

BVGer B-1597/2021 vom 6. Oktober 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-10-06, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1597_2021

FR: TAF B-1597/2021 du 6 octobre 2021

IT: TAF B-1597/2021 del 6 ottobre 2021

Regeste

Erfindungspatente (Übriges)

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Patentsachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Patentgesuchsteller und Adressat der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) beim Beschwerdeführer gegeben. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht, es wurde unentgeltliche Prozessführung gewährt und auf das Erheben eines Kostenvorschusses verzichtet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1, Art. 63 Abs. 4 und Art. 65 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2.1

Der Beschwerdeführer rügt unter anderem sinngemäss eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV), indem er in seiner Replik ausführt, die Vernehmlassung sei mit den Beanstandungen 1 und 2 nicht gleichlautend und er habe sich hierzu nicht äussern können. Dem Beschwerdeführer wurde indes im vorinstanzlichen Verfahren jeweils die Gelegenheit gegeben, sich zu den Beanstandungen zu äussern. Diese Gelegenheit nahm der Beschwerdeführer mit zahlreichen Eingaben nach der Beanstandung 1 (vgl. Sachverhalt C) sowie mit Eingaben vom 26. und 28. Februar 2021 nach der Beanstandung 2 (vgl. Sachverhalt E) wahr. Auch zur Vernehmlassung konnte sich der Beschwerdeführer äussern, was er mit Eingabe vom 7. Mai 2021 tat. Entsprechend kann im vorinstanzlichen wie im Beschwerdeverfahren keine Verletzung des rechtlichen Gehörs festgestellt werden.

E. 2.2

Der Beschwerdeführer rügt in seiner Beschwerde sinngemäss eine weitere Verletzung des rechtlichen Gehörs, da die Vorinstanz gegen ihre Begründungspflicht verstossen habe, indem sie mögliche Mängel in der Patentanmeldung nicht direkt im Text vermerkt, sondern lediglich pauschale Inhalte gegen die Patentanmeldung vorgebracht habe. Hierzu ist zu sagen, dass die Beanstandungen 1 und 2 der Vorinstanz nicht lediglich pauschale Vorbringen darstellen, sondern unter Angabe der gesetzlichen Grundlage die aus Sicht der Vorinstanz mangelhaften Angaben klar und verständlich darstellen. Wo nötig wurde auf entsprechende Passagen in der Patentanmeldung verwiesen. Eine noch genauere Darstellung der Mängel in der Patentschrift selber, wie es der Beschwerdeführer zu verlangen scheint, kann von einer Behörde nicht verlangt werden (vgl. BGE 136 I 229 E. 5.2 m.H.). Entsprechend ist auch in diesem Punkt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs

zu erblicken.

E. 3.1

Für neue, gewerblich anwendbare Erfindungen, die dem Stand der Technik nicht naheliegen, werden Erfindungspatente erteilt (Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG, SR 232.14]). Das PatG enthält keine Legaldefinition des Begriffs der Erfindung. Das Bundesgericht definiert eine Erfindung im Einklang mit einem Grossteil der Lehre als "Lehre zum planmässigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs" (BGE 146 III 403 E. 8.2 mit Verweis auf BGer 4A.12/1995 vom 31. Juli 1996, E. 4). Die Erfindung muss also eine konkrete, technische Handlungsanweisung enthalten (Schweizer/Zech in: Schweizer/Zech [Hrsg.], SHK-Komm. PatG, Bern 2019, Art. 1 N 13 ff.). Keine Erfindungen stellen bloss Entdeckungen oder wissenschaftliche Theorien dar. Die Erfindung muss in einem oder mehreren Patentansprüchen definiert werden (Art. 51 PatG). In diesen müssen neben einer eindeutigen Gegenstandsbezeichnung der Erfindung die technischen Merkmale der Erfindung angegeben werden und die Ansprüche müssen klar formuliert sein (Art. 29 Abs. 1 und 2 PatV). Die Erfindung muss in der Patentanmeldung so dargelegt werden, dass der Fachmann sie anhand der eingereichten Unterlagen ausführen kann (Art. 50 PatG). Ausführbarkeit bedeutet, dass dem Fachmann eine so deutliche und vollständige Anleitung vermittelt wird, dass er aufgrund der Informationen und seines Fachwissens in der Lage ist, die von der Lehre vermittelte technische Lösung zuverlässig und wiederholbar praktisch auszuführen. So ist namentlich eine technische Erfindung nur dann patentierbar, wenn die angestrebte technische Lösung mit Sicherheit erreicht wird und diese nicht zufällig ist. Dabei müssen fachtechnisch selbstverständliche Elemente nicht offenbart werden (Urteil des BGer 4A_609/2019 vom 16. Juli 2020 E. 12 mit Verweis auf BGE 144 III 337 E. 2.2.2 m.w.H.).

