



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 19/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. April 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 44 47 359

...

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. April 2008 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Dr. Henkel als Vorsitzendem sowie der Richter v. Zglinitzki, Dipl.-Ing. Univ. Harrer, und Dipl.-Ing. Univ. Rothe

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 1.26 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. September 2003 aufgehoben und das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 3 vom 10. April 2008 sowie der Beschreibung gemäß Patentschrift unter Abänderung der Spalte 1 Zeile 30 bis 37 durch die am 28. Dezember 1997 eingereichten Beschreibungsseiten 1 und 2 vom 23. Dezember 1997 beschränkt aufrechterhalten.

Gründe

I.

Das am 21. Dezember 1994 angemeldete Patent 44 47 359 dessen Erteilung am 24. April 1997 veröffentlicht worden ist, betrifft ein "Bauschiges Nähgarn".

Gegen das Patent wurde am 24. Juli 1997 Einspruch erhoben. Durch Beschluss vom 18. September 2003 hat die Patentabteilung 26 des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent mangels erfinderischer Tätigkeit widerrufen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie trägt vor, der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 sei neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Im Einspruchsverfahren sind u. a. folgende Druckschriften genannt worden:

- (E1) Römpps Chemie-Lexikon, Stuttgart: Frankh'sche Verlagshandlung, 1973, 7. Auflage, Seite 875
- (E2) DE 42 06 714 A1
- (E3) Bauer/Koslowski: Chemiefaserlexikon, Frankfurt/Main: Deutscher Fachverlag GmbH, 1979, 8. Auflage, Seiten 60 - 65
- (E4) DE 41 00 785 A1
- (E5) Krenzer, E: "Lufttexturierung: Produkte und Technologie". Chemiefasern/Textilindustrie, Oktober 1985, 35./87. Jahrgang, Seiten 674 bis 678
- (E6) DE 1 265 109 B
- (E7) EP 0 057 583 B1
- (E8) EP 0 363 798 A2
- (E9) Koslowski, Hans J.: Chemiefaser-Lexikon, Frankfurt am Main: Deutscher Fachverlag, 1997, 11. Auflage, Seiten 36, 82, 162.

Im Prüfungsverfahren wurde noch die nachveröffentlichte Schrift DE 44 19 396 A1 genannt.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 3 vom 10. April 2008 sowie der Beschreibung gemäß Patentschrift unter Abänderung der Spalte 1, Zeile 30 bis 37 durch die am 28. Dezember 1997 eingereichten Beschreibungsseiten 1 und 2 vom 23. Dezember 1997 beschränkt aufrechtzuerhalten.

Vom Einsprechenden liegt - durch Bezugnahme auf seine Schriftsätze im patentamtlichen Verfahren - sinngemäß der Antrag vor,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Einsprechende führt dazu aus, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, da

- eine Dispersion nicht auf einem getrockneten Faden sein könne und der Begriff auswaschbar unklar sei, weil
- die Angabe der Waschflüssigkeit fehle und
- nicht angegeben sei, was eine niedrige Waschtemperatur ist.

Außerdem

- sei nicht klar, was Stabilisierung des Nähgarns bedeute.

Der geltende Anspruch 1 vom 10. April 2008 lautet:

Bauschiges Nähgarn,

dadurch gekennzeichnet,

dass es wenigstens an seiner Oberfläche mit einer nach dem Nähvorgang bereits bei niedrigen Temperaturen wieder auswaschbaren getrockneten Dispersion versehen ist, welche der Stabilisierung des Nähgarns dient, wobei das Ausgangsprodukt der Dispersion ein dispergierbares Pulver auf der Basis eines Terpolymeren aus Ethylen, Vinylacrylat und Vinylchlorid ist und wobei das bauschige Nähgarn nach dem Auswaschen wieder in seinem Ausgangszustand vorliegt.

Diesem Anspruch schließen sich die Ansprüche 2 und 3 vom 10. April 2008 an, zu deren Wortlaut und den weiteren Einzelheiten auf die Gerichtsakte verwiesen wird.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und insoweit erfolgreich, als sie zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents geführt hat.

Der geltende Patentanspruch 1 betrifft ein bauschiges Nähgarn.

