



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 26/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung ...

(hier: Antrag auf Verfahrenskostenhilfe)

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterinnen Schwarz-Angele und Dipl.-Chem. Zettler sowie des Richters Dr. Lange

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Anmelder hat am 23. November 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt einen Antrag auf Erteilung eines Patentes mit der Bezeichnung „...
...
...“ mit zwei Seiten Beschreibung, sechs Patentansprüchen sowie einer Zusammenfassung eingereicht. Gleichzeitig hat der Anmelder auch einen Antrag auf Verfahrenskostenhilfe gestellt.

Auf der Grundlage der vom Anmelder vorgelegten Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse hat das Deutsche Patent- und Markenamt seine Bedürftigkeit festgestellt.

Der Antragsteller wurde zunächst durch die Zwischenbescheide vom 2. November 2007 und 8. Juli 2008 unter ausführlicher Darlegung des Sachverhalts darauf hingewiesen, dass für die Anmeldung keine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents bestünde, da ein Teil der beanspruchten Gegenstände nicht neu und ein anderer Teil der beanspruchten Gegenstände technisch nicht brauchbar sei. Da bekannten Schmiermitteln Stoffe zugesetzt würden, um Pilze, Hefen und Algen zu unterdrücken, sei es nicht glaubhaft, ein technisch brauchbares Schmiermittel auf Basis von Pilzen, Hefen und Algen zu erhalten. Darüber hinaus sei die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Am 22. Februar 2008 hat der Anmelder neue Ansprüche und eine neue Beschreibung eingereicht, die sich von den ursprünglichen Unterlagen jeweils dadurch unterscheiden, dass verschiedene Organismen, wie beispielsweise Fische, Krabben, Hummer, zu entsorgende Tierkörper etc. gestrichen wurden. Der Anmelder führte dabei aus, dass nun hauptsächlich pflanzliche und Algenbiomassen, die keine

Schalen- oder Knochenreste enthalten und ölig oder fettig sind, in reiner Form als Schmiermittel eingesetzt werden sollen oder als Zusatz zu Schmiermitteln dienen sollen. Damit seien die Kritikpunkte ausgeräumt und eine Ausführbarkeit der vorliegenden technischen Lehre gegeben. Der Anmelder beantragte weiterhin, die Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen und das Patent zu erteilen. In der Eingabe vom 1. November 2008, eingegangen am 11. Februar 2009, führte der Anmelder an, dass es durchaus technische Materialien gebe, die nicht durch physiologische Aktivitäten der Zellen oder durch chemische Reaktionen beschädigt würden, und die beanspruchten Schmiermittel hierfür geeignet seien. Eine neue Beschreibung oder neue Ansprüche wurden nicht eingereicht.

Mit Beschluss vom 25. Mai 2009 wurde der Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe von der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes wegen mangelnder Erfolgsaussicht der Patentanmeldung zurückgewiesen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers vom 23. Juli 2009, eingegangen am 24. Juli 2009. Er stellt sinngemäß den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen und das Patent im beschleunigten Verfahren zu erteilen.

Der Antragsteller führt aus, dass die Erfindung neu sei und ein Fachmann sie auch ausführen könne.

II.

Die gebührenfreie Beschwerde (Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses zu § 2 Abs. 1 PatKostG) ist zulässig und insbesondere statthaft, § 135 Abs. 3 PatG. Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Der Beschwerdeführer ist zwar bedürf-

tig, es besteht jedoch keine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents im Sinne des § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG. Einer späteren Patenterteilung stehen durchgreifende Bedenken entgegen, denn die Erfindung ist in der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann, § 34 Abs. 4 PatG.

Die am 22. Februar 2008 eingereichten neuen Unterlagen bewegen sich im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung und sind damit zulässig.

