



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 14/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2010 048 113.0**

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. September 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, der Richterin Dr. Proksch-Ledig, des Richters Schell sowie der Richterin Dr. Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 8. April 2013 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 02 F des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 10 2010 048 113.0-41 mit der Bezeichnung

„Trinkwassergewinnung aus Meerwasser mittels Magnetismus“

zurückgewiesen.

Dem Beschluss liegt der der am 9. Oktober 2010 ursprünglich eingereichten Fassung entsprechende und nochmals am 20. August 2012 eingereichte Patentanspruch 1 zugrunde, der folgenden Wortlaut hat:

„Die Trinkwassergewinnung aus Meerwasser mittels Magnetismus wird dadurch gekennzeichnet, dass sie mittels folgender Techniken und Verfahren realisiert werden kann:

1. Die Trinkwassergewinnung aus Meerwasser basiert auf der Technologie der Diamagnetismus, Paramagnetismus, Ferromagnetismus, Antiferromagnetismus, Amagnetismus und Metamagnetismus.

Mittels aller hier aufgezeigten Formen des Magnetismus lassen sich zukünftig folgende Elemente aus dem Meerwasser binden:

- NaCl Natriumchlorid
- NaBr Natriumbromid
- NaJ Natriumjodid
- MgCl Magnesiumchlorid

- CaCl Kalziumchlorid

- zusätzlich weitere Elemente wie:

Chlor (Cl), Magnesium (Mg), Schwefel (S), Kalzium (Ca), Kalium (K), Brom (Br), Bor (B), Silizium (Si), Fluor (F), Argon (Ar), Lithium (Li), Rubidium (Rb), Phosphor (P), Jod (I), Barium (Ba), Molybdän (Mo) und weitere Elemente, wie Metalle und Edelmetalle.

Die einzelnen Magnetismustechnologien sind in der Beschreibung beschrieben.“

Die Zurückweisung ist im Wesentlichen damit begründet, dass die technische Erfindung an keiner Stelle der Anmeldeunterlagen so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann diese ausführen und nacharbeiten könne (vgl. § 34 Abs. 4 PatG). Die Unterlagen erschöpften sich weitgehend in einer ausführlichen Erläuterung des Magnetismus und seiner Erscheinungsformen auf molekularer Ebene. Darüber hinaus beinhalte sie Angaben, welche Vorteile mit der Anwendung der Lehre der vorliegenden Patentanmeldung verbunden seien. Wie die Lehre der Patentanmeldung, d. h. mit welchen technischen Merkmalen und Maßnahmen diese konkret umsetzbar sei, werde in den vorliegenden Anmeldeunterlagen nicht offenbart. Des Weiteren enthielten die geltenden Unterlagen vom 20. August 2012 Passagen, die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen vom 9. Oktober 2012 nicht offenbart seien. Die vorliegende Patentanmeldung sei folglich unzulässig erweitert (vgl. § 38 PatG).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er macht im Wesentlichen geltend, dass das beanspruchte Verfahren zur Trinkwassergewinnung aus Meerwasser mittels Magnetismus ausführbar sei. Als Beleg hierfür verweist der Anmelder auf Titan- und Kupferexperimente bei 15 Tesla, die an der „Akademie der Wissenschaften“ in Moskau vom 26. bis 28. Februar 2012 erfolgreich durchgeführt worden seien. Auch Goldpartikel und weitere Klein- und Nanopartikel der Elemente hätten den Test erfolgreich bestanden. Soweit die Elemente leitfähig bzw. diamagnetisch seien, sei auch deren Magnetisierung in Abhängigkeit

von der Vorrichtung und der Feldstärke möglich. Folglich sollten alle Elemente des Meerwassers bzw. deren Nanopartikel mittels Magnetismus zumindest teilweise zu binden sein.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Zurückweisungsbeschluss aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig; sie führt jedoch nicht zum Erfolg.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die am 20. August 2012 eingereichten Unterlagen gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen Änderungen aufweisen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern. Denn das im Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren zur Trinkwassergewinnung aus Meerwasser mittels Magnetismus ist nicht so deutlich und vollständig i. S. von § 34 IV PatG offenbart, dass ein Fachmann es am Anmeldetag hätte ausführen können (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, § 34 PatG, Rdn. 338, 349, 352).