Ausgehend von einem derartigen Nähgarn ist es aus der (**E2**) auch für texturierte, also bauschige Fasern bekannt, zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit die Garne mit einer Wachsdispersion zu behandeln gemäß (**E2**), u. a. Seite 8, Zeilen 10 bis 30, (vgl. Beschreibungsseite 1 eingegangen am 28.12.1997, 1. Absatz).

Außerdem ist es aus der (**E4**), u. a. Seite 6, Zeilen 24 bis 42 bekannt, radikalisch und/oder ionisch oligomerisierbare bzw. polymerisierbare chemische Ausrüstungen für Nähgarne nach (**E4**), Anspruch 1 und Beschreibung Seite 2, Zeilen 1 und 2 zu verwenden, (vgl. Beschreibungsseite 1, eingegangen am 28.12.1997, 2. Absatz).

Der Erfindung liegt die **Aufgabe** zugrunde, ein bis heute nicht universell, insbesondere nicht als Nähfaden vernähbares bzw. nicht wirtschaftlich vernähbares Bauschgarn derart zu präparieren, dass es auf modernen Nähmaschinen und Automaten vernähbar ist und die durch den Rohstoff und die Konstruktion des Nähgarns gegebene Nahtfestigkeit sowie nach einem anschließenden Waschen auch die ursprüngliche Weichheit wieder erreicht werden (vgl. Beschreibungsseite 1, Absatz 4 und Beschreibungsseite 2, Absatz 1, beide eingegangen am 28.12.1997).

Als **Fachmann** ist ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Textiltechnik anzusehen, der über langjährige Erfahrung in der Herstellung und Verarbeitung, wie Präparation und Waschen, von Garnen, speziell Nähgarnen und deren Verwendung verfügt.

1. Der Einspruchsgrund nach § 21 Abs. 1 Ziffer 2 (mangelnde Deutlichkeit und unvollständige Lehre) ist nicht gegeben.

Aus der Offenbarung der Patentschrift ergibt sich für den Fachmann, dass die Formulierung im geltenden Anspruch 1, wonach das Garn mit einer getrockneten Dispersion versehen ist, nur so verstanden werden kann, dass auf dem Faden nur die festen Bestandteile der Dispersion verbleiben, da die flüssige Phase der Dispersion beim Trocknungsschritt verdampft worden ist. In der Patentschrift wird nämlich beschrieben, dass die auf das Nähgarn auf- oder eingebrachte Dispersion getrocknet wird (vgl. Spalte 1, Zeilen 51 - 54).

Weil es sich bei den zu vernähenden Stoffen (vgl. Patentschrift, Spalte 1, Zeilen 23 bis 29) um Textilien handelt, die üblicherweise mit Wasser gewaschen werden, geht der Fachmann zunächst davon aus, dass, wenn keine anderen Angaben gemacht werden, als Waschflüssigkeit Wasser dient.

Weiterhin geht der Fachmann davon aus, dass das Merkmal niedrige Waschttemperatur, Temperaturen im Bereich von ca. 30 – 40 °C beschreibt, da dies bei den genannten Textilien übliche niedrige Waschttemperaturen sind.

Was unter Stabilisierung des Garns zu verstehen ist, findet sich in Spalte 1, Zeilen 55 und 56 beschrieben. Hiernach soll die Stabilisierung bewirken, dass das Garn sich beim Nähen nicht unerwünscht öffnet. Es soll also ein besserer Zusammenhalt des Garns beim Nähen erreicht werden.

Somit sind die Merkmale des Anspruch 1 so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

2. Der Einspruchsgrund nach § 21 Abs. 1 Ziffer 1 (mangelnde Patentfähigkeit) ist ebenfalls nicht gegeben.

Der geltende Anspruch 1 ist zulässig.

Die Änderung im Anspruchswortlaut des Anspruchs 1 stellen eine zulässige, weil auf im Streitpatent und dessen Ursprungsoffenbarung enthaltende Merkmale gestützte Beschränkung des unter Schutz zu stellenden Gegenstands dar.

