



# BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 9/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2010 007 713.5**

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts) in der Sitzung vom 29. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richter Kätker, Dr. Wismeth und Dr. Freudenreich

beschlossen:

Der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts wird anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

## **Gründe**

### **I.**

**a)** Im vorliegenden Beschwerdeverfahren geht es um die Frage der Auslegung des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG im Hinblick auf das sogenannte Erfordernis der Klarheit von Patentansprüchen.

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) für Klasse C 08 L vom 4. Februar 2013, der darauf gestützt ist, dass im geltenden Patentanspruch 1 nicht klar und deutlich angegeben sei, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden solle (PatG § 34 Abs. 3 Nr. 3), und der Anspruch somit nicht gewährbar sei. Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

**b)** Am 12. Februar 2010 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die die innere Priorität der DE 10 2009 016 632.7 vom 1. April 2009 in Anspruch nehmende Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Polyurethanschaum zur thermalen Isolation bei Tiefsttemperaturen“

eingereicht worden, welche am 7. Oktober 2010 als DE 10 2010 007 713 A1 offengelegt worden ist.

Mit in der Anhörung vom 30. Januar 2013 verkündeten Beschluss (die schriftliche Abfassung des Beschlusses datiert vom 4. Februar 2013) hat die Prüfungsstelle

für Klasse C 08 L des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung wegen fehlender Patentfähigkeit nach § 48 PatG zurückgewiesen.

Dem Beschluss liegt der in der Anhörung vom 30. Januar 2013 vorgelegte Anspruchssatz mit den Patentansprüchen 1 bis 4 und 6 zugrunde. Der einzige unabhängige Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

1. Tank mit einer Tieftemperatur-Innenisolierung aus einem Polyurethanschaum für den Transport und die Lagerung von Kryoflüssigkeiten bei Tiefstemperaturen, wobei der Polyurethanschaum einen Anteil an Urethan, Ester und aromatischen <sup>Ringen</sup> ~~Kohlenwasserstoffen~~ enthält und durch eine Reaktion von Polyisocyanat mit einer Polyolmischung mit einem Polyether-Polyol, das durch <sup>Polyaddition</sup> ~~Zugabe~~ von Propylenoxid und Ethylenoxid zu <sup>oder Saccharose</sup> ~~mindestens~~ Sorbit <sup>hergestellt ist</sup> ~~hergestellt ist~~, und die aus Polyolen mit <sup>wird</sup> wenigstens zwei aktiven Wasserstoffatomen besteht, einem Kettenverlängerer, einem Treibmittel, einem Schaumstabilisator sowie mit Katalysatoren hergestellt ist, wobei die Polyolmischung folgendes umfaßt:
  - a) 15 bis 45 Gewichtsprozent eines Kettenverlängerers mit der Funktionalität 2;
  - b) 25 bis 45 Gewichtsprozent eines aromatischen Strukturpolyester-Polyols mit einem OH-Wert zwischen 200 und 280 mg KOH/g mit der Funktionalität 2,0,
  - c) ~~15 bis 40 Gewichtsprozent des~~ Polyether-Polyols ist,und die Summe der Komponenten aus a), b) und c) 100 Gewichtsprozent beträgt, und wobei der Anteil an Urethan, Ester und aromatischen <sup>Ringen</sup> ~~Kohlenwasserstoffen~~ in der Polymermatrix des Polyurethanschaums zwischen 70 und 85 Gewichtsprozent beträgt, das Molekulargewicht pro Verzweigungseinheit zwischen 500 und 700 liegt und die Funktionalität des Polyisocyanats zwischen 2,1 und 2,9 liegt.

Die Zurückweisung der Patentanmeldung ist unter Verweis auf § 34 Abs. 3 Nr.3 PatG damit begründet worden, dass im geltenden Patentanspruch 1 nicht klar und deutlich angegeben sei, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll.

Im Einzelnen sei die Formulierung in Patentanspruch 1 „wobei der Anteil an Urethan, Ester und aromatischen Ringen in der Polymermatrix des Polyurethan-

schaums zwischen 70 und 85 Gewichtsprozent beträgt“, welche offensichtlich ein entscheidendes Merkmal gegenüber dem Stand der Technik darstelle, missverständlich und damit unklar, da in der gesamten Anmeldung nicht offenbart sei, was mit „Urethan“, „Ester“ und „aromatischen Ringen“ gemeint sei und wie dieser Gewichtsanteil berechnet bzw. ermittelt werde. Falls unter „Urethan“ der gesamte Polyurethanschaum verstanden werden solle, dann sollte der Gewichtsanteil 100% betragen. Falls nur die Urethangruppen (-N-CO-O-) und die Estergruppen (-O-CO-) sowie die aromatischen Ringe (vermutlich aus dem aromatischen Polyester-Polyol) gemeint seien, dann sei dessen Anteil an der Gesamtmasse der Polymermatrix angesichts der eingesetzten Edukte viel zu niedrig, als dass ein Gewichtsanteil von 70% oder mehr resultieren könne. Die Bestimmung eines Gewichtsanteils sei für den Fachmann aufgrund fehlender Angaben somit nicht möglich.

Analoges gelte für die Formulierung „das Molekulargewicht pro Verzweigungseinheit zwischen 500 und 700 liegt“. Auch dieses offensichtlich entscheidende Merkmal sei gegenüber dem Stand der Technik missverständlich und damit unklar, da aus der gesamten Anmeldung nicht hervorgehe, wie der Begriff „Verzweigungseinheit“ definiert sei. Da in der Polymermatrix sowohl das als Präpolymer eingesetzte Polyisocyanat als auch das Polyether-Polyol als Verzweigungspunkte dienen könnten, sei sowohl die chemische Struktur des Verzweigungsursprungs als auch die räumliche Abgrenzung der „Verzweigungseinheit“ gegenüber der gesamten Polymermatrix undefiniert. Eine Angabe eines Molekulargewichts sei für den Fachmann ohne diese Angaben ausgeschlossen.

Patentanspruch 1 lasse somit nicht zweifelsfrei erkennen, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden solle, und mache es der Öffentlichkeit zudem nicht möglich, zu erkennen, ob ein vorliegender Polyurethanschaum in den Schutzbereich der vorliegenden Anmeldung falle. Hierzu verweist die Prüfungsstelle auf die Entscheidung BGH GRUR 1979, 461 – „Farbbildröhre“, wonach die Formulierung der Patentansprüche im Interesse der Rechtsicherheit geeignet sein müsse, den

Anmeldungsgegenstand eindeutig zu kennzeichnen und vom Stand der Technik abzugrenzen.

Auch die Angabe der beiden unklaren Merkmale in der Tabelle 1 (Fig. 1) als Polymermatrix-Parameter zu den Beispielen 1-7 und die Bezeichnung „Mc“ für das Molekulargewicht pro Verzweigungseinheit änderten an der mangelnden Klarheit dieser Merkmale nichts, da es an Erläuterungen bezüglich der Definition der Begriffe bzw. der praktischen Bestimmung der Merkmale fehle.

Weiter hat die Prüfungsstelle festgestellt, dass keine Bedenken hinsichtlich einer ausreichenden Offenbarung der Gegenstände der Patentansprüche aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen bestehen. Zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des Anmeldegegenstands hat sie keine Stellung genommen.

Mit Schriftsatz vom 1. März 2013, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 2. März 2013, hat die Patentanmelderin Beschwerde gegen den ihr am 7. Februar 2013 zugestellten Zurückweisungsbeschluss eingelegt.

Eine im Beschwerdeschreiben angekündigte Begründung der Beschwerde ist bisher nicht eingereicht worden, so dass die Patentanmelderin ihr Patentbegehren mit dem Anspruchssatz vom 30. Januar 2013 verteidigt.

Die Anmelderin stellt mit Schriftsatz vom 1. März 2013 sinngemäß den **Antrag**,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und ein Patent mit Patentansprüchen 1 bis 4 und 6 vom 30. Januar 2013, den Beschreibungsseiten 1 bis 9 vom 23. Januar 2013 sowie den Figuren 1 bis 3 gemäß Anmeldetag zu erteilen.

## II.

a) Der Senat erachtet es als angemessen, der Präsidentin des DPMA gemäß § 77 Satz 1 PatG anheimzugeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren stellt sich die Frage der Auslegung des § 34 PatG, im Besonderen des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG. In dieser Vorschrift finden sich neben Formvorschriften wie § 34 Abs. 1 (Anmeldeerfordernis) auch materiell rechtliche Regelungen wie § 34 Abs. 4 (Ausführbarkeit).

Nicht geklärt ist der Regelungsgehalt des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG, auf den die Prüfungsstelle ihre Zurückweisungsentscheidung im Hinblick auf von ihr als „missverständlich und unklar“ bezeichnete Merkmale des Hauptanspruchs gestützt hat.

§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG lautet:

*„Die Anmeldung muß enthalten:*

*[...]*

*3. einen oder mehrere Patentansprüche, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll;*

*[...].“*

Damit stellt sich hier die Rechtsfrage, ob § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG so auszulegen ist, dass nur klare und aus sich heraus verständliche Patentansprüche, die zweifelsfrei erkennen lassen, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, den Anforderungen dieser Vorschrift genügen, mit der Folge, dass die Anmeldung (bei Nichtbehebung eines solchen Mangels an Klarheit) nach § 48 PatG i. V. m. § 45 Abs. 1, § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG zurückzuweisen ist.