Gemäß der neuen Beschreibung umfasst die Erfindung die Bereiche der Schmiermittelchemie, Biologie, Biotechnologie, Nanotechnologie und Oberflächenbearbeitungstechnologie und - Chemie. Auf molekularer Ebene betrachtet, besteht die Problematik der Verbesserung der Qualität der Schmiermittel in folgenden physikalischen Aspekten:

1. reibende Oberflächen sind nicht flach und nicht eben und Schmiermittel und ihre Zusatzstoffe sollen die Oberflächen ebenen bzw. durch Bezug von chemischen Bestandteilen möglichst flach machen, um Reibewerte zu verbessern, und
2. die meisten chemischen Bestandteile sind nicht kugelförmig und um Reibewerte zu verbessern, ist es sinnvoll Gleitreibung durch Rollreibung oder Gleitreibung geringer Flächen zu ersetzen und dadurch die Qualität zu verbessern.

Die Anmeldung geht vom erteilten deutschen Patent 198 25 129 als nächstliegendem Stand der Technik aus. Diese Druckschrift beschreibt die Verwendung von fluorierten Proteinen als Schmiermittel.

Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Verbesserung der Qualität der herkömmlichen Schmiermittel sowie in der Reduktion des Verbrauchs der fossilen Rohstoffe.

Gelöst wird diese Aufgabe gemäß neuem Patentanspruch 1 durch „neuartige Schmiermittel, Cherkasky - Schmiermittel genannt, dadurch gekennzeichnet, dass sie Biomassen, Biomassen - und Zellysate oder ihre Reste, frische Zellkulturen oder ihre Lysate wie vorzugsweise Algenbiomassen, Chlamydomonas, Volvox, Pilzbiomassen wie Hefe *S.cerevisiae*, pflanzliche Biomassen, bakterielle Zellkulturen wie grüne photosynthetische Bakterien sowie *E.coli*, Tardigraden, Heuschnecken oder andere Insekten enthalten oder aus diesen bestehen“.

Im Folgenden wird die Angabe „Heuschnecken oder andere Insekten“ als offensichtlicher Tippfehler von „Heuschrecken oder andere Insekten“ angesehen.

Die Patentansprüche 2 bis 6 haben folgenden Wortlaut:

2. Verwendung von Biomassen, Lysaten, Gemischen und weiteren Erzeugnissen, die im Anspruch 1 aufgelistet sind, als Schmiermittel.
3. Verwendung von Biomassen, Lysaten, Gemischen und weiteren Erzeugnissen, die im Anspruch 1 aufgelistet sind, als Zusatzstoffe zu Schmiermittel.
4. Stoffgemische, dadurch gekennzeichnet, dass sie Erzeugnissen, die im Anspruch 1 beschrieben sind, enthalten und vorzugsweise mit Ölen und Fetten gemischt sind.
5. Stoffgemische nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie noch zusätzlich mindestens eine andere beliebige Komponente enthalten.

6. Verfahren zur Vorbereitung der Biomasse, dadurch gekennzeichnet, dass Zellen und Organismen zuvor vorzugsweise durch Walzen zerquetscht oder zerkleinert werden und dadurch eine Masse bilden, die vorzugsweise mit Ölen und Fetten gemischt werden kann.

In der Beschreibung wird darüber hinaus noch ausgeführt, dass Proteine nur eine Klasse von Biomolekülen darstellen und die Breite der Verwendung von Zellen, ihren Bestandteilen, Organismen unterschiedlichen Zerkleinerungsgrades und Biomassen als Schmiermittel und Zusatzstoffe bisher noch nicht ausgearbeitet worden ist. Zellen und Biomassen sind erneuerbar und folglich kann die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Schmiermittel in Gemischen mit Erdöl - basierten Schmiermitteln zur Reduktion und zum sparsamen Verbrauch der Schmiermittel, die auf fossilen Rohstoffquellen basieren, führen. Dies bedeutet also das Sparen der fossilen Rohstoffe. Die Ausweitung dieser Perspektive besteht in völlig erneuerbaren Schmiermitteln oder genauer in erneuerbaren Rohstoffen für Schmiermittel. Zellmembrane, Golgi-Apparate, Endoplasmatische Reticuli, Nukleus-Membranen, Lysosomen, Liposomen und viele andere Strukturen in Zellen bestehen aus Lipiden, und folglich kann jede Biomasse, mit oder ohne einer entsprechenden Bearbeitung als Schmiermittel oder Zusatzstoff zu Schmiermittel verwendet werden.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch Verwendung von Biomassen, Lysaten, ihren Resten, Gemischen, Organismen unterschiedlichen Zerkleinerungsgrades, sowie Zellkulturen als Schmiermittel und Zusatzstoffe gelöst. Die Zerkleinerung oder ständige Zerquetschung der Organismen kann in Maschinen ausgeführt werden, die zwei rotierende Walzen enthalten, die sich in unterschiedliche Richtungen und zwar „nach innen“ rotieren. Diese Walzen befinden sich über mindestens einen Behälter oder Gefäß und von oben aus einem Behälter werden die vorzubereitenden Organismen zugegeben. Die Entfernung zwischen zwei rotierende Walzen kann unterschiedlich, vorzugsweise klein, z. B. 1 cm oder 2 mm sein, und Organismen, die durch diese zwei rotierende Walzen durch kommen, bzw. durchgepresst werden, werden zerquetscht und zerkleinert und bilden Bio-

