

# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 24/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 38 37 381.5-45

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Moser sowie der Richter Dr. Wagner, Harrer und Dr. Feuerlein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 29. Dezember 2000 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 03 C des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung P 38 37 381.5-45 mit der Bezeichnung

"Glasperlen in einer Matrix enthaltende Markierung"

zurückgewiesen.

Dem Beschluss liegen die Ansprüche 1 bis 23 vom 11. September 1997 zugrunde, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Oberflächenbehandelte Glasperlen,  
**dadurch gekennzeichnet**, dass sie hydrophob sind und ihre  
Oberflächenspannung im Bereich von 30 bis 70 mN/m liegt."

Die Zurückweisung ist ua damit begründet, dieser Anspruch umfasse nach dem geltenden Anspruch 5 iVm Anspruch 4 auch solche Glasperlen, deren Oberflächenüberzug nur aus einem Amino- oder Epoxysilan allein gebildet worden sei.

Aus

(4) US 4 305 863

seien aber bereits mit Amino- oder Epoxysilanen behandelte Glasperlen bekannt. Da gleiche Stoffe zu gleichen Eigenschaften führen müssten, sei davon auszugehen, dass auch unter den in (4) beschriebenen oberflächenbehandelten Glasperlen sich solche befänden, die eine Oberflächenspannung innerhalb des im Anspruch definierten Intervalls aufweisen würden. Das Argument der Anmelderin, die

erhaltenen Glaskugeln würden gemäss (4) mit der Matrix vermischt, anmeldungsgemäss dagegen über der Matrixschicht ausgebreitet, woraus auf unterschiedliche Eigenschaften geschlossen werden könne, gehe ins Leere. Zum einen beinhalte nämlich Anspruch 1 keine Einschränkung bezüglich der Weiterverarbeitung und zum anderen betreffe der geltende Anspruch 18 ein Einbringen in die Matrix.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Patentbegehren - wie in dem dem Zurückweisungsbeschluss vorangegangenen Antrag vom 29. Juli 1998 - auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 23 vom 11. September 1997 weiterverfolgt.

Die Anmelderin beantragt sinngemäss,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent auf Basis der Ansprüche vom 29. Juli 1998 zu erteilen.

Eine Beschwerdebegründung wurde nicht eingereicht.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig; sie kann aber nicht zum Erfolg führen. Es gilt unverändert der vorstehend wiedergegebene Anspruch 1 vom 11. September 1997, da es sich bei den im Antrag der Anmelderin genannten Ansprüchen vom 29. Juli 1998 um die Ansprüche 1 bis 23 vom 11. September 1997 handelt, auf die der Schriftsatz vom 29. Juli 1998 (unter 1.) ausschliesslich Bezug nimmt.

Die Anmelderin hat nichts vorgetragen, was den Senat davon überzeugen könnte, dass nach der Lehre von (4) erhältliche, mit Amino- oder Epoxysilanen behandelte Glasperlen nicht oder allenfalls zufällig die im geltenden Anspruch 1 festgelegten

Parameter - hydrophob und Oberflächenspannung im Bereich von 30 bis 70 mN/m - erfüllen.

Die Prüfungsstelle hat im Erstbescheid, in der Anhörung vom 16. Januar 1998 sowie im Zurückweisungsbeschluss die Neuheit der beanspruchten oberflächenbehandelten Glasperlen gegenüber dem Stand der Technik nach (4) substantiiert in Frage gestellt. In (4) ist zwar der Parameter Oberflächenspannung nicht erwähnt, geschweige denn ein Messwert hierfür. Allein mit der Angabe eines in der Entgeghaltung nicht genannten Parameters kann aber die Neuheit eines nach den sonstigen Angaben völlig vergleichbaren Erzeugnisses nicht begründet werden. Vielmehr ist in solchen Fällen der Anmelder, der sich auf die Verschiedenheit beruft, für die Nichtidentität beweispflichtig, vgl Hirsch, Hansen - Der Schutz von Chemie-Erfindungen, VCH Weinheim New York Basel Cambridge Tokyo 1995, S 100 [II.C.3.b) (1) Z 1 bis 3 mwN].

Die Anmelderin hat aber die Nichtidentität gegenüber mit Amino- und Epoxysilanen behandelten Glasperlen gemäss (4) nicht experimentell aufgezeigt oder in sonstiger Weise "bewiesen", was jedenfalls gegenüber mit in (4) konkret genannten Silanen oberflächenbehandelten Glasperlen erforderlich gewesen wäre. Sie hat lediglich im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt einen Vergleich mit dem fernerliegenden Stand der Technik nach der DE 36 10 305 A1 bzw der korrespondierenden US 4 713 295 - mit einer Mischung aus  $\gamma$ -Methacryloxypropyltrimethoxysilan und Natriumfluoroalkylsulfonat oberflächenbehandelte Glasperlen - beigebracht, der zur Bestimmung der Oberflächenspannung von nach (4) erhältlichen Glasperlen völlig ungeeignet ist. In Bezug auf (4) hat sie (im Schriftsatz vom 11. September 1997 S 6/7) lediglich vorgetragen, die Kugeln würden nach dieser Entgeghaltung mit der Matrix vermischt und nicht - wie anmeldungsgemäss - über eine Matrixschicht ausgebreitet; im übrigen mache (4) keine Angaben zur Oberflächenspannung. Die weitere Verwendung der Glaskugeln kann aber - ganz abgesehen davon, dass der geltende Anspruch 18 neben einem Aufbringen der Glasperlen auf die Matrix auch auf ein Einbringen in die Matrix ge-

richtet ist - ersichtlich die Neuheit nicht begründen und die fehlende Erwähnung eines Parameters im Stand der Technik reicht - wie ausgeführt - zur Feststellung der Neuheit nicht aus.

Da schon aus diesem Grund eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses nicht möglich war, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Moser

Wagner

Harrer

Feuerlein

Pü