

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 58/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 44 17 254.0-41

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. März 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Moser, der Richter Dr. Wagner und Harrer sowie der Richterin Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 19. Juni 2000 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung P 44 17 254.0-41 betreffend die

"Verwendung von Ligninen, Ligninsulfonsäuren und/oder Ligninsulfonaten sowie chemischen, technischen oder biotechnologischen Modifizierungen der genannten Stoffe oder deren Mischungen zur Immunmodulation sowie Stoffwechselregulation und/oder zur Veterinärhygiene bei Tieren."

zurückgewiesen.

Dem Beschluss liegen die in der Anhörung am 19. Juni 2000 überreichten Patentansprüche 1 bis 17 zugrunde, von denen Anspruch 1 den vorstehend in Anführungszeichen gesetzten Wortlaut hat.

Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, dieser Anspruch sei im Hinblick auf die von der Prüfungsstelle ua genannten Dokumente

- (2) DE 34 10 348 A1
- (3) DE 32 06 911 A1
- (5) EP 0 595 297 A1
- (6) EP 0 464 311 A2
- (7) EP 0 431 650 A1
- (10) US 4 473 556 A
- (12) US 4 185 097 A

- (13) Chemical Patents Index, Documentation Abstracts Journal, B (1991), 90-331415/44
- (14) Chemical Patents Index, Documentation Abstracts Journal, B (1990), 90-309032/41
- (15) Central Patents Index, Basic Abstracts Journal, B (1985), 85-226621/37
- (19) Vakzination und Paramunisierung. Mayr, A., Monatshefte Vet.-Med. 48 (1993), S 283-290

mangels Neuheit bzw mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.

Nach (2) würden Fischmykosen mit dem Fischwasser zugesetzten Ligninsulfonaten bekämpft und nach (14) werde eine Ligninsulfonat enthaltende Zusammensetzung zur Sterilisation von Tierställen eingesetzt. Dies entspreche jeweils der beanspruchten Verwendung von Ligninsulfonaten zur Veterinärhygiene bei Tieren. In der Entgegenhaltung (5) sei die Verwendung einer Ligninpolymerzusammensetzung zur Unterstützung der Heilung von Hautproblemen in der Veterinärmedizin beschrieben. Damit werde die beanspruchte Verwendung von Ligninen oder Ligninderivaten zur Veterinärhygiene bei Tieren durch (5) nahegelegt.

Die Entgegenhaltung (3) betreffe ein Mittel mit lignoiden Naturstoffen zur Förderung des Wachstums bzw zur Anwendung bei Stoffwechselstörungen von Tieren. Die sachgerechte Verwendung dieses Mittels beinhalte die beanspruchte Verwendung von Ligninderivaten zur Stoffwechselregulation bei Tieren. Gemäss Druckschrift (7) könnten Lignine zur Regulation des Cholesterinspiegels bei Tieren eingesetzt werden. Der Einfluss von Ligninen auf den Cholesterinspiegel werde auch in der Druckschrift (15) abgehandelt. Somit sei zumindest aus Entgegenhaltung (7) die Verwendung von Lignin zur Stoffwechselregulation bei Tieren bekannt. Auch die Behandlung gastrointestinaler Störungen bei Tieren gemäss Entgegenhaltung (10) mit ligninenthaltendem pflanzlichen Material müsse einer Verwendung zur Regulation des Stoffwechsels bei Tieren gleichgesetzt werden, denn

der Begriff "Stoffwechselregulation" beziehe sich nach den Ansprüchen 3 und 4 vom 19. Juni 2000 ua auf die Prophylaxe und/oder Therapie von Magen- und Darmerkrankungen zur Eliminierung der Wirkung biotischer Schadstoffe. Nach (10) werde eine Zusammensetzung umfassend bis zu 78 % Lignin zur Behandlung von "acute gastrointestinal disturbances caused by pathogenic microorganism" beansprucht. Unter biotischen Schadstoffen nach dem geltenden Anspruch 4 könne der Fachmann pathogene Mikroorganismen verstehen.

Nach der Lehre von (10) werde aber auch eine Immunmodulation im Sinne des Anspruchs 1 bewirkt, da ein Ligninderivat kein erregerspezifisches Antigen darstelle. Der Erfolg der aus (10) bekannten Verwendung könne daher nur auf einer Steigerung der zellulären Widerstandskraft durch Aktivierung eines erregerspezifischen Abwehrmechanismus beruhen, was nach Dokument (19) als Stimulierung des Immunsystems durch Paramunisierung zu bezeichnen sei.