massen, die sich in unteren Gefäßen oder Behältern ansammeln. Diese Biomassen können zusätzlich homogenisiert, zubereitet werden und als Schmiermittel oder Zusatzstoffe vorzugsweise zu Schmiermittel verwendet werden.

Die vorzugsweise Zellen, Organismen und Biomassen sind: Algenbiomassen, Chlamydomonas, Volvox, Pilzbiomassen wie Hefe *S.cerevisiae*, pflanzliche Biomassen, bakterielle Zellkulturen wie grüne photosynthetische Bakterien sowie *E.coli*, Tardigraden oder mikroskopische Bärtierchen, die Tönnchen bilden können, sowie Heuschrecken oder andere Insekten. Also meistens erhältliche und kultivierbare Biomassen. Nach der oben beschriebenen Bearbeitung können diese Biomassen als Schmiermittel verwendet werden, oder als Zusatzstoffe oder Additiven verwendet werden, in dem sie mit Fetten und Ölen gemischt werden.

Diese Angaben in den Patentansprüchen und in der Beschreibung reichen jedoch nicht aus, dass ein Fachmann, ein Diplomchemiker mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Schmiermittel, der von einem Diplom-Ingenieur für Biotechnologie unterstützt wird, die beanspruchte Erfindung, nämlich die Verbesserung der Qualität der herkömmlichen Schmiermittel sowie die Reduktion des Verbrauchs der fossilen Rohstoffe, mit hinreichender Aussicht auf Erfolg ausführen kann.

Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung liegt nur dann vor, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg - im vorliegenden Fall ist dies die Verbesserung der Qualität der herkömmlichen Schmiermittel sowie die Reduktion des Verbrauchs der fossilen Rohstoffe - erreicht wird (ständige Rechtsprechung, BGH GRUR 1980, 166, 168 - Doppelachsaggregat, zuletzt BGH v. 11.5.2010 X ZR 51/06 Tz. 31 - Polymerisierbare Zementmischung, in juris). Die hierfür notwendigen Einzelangaben brauchen zwar nicht in den Patentansprüchen enthalten sein, sie müs-

sen sich jedoch aus der allgemeinen Beschreibung oder den Ausführungsbeispielen entnehmen lassen (BGH GRUR 2003, 223, 225 - Kupplungsvorrichtung II).

Im vorliegenden Fall fehlt dem Fachmann eine ausreichend konkrete Anleitung zum technischen Handeln. Auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen ist nämlich nicht erkennbar, dass mit den offenbarten Maßnahmen im erforderlichen Umfang ein Schmiermittel mit verbesserter Qualität erhalten werden kann, ohne dass der Fachmann hierbei selbst noch erfinderisch tätig werden muss. In den ursprünglichen Unterlagen finden sich keine konkreten Hinweise, dass mit den genannten Biomassen, Biomassen- und Zellysaten oder ihren Resten, frischen Zellkulturen oder ihren Lysaten entsprechend der vorliegenden Anmeldung Schmiermittel erhalten werden, die im Vergleich zu herkömmlichen Schmiermitteln besser sind. Es wird kein einziger gangbarer Weg zur Herstellung eines Schmiermittels offenbart, mit dem die gestellte Aufgabe tatsächlich gelöst wurde.

Die Patentabteilung hat in ihrem Beschluss zutreffend darauf hingewiesen, dass die Druckschriften DE 4027378 A1, DE 3835076 A1, DE 3418375 A1 und DE 2744982 A jeweils für sich belegen, dass Mikroorganismen, wie Pilze, Hefen und Algen technische Materialien schädigen und deshalb in Schmiermitteln mikrobiozide Stoffe zugesetzt werden, um diese Organismen zu eliminieren (DE 4027378 A1; S. 2, Z. 5/6, A2, DE 3835076 A1, S. 2, Z. 6 - 34, DE 3418375 A1, S. 15, Z. 1-25, DE 2744982 A, S. 12, Abs. 2). Der geltende Anmeldungsgegenstand fordert aber explizit die Zugabe bzw. das Bestehen aus diesen Organismen in Form von frischen Zellkulturen. Im Lichte dieser Druckschriften ist es daher nicht glaubhaft, dass nur mit den offenbarten Maßnahmen ein technisch benutzbares verbessertes Schmiermittel erhalten werden kann, ohne dass ein Fachmann noch erfinderisch tätig werden muss.

In der Eingabe vom 1. November 2008, eingegangen am 11. Februar 2009, macht der Anmelder zwar geltend, dass es durchaus technische Materialien gibt, die nicht durch physiologische Aktivitäten der Zellen oder durch chemische Reaktionen, die in zersetzten Biomassen ablaufen, beschädigt werden und folglich gibt

es in diesem Bereich Anwendungen für den arbeitenden und praktisch brauchbaren Anmeldegegenstand bzw. für die technisch benutzbaren neuen Schmiermittel Algenöl bzw. Algenmassenöl oder Algenpaste und Insektöl bzw. Insektenöl oder Insektenschmierpaste gemäß der vorliegenden Erfindung.

Technische Materialien oder Einsatzbereiche, für die die neuartigen Schmiermittel geeignet sind, werden in der Anmeldung jedoch ursprünglich nicht offenbart. Der Anmeldung ist somit auch in dieser Hinsicht kein praktisch brauchbarer Anmeldegegenstand zu entnehmen.

Für die ursprünglich ebenfalls offenbarten, mit den neuen Unterlagen jedoch nicht mehr weiterverfolgten Schnecken, Muscheln, Fische, Vögel, Säugetiere, zu entsorgende Tierkörper, Gülle, Blätter, die in gepresster bzw. gequetschter Form direkt als Schmiermittel eingesetzt bzw. Schmiermitteln zugesetzt werden, ist es nicht glaubhaft, dass derartige organische Massen als Schmiermittel eingesetzt werden können bzw. Schmiermitteln zugesetzt werden können und dabei Schmiereigenschaften ausbilden, weil nach dem Zerkleinern bzw. Zerquetschen Knochen- oder Schalenreste soweit vorhanden eine der Schmiereigenschaft mit Sicherheit entgegen gesetzte Wirkung entfalten. Zudem dürften die in diesen Produkten einsetzenden Verwesungs- und Fäulnisprozesse einem technisch benutzbaren Schmiermittel entgegenstehen.

Der weit gefasste Begriff der Schmiermittel auf Grundlage von Biomassen, pflanzlichen Biomassen, ihrer Reste bzw. Bestandteile umfasst auch beispielsweise Olivenöl (siehe DE 19743041 A1 sowie gutachtlich Römpp-Online, Dokumentkennung RD-15-00555, „Olivenöl“) oder andere Pflanzenöle als Schmiermittel und stellt damit die Neuheit der Gegenstände und Maßnahmen zumindest der Ansprüche 1, 2 und 6 in Frage. Dies kann im Hinblick auf die Ausführbarkeit der Erfindung jedoch nicht weiterhelfen. Das Erfordernis der Ausführbarkeit einer technischen Lehre ist nicht schon dann gegeben, wenn der in der Anmeldung genannte Gegenstand überhaupt hergestellt werden kann. Es ist dem Fachmann im vorlie-

