

# **BVGer B-5258/2020 vom 17. November 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-11-17, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-5258\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5258_2020)

FR: TAF B-5258/2020 du 17 novembre 2021

IT: TAF B-5258/2020 del 17 novembre 2021

## **Regeste**

Erfindungspatente (Übriges)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

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 Beschwerdefrist nach Art. 50 VwVG wurde eingehalten und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet.

### **E. 1.2**

Die Vorinstanz argumentiert in ihrer Vernehmlassung allerdings, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde weder ein konkretes Rechtsbegehren noch eine genügende Begründung angeführt habe, weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten sei.

### **E. 1.3**

Damit eine Eingabe als Beschwerde im Sinn von Art. 52 Abs. 1 VwVG qualifiziert werden kann, muss daraus der klare Wille einer individualisierten Person hervorgehen, als Beschwerdeführende aufzutreten und die Änderung einer bestimmten, sie betreffenden und mittels Verfügung geschaffenen Rechtslage anzustreben (Urteil des BGer 2C\_770/2021 vom 19. Oktober 2021 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen, auch zum Folgenden). An Laieneingaben dürfen in sprachlicher und formeller Hinsicht allerdings nicht allzu hohe Anforderungen gestellt werden, ein sinngemässer Antrag und ein Darlegen der strittigen Punkte kann bereits genügen (Frank Seethaler/Fabia Portmann, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2016, N. 49 und N. 73 zu Art. 52). Der Beschwerdeführer schreibt in seiner Eingabe, er "lege hiermit Beschwerde ein, gegen die Verfügung vom 1. 10. 2020 Sachprüfung Patente". Der Beschwerdeinstanz ist damit ersichtlich, was das Beschwerdeobjekt ist. Die angefochtene Verfügung legt zudem im Dispositiv nichts weiter fest, als die Patentanmeldung zurückzuweisen. Für die Beschwerdeinstanz ist damit auch erkennbar, dass die Beschwerde eine Aufhebung der Zurückweisung der Patentanmeldung zum Ziel hat. Ob diese Aufhebung kassatorisch oder reformatorisch erfolgt, muss der Beschwerdeführer nicht spezifizieren, da diese Entscheidung im Ermessen des Gerichts liegt (Art. 61 Abs. 1 VwVG). Als Begründung führt der Beschwerdeführer an, dass er die vorinstanzliche Verfügung nicht nachvollziehen kann und erläutert noch einmal kurz seine Erfindung. Für die Beschwerdeinstanz ist somit ersichtlich, in welchen Punkten der

Beschwerdeführer mit der Verfügung der Vorinstanz nicht einverstanden ist. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sind die formellen Anforderungen an Rechtsbegehren und Begründung vorliegend erfüllt. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

## **E. 2**

Die Vorinstanz führt in ihrer Vernehmlassung aus, dass sich in der angefochtenen Verfügung ein Kanzleifehler eingeschlichen habe. Im Dispositiv wurde in Ziffer 1 die Patentanmeldungsnummer CH 1338/13 statt CH 1654/16 genannt. Da sowohl im Betreff der Verfügung, im Sachverhalt sowie in den Erwägungen stets die korrekte Patentanmeldungsnummer CH 1654/16 genannt wurde, ist die Vorinstanz der Ansicht, dass dieser Kanzleifehler im Rahmen des Beschwerdeverfahrens korrigiert werden könne. Da der Beschwerdeführer die Verfügung formkorrekt angefochten hat und die richtige Patentanmeldenummer CH 1654/16 im Betreff der Beschwerde nennt und auch sonst keine Anhaltspunkte vorhanden sind, wonach der Beschwerdeführer durch diesen Kanzleifehler einen Nachteil erlitten haben könnte, ist eine Berichtigung dieses Kanzleifehlers im Beschwerdeverfahren ohne weiteres möglich (vgl. Urteil des BGer 2C 795/2010 vom 1. März 2011 E. 2).