Die Entgegenhaltungen (6) und (12) bezögen sich auf die Verhütung vitaler Infektionen mit Lignin bzw auf die Behandlung vitaler Infektionen mit einem Ligninsulfonat-Präparat zur Reduzierung des Ausmasses der Infektion. Zum Vorbringen des Anmelders zu den Entgegenhaltungen (6) und (12), dass „... eine Verwendung der getesteten Stoffe ... zum Zwecke der Paramunisierung (Immunmodulation, Stoffwechselregulation) ... dort nicht diskutiert ...“ wird und auch „... nicht beabsichtigt ...“ sei, stellte die Prüfungsstelle fest, da Lignin(sulfonat)e kein virusspezifisches Agens sein könnten, könne der Effekt des Verfahrens nach Dokument (12) nur als Steigerung der zellulären Widerstandskraft durch Aktivierung eines erregerspezifischen Abwehrmechanismus angesehen werden. Diese müsse nach Dokument (19) als Stimulierung des Immunsystems (Immunmodulation) durch Paramunisierung bezeichnet werden.

(13) könne entnommen werden, dass Lignine immuno-aktive Eigenschaften besäßen. Die Verwendung von Ligninen oder Ligninderivaten zur Immunmodulation sei somit im Hinblick auf (13) naheliegend.

Da die Anmeldung weiterverfolgt worden sei, obwohl eine patentfähige Erfindung nicht vorgelegen habe, habe die Anmeldung zurückgewiesen werden müssen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er die Ansprüche 1 bis 17 in der Fassung vom 19. Juni 2000 weiterverfolgt. Zur Begründung verweist er auf die Dienstaufsichtsbeschwerde vom 27. Juni 2000 an den Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts, die vollinhaltlich zum Gegenstand und zur Begründung der Beschwerde gemäss § 73 PatG heranzuziehen und als Anlage beigefügt sei. Auf die dort bereits gestellten Anträge 1 bis 6 werde im Rahmen des Beschwerdeverfahrens zurückgegriffen und es werde eine Entscheidung hierüber begehrt.

Die in der Dienstaufsichtsbeschwerde formulierten Anträge 1 bis 6 lauten wie folgt:

"Antrag 1

Aufhebung der Beschlüsse zur Zurückweisung der Patentanmeldungen mit den vorstehend genannten Aktenzeichen sowie die Absicherung der Fortsetzung der schriftlichen Prüfungsverfahren (§ 45 PatG) bei Einhaltung der Bestimmungen des Patentgesetzes (PatG) und der Zivilprozessordnung (ZPO).

Antrag 2

Einholung von fachlichen Gutachten durch **unabhängige Gutachter zu allen Prüfberichten** der Prüfungsstellen und **allen Erwidierungsschriftsätzen** des Anmelders.

Antrag 3

In Verbindung mit den Anträgen 1 und 2 wird **Wiedereinsetzung in den Verfahrensstand vor dem 19. Juni 2000 beantragt** sowie die Behandlung der **Ablehnungsgesuche wegen Befangenheit**

gegen die Prüfer Herrn Dr. Feuerlein (A61K) und Frau Dipl.-Chem. Staniek (A01N) beantragt.

Antrag 4 (Hilfsantrag)

Hilfsweise zu den Anträgen 1 und 3 wird die **Nichtigkeit der Beschlüsse aus der Anhörung vom 19. Juni 2000 beantragt** und auf die Bestimmungen der § 579 Ziff 1, 2, 3 und 4 ZPO sowie §§ 42, 44 45 und 46 ZPO (insbesondere Ziff II, falls das Ablehnungsgesuch für unbegründet erklärt wird) hingewiesen.

Antrag 5

Beantragt wird weiterhin die Zusendung der **Bewilligung der Stundung** der Gebühren für die Pat.-Anmeldung P 44 17 254.0-41 und die Anmeldung 19750 482.5. (Stundung Jahresgebühr und Rechercheantrag nach § 43 PatG).

Antrag 6

Erstattung der Kosten für die Anreise am 19. Juni 2000 zum DPMA in Höhe von 360,-- DM."

Zur Begründung dieser Anträge verweist der Anmelder auf formelle und inhaltliche Mängel, die seiner Auffassung nach im Prüfungsverfahren und insbesondere in der Anhörung am 19. Juni 2000 sowie deren Vorbereitung unterlaufen sind.

In der Beschwerdebegründung beantragt der Anmelder weiterhin

kassatorische Abhilfe,

da dem Zurückweisungsbeschluss vom 19. Juni 2000 die Entscheidungsreife fehle. Der Anmelder habe alle entgegengehaltenen Dokumente (1) bis (21) sorgfältig geprüft und nachvollziehbar entkräftet. Er habe eine Zusammenstellung der "Ver-

suchsergebnisse als Ausführungsbeispiele zur Beeinflussung der Tiergesundheit bei der Verwendung von Ligninen und Ligninderivaten" vorgelegt und mehrere Schriftsätze eingereicht, mit denen sich die Prüfungsstelle völlig unzureichend auseinandergesetzt habe und zu denen sie in der Anhörung am 19. Juni 2000 fachlich abwegige Argumentationen geführt habe.

