

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	11 W (pat) 15/20
Entscheidungsdatum:	15. April 2024
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	PatG § 16, § 37, § 49 Abs. 1, § 58 Abs. 2, Abs. 3

„Haihaut-Oberflächenprofil“

Leitsätze:

1. Eine Patentanmeldung erlischt in analoger Anwendung von § 16 PatG mit Ablauf der 20-jährigen, maximal möglichen Patentlaufzeit. Ein bis dahin noch anhängig gewesenes Patenterteilungsverfahren ist erledigt. In diesem Falle besteht für eine Zurückweisung der Anmeldung kein Raum mehr; vielmehr ist die Erledigung des Patenterteilungsverfahrens festzustellen.
2. Eine Patenterteilung ist dagegen - sofern eine patentfähige Erfindung vorliegt - auch noch nach Ablauf der maximal möglichen Patentlaufzeit statthaft. An einer solchen, „nachträglichen“ Patenterteilung besteht auch deshalb stets ein Rechtsschutzinteresse, weil mit einem solchen Patent die Anerkennung einer erfinderischen Leistung verbunden ist, worauf der Erfinder kraft seines Erfinderpersönlichkeitsrechts einen Anspruch hat (in Ergänzung zu BGH GRUR 1967, 477, 481 - UHF-Empfänger II und BPatGE 42, 256, 258 - Benutzerleitende Information).



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 15/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 100 00 780.5

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. April 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie der Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Schwenke und Dipl. Chem. Dr. Deibele

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A41D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juli 2020 über die Zurückweisung der Anmeldung aufgehoben.
2. Das Patenterteilungsverfahren ist erledigt.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 16. Juli 2020 hat die Prüfungsstelle für Klasse A41D des Deutschen Patent- und Markenamtes die am 17. August 2000 offengelegte Patentanmeldung vom 11. Januar 2000 mit der Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 299 01 994.2 vom 6. Februar 1999 mit der Bezeichnung

„Bekleidung oder Bekleidungsstücke“

unter Verweis auf den Bescheid vom 13. Februar 2020 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand der Anmeldung gemäß Patentansprüchen 1 und 2 ergebe sich in naheliegender Weise aus den Lehren der Druckschriften D9 (BECHERT, D.W. et al. Biological surfaces and their application. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 1997) und D6 (DE 92 16 572 U1). Er sei daher nicht patentfähig.

Die Zurückweisung der Patentanmeldung geschah zu einem Zeitpunkt, zu dem die in § 16 PatG geregelte, maximal mögliche Patentdauer von 20 Jahren, nämlich hiermit Ablauf des 11. Januar 2020, bereits verstrichen war.

Gegen den Beschluss über die Zurückweisung der Anmeldung wendet sich die am 27. Juli 2020 eingegangene Beschwerde des Anmelders. Auf einen Hinweis des Senats vom 12. Oktober 2020 hat der Anmelder letztendlich sinngemäß beantragt,

1. den Zurückweisungsbeschluss vom 16. Juli 2020 aufzuheben und die Patenterteilung auf der Basis der mit Eingabe vom 17. Dezember 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Patentansprüche 1 bis 26, hilfsweise auf Basis der Patentansprüche 1 bis 22 vom 1. Februar 2021 zu beschließen sowie
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Mit hinzugefügter Gliederungsnummerierung lauten die Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag:

- 1.1 Bekleidung oder Bekleidungsstücke
- 1.2 zur teilflächigen oder ganzflächigen Anbringung an unbelebte Körper oder Objekte oder an belebte Körper an Menschen, dadurch gekennzeichnet,
- 1.3 dass auf der Außenfläche 2 der Bekleidung 1 oder des Bekleidungsstückes 1,
- 1.4 ein Haihaut-Oberflächenprofil 8 und/oder ein Negativ-Haihaut-Oberflächenprofil 8b,
- 1.5 teilflächig oder ganzflächig zur Verringerung des Luftwiderstandes oder des Wasserwiderstandes angebracht ist und

