätker und Dr. Wismeth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom 15. September 2010 aufgehoben und die Sache an das Patentamt zur weiteren Behandlung zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die am 30. Oktober 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Durchführung von Labortests, insbesondere Biotests“,

die am 4. Mai 2000 in Form der DE 198 50 154 A1 veröffentlicht wurde, ist mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom 15. September 2010 aus den Gründen des Bescheids vom 17. August 2009 zurückgewiesen worden.

Die dem Beschluss zugrunde liegenden ursprünglichen insgesamt 10 Ansprüche haben folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Durchführung von Labortests, insbesondere Biotests, bei dem zu einem Testablauf mit mindestens einem Meßaufnehmer an einem ersten Ort definierte Analysedaten aufgenommen werden, diese Analysedaten an einen zweiten Ort transferiert werden, am zweiten Ort mit einer Datenbank aus früher ermittelten Analysedaten automatisch verglichen werden und daraus ermittelte Ergebnisse vorzugsweise an den ersten Ort zurücktransferiert werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Meßaufnehmer eine Bildkamera, vorzugsweise eine Videokamera ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Analysedaten am ersten Ort voranalysiert werden.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß erster und zweiter Ort über mehr als zehn Kilometer auseinander liegen.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Analysedaten über Kabel- oder Funknetze an einen zweiten Ort transferiert werden.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die am ersten Ort aufgenommenen Analysedaten am zweiten Ort in die Datenbank aufgenommen werden.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Testablauf standardisiert ist.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß aus den früher ermittelten Analysedaten Grenzwerte berechnet werden und bei Überschreiten eines Grenzwertes eine Meldung an den ersten Ort transferiert wird.
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß bei Abweichungen der Meßwerte um mehr als einen vorgegebenen Prozentsatz von einem Mittelwert der in der Datenbank vorliegenden vergleichbaren Analysedaten oder einer vorgegebenen Norm eine Meldung an den ersten Ort transferiert wird.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß vom zweiten Ort Stellglieder aktiviert werden, die am ersten Ort ein Signal abgeben oder auf den Testablauf einwirken.

Als Zurückweisungsgrund ergibt sich aus dem Erstbescheid vom 17. August 2009 mangelnde Neuheit, sowohl gegenüber der WO 95/26008 A1 (1) als auch gegenüber der WO 98/26295 A1 (2).

Neben den Druckschriften (1) und (2) wurde auf den bereits am Anmeldetag gestellten Rechercheantrag hin außerdem die Druckschrift US 57 72 586 (3) ermit-

telt, die in dem Recherchenbericht als Kategorie „A“-Druckschrift und damit als gegenüber den mit „X“ gekennzeichneten Druckschriften (1) und (2) nachrangig ausgewiesen ist.

Gegen die Zurückweisung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2010 Beschwerde eingelegt und die Weiterprüfung der Anmeldung beantragt, sofern die Anmeldung mit der gleichzeitig eingereichten geänderten Anspruchsfassung, Ansprüche 1 bis 5, sowie einer daran angepassten Beschreibung weiterbehandelt werden kann.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Beschwerde dem Bundespatentgericht vorgelegt.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat die Anmelderin einen auf ein Verfahren zur Durchführung von Standardtests mit Wasserlinsen beschränkten Anspruch 1 mit folgendem Wortlaut vorgelegt:

„Verfahren zur Durchführung von Standardtests mit Wasserlinsen, bei dem Wasserlinsen in einer Probe mit kontaminiertem Wasser und in einer Wassernullprobe gezüchtet werden, nach regelmäßigen Zeitabständen die herangewachsenen Wasserlinsen in den beiden Proben mit einer Kamera fotografiert werden, aus den ermittelten Bildern ein Bildverarbeitungsprogramm bestimmte Parameter wie die Anzahl, Farbe und Größe der Wasserlinsen auswertet und einen Datensatz über das Internet an einen von einem anderen Unternehmen betreuten Zentralrechner übersendet, am Zentralrechner die ermittelten Analysedaten mit früher ermittelten Analysedaten automatisch verglichen werden und Korrelationen aufgestellt werden, um die Stärke des Effektes zu ermitteln, so dass der Vergleich mit den im Speicher vorliegenden Messungen

es ermöglicht, zu erkennen, ob zum Beispiel ein signifikantes oder ein hochsignifikantes Ergebnis vorliegt.“