Abschließend bittet der Anmelder um zügige Bearbeitung des Beschwerdeverfahrens und eine Sachstandsmitteilung, zum Erteilungsbeschwerdeverfahren.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig; sie kann aber nicht zum Erfolg führen.

Die mit Antrag 1 begehrte Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist aufgrund des Vorbringens des Anmelders nicht möglich.

Der dem angefochtenen Beschluss zugrundeliegende, unverändert geltende Anspruch 1 ist auf die Verwendung mehrerer unterschiedlicher Stoffe - Lignin, Ligninsulfonsäuren, Ligninsulfonate sowie chemische, technische oder biotechnologische Modifizierungen dieser Stoffe und von beliebigen Mischungen hieraus - zur Immunmodulation, Stoffwechselregulation und/oder Veterinärhygiene bei Tieren, also mehrere unterschiedliche Anwendungszwecke gerichtet. Hieraus ergibt sich eine Vielzahl voneinander unterschiedlicher Einzelanwendungen, die alle vom Anspruch umfasst sind.

Im angefochtenen Beschluss hat die Prüfungsstelle im einzelnen begründet, dass und warum mehrere der beanspruchten Verwendungen nicht patentfähig sind und hat aufgrund dieser Beurteilung die Anmeldung insgesamt zurückgewiesen. Dies

ist patentrechtlich nicht zu beanstanden, da vom Anmelder in den Ansprüchen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (PatG § 34 Abs 3 Nr 3) und die Prüfungsstelle vom gestellten Erteilungsantrag nicht abweichen, insbesondere über einen Anspruch nicht in Teilen entscheiden kann (Schulte PatG 6. Aufl vor § 34 Rdn 7, Busse PatG 5. Aufl vor § 34 Rn 52, 53, jeweils mwN).

In der vom Anmelder (offensichtlich aus Busse PatG 5. Aufl) zitierten Rn 32 zu § 46 PatG kommt nichts Gegensätzliches zum Ausdruck, denn, wenn es dort heisst "... muss der Prüfer auf gewährbare Unterlagen hinwirken, ohne sie selbst erarbeiten zu müssen", so steht dies unter der im vorhergehenden Teilsatz festgelegten Voraussetzung "wird in der Anhörung über die Patentierbarkeit Einigung erzielt, ". Eine Einigung über die Patentierbarkeit war aber in der Anhörung nicht erzielt worden.

Der Senat macht sich die Begründung des angefochtenen Beschlusses, zu deren Entkräftung der Anmelder nichts vorgebracht hat und der er auch durch Formulierungsversuche mit geänderten Ansprüchen nicht Rechnung zu tragen versucht hat, zu eigen und verweist zur Vermeidung überflüssiger Schreibarbeiten auf die Ausführungen im angefochtenen Beschluss (vgl auch BGH GRUR 1993, 896 - "Leistungshalbleiter").

Diese Beurteilung steht nicht im Widerspruch zu der bei der Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe im Beschluss vom 16. Juli 2001 getroffenen Feststellung, es könne bei der hierbei anzustellenden kursorischen Prüfung nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden, dass hier eine Anmeldung vorliege, bei der hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents bestehe, weil - unabhängig davon, ob die Begründung der Zurückweisung im Beschwerdeverfahren standhalte oder nicht - unter den in den geltenden Ansprüchen und der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen enthaltenden Ausführungsformen der offenbarten Verwendungen auch solche seien, zu denen die Prüfungsstelle weder entgegenstehendes

Material genannt noch überhaupt Stellung genommen habe. Es wäre nämlich Sache des Anmelders gewesen, sich wenigstens hilfsweise auf solche Anwendungen zu beschränken und entsprechende Ansprüche vorzulegen. Dies ist aber in dem hierfür völlig ausreichendem Zeitraum seit der Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe nicht geschehen.

Dem Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Beschlusses war daher nicht stattzugeben.

Für eine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens ist damit kein Raum.

Die mit Antrag 2 begehrte Einholung von fachlichen Gutachten durch unabhängige Gutachter zu allen Prüfberichten der Prüfungsstellen und allen Erwidierungsschriften des Anmelders ist zur Überprüfung des angefochtenen Beschlusses durch das Patentgericht nicht erforderlich.