E. 3.2

Schliesslich dürfen die technischen Unterlagen der Patentanmeldung nicht dergestalt geändert werden, dass der Gegenstand der geänderten Patentanmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2 PatG).

E. 4.1

Zunächst ist der für das vorliegende Patentgesuch relevante Fachmann zu eruieren. Dafür müssen (i) das technische Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt (BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017 E. 4.4.), (ii) das massgebliche Fachgebiet in diesem technischen Gebiet, und (iii) die für dieses Fachgebiet erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns bestimmt werden.

E. 4.2

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundesgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei "weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein" (BGE 120 II 71 E. 2). Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens (BGE

120 II 312 E. 4b "cigarette d'un diamètre inférieur").

E. 4.3

Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann der fiktive Fachmann aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten gebildet werden (BGE 120 II 71 E. 2 "Wegwerfwindeln").

E. 4.4

Aufgrund der vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen ist vorliegend ein Fachmann mit Wissen in physikalischer Chemie mit einem Hochschulabschluss anzunehmen.

E. 5.1

Verfahren, welche ein Patent zum Gegenstand haben, erfordern in der Regel ein gewisses Mass an Fachwissen zur Beurteilung der technischen Fragen. Es ist indes nicht ausgeschlossen, dass auch ein Gericht ohne Fachrichter und ohne ein Gutachten zu erstellen patentrechtliche Fragen beurteilen kann (BGE 125 III 29 E. 3a und BGE 81 II 292 E. 2). Auf einen Fachrichter oder ein Gutachten kann ein Gericht insbesondere dann verzichten, wenn sich die Bedeutung eines technischen Ausdrucks oder Aussage mit hinreichender Sicherheit aus der einschlägigen Literatur ergibt (e contrario BGE 132 III 83 E. 3.4).

E. 5.2

Wie nachfolgend in Erwägung 6.4 aufgezeigt wird, ist es im vorliegenden Fall ohne weiteres möglich, die technischen Aussagen und Ausdrücke eindeutig zu bestimmen. Oder aber es stellt sich lediglich die Frage, ob eine technische Aussage oder ein technischer Ausdruck in der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung überhaupt erwähnt wurde oder nicht. Zumindest im vorliegenden Fall kann auch die Frage des Vorhandenseins bzw. Fehlens eines technischen Ausdrucks oder einer technischen Aussage ohne vertieftes technisches Wissen beantwortet werden. Es rechtfertigt sich daher, auf die Einholung eines Gutachtens zu verzichten.

E. 6.1

Als nächstes ist zu prüfen, ob die Patentanmeldung rechtmässig eingereicht worden ist.

E. 6.1.1

Bei der Abfassung der Patentanmeldung ist darauf zu achten, dass technische Unterlagen während der Anmeldungsphase nicht so geändert werden dürfen, dass der Gegenstand des geänderten Patentgesuchs über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2 PatG). Diese Bestimmung ist zusammen mit dem Nichtigkeitsgrund nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG dem Europäischen Patentübereinkommen, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000, SR 0.232.142.2) entnommen (Art.123 Abs. 2 bzw. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ) und mit dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 (AS 1977 1997 ff.) in das nationale Recht überführt worden (vgl. BGE 121 III 279 E. 3a). Entsprechend ist die Literatur zum EPÜ und die Rechtsprechung des Europäischen Patentamts (EPA) vorliegend ebenfalls einschlägig.

E. 6.1.2

Mit diesem Abänderungsverbot soll ausgeschlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der

ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das sich nach dem Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung bemisst. Auch wird darauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienste der Rechtssicherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht werden, welche aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren (Urteil des BGer 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021 E. 7.1.1 [zur Publikation vorgesehen] mit Hinweis auf BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2; Alfred Köpf/Andrea Carreira, in: Christian Hilti/Alfred Köpf/Demian Stauber/Andrea Carreira [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. 2021, S. 248ff.).