Geltender Rechtsprechung folgend, ist bei der Bewertung, inwiefern eine Erfindung ausführbar offenbart ist, zunächst zu klären, ob die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Wissen und seinem Können in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen (BGH, GRUR 2010, 916 - „Klammernahtgerät“).

Diesen Anforderungen genügen die Angaben in den Anmeldeunterlagen jedoch nicht.

Die Erfindung betrifft eine Trinkwassergewinnung aus Meerwasser mittels Magnetismus, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie auf Basis der Technologien des Diamagnetismus, Paramagnetismus, Ferromagnetismus, Antiferromagnetismus, Amagnetismus und Metamagnetismus Elemente aus Meerwasser zu binden vermag (vgl. Patentanspruch 1 und Beschreibungsseite 4 und 5 der Erstunterlagen). Folgende Stoffe sollen mittels der aufgezeigten Formen des Magnetismus aus Meerwasser gebunden werden:

- NaCl Natriumchlorid
- NaBr Natriumbromid
- NaJ Natriumjodid
- MgCl Magnesiumchlorid
- CaCl Kalziumchlorid
- zusätzlich weitere Elemente wie:

Chlor (Cl), Magnesium (Mg), Schwefel (S), Kalzium (Ca), Kalium (K), Brom (Br), Bor (B), Silizium (Si), Fluor (F), Argon (Ar), Lithium (Li), Rubidium (Rb), Phosphor (P), Jod (I), Barium (Ba), Molybdän (Mo) und weitere Elemente, wie Metalle und Edelmetalle (vgl. Patentanspruch 1, Beschreibungsseite 5, 3. Absatz der Erstunterlagen).

Damit liefern aber die Anmeldeunterlagen dem Fachmann, einem Diplomingenieur auf dem Gebiet der Umwelttechnik mit Kenntnissen der Wasseraufbereitung, keinerlei technische Hinweise oder Anregungen, welche konkreten Verfahrensmaßnahmen zu ergreifen sind, um mit seinem Können und Wissen das Verfahren zur Trinkwasseraufbereitung aus Meerwasser erfolgreich auszuführen. Auf Grund dessen ist der Fachmann vorliegend nicht in die Lage versetzt, das angestrebte Ergebnis ohne unzumutbaren Aufwand zu erreichen. Vielmehr musste er dazu erst selbst erfinderisch tätig werden, denn mangels konkreter Hinweise in den Anmeldeunterlagen sieht sich der Fachmann zur Durchführung eines Forschungsauftrags aufgefordert, der ein übliches Maß an Versuchen überschreitet (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, § 34 PatG, Rdn. 355, 359 b) und c), 401).

Die Ausführbarkeit der vorliegend beanspruchten technischen Lehre ist damit nicht gegeben.

Auch das Argument des Anmelders, dass Experimente mit Titan, Kupfer und Gold bei 15 Tesla erfolgreich verlaufen seien, kann nicht durchgreifen. Zum einen lagen die Experimente nicht am Anmeldetag vor (vgl. Schulte PatG, 9. Auflage, § 34 PatG, Rdn. 360) und zum anderen ist auch anhand der eingereichten Unterlagen nicht nachvollziehbar, welche genauen Versuchsbedingungen vorlagen und ob überhaupt eine Trinkwasserbehandlung vorgenommen wurde.

Der Patentanspruch 1 ist daher mangels Ausführbarkeit nicht gewährbar.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurückzuweisen.

Diese Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, da der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt und auch der Senat eine solche nicht für sachdienlich erachtet hat (§ 78 PatG).

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Maksymiw

Proksch-Ledig

Schell

Wagner

Fa