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. September 2010 aufzuheben und das Patent mit den folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
Patentansprüche 2-10 vom Anmeldetag,
Beschreibung Seiten 1-9 vom Anmeldetag.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 73). Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zwecks Recherche und Entscheidung über das Verfahren gemäß dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruch 1.

1. Dem mit der Beschwerde zunächst weiterverfolgten eingeschränkten Verfahren zur Durchführung von Biotests mit standardisiertem Testablauf mangelte es gegenüber den Druckschriften (1) und (2) ebenso an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit wie dem ursprünglich beanspruchten Verfahren zur Durchführung von Labortests, so dass der Zurückweisungsbeschluss nicht zu beanstanden ist.

2. Nach der in der mündlichen Verhandlung beantragten, sich aus der ursprünglichen Beschreibung unmittelbar ergebenden Beschränkung des Anmeldegegenstandes auf die Durchführung von Standardtests mit Wasserlinsen (vgl. DE 198 50 154 A1 Sp. 3 Z. 38 bis 59) greifen die der Zurückweisung zugrunde liegenden Druckschriften nicht mehr.

Die WO 98/26295 A1 (1) betrifft eine Vorrichtung für eine standardisierte Bestimmung von infektiösen Organismen, insbesondere von HIV, während sich die WO 95/26008 A1 (2) mit der Bestimmung von Verunreinigungen in Abwässern durch insbesondere Schwermetalle und organische Verbindungen befasst und dabei die Möglichkeit des Einsatzes von Biosensoren erwähnt ist. Die US 5 772 586 (3) hat die Überwachung von Patienten zum Gegenstand und liegt deshalb fernab von der vorliegenden Anmeldung.

Die Druckschriften (1) bis (3) befassen sich damit ersichtlich nicht mit der Analyse von Abwässern mittels Standardtests auf der Grundlage des Wachstums von Wasserlinsen und geben auch im Übrigen keine Hinweise oder Anregungen in diese Richtung.

3. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden und verweist die Sache nach § 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG an das Patentamt zur weiteren Behandlung zurück, da neue entscheidungserhebliche Tatsachen bekannt geworden sind. Zu den (neuen) Tatsachen im Sinne dieser Vorschrift, die eine Zurückverweisung erforderlich machen können, kann auch eine Änderung des Patentbegehrens gehören, sofern Ansprüche, Beschreibung oder Zeichnungen so wesentlich geändert werden, dass der angefochtene Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung über den geänderten Anmeldegegenstand angesehen werden kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn das neu formulierte Begehren eine Nachrecherche erforderlich macht (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 79, Rn. 27).

Eine solche Änderung liegt hier vor. Die Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung einen neuen Hauptanspruch vorgelegt, in dem sie das angemeldete

Verfahren auf ein spezielles Testverfahren mit Wasserlinsen eingeschränkt hat. Es handelt sich um wesentliche, aus dem bisher ermittelten Stand der Technik nicht nahegelegte Merkmale, die mithin für den Erfolg der Beschwerde entscheidungserheblich sein können. Die Prüfungsstelle hat hierzu erkennbar noch nicht recherchiert.

Nachdem vorliegend nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein einer Patenteileilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten druckschriftlichen Standes der Technik ergehen kann, wofür die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts mit ihrem Prüfstoff und den ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken berufen sind (vgl. Schulte, a. a. O., Rn. 16), ist die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 79, Abs. 3 Nr. 3 PatG).

III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Feuerlein

Egerer

Kätker

Wismeth

prä