E. 6.1.3

Dabei ist unter "Gegenstand des Patents" nicht der "Schutzbereich" (i.S.v. Art. 51 Abs. 2 PatG) zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den "Gegenstand" gemäss Art. 58 Abs. 2 PatG, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen (BGE 146 III 177 E. 2.1.3). Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA erlaubt Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (siehe Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer G 2/10 vom 30. August 2011 Punkt 4.3 S. 22 ff. und Punkt 4.5.1 S. 36 sowie etwa Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 1852/13 vom 31. Januar 2017 Punkt 2.2.1 S. 7 f.; siehe zur Bedeutung dieser Praxis für die nationalen Gerichte: Urteil 4A_109/2011, 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011 E. 4.3.1 m.H.). Dieser Prüfmasstab wird als "Goldstandard" bezeichnet (BGE 146 III 177 E. 2.1.3 m.H.). Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann dabei sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen (Urteil des BGer 4A_109/2011, 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011 E. 4.3.1 "Federkernmaschine").

E. 6.2

Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass mindestens die Eingaben vom 11. Dezember 2020 und vom 6. Januar 2021 des Beschwerdeführers eine unzulässige Änderung der Patentanmeldung darstellen.

E. 6.3.1

Die Patentanmeldung wurde mit folgendem Patentanspruch eingereicht: "1. Verwendung von Elektronenvolt eV 1,602176634 ppm Joule zur Elektrolyse, spalten von Wasser zu Wasserstoff, bei Synthese der Dipolmoleküle zu Kraftstoff, gekennzeichnet dadurch, dass ein Innenfeldinduktor im vorgeheizten Aggregatzustand im Durchlauf in ppm am Ionengitter heizt und das Knallgas im Tripelpunkt freisetzt." Die entsprechende Beschreibung enthält 16 Ziffern, wovon vorliegend insbesondere Ziffer [0014] und Ziffer [0016] relevant sind. Diese lauten gemäss Patentanmeldung wie folgt: [0014] Als Kraftstoff "Greenfuel" billig erhältlich sind Wasser, Sauerstoff, Ethanol, Glyzerin, Ether und wasserlösliches Reaktorengemisch mit einer mittleren spez. Wärmekapazität von 0,88 kcal/kg°C sauerstoffangereichert mit Luftgasen die bei 400°C verglühen. [0016] Aufgabe der Erfindung ist es, die in der Fachliteratur erklärte Wasserstoffbrückenbindung H₂O aus

Ionen und Salzen nach Boyle $H_2 + O_2$ als Kraftstoff mit einem Wirkungsgrad annähernd $n=0,99$ ohne CO_2 Emission zu nutzen. Diese Aufgabe wird durch die Verwendung der im unabhängigen Patentanspruch angegebenen Erfindung ohne Zeichnung gelöst.

E. 6.3.2

Mit Eingaben vom 11. Dezember 2020 und 6. Januar 2021 wurden folgende Änderungen an der Patentanmeldung vorgenommen: Patentanspruch: "1. Verwendung von Elektronenvolt eV 1,602176634 ppm Joule zur Elektrolyse, spalten von Wasser zu Wasserstoff, bei Synthese der Dipolmoleküle zu Kraftstoff, gekennzeichnet dadurch, dass ein Innenfeldinduktor im vorgeheizten Aggregatzustand im Durchlauf in ppm am Ionengitter heizt und das Knallgas im Tripelpunkt CO_2 neutral freisetzt. 2. Verwendung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass im Innenfeldinduktor inkohärente Feldlinien Kernenergie und Wirbelströme in Pikometer pm erzeugt. 3. Verwendung nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, dass das Reaktionsprodukt eine brennbare Zündung bei $560^\circ C$ im adiabatischen Tripelpunkt zum Antriebszweck erzeugt." Beschreibung Ziffer [0014] Als Kraftstoff "Greenfuel" billig erhältlich sind Wasser, Sauerstoff, Ethanol, Glycerin, Ether und wasserlösliches Reaktorengemisch mit einer mittleren spez. Wärmekapazität von $0,88 \text{ kcal/kg}^\circ C$ sauerstoffangereichert mit Luftgasen die überhitzt entzünden. Beschreibung Ziffer [0016] Aufgabe der Erfindung ist es, die in der Fachliteratur erklärte Wasserstoffbrückenbindung H_2O im Pikometerradius pm aus Ionen und Salzen nach Boyle $H_2 + O_2$ als Kraftstoff mit einem Wirkungsgrad annähernd $n=0,99$ ohne CO_2 Emission zu nutzen. Diese Aufgabe wird durch die Verwendung einer Nullwiderstand-Besselfunktion in der im unabhängigen Patentanspruch angegebenen Erfindung ohne Zeichnung gelöst.

E. 6.4

Es wird im Folgenden geprüft, ob die eingereichten Änderungen inhaltlich von den ursprünglich eingereichten Unterlagen miterfasst sind.