Der Anspruch 1 stützt sich auf die Merkmale

- der ursprünglichen Beschreibung, Seite 3, Absätze 3 und 4 sowie des erteilten Anspruchs 1 ("Bauschiges Nähgarn"),
- des ursprünglichen und des erteilten Anspruchs 1 ("es wenigstens an seiner Oberfläche mit einer nach dem Nähvorgang"),
- von Seite 5, letzter Absatz der ursprünglichen Beschreibung und Spalte 2, Zeile 22 und 23 der Patentschrift ("bereits bei niedrigen Temperaturen wieder auswaschbaren"),
- des ursprünglichen Anspruchs 1 und von Spalte 1, Zeilen 51 bis 54 der Patentschrift "Dispersion getrocknet" ("getrockneten Dispersion versehen ist"),
- des ursprünglichen Anspruchs 1 und von Spalte 1, Zeilen 53 der Patentschrift "Nähgarn seine Stabilisierung erhält" ("welche der Stabilisierung des Nähgarns dient"),
- der ursprünglichen Beschreibung, Seite 4, 2. Absatz und des erteilten Anspruchs 3 ("wobei das Ausgangsprodukt der Dispersion ein dispergierbares Pulver auf der Basis eines Terpolymeren aus Ethylen, Vinylacrylat und Vinylchlorid ist"),
- der ursprünglichen Beschreibung, Seite 5, letzter Absatz und von Spalte 2, Zeilen 21 bis 25 der Patentschrift ("wobei das bauschige Nähgarn nach dem Auswaschen wieder in seinem Ausgangszustand vorliegt").

Das bauschige Nähgarn nach dem geltenden Anspruch 1 ist neu.

In keiner der Entgegenhaltungen ist das Merkmal offenbart, wonach das bauschige Nähgarn mit einer auswaschbaren getrockneten Dispersion versehen ist und das Ausgangsprodukt der Dispersion ein dispergierbares Pulver auf der Basis eines Terpolymeren aus Ethylen, Vinylacrylat und Vinylchlorid ist.

Das Nähgarn nach dem geltenden Anspruch 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der dem Gegenstand des Anspruchs 1 am nächsten kommende Stand der Technik ist die Schrift **(E2)**, aus der bereits ein bauschiges Nähgarn (vgl. Seite 7, Zeile 56, "texturiert" und Seite 8, Zeile 24, "Vernähbarkeit") bekannt ist, welches an seiner Oberfläche mit einer nach dem Nähvorgang wieder auswaschbaren (Seite 8, Zeilen 26 und 27) getrockneten Dispersion versehen ist (Seite 8, Zeilen 6 – 9), welche der Stabilisierung des Nähgarns dient (vgl. Seite 8, Zeilen 12 und 15 - 21). Der entscheidende Unterschied zwischen dem Stand der Technik nach **(E2)** und dem Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit, dass nach dem Verfahren gemäß der **(E2)** als Ausgangsprodukt der Dispersion ein Wachsgemisch mit einem kationischen Dispergiermittelsystem verwendet wird. Einen Hinweis statt dieses Wachsgemisches, ein Terpolymer aus Ethylen, Vinylaurat und Vinylchlorid zu wählen, ist der **(E2)** für den Fachmann nicht zu entnehmen, da ein Terpolymer ein hiervon chemisch vollkommen unterschiedliches Produkt ist und auch die Grundbausteine der Wachse unterschiedlich zu denen des genannten Terpolymers sind.

Die Entgegenhaltung **(E4)** lehrt, ein Nähgarn an seiner Oberfläche mit oligomerisierbare bzw. polymerisierbare Verbindungen auszurüsten. Da in diesem Stand der Technik kein bauschiges Nähgarn ausgerüstet werden soll, das nach einem an das Nähen anschließenden Waschen dessen ursprüngliche Weichheit wieder erreicht, wird der Fachmann schon aus diesem Grund die **(E4)** nicht zum Lösen der gestellten Aufgabe heranziehen. Darüber hinaus sind zwar als Bestandteil der oligomerisierbare bzw. polymerisierbare Ausrüstung auch Ethylen (vgl. Seite 6, Zeile 29) und Vinylchlorid (vgl. Seite 5, Zeile 30 und 39) genannt, hieraus ist jedoch keine Anregung zu entnehmen, ein Terpolymer zu verwenden, insbesondere keines, welches exakt aus den drei im geltenden Anspruch angegebenen Monomeren besteht.

