



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 30/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2019 003 157.1

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juni 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, des Richter Dipl.-Ing. J. Müller, der Richterin Seyfarth sowie des Richters Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse H 02 N – hat die am 3. Mai 2019 eingereichte Patentanmeldung mit Beschluss vom 28. Mai 2020 mit der Begründung zurückgewiesen, in der Anmeldung sei keine nachvollziehbare technische Lehre angegeben, mit der die objektiv gestellte Aufgabe tatsächlich gelöst werde. Daher sei der Anmeldegegenstand keine Erfindung im Sinne des § 1 Patentgesetz.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 15. Juni 2020.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss vom 28.05.2020 der Prüfungsstelle H02N, allein von Herrn Dr. Markus Löwe gezeichnet, zu annullieren und die Weiterbearbeitung des Patentantrags einer/einem anderen MitarbeiterIn des Deutschen Patent- und Markenamtes zu übertragen.

Mit Schreiben vom 23. April 2021 hat der Senat den Anmelder darauf hingewiesen, dass die Erfindung in den Unterlagen nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Zudem seien einerseits im Patentanspruch 1 (Hauptanspruch) nicht alle für die Erfindung wesentlichen Merkmale genannt, andererseits sei eine Elektrode mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen nicht neu. Aus diesen Gründen habe die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg. Eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren wurde angekündigt.

Hierzu hat sich der Anmelder mit Schreiben vom 12. Mai 2021 geäußert und dabei zum Ausdruck gebracht, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen könne. Außerdem hat der Anmelder überarbeitete Patentansprüche eingereicht.

Die geltenden Patentansprüche vom 12. Mai 2021 lauten:

„Eine Elektrode, deren Name „Iomit-Elektrode“ zugleich eine Kurzfassung ihrer Definition ist, dadurch gekennzeichnet, dass sie

- 1 grundlegend ein bandförmiger Körper ist,
 - 1.1 der aus eloxiertem Aluminium besteht oder aus der Zusammensetzung von Materialien für Isolierung und leitendem Körper, die den entsprechenden elektrischen Eigenschaften des eloxierten Aluminiums gleichen, oder im später zu behandelnden Sonderfall von sehr hoher Spannung gänzlich aus einem hochpermittivem Isolator,
 - 1.2 der (Körper) weiter an den Längsseiten und *einem* Bandende zusätzlich so isoliert ist, dass kein Strom von Ionen von der einen Fläche auf die andere möglich ist, das *verbleibende* Bandende aber abgerundet ist und in keiner Weise weiter isoliert, sodass eine Bewegung von Ionen über dieses Bandende von der einen Fläche zur anderen, also ein Kurzschluss der Flächenladungen möglich ist (Alleinstellungsmerkmal),
 - 1.3 dessen Länge dem konkreten Zweck angepasst ist, am isolierten Bandende aber auch die Breite vergrößert sein kann, sodass hier eine Fläche entsteht, über deren Kanten die zusätzliche Isolierung weitergeführt ist, die Kante am anderen Bandende als einzige des Gebildes ohne weitere Isolierung verbleibt.
2. Die Ausführung der Iomit-Elektrode nach Anspruch (1.3), dadurch gekennzeichnet, dass die Möglichkeit einer Flächenbildung [sic!] ausgeführt ist und zwei Elektroden mit leitendem Körper, ansonsten

analog 1.1, mit einer Fläche, die der in 1.3 gekennzeichneten entspricht, parallel zu ihr montiert sind, beide versehen mit je einem Anschluss zu einem Pol einer Wechselstromquelle.

- 3 Hier ist die Y-förmig erweiterte Iomit-Elektrode durch die laut Anspruch (1) textlich und sinngemäß zu ersetzen.
- 4 vacat
- 5 Punkt 5.1 ist zu streichen.“

Gemäß Beschreibung sei die Vorrichtung der wesentliche Teil eines meist in sich geschlossenen Wasserlaufs, der aus einem Wärmereservoir (der Umwelt, z. B. See oder in Wasser gesammelte geothermische Energie usw.) Wärme aufnimmt und diese an einer benutzerfreundlichen Stelle ev. nach Zwischenspeicherung, abgibt (Seite 1, Absatz 3 der am 3. Mai 2019 eingegangenen Unterlagen).

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Die Erfindung ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann, den der Senat als Diplom-Physiker oder -Chemiker annimmt, der in der Entwicklung von innovativen Konzepten für Wärmepumpen tätig ist, sie ausführen kann (§ 34 Abs. 4 PatG).

Der Fachmann ist nicht in der Lage, ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten die Lehre der Patentansprüche auf Grund der

Gesamt offenbarung der übrigen Unterlagen in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmeldetag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird.

Wie vom Anmelder im Schriftsatz vom 12. Mai 2021 zutreffend angegeben (Seite 2, 4. Absatz), müsste der „Fachmann, der zum ersten Mal die Patentansprüche liest, ... um die technische Ausführung verstehen und beurteilen zu können, sich die Frage stellen, was diese „Iomit-Elektrode“ überhaupt sein soll, und informiert sich darüber, wie sie definiert ist, welchen Zweck sie erfüllen soll.“.

Jedoch wird dem Fachmann mit den ursprünglichen Unterlagen kein generelles Lösungsschema an die Hand gegeben, mit dem er unter Einsatz seines Fachwissens in der Lage wäre, die erfindungsgemäße technische Lehre praktisch zu verwirklichen, denn weder den Patentansprüchen noch den übrigen Unterlagen sind die grundlegenden Informationen, insbesondere zur Anzahl und Anordnung der einzelnen Komponenten und deren elektrischer Beschaltung zu entnehmen.