E. 6.4.1

Der neu eingefügte Patentanspruch 2 beansprucht eine Verwendung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass im Innenfeldinduktor inkohärente Feldlinien Kernenergie und Wirbelströme in Pikometer pm erzeugt werden. Zwar ist im Patentanspruch 1 ebenfalls ein Innenfeldinduktor erwähnt, die Erzeugung von Kernenergie oder Wirbelströmen sind indes weder in Patentanspruch 1 noch anderswo in den ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen offenbart. Damit geht Patentanspruch 2 offensichtlich über den Inhalt des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs hinaus. Gleiches gilt für den Patentanspruch 3, in welchem eine Verwendung nach Patentanspruch 1 und 2 beansprucht wird, wobei das Reaktionsprodukt bei Patentanspruch 3 eine brennbare Zündung bei $560^\circ C$ im adiabatischen Tripelpunkt zum Antriebszweck erzeugt. Wie die Vorinstanz korrekt feststellte, wird mit Patentanspruch 3 eine zusätzliche Weiterverwendung des in Patentanspruch 1 beschriebenen Kraftstoffs beansprucht, namentlich eine brennbare Zündung bei $560^\circ C$ zum Zweck des Antriebs. Weder die brennbare Zündung noch der Antriebszweck, der daraus resultieren soll, sind in den ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen erwähnt und damit nicht offenbart. Patentanspruch 3 geht damit ebenfalls über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung hinaus.

E. 6.4.2

Ziffer [0014] der Beschreibung wurde mit den erwähnten Eingaben des Beschwerdeführers dahingehend geändert, dass Kraftstoffe anstelle von "sauerstoffangereichert mit Luftgasen

die bei 400°C verglühen" neu "sauerstoffangereichert mit Luftgasen die überhitzt entzünden" beansprucht werden. Bereits eine rein sprachliche Auslegung der Ausdrücke verglühen und überhitzt entzünden ergibt eine relevante Diskrepanz. Gemäss Duden wird entzünden als zum Brennen bringen verstanden, wohingegen beim Verglühen ein Material durch sehr starke Reibung erhitzt und dadurch zersetzt wird (vgl. www.duden.de, abgerufen am 3. September 2021). Ein Fachmann würde entsprechend verglühen und überhitzt entzünden nicht als dieselben physikalischen Vorgänge beurteilen. Damit werden durch die Ziffer [0014] verschiedene Abläufe beschrieben, was eine unzulässige Änderung der technischen Unterlagen darstellt. Inwiefern die in Beschreibung [0014] dargestellten Kraftstoffe überhaupt verglühen können, ist für die vorliegende Beurteilung nicht relevant und kann offenbleiben.

E. 6.4.3

Ziffer [0016] beansprucht in Abänderung der ursprünglichen Eingabe eine Nutzung der Erfindung "im Piktometerradius pm" sowie die Verwendung einer "Nullwiderstand-Besselfunktion". Die Einschränkung auf eine Nutzung im "Piktometerradius", welche im subatomaren Bereich liegt, hätte für den relevanten Fachmann offensichtlich eine andere Wirkungsweise (wenn eine solche überhaupt vorliegen kann), als jene, welche in den ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen offenbart wurden. Auch die neu beanspruchte "Nullwiderstand-Besselfunktion" findet sich in den ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen nirgends. Davon, dass diese Änderungen zum selben Schluss führen, wie das der Beschwerdeführer behauptet, kann keine Rede sein. Damit ergibt sich, dass auch die Ziffer [0016] der Beschreibung eine Änderung enthält, welche in der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung nicht offenbart wurde.

E. 6.5

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die Eingaben des Beschwerdeführers vom 11. Dezember 2020 und vom 6. Januar 2021 die ursprünglich eingereichte Patentanmeldung unzulässig geändert wurde, wodurch die Patentanmeldung nach Art. 58 Abs. 2 PatG zurückzuweisen ist. Die weiteren von der Vorinstanz in der Beanstandung 1 und 2 vorgebrachten Mängel der Patentschrift betreffend die unzureichende Darlegung der technischen Angaben sowie die fehlenden technischen Merkmale der Patentansprüche erscheinen zwar ebenfalls zutreffend, nach dem Gesagten erübrigt sich hingegen eine genauere Prüfung dieser Mängel. Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

E. 7

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind dessen Kosten grundsätzlich dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht hat ihm indes mit Zwischenverfügung vom 14. April 2021 zufolge Bedürftigkeit die unentgeltliche Prozessführung gewährt. Aufgrund der Aktenlage ist nach wie vor von seiner Bedürftigkeit auszugehen, weshalb ihm keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind. Behörden, welche als Partei auftreten, werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.