Da das Patentgericht mit fachkundigen technischen Richtern besetzt ist, ist es bis auf Ausnahmefälle der Notwendigkeit entoben, technische Sachverständige von aussen zuzuziehen (vgl zB Jungbluth, Radt in 10 Jahre BPatG S 24/25, 52/53; Benkard PatG 9. Aufl § 88 Rdn 6). Für die in das pflichtgemässe Ermessen des Senates gestellte Hinzuziehung eines Sachverständigen besteht jedoch dann eine Verpflichtung, wenn der Senat nicht in der Lage ist, die vorgetragene Argumente ohne Zuziehung eines Sachverständigen abschliessend zu beurteilen, dh wenn die technischen Mitglieder die zur Beurteilung der vorgetragene Argumente nötige Sachkunde weder in hinreichendem Masse besitzen noch sich anzueignen vermochten, sondern hierzu eine ganz spezielle Sachkunde nötig ist (vgl BGH GRUR 1970, 408 (B.III.6.f) - "Anthradipyrazol"; GRUR 1975, 425 (6.) - "Metronidazol"; GRUR 1976, 213 (III.3.b) - "Brillengestelle"; GRUR 1978, 162 (II.B.2.b) - "7-Chlor-6-demethyltetracyclin").

Dies ist vorliegend nicht der Fall. In der IPC-Klasse A 61 K geht seit vielen Jahren ein hoher Anteil der im Senat zu bearbeitenden Beschwerden ein; dem ist bei der Besetzung des Senates mit einschlägig erfahrenen Diplom-Chemikern Rechnung getragen worden.

Mit Antrag 3 in Verbindung mit den Anträgen 1 und 2 begehrt der Anmelder sinngemäss die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und eine Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

Zusammenfassend zielen diese Anträge wie auch der Hilfsantrag 4 darauf ab, dass eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt zur erneuten Sachbehandlung und Entscheidung wegen gerügter Verfahrensmängel erfolgen solle.

Eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache gemäss § 79 Abs 3 PatG kommt bei der vorliegenden Sachlage nicht in Betracht.

Ob die vom Anmelder geltend gemachten Verfahrensmängel und/oder eine fehlerhafte Sachbehandlung durch die Prüfungsstelle vorliegen, kann dahinstehen.

Denn selbst bei Vorliegen eines schweren Verfahrensverstosses ist das Bundespatentgericht nicht gehindert, abschliessend in der Sache zu entscheiden. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt steht im Ermessen des Gerichts (vgl zB BGH GRUR 1993, 832, 834). Der Senat kann, muss aber nicht, zurückverweisen (vgl auch Schulte, PatG 6. Aufl, § 79 Rn 16).

Auch im Falle eines fehlerhaften patentamtlichen Verfahrens ist eine Zurückverweisung nach ständiger Rechtsprechung nicht in Betracht zu ziehen, wenn das Beschwerdegericht aufgrund des ihm vorliegenden Materials zu einer abschliessenden Sachentscheidung in der Lage, die Sache also entscheidungsreif ist (Ben-

kard PatG 9. Aufl § 79, Rn 26; BPatGE 5, 224; 13, 65, 68; BGH BI PMZ 1992, 496, 498 - "Entsorgungsverfahren").

So verhält es sich im vorliegenden Fall.

Der Anmelder geht mit der Annahme fehl, es liege keine Entscheidungsreife vor. Wie bereits ausgeführt, war die Prüfungsstelle gehalten, über den Antrag des Anmelders zu entscheiden, ohne von diesem abweichen zu können. Da der Anmelder der Auffassung war - und auch noch ist - er habe alle entgegengehaltenen Dokumente sorgfältig geprüft und die Bedenken der Prüfungsstelle gegen die Patentfähigkeit nachhaltig entkräftet, war und ist auch nicht zu erwarten, dass er wesentliche Einschränkungen seines Patentbegehrens vornimmt. Entscheidungsreif ist aber eine Sache auch dann, wenn sie nicht erteilungsreif ist, sondern mangels Beseitigung gerügter Mängel zurückgewiesen werden muss.

Damit ist auch für eine vom Anmelder ausserdem beantragte kassatorische Abhilfe, also eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne eigene Sachentscheidung, angesichts der dargelegten Entscheidungsreife kein Raum.

Zum Antrag 5 ist zu bemerken, daß eine Bewilligung der Stundung weiterer Gebühren mit der rechtskräftigen Zurückweisung der Anmeldung hinfällig wird.

Was den Antrag 6 betrifft, so ist hierfür das Bundespatentgericht nicht zuständig. Über diesen hat das Deutsche Patent- und Markenamt zu entscheiden.

Der Bitte des Anmelders auf zügige Bearbeitung des Beschwerdeverfahrens hat der Senat mit dieser Entscheidung Rechnung getragen. Eine verfahrensleitende Zwischenverfügung ("Sachstandsmitteilung") hat der Senat nicht für erforderlich gehalten; hierfür besteht auch keine Verpflichtung (BGH GRUR 2000, 792 - "Spi-

ralbohrer"). Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung war weder beantragt noch sachdienlich (BGH GRUR 2000, 597 - "Kupfer-Nickel-Legierung").

Moser

Wagner

Harrer

Proksch-Ledig

Pü