## **E. 3**

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 (Mark Schweizer/Herbert Zech in: Schweizer/Zech [Hrsg.], SHK-Komm. PatG, Bern 2019, Art. 1 N 13 ff.). Keine Erfindungen stellen blosser 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 die technischen Merkmale der Erfindung angegeben werden, weiter müssen die Ansprüche 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. 4.1**

Zunächst ist der für das vorliegende Patentgesuch relevante Fachmann zu eruiieren. 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 Physik mit einem Hochschulabschluss anzunehmen. Branchenspezifische oder praxisbezogene Kenntnisse des Fachmanns lassen sich der allgemein gehaltenen Anmeldung nicht entnehmen und werden vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht.

#### **E. 5.1**

Gerichtsverfahren, 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. 3 a 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 einer technischen Aussage mit hinreichender Sicherheit aus der einschlägigen Literatur ergibt (e contrario BGE 132 III 83 E. 3.4).

#### **E. 5.2**

Wie nachfolgend erläutert wird, ist im vorliegenden Fall kein spezifisches Fachwissen beizuziehen, da sich die zu behandelnden Probleme im Bereich des Allgemeinwissens und des allgemeinen sprachlichen Verständnisses stellen.

#### **E. 6**

Die Vorinstanz bemängelt unter anderem, dass die Patentanmeldung CH 1654/16 keine Patentansprüche, wie sie in Art. 51 Abs. 1 PatG vorgeschrieben sind, enthalte. Zudem sei die Erfindung in den technischen Unterlagen nicht so dargelegt, dass der Fachmann die Erfindung anhand dieser Unterlagen ausführen könne, wie das Art. 50 Abs. 1 PatG verlange.

##### **E. 6.1.1**

Nach Art. 51 Abs. 1 PatG ist die Erfindung in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren. Die Patentanmeldung hat aufzuzeigen, was der Erfinder subjektiv als Teil der objektiv offenbaren Lehre zum technischen Handeln erkannt hat und unter Schutz gestellt haben will (BGE 122 III 81 4a). Aus den Patentansprüchen geht mit anderen Worten hervor, welche konkrete technische Handlungsanweisung zum genannten Erfolg führt (vgl. E. 3 oben). Von Gesetzes wegen braucht ein Patentanspruch keine besondere Struktur aufzuweisen, es ist indes üblich, den Patentanspruch in den Oberbegriff, welcher das schon Bekannte darlegt, und den kennzeichnenden Teil, welcher die Merkmale der Erfindung darlegt, aufzuteilen. Eine Auslegung des Patentanspruchs nach Treu und Glauben kann das Wesen der Erfindung aber auch dem Oberbegriff entnehmen (BGE 104 Ib 68 E. 3; Alfred Köpf/Andrea Carreira, in: Christian Hilti/Alfred Köpf/Demian Stauber/Andrea Carreira [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. 2021, S. 246).

### **E. 6.1.2**

Die eingereichten, ergänzten Patentansprüche lauten wie folgt, wobei die Ergänzungen in kursiv gehalten sind: "1. Zero Gravity Material ist ein Material oder eine Mischung von Materialien das durch teilweises oder vollständiges entfernen der Neutronen aus den Atomkernen reduziert und bis gegen Null nicht reagiert. 2. Anspruch auf die Produktion von Zero Gravity Material, mittels Beschleunigung - Verzögerung - Zentrifugalkraft - Impulsen. Das heisst, wenn andere Zero Gravity Material produzieren, werden die Patentinhaber finanziell daran am Volumen beteiligt." Eine wohlwollende Auslegung des Patentanspruchs 1 könnte einen Obersatz in der Bezeichnung Material und kennzeichnende Merkmale im Textteil durch teilweises oder vollständiges entfernen der Neutronen aus den Atomkernen erblicken. Patentanspruch 2 entzieht sich indes einer sinnvollen patentrechtlichen Auslegung. Aus Anspruch 1 geht nicht hervor, welches technische Handeln einen bestimmten Erfolg zeitigen soll. Es werden vielmehr lediglich Endprodukte einer möglichen technischen Handlung festgelegt. Selbst unter der Annahme, dass die erfolgten Änderungen rechters sind, hierzu nachfolgend E. 6.3, kann nicht von einem technischen Handeln im Sinne des Patentrechts gesprochen werden. Das ganze oder teilweise Entfernen von Neutronen aus einem Material ist eine derart vage und unspezifische Aussage, dass daraus keine konkrete Handlungsanweisung zur Erreichung eines bestimmten Erfolgs abgeleitet werden kann. Die Vorinstanz hat daher korrekt erkannt, dass Art. 51 Abs. 1 PatG mit den eingereichten Patentansprüchen nicht erfüllt ist.