Die Druckschrift **(E6)** betrifft einen Nähfaden (vgl. Spalte 1, Zeile 24), der mit einer Dispersion einer organischen Verbindung imprägniert ist (vgl. Anspruch 1). Entgegen der Auffassung des Einsprechenden, ist der Senat der Auffassung, dass der Fachmann der **(E6)** ein bauschiges Nähgarn nicht entnimmt, denn dies ist in **(E6)** expressis verbis nicht enthalten und es ist auch nicht angeregt, denn die Imprägnierung und die thermische Fixierung der Drehung sollen dort eine Schlingenbildung, also einen Bauscheffekt, unterbinden. Die Schlingenbildung ist nämlich als Nachteil des Standes der Technik genannt (vgl. Spalte 1, Zeilen 12 - 15) und wird durch das in **(E6)** offenbarte Verfahren auch verhindert, da dort beschrieben wird, dass durch die Wirkung des Überzugs und der thermischen Stabilisierung die Neigung des Fadens zur Schlingenbildung vollständig behoben wird (vgl. Spalte 3, Zeile 66 bis Spalte 4, Zeile 2). Weil dieser Stand der Technik somit kein bauschiges Garn betrifft, kann der Fachmann hieraus auch keine Hinweise erhalten, wie ein Bauschgarn zu präparieren ist, um es auf modernen Nähmaschinen und Automaten vernähbar zu machen. Darüber hinaus besteht kein in der **(E6)** genanntes Polymer aus einem der drei Basismonomere des im Anspruch 1 des Streitpatents genannten Terpolymers (vgl. z. B. Spalte 3, Zeilen 5 – 10). Somit wird der Fachmann auch nicht angeregt, als Imprägnierung Polymere dieser Monomere zu verwenden, schon gar nicht als Terpolymer.

Die Entgegenhaltungen **(E7)** und **(E8)** betreffen texturierte Nähgarne, die ohne die Verwendung von Präparationen hergestellt werden. Einen Hinweis, die Nähgarne mit Dispersionen zu präparieren, kann der Fachmann diesem Stand der Technik somit nicht entnehmen.

Die Druckschriften **(E1)**, **(E3)** und **(E5)** liegen ferner, da sie lediglich Definitionen betreffen, **(E1)** für Dispersion, **(E3)** für texturierte Garne sowie nach **(E5)** einen allgemeinen Fachartikel zum Thema Lufttexturierung. Anregungen zur Behandlung von Bauschgarnen, um sie vernähbar zu machen, sind aus diesen Schriften nicht zu erhalten.

Die bereits im Prüfungsverfahren zitierte Druckschrift **(1)** muss für die Betrachtung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht bleiben, da sie einen älteren Stand der Technik betrifft.

Weil das Fachbuch **(E9)** nachveröffentlicht ist (1997), darf es weder zur Neuheitsbetrachtung noch zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden.

Die weiteren von der Patentinhaberin gutachterlich genannten Druckschriften liegen ferner.

Auch eine Zusammenschau der **(E2)** mit den anderen genannten Schriften führt nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1. Eine Kombination der **(E2)** und der **(E4)** führt zu einem bauschigen Nähgarn mit einer oligomerisierbare bzw. polymerisierbare Verbindungen als Ausrüstung. Wie bereits zur **(E4)** erläutert, ist jedoch durch diese Ausrüstung nicht angeregt, ein Terpolymer mit den im Anspruch 1 angegebenen Monomeren zu verwenden. Gleiches gilt für eine Kombination mit den in der **(E6)** beschriebenen Polymeren als Ausrüstung. Kombinationen mit den anderen Entgegenhaltungen liegen ferner, da sie keine Hinweise auf Präparationen für Nähgarne enthalten.

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 zweifelsfrei auch gewerblich anwendbar ist, hat der geltende Anspruch 1 Bestand.

Das gilt auch für die hierauf rückbezogenen Ansprüche 2 und 3, die jeweils vorteilhafte Ausgestaltungen des bauschigen Nähgarns nach dem geltenden Anspruch 1 zum Inhalt haben.

Dr. Henkel

Harrer

v. Zglinitzki

Rothe

Bb