

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 14 W (pat) 30/13

Entscheidungsdatum: 11. September 2015

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: §§ 38 Satz 1, 48 PatG

Kosmetische Zubereitung

Die Aufnahme eines nicht-ursprungsoffenbaren Disclaimers in den Patentanspruch zur Stützung der Patentfähigkeit ist im Erteilungsverfahren unzulässig.



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 30/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. September 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 23 771.5

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. September 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, der Richter Schell und Dr. Jäger sowie der Richterin Dr. Wagner

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 20. Juni 2013 hat die Prüfungsstelle für die Klasse A61K des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) die Anmeldung 101 23 771.5 mit der Bezeichnung

„Verwendung von Elektrolyten zur Stärkung der Barrierefunktion der Haut“

zurückgewiesen.

Die Zurückweisung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass der Disclaimer „wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin“ im geltenden Patentanspruch 1 nicht ursprünglich offenbart sei und die Einführung der Fußnote „Merkmal „wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin“ nicht ursprünglich offenbart“ die Unzulässigkeit des Disclaimers nicht beseitige. Nach der Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“ des Bundesgerichtshofs (BGH) könne ein nicht ursprünglich offenbartes Merkmal zwar im Patentanspruch verbleiben, wenn seine Einfügung zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führe. Jedoch könne die BGH-Rechtsprechung „Winkelmesseinrichtung“ auf das Erteilungsverfahren nicht übertragen werden, sondern sei ausschließlich auf das Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren bezogen. Dagegen bestünde im Prüfungsverfahren die Möglichkeit, einen unzulässigen Disclaimer im Rahmen des Verfah-

rens zu beseitigen bzw. richtigzustellen ohne - wie bei einem erteilten Patent - befürchten zu müssen, sich bei Wegnahme des einschränkenden Merkmals in der Situation einer unentrinnbaren Falle wiederzufinden. Damit sei im Hinblick auf den besonderen Schutz der Öffentlichkeit und der durch die Patenterteilung bewirkten Zäsur ein nicht offenbarer Disclaimer in einem erteilten Patentanspruch anders zu beurteilen als in einem Anspruch im Prüfungsverfahren.

Nachdem bei der Prüfung der Patentfähigkeit der nicht offenbarte Disclaimer jedenfalls insoweit außer Betracht zu lassen sei, als er nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden dürfe, führe dies dazu, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht neu gegenüber einer der Druckschriften

D2 DE 198 57 491 A1,

D3 DE 198 57 490 A1 bzw.

D4 DE 198 57 489 A1

sei. Zumindest die Lehre des Dokuments D2 umfasse unzweifelhaft die Verwendung von Glycerin und Natriumchlorid in den beanspruchten Gewichtsprozent-Bereichen in Hautschutzcremes.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die geltenden Patentansprüche 1 bis 3 lauten wie folgt:

„1. Kosmetische, nicht therapeutische Verwendung von

a) 5 - 30 Gew.-% NaCl

b) 5 - 30 Gew.-% Glycerin

jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung,

c) wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin¹

¹Merkmal „wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin“ nicht ursprünglich offenbart.

- d) in Handschutzcremes, Reinigungsmilchen, Sonnenschutzlotionen, Nährcremes, Tages- oder Nachtcremes zur Stärkung der Barrierefunktion der Haut.
2. Verwendung nach Anspruch 1 zur Behandlung und Prävention trockener Haut.
3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, durch einen Anteil von 5 – 15 Gew.-% an Glycerin, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen, gekennzeichnet.“

Wie schon vor dem DPMA hat die Anmelderin auch im Beschwerdeverfahren eingeräumt, dass der Gegenstand des so geänderten Anspruchs 1 über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht. Sie macht jedoch unter Bezugnahme auf die Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“ des Bundesgerichtshofs (GRUR 2011, 40) geltend, die Aufnahme eines nicht ursprungsoffenbarten Disclaimers im Erteilungsverfahren sei jedenfalls dann zulässig, wenn die Öffentlichkeit - wie im vorliegenden Fall - durch die Aufnahme einer entsprechenden Fußnote informiert werde und durch das nicht ursprungsoffenbarte Merkmal kein „Aliud“, sondern ein „Minus“ entstehe. Der Disclaimer sei zur Beschränkung des Patentgegenstandes aufgenommen worden, da einige Dokumente des Standes der Technik Zubereitungen beträfen, die zwar Natriumchlorid und Glycerin enthielten und welche auch zum Hautschutz verwendet würden, bei denen aber klar zu erkennen sei, dass die Wirkung der Zubereitungen von Phosphatidylcholin ausgehe. Durch eine Fußnote werde zudem für die Öffentlichkeit dokumentiert, dass der Disclaimer nicht ursprünglich offenbart sei.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2013 aufzuheben und das Patent im

Umfang der in der Anhörung vom 20. Juni 2013 diskutierten Patentansprüche 1 bis 3 zu erteilen.

Zudem regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Frage der Zulässigkeit von nicht-ursprungsoffenbarten Disclaimern im Erteilungsverfahren an.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da der geltende Anspruch 1 ein nicht-ursprungsoffenbartes Merkmal aufweist, das den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitert (§§ 38 Satz 1, 48 PatG).