### **E. 6.2.1**

Gemäss Art. 50 PatG ist die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen, dass sie der Fachmann ausführen kann. Die Patentschrift muss demnach die Informationen liefern, die es dem Fachmann ermöglichen, die Erfindung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens praktisch auszuführen, fachtechnisch selbstverständliche Elemente müssen nicht offenbart werden (Urteil des BGer 4C.10/2003 vom 18. März 2003 E. 4 "Anschlaghalter"; Urteil des BPatGer O2018\_017 vom 31. Januar 2020 E. 33). Das Patentgesuch muss daher alle nötigen Angaben enthalten, um die Erfindung nachzuarbeiten und den erzielten Effekt zu erreichen (Alfred Köpf/Andrea Carreira, a.a.O., S. 239).

### **E. 6.2.2**

Anhand des Patentanspruches und der Beschreibung wird ein Material oder eine Mischung aus Materialien beansprucht, von welchem die Neutronen aus dem Atomkern ganz oder

teilweise entfernt wurden. Es wird nicht weiter erläutert, ob dieses Material ein Werkstoff oder ein Element ist, noch ob sich der Anspruch auf das Material als Produkt oder auf die Herstellung dieses Materials bezieht. Auch die Art, wie Neutronen aus dem Atomkern dieses Materials oder dieser Mischung von Materialien entnommen werden sollen, ist nicht erläutert. Mit diesen Informationen müsste ein Fachmann erhebliche selbständige assoziative und intuitive, sogar erfinderische, Tätigkeit aufbringen, um diese Erfindung nachzuarbeiten, so dies denn überhaupt möglich ist. Wie in Erwägung 4.2. beschrieben, verfügt der fiktive Fachmann indes gerade nicht über derlei Fähigkeiten, sondern kann nur anwenden, was im bestimmten Fachgebiet als Grundwissen gilt. Entsprechend ist es einem patentrechtlichen Fachmann nicht möglich, die Erfindung anhand der Informationen im Patentgesuch nachzuarbeiten und den gewünschten Effekt zu erzielen. Die Vorinstanz hat daher korrekt festgestellt, dass Art. 50 PatG nicht erfüllt ist.

### **E. 6.3**

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Patentgesuch des Beschwerdeführers keine rechtsgenügenden Patentansprüche gemäss Art. 51 PatG enthält sowie die Anforderungen an eine ausreichende Offenbarung nach Art. 50 PatG nicht erfüllt. Da diese Mängel trotz Rüge durch die Vorinstanz im vorinstanzlichen Verfahren durch den Beschwerdeführer nicht behoben wurden, hat die Vorinstanz das Patentgesuch korrekt gemäss Art. 59a Abs. 3 Bst. b PatG zurückgewiesen. Die weiteren von der Vorinstanz vorgebrachten Mängel der Patentschrift betreffend die mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit sowie die unzulässigen Änderungen der technischen Unterlagen erscheinen zwar ebenfalls zutreffend, nach dem Gesagten erübrigt sich hingegen eine genauere Prüfung dieser Mängel. Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

### **E. 7.1**

Bei diesem Verfahrensausgang sind dem Beschwerdeführer als unterliegende Partei die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). In Anwendung dieser Kriterien werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 3'000.- festgelegt. Sie werden dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

### **E. 7.2**

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.