genden Fall sicherlich ohne weiteres gegeben, die offenbarten Ausgangsstoffe zu zerkleinern, zu zerquetschen oder zu lysieren, um Produkte mit irgendwelchen Schmiereigenschaften zu erhalten. Ausführbarkeit liegt jedoch erst dann vor, wenn das Endprodukt einer zielgerichteten Handlungsweise in einem gewissen Umfang den Zweck auch erfüllt, den es erfindungsgemäß erfüllen können soll. Der mit den Merkmalen des Patentanspruchs umschriebene technische Erfolg - hier die Verbesserung der Qualität der herkömmlichen Schmiermittel sowie die Reduktion des Verbrauchs der fossilen Rohstoffe - muss also vom Fachmann erreicht werden können. Zwar ist nicht notwendig, dass eine Ausführungsform (vollständig) offenbart ist. Die in der Anmeldung oder dem Patent enthaltenen Angaben müssen dem fachmännischen Leser aber so viel an technischen Informationen vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Bestehen Unvollständigkeiten, so muss er diese ohne eigenes erfinderisches Bemühen ergänzen können, wobei er sich notfalls mit Hilfe orientierender Versuche Klarheit verschaffen kann (ständige Rechtsprechung, z. B. BGH GRUR 1991, 518 - Polyesterfäden, zuletzt BGH vom 13.7.2010 Xa ZR 126/07 - Klammernahtgerät, in juris).

Im vorliegenden Fall jedoch ist es für den Fachmann nicht möglich die Erfindung ohne Aufwendung eines erfinderischen Zutuns erfolgreich auszuführen.

Anmeldungsgemäß sollen die Eigenschaften und die Qualität des jeweiligen Schmiermittels oder des Zusatzstoffes verbessert werden. Die Angaben in den ursprünglichen und in den neuen Unterlagen erschöpfen sich jedoch darin Stoffe bereitzustellen, die in einem gewissen Umfang irgendwelche Schmiereigenschaften besitzen könnten. Die offenbarten Angaben sind damit nicht ausreichend, damit der Fachmann mit einiger Zuverlässigkeit ein praktisch brauchbares Schmiermittel oder einen Zusatzstoff zu Schmiermitteln erhalten kann, das gegenüber bekannten Schmiermitteln verbessert ist und damit die gestellte Aufgabe auch löst. Hierfür wären noch nähere Angaben zur Behandlung und weiteren Aufarbeitung der Biomassen unerlässlich, da die physikalisch-chemischen Eigenschaften, die

für eine Verbesserung der Qualität von Schmiermitteln oder Zusatzstoffen verantwortlich sind, durch den Herstellungsprozess wesentlich beeinflusst werden. Die offenbarten Maßnahmen zur Herstellung der neuartigen Schmiermittel sind für ein erfolgreiches Nacharbeiten der Erfindung jedenfalls nicht ausreichend. In den eingereichten Unterlagen findet sich auch kein Ausführungsbeispiel, das wenigstens einen Weg zur Herstellung eines verbesserten Schmiermittels oder Zusatzstoffes nacharbeitbar offenbart. Somit sind die für die Erreichung der erstrebten Wirkung notwendigen Erfordernisse nicht vollständig in den ursprünglichen Unterlagen genannt. Der Fachmann konnte am Anmeldetag die beanspruchte technische Lehre auch nicht anhand seines allgemeinen Fachwissens ergänzen und ausführen, sondern er musste zusätzlich erfinderisch tätig werden, um auf der Grundlage der Offenbarung einen gangbaren Weg zur Lösung der der Anmeldung zu Grunde liegenden Aufgabe zu finden. Dieser Offenbarungsmangel kann nachträglich - etwa durch Einreichung von Beispielen – nicht mehr geheilt werden, da die Erfindung am Anmeldetag offenbart sein muss.

Damit liegen die für die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe nach § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG i. V. m. § 114 ZPO vorausgesetzten hinreichenden Erfolgsaussichten des Antrags auf Erteilung eines Patents nicht vor, so dass im angegriffenen Beschluss zutreffend der Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe zurückgewiesen wurde.

Dr. Feuerlein

Schwarz-Angele

Zettler

Dr. Lange

Bb