1. Grundsätzlich können Anmelder die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen formulierten Ansprüche im Laufe des Erteilungsverfahrens noch anpassen bzw. ändern. Dies gilt grundsätzlich auch für die Aufnahme eines Disclaimers, mit dem ein bestimmter Teil des ursprünglich beanspruchten Gegenstands vom Schutz ausgenommen werden soll, indem ein (negatives) technisches Merkmal in den Anspruch aufgenommen wird. Derartige Änderungen müssen sich allerdings stets im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung halten. Eine unzulässige Erweiterung ist dann gegeben, wenn das Patentbegehren auf einen noch nicht in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen enthaltenen Gegenstand erstreckt wird (vgl. hierzu Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 38, Rdn. 35 ff.). Im vorliegenden Fall hat die Anmelderin schon im Verfahren vor dem DPMA eingeräumt, dass die Änderung des Anspruchs 1 durch das Merkmal „*wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin*“ über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen hinausgeht. Die entsprechenden Feststellungen der Prüfungsstelle in dem angefochtenen Beschluss wurden von ihr im Beschwerdeverfahren nicht in Frage gestellt.

2. Zur Frage der Zulässigkeit von nicht-ursprungsoffenbarten Disclaimern hat der BGH bislang nur für das Einspruchs- und das Nichtigkeitsverfahren Stellung genommen. Demnach gilt, dass ein nicht ursprünglich offenbartes, aber den beanspruchten Patentgegenstand lediglich beschränkendes Merkmal grundsätzlich im Anspruch verbleiben kann, zur Stützung der Patentfähigkeit des Erfindungsgegenstandes aber nicht herangezogen werden darf. Die Nichtigerklärung bzw. der Widerruf eines Patents sind jedoch dann unvermeidbar, wenn durch die Änderung der Gegenstand der Anmeldung gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu einem Aliud abgewandelt wurde (vgl. BGH, GRUR 2011, 1003, 1006, Rdn. 27-29 - Integrationselement; BGH, GRUR 2015, 573, 576, Rdn. 42 - Wundbehandlungsvorrichtung, m. w. N.). Der BGH verweist darauf, dass der Widerruf bzw. der Vernichtung des Patents als Eingriff in das Eigentum stets dem verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 GG und damit dem Verhältnismäßigkeitsgebot unterliegt, so dass Widerruf und Nichtigerklärung zu vermeiden sind, wenn sie durch weniger gravierende Maßnahmen ersetzt werden können. Hierfür sind die schutzwürdigen Interessen der Beteiligten in einen gerechten Ausgleich und ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen (vgl. hierzu BVerfG, NJW 2000, 1471, 1472 unter Punkt C I. 1).

Diesen Grundsätzen entsprechend stellt der BGH für das Einspruchs- und Nichtigkeits- sowie für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (vgl. BGH, GRUR 2001, 140 - Zeitlegramm; BGH, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung; BGH, GRUR 2011, 1003 - Integrationselement; BGH, GRUR 2013, 1135 - Tintenstrahldrucker; BGH, GRUR 2015, 573 - Wundbehandlungsvorrichtung, hier vor allem Rdn. 46 und 51) maßgeblich darauf ab, ob den berechtigten Interessen Dritter durch andere Maßnahmen als den Widerruf bzw. die Nichtigerklärung eines unzulässig erweiterten Patents ausreichend Rechnung getragen werden kann. Dies ist dann zu bejahen, wenn der Gegenstand des fraglichen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, die Änderung aber lediglich in der Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals besteht, das zu einer bloßen Einschränkung des Patentgegenstands führt. In diesen Fällen hat sich in der Rechtsprechung des

BGH zur Beseitigung der unzulässigen Erweiterung die sog. Disclaimerlösung durchgesetzt, nach der dem Aspekt einer unzulässigen Änderung grundsätzlich dadurch ausreichend Rechnung getragen werden kann, dass das fragliche Merkmal der Prüfung der Patentfähigkeit nicht zugrunde gelegt wird (BGH, GRUR 2001, 140 - Zeitlegramm; BGH, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung; BGH, GRUR 2011, 1003 - Integrationselement; BGH, GRUR 2015, 573 - Wundbehandlungsvorrichtung).

3. Diese Rechtsprechung ist nach Ansicht des Senats nicht auf das Erteilungsverfahren übertragbar, da sich hier die Ausgangslage grundlegend von der im Einspruchs- und im Nichtigkeitsverfahren unterscheidet. Im Erteilungsverfahren steht das Interesse der Allgemeinheit im Vordergrund, dass nur bestandskräftige Patente erteilt werden sollen. Wird im Laufe des Erteilungsverfahrens ein nicht-ursprungsoffenbartes Merkmal in den Patentanspruch aufgenommen, stellt dies einen Verstoß gegen § 38 Satz 1 PatG dar. Dies gilt selbst dann, wenn der Anmelder den Patentanspruch dadurch von einer zunächst weiter gefassten Lehre auf eine engere Lehre beschränkt hat - auch in diesem Fall muss diese (engere) Lehre in den Anmeldeunterlagen offenbart sein (BGH, GRUR 1990, 510, 511 unter 3a) - Crackkatalysator). Die Aufnahme neuer Merkmale, die nicht ursprünglich offenbart waren, ist im Erteilungsverfahren somit grundsätzlich unzulässig und führt letztlich zur Zurückweisung der Patentanmeldung, sofern die Erweiterung nicht vom Anmelder beseitigt wird.