- 1.6 dass beide Haihaut-Arten 8 und 8b, teilflächig oder ganzflächig, mit einem Lotusblatt-Oberflächenprofil 12 oder einem Negativ-Lotusblatt-Oberflächenprofil 12b, versehen sind.
- 2.1 Bekleidung oder Bekleidungsstücke
- 2.2 zur teilflächigen oder ganzflächigen Anbringung an unbelebte Körper und Objekte oder an belebte Körper an Menschen, dadurch gekennzeichnet,
- 2.3 dass auf der Außenfläche 2 der Bekleidung 1 oder des Bekleidungsstückes 1,
- 2.4 teilflächig oder ganzflächig ein Lotusblatt-Oberflächenprofil 12 und/oder ein Negativ-Lotusblatt-Oberflächenprofil 12b,
- 2.5 zur Verringerung des Luftwiderstandes oder des Wasserwiderstandes oder zur Schmutzabweisung angebracht ist,
- 2.6 wobei teilflächig auf der Außenfläche 2 der Bekleidung 1 oder des Bekleidungsstückes 1 Solarzellen 8 oder Solarmodule 8 angebracht sind und
- 2.7 die Solarzellen 8 oder Solarmodule 8 ganzflächig mit einem Lotusblatt-Oberflächenprofil 12 versehen sind.

Gemäß Hilfsantrag ist Merkmal 1.2 auf die Alternative reduziert, dass die Anbringung nur an belebte Körper an Menschen erfolgen solle. Patentanspruch 2 entfällt.

Mit Hinweis vom 20. März 2024 hat der Senat dem Anmelder unter Verweis auf die weiteren Druckschriften D11 (US 4,972,522) und D12 (DE 197 04 255 A1) seine vorläufige Beurteilung zur Kenntnis gegeben, dass ein patentfähiger Anmeldungsgegenstand nicht vorliege. Daraufhin hat der Anmelder auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet und um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der Unteransprüche, wird auf die Akten verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere auch frist- und formgerecht eingelegt. Auch das notwendige Rechtsschutzinteresse ist vorliegend gegeben.

Eine Patenterteilung wäre hier in verfahrensrechtlicher Hinsicht grundsätzlich noch möglich gewesen. Ein Rechtsschutzinteresse an einer Patenterteilung ist - sofern eine patentfähige Erfindung vorliegt - auch noch nach Ablauf der in § 16 PatG geregelten, maximal möglichen Patentdauer anzuerkennen und muss nicht ausdrücklich dargelegt werden (Schulte/Moufang, PatG mit EPÜ, 11. Aufl., § 16 Rn. 5; a. A. wohl: BPatG, Beschluss vom 20.05.2020, Az. 17 W (pat) 33/19). Das entsprechende Rechtsschutzinteresse folgt bereits aus dem Erfinderpersönlichkeitsrecht. Die Erteilung eines Patents ohne Laufzeit stellt eine Anerkennung der erfinderischen Leistung dar, auf die der Erfinder kraft seines Erfinderpersönlichkeitsrechts einen Anspruch hat. Darüber hinaus kann ein solches, „nachträglich“ erteiltes Patent ggf. die Grundlage für einen Entschädigungsanspruch nach § 33 Abs. 1 PatG bilden (vgl. BPatGE 42, 256, 258 - Benutzerleitende Information; Kraßer/Ann, PatR, 7. Aufl., 2016, S. 954); ferner kann ein solches Recht als Einrede eines „älteren Rechts“ gegenüber einer Verletzungsklage (vgl. BGH GRUR 2009, 655, 657 - „Trägerplatte“) sowie nach Gebrauchsmusterrecht als Lösungsgrund nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG in Betracht kommen (vgl. BGH GRUR 1967, 477, 481 - UHF-Empfänger II).

2. Hier kann allerdings eine Patenterteilung nicht vorgenommen werden, da die Patentierungsvoraussetzungen nicht gegeben sind:

a) Die Patentanmeldung betrifft eine Bekleidung oder ein Bekleidungsstück an dessen Oberfläche ein Haihaut-Oberflächenprofil zur Verringerung des Luftwiderstandes angebracht ist (vgl. S. 1, 1. Abs.).

Es sei bekannt, die Oberfläche einer Bekleidung oder eines Bekleidungsstückes glattflächig auszugestalten. Wobei die unterschiedlichsten Glattflächigkeiten an einer Bekleidung oder eines Bekleidungsstückes minimale, untereinander kaum unterscheidbare Luftwiderstandsverbesserungen erzielen (vgl. S. 1, 2. Abs.).

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Bekleidung oder ein Bekleidungsstück zu schaffen, mit dem das Problem einer Luftwiderstandsverbesserung auf einfache Weise gelöst wird (vgl. S. 1, 3. Abs.).

Der Gegenstand der Anmeldung in den verteidigten Fassungen stellt sich in seinen Grundzügen wie folgt dar:

Bei einer Bekleidung oