

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 38/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 26 350.3-41

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Moser sowie der Richter Dr. Vogel, Harrer und Dr. Feuerlein

beschlossen:

1. Der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse A 01 N des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 1999 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Mit dem angefochtenen Beschluß vom 3. Mai 1999 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 01 N des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung 198 26 350.3-41 mit der Bezeichnung

"Verfahren und Vorrichtung zum Konservieren von zellulären Blutkomponenten"

aus den Gründen des Bescheids vom 11. August 1998 zurückgewiesen.

Dem Beschluß liegen die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 10 zugrunde, die wie folgt lauten:

1. Verfahren zum Konservieren von zellulären Blutkomponenten, insbesondere von Erythrozyten, durch Lagerung bei tiefen Temperaturen, **dadurch gekennzeichnet**, daß die zellulären Blutkomponenten nach ihrer Abtrennung vom Blut in einer wässrigen Konservierungslösung einem hohen hydrostatischen Druck ausgesetzt, unter diesem Druck auf eine Temperatur von

weniger als 263 Kelvin abgekühlt und unter dem erhöhten Druck und bei dieser Temperatur gelagert werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die die Blutzellen enthaltende und unter hohem hydrostatischen Druck stehende Konservierungslösung auf eine Temperatur von etwa 258 bis 243 Kelvin abgekühlt und bei dieser Temperatur gelagert wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die die Blutkomponenten enthaltende Konservierungslösung einem hydrostatischen Druck von mehr als 20.000 hPa, und vorzugsweise von 80.000 bis 150.000 hPa, ausgesetzt und bei diesem Druck gelagert wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß der wässrigen Konservierungslösung Na^+ -Ionen bis zu einer Konzentration von 1 bis 10 mMol/l zugesetzt werden.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß der wässrigen Konservierungslösung Ca^{++} -Ionen bis zu einer Konzentration von 0,5 bis 5 $\mu\text{Mol/l}$ zugesetzt werden.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß der wässrigen Konservierungslösung K^+ -Ionen bis zu einer Konzentration von mehr als 120 mMol/l zugesetzt werden.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß der wässrigen Konservierungslösung Form-

änderungen der Blutzellen verhindernde Medikamente wie Chlopromazin oder Lokalanaesthetika zugesetzt werden.

8. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß der die Blutzellen in der Konservierungslösung enthaltende Druckbehälter mit einer die Überwachung des Drucks gestattenden Druckmeßeinrichtung versehen ist.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Druckmeßeinrichtung aus einem transparenten, einseitig geschlossenen und mit Luft gefüllten und mit einer Skala versehenen Rohr besteht.
10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, **gekennzeichnet durch** eine die Höhe des Drucks in den Druckbehältern registrierende Speichereinrichtung.

Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, der Anmelder habe innerhalb der gesetzten Frist den im Vorbescheid gerügten Mangel eines fehlenden Ausführungsbeispiels nicht ausgeräumt. Unter Hinweis auf die Patentanmeldeverordnung § 5 (2) 7 vom 29. Mai 1981 sei zum Druck der Patentschrift aber ein Ausführungsbeispiel erforderlich. In diesem nachgereichten Beispiel der anmeldungsgemäßen Konservierung sollte insbesondere die konkret eingesetzte Konservierungslösung angegeben sein.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der sein Patentbegehren in unverändertem Umfang weiter verfolgt.

Der Anmelder macht sinngemäß geltend, daß er durch persönliche einschneidende Ereignisse daran gehindert gewesen sei, das geforderte Ausführungsbeispiel innerhalb der vom Deutschen Patent- und Markenamt gesetzten Frist rechtzeitig einzureichen. Mit der Beschwerdebegründung, eingegangen am 26. Oktober 1999, wurde ein Ausführungsbeispiel vorgelegt.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluß vom 3. Mai 1999 aufzuheben und die Erteilung des Patents mit den geltenden Unterlagen zu beschließen,

hilfsweise

die Patentanmeldung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig (PatG § 73) und insoweit begründet, als beantragt wird, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Patentanmeldung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Gegen die formale Zulässigkeit der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 10 bestehen keine Bedenken.

Der als Begründung für die Zurückweisung angezogene Vorwurf eines unter Hinweis auf die Patentanmeldeverordnung § 5 (2) 7 vom 29. Mai 1981 fehlenden Ausführungsbeispiels ist durch das am 26. Oktober 1999 vorgelegte nachgereichte Beispiel gegenstandslos geworden.

Zu Zweifeln an der Feststellung der Prüfungsstelle im Erstbescheid, dem beanspruchten Verfahren entgegenstehendes Material sei nicht zu ermitteln gewesen und das mit den Ansprüchen 1 bis 7 charakterisierte Verfahren sei patentfähig, sieht der Senat keinen Anlaß.

Es bestehen jedoch erhebliche Bedenken, daß auch die Vorrichtungsansprüche 8 bis 10 in der gültigen Form ohne weiteres erteilbar sind. Auf Seite 5, Zeilen 23 bis 26 der ursprünglichen Unterlagen findet sich nämlich der Hinweis, daß das erfindungsgemäße Verfahren grundsätzlich mit Hilfe von bekannten Druckgefäßen durchgeführt werden kann, in denen der Überdruck während der gesamten Konservierungszeit bei tiefen Temperaturen aufrechterhalten bleibt. Der Nebenanspruch 8 betrifft damit konkret nur einen Druckbehälter mit einer Druckmeßeinrichtung, also eine aus allen möglichen technischen Gebieten bekannte Anordnung. Es ist auch zweifelhaft, daß der Rückbezug auf das Verfahren gemäß den gültigen Ansprüchen die Patentfähigkeit einer derart einfachen und gängigen Anordnung begründen kann. Eine spezifische Anpassung der Vorrichtung an das Verfahren gemäß den gültigen Ansprüchen ist für den Senat insbesondere auch unter Berücksichtigung des nachgereichten Beispiels nicht ersichtlich.

Im Hinblick auf den Umstand, daß es gemäß dem nachgereichten Beispiel zwingend erforderlich ist, daß während des Erwärmungsvorgangs in der Blutprobe eine Scherbewegung induziert werden muß, damit die Erythrozyten unbeschädigt wieder aufgewärmt werden können, wird die Prüfungsstelle auch zu untersuchen haben, ob in den ursprünglichen Unterlagen überhaupt alle Merkmale offenbart werden, die zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe notwendig sind.

Zwar ist der Beschwerdesenat gehalten, den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen (PatG § 87 (1) 1) und daher befugt Ermittlungen anzustellen, doch ist hierfür in erster Linie das Deutsche Patent- und Markenamt berufen, das mit den geeigneten Mitteln zur Recherche ausgestattet ist. Der Senat hat daher davon abgesehen, selbst weitere Ermittlungen anzustellen.

Bei der geschilderten Sach- und Rechtslage kam eine Patenterteilung nicht in Frage, vielmehr war lediglich der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur weiteren Behandlung auf der Grundlage der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 10 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Moser

Vogel

Harrer

Feuerlein

Pü