Dem subjektiv-öffentlichen Recht des Anmelders auf Erteilung des Patents, d. h. seinem berechtigten Interesse an der Gewährung eines angemessenen Schutzes seiner Erfindung wird in der Praxis dadurch Rechnung getragen, dass er von der Prüfungsstelle zunächst auf den Mangel hingewiesen und zu seiner Beseitigung aufgefordert wird. Erst wenn Anmelder dem nicht nachkommt, ist die Anmeldung durch Beschluss zurückzuweisen (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 38, Rdn. 39; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 38 Rdn. 41). Damit ist seine Anwartschaft auf eine Rechtsposition im Sinne von Art. 14 Abs. 1 GG hinreichend

geschützt. Gleichzeitig wird dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit für Dritte ausreichend Rechnung getragen, die sich auf den Inhalt der Patentanmeldung in der eingereichten und veröffentlichten Fassung verlassen und nicht damit rechnen müssen, dass etwas patentiert wird, das in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offenbart war.

Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin nach Ansicht des Senats auch keinen rechtlich relevanten Nutzen aufzeigen können, den die Aufnahme eines nicht-ursprungsoffenbarten Merkmals in den Patentanspruch für den Anmelder erfüllen könnte. Selbst wenn dies - wie von ihr vertreten - bei entsprechender Übertragung der Grundsätze der BGH-Rechtsprechung auf das Erteilungsverfahren als zulässig angesehen werden sollte, müsste dann ein solches, regelmäßig zur Herstellung der Patentfähigkeit aufgenommenes Merkmal, gemäß dieser Grundsätze bei der Prüfung der Patentfähigkeit doch wieder unberücksichtigt bleiben.

Da das Merkmal „*wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin*“, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist und dieser Mangel von der Anmelderin nicht beseitigt wurde, hat die Prüfungsstelle die Anmeldung somit zu Recht zurückgewiesen (§§ 38 Satz 1, 48 PatG). Der von der Anmelderin gewählten „Fußnoten-Lösung“ kommt lediglich eine deklaratorische Wirkung zu, sie ändert jedoch nichts an der rein rechtlich zu beurteilenden Unzulässigkeit des Disclaimers (vgl. BGH, GRUR 2011, 40, 44, Rdn. 35 - Winkelmesseinrichtung; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 21 Rdn. 91; § 38, Rdn. 45, m. w. N.).

4. Nachdem der geltende Patentanspruch 1 im vorliegenden Fall eine unzulässige Erweiterung aufweist, war für eine weitergehende Beurteilung des Patentbegehrens kein Raum. Die Beschwerde war zurückzuweisen.

5. Soweit die Anmelderin sinngemäß vorträgt, das Europäische Patentamt (EPA) erkenne die Zulässigkeit von Disclaimern im Prüfungsverfahren an, vermag dies

keine Änderung der rechtlichen Bewertung des vorliegenden Falles zu bewirken. Gemäß Art. 123 Abs. 2 EPÜ sind Änderungen von europäischen Patentanmeldungen grundsätzlich unzulässig, durch die ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die Große Beschwerdekammer des EPA hat strenge Voraussetzungen dafür entwickelt, unter denen ein Disclaimer trotz fehlender Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ausnahmsweise als zulässig angesehen werden kann (vgl. hierzu auch Rieck, Mitt. 2014, 529 ff.). Danach kann ein nicht-ursprungsoffenbarter Disclaimer zulässig sein, wenn er dazu dient die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 3 und 4 EPÜ oder gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ abgrenzt, oder indem er einen Gegenstand ausklammert, der nach den Art. 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist (vgl. EPA/GBK GRUR Int. 2004, 959 - G 1/03 Disclaimer/PPG; jedoch einschränkend EPA/GBK GRUR Int. 2012, 797, 805, letzter Satz - G 2/10 Disclaimer/SCRIPPS). Zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit ist ein nicht-ursprungsoffenbarter Disclaimer unzulässig (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 38 Rdn. 36).

Für den vorliegenden Fall ergeben sich aus der Entscheidungspraxis des EPA nach Ansicht des Senats keine Anhaltspunkte, die eine andere rechtliche Bewertung des hier maßgeblichen Sachverhalts nahelegen könnten.

6. Die Rechtsbeschwerde war nach § 100 Abs. 2 Nr. 1 und 2 PatG zu der Frage zuzulassen, ob bzw. ggf. unter welchen Umständen die Aufnahme von nicht-ursprungsoffenbaren Merkmalen in den Patentanspruch im Erteilungsverfahren zulässig ist.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben. Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Maksymiw

Schell

Jäger

Wagner

Fa