Eine Offenbarung derart, wie sie beispielsweise auch im Schriftsatz vom 12. Mai 2021 beschrieben wird, wonach „... der Fachmann leicht das notwendige Vorhandensein von zwei weiteren Elektroden assoziiert.“ (Seite 2, 2. Absatz), liefert keinen ausreichenden Beitrag zur Nacharbeitung der beanspruchten technischen Lehre in Bezug auf ihren räumlichen Aufbau.

Ebenso ist weder den Patentansprüchen noch den übrigen Unterlagen zu entnehmen, wie groß die Spannung sein soll, die an die Elektrode gemäß Patentanspruch 1 sowie an die weiteren im Patentanspruch 1 nicht genannten Elektroden angelegt werden soll. Zudem ist nicht ersichtlich, an welchen Stellen die Spannung an die Elektroden angelegt werden sollte bzw. wie die „Iomit-Elektrode“ geerdet werden kann, so dass die in Rede stehenden Ionen unter Freisetzung von Wärme miteinander rekombinieren.

2. Da aus dem vorstehend dargelegten Grund eine Patenterteilung nicht möglich ist, kommt es nicht darauf an, dass in den mit dem Schriftsatz vom 12. Mai 2021 eingereichten neuen Patentanspruch 1 Sachverhalte aufgenommen worden sind, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht genannt waren und den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitern (§ 38 Satz 1 PatG):

So war ursprünglich nicht erwähnt, dass die Elektrode aus eloxiertem Aluminium bestehen soll.

Weiter ist den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen, dass das abgerundete Bandende (ursprünglich „Querkante“) nicht isoliert sein darf, während der Rest der Elektrode isoliert sein muss.

Auch für die im Merkmal 1.3 des geltenden Patentanspruchs 1 genannte Alternative, dass am „isolierten Bandende aber auch die Breite vergrößert sein kann“, gibt es in den ursprünglichen Unterlagen keine Fundstelle.

Da aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, keine Rechte hergeleitet werden können (§ 38 Satz 2 PatG), stünden auch die vorgenommenen Ergänzungen an den Unterlagen einer Patenterteilung entgegen.

3. Weiter kommt es nicht darauf an, dass die mit Schriftsatz vom 12. Mai 2021 beantragten Änderungen der Patentansprüche 2, 3 sowie 5 nicht erkennen lassen, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG).

4. An dieser Beurteilung vermögen die Erläuterungen des Anmelders vom 12. Mai 2021 nichts zu ändern. Insbesondere sind die Angaben, die den Fachmann in die Lage versetzen, die Erfindung auszuführen, bereits in den ursprünglichen Unterlagen zu nennen und können nicht später dem Deutschen Patent- und Markenamt bzw. dem Bundespatentgericht nachgereicht werden.

Dazu kommt, dass nach § 14 PatG die Patentansprüche zwar anhand der Beschreibung sowie der Zeichnung auszulegen sind (Seite 1, 3. Absatz bis Seite 2, 5. Absatz des Schriftsatzes vom 12. Mai 2021). Das entbindet den Anmelder jedoch nicht davon, in den Patentansprüchen anzugeben, was unter Schutz gestellt werden soll. Vielmehr wäre es Aufgabe des Anmelders, entsprechenden Hinweisen einer Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes bzw. des Senats nachzukommen und fehlende Angaben – soweit sie ursprünglich offenbart sind – in die Patentansprüche aufzunehmen.

Abgesehen davon muss in den Anmeldeunterlagen wenigstens ein Weg im Einzelnen beschrieben sein, wie die Erfindung ausgeführt werden kann. Es reicht nicht aus, Alternativen zur Auswahl vorzulegen, von denen der Fachmann für sein Vorhaben die beste nimmt (Seite 7, 3. Absatz des Schriftsatzes vom 12. Mai 2021), sofern, wie es in den ursprünglichen Unterlagen der Fall ist, zu mehreren Sachverhalten jeweils mehrere sich gegenseitig ausschließende Alternativen genannt sind.

Die Funktionsfähigkeit einer auf einer spontanen temperaturabhängigen Dissoziation des Wassers beruhenden Wärmepumpe unterstellt, handelte es sich um ein völlig neues Prinzip, bei dem kein Fachmann auf vorhandene Erfahrungen zurückgreifen könnte, so dass es nicht einfach „Sache des die Produktion leitenden Fachmanns“ ist, „die für die konkrete Ausführung verwendete Materialien (billige, dicke, gut leitende ...) auszuwählen, und dabei allgemeine Bedingungen zu beachten (z. B. keine Spannung, die größer ist als die, welche die Durchschlagsfestigkeit der vorgesehenen Isolationen erlaubt; keine Spannung, die kleiner ist als diejenige, die die vorgesehene Leistungsfähigkeit der Anlage fordert.)“ (Seite 7, 4. und 5. Absatz des Schriftsatzes vom 12. Mai 2021).

5. Dem Anmelder hätte im Übrigen die Möglichkeit offen gestanden, innerhalb eines Jahres nach dem ursprünglichen Anmeldetag eine weitere Anmeldung unter Anspruchnahme der inneren Priorität einzureichen (§ 40 PatG), in die fehlende

Angaben, die eine Patenterteilung verhindern, hätten aufgenommen werden können. Auch diese Möglichkeit hat der Anmelder jedoch nicht genutzt.

Da die den Anmeldeunterlagen anhaftenden Mängel auch im Lichte des schriftsätzlichen Vorbringens des Anmelders fortbestehen und eine Patenterteilung damit ausgeschlossen ist, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

J. Müller

Seyfarth

Dr. Haupt