Sofern § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG hingegen nicht in dieser Weise auszulegen ist, könnte eine Anmeldung mit auslegungsbedürftigen („unklaren“) Patentansprüchen

allenfalls auf der Grundlage des § 34 Abs. 4 PatG wegen mangelnder Ausführbarkeit zurückgewiesen werden. Hierbei wäre jedoch die Anmeldung in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung des Wissens des Fachmanns und unter Zugrundelegung des einschlägigen Standes der Technik zu würdigen.

Die Beantwortung der Rechtsfrage kann daher Auswirkungen auf die Tätigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts, insbesondere auf den Prüfungsumfang, haben.

**b)** In der jüngeren Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ist die Frage der Auslegung des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG umstritten. Teilweise wird vertreten, dass Patentansprüche gemäß dieser Vorschrift eindeutig und unmissverständlich und damit so formuliert sein müssen, dass ihr Inhalt aus sich heraus verständlich ist (vgl. BPatG, 21. Sen., vom 22. Mai 2014 (21 W (pat) 13/10) – Elektrochemischer Energiespeicher). Andere Senate vertreten hingegen die Auffassung, dass es sich bei § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nur um eine Formvorschrift handele, die ein Prüfungsverfahren überhaupt erst ermöglichen soll. Ein Zurückweisungsgrund der „fehlenden Klarheit“ sei im Patentgesetz nicht vorgesehen (20. Sen. v. 7. April 2014 (20 W (pat) 8/14), BIfPMZ 2014, 299 – Elektronisches Steuergerät; 15. Sen. v. 16. Dezember 2013 (15 W (pat) 33/08), Mitt. 2014, 126 – Batterieüberwachungsgerät, jew. m. w. N.). Zur jüngeren Literatur zu diesem Thema wird auf Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 34 Rdn. 102, 110-112, 121-123; Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 34 Rdn. 58 ff.; Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, PatG § 34 Rdn. 149-162; Häußler, GRUR 2013, 1011; Einsele, Mitt. 2014, 249 verwiesen. Die Rechtsfrage ist offensichtlich von grundsätzlicher Bedeutung.

**b)** Der Senat hält die Beschwerde für form- und fristgerecht eingereicht und auch im Übrigen für zulässig.

Nach vorläufiger Auffassung, die er bereits in seinem o. g. Beschluss „Batterieüberwachungsgerät“ vertreten hat, stellt § 34 Abs. 3 PatG nur eine Formvorschrift

dar. Dabei legt der § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG die Patentansprüche als denjenigen Teil der Anmeldung fest, welcher den Schutzbereich definiert. Aus dieser Vorschrift kann aber nicht abgeleitet werden, dass Patentansprüche aus sich heraus klar sein müssten. Insbesondere schafft diese Vorschrift keinen Zurückweisungsgrund des „unklaren Patentanspruchs“.

Für die Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands eines Patentanspruchs muss daher entsprechend der ständigen Rechtsprechung zunächst dessen Gegenstand ermittelt werden, indem der Sinngehalt des Patentanspruchs unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen aus der Sicht des von der Erfindung angesprochenen Fachmanns ausgelegt wird. Bei „Unklarheiten“ ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt. Erst wenn eine solche Auslegung erfolgt ist, steht der Gegenstand der nachfolgenden Überprüfung auf Patentfähigkeit fest.

Die im Einspruchs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren zur Auslegung eines Patentanspruchs gültigen Grundsätze sind aus Sicht des Senats in gleicher Weise im Prüfungsverfahren anzuwenden. Zwar liegen die Patentansprüche noch nicht fest, solange die Prüfungsstelle und der Anmelder über die konkrete Gestaltung der Patentansprüche diskutieren. In diesem Verfahrensstadium kann es daher sachdienlich sein, wenn die Prüfungsstelle auf aus ihrer Sicht bestehende Auslegungsnotwendigkeiten („Unklarheiten“) hinweist. Hat sich jedoch der Anmelder – wie im vorliegenden Fall – auf eine konkrete Gestaltung der von ihm beantragten Patentansprüche festgelegt, sind diese Patentansprüche mit den gleichen Grundsätzen zu prüfen, wie sie für erteilte Patentansprüche gelten.

Der Senat erwägt daher vorläufig, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Sache zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens unter Beachtung dieser Grundsätze an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

**c)** Für den Fall des Beitritts wird der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts eine Äußerungsfrist von

**2 Monaten**

ab Zustellung dieses Beschlusses eingeräumt.

**d)** Der Senat wird eine Sachentscheidung nicht vor Ablauf von drei Monaten nach Zustellung dieses Beschlusses an die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts treffen.

Feuerlein

Kätker

Wismeth

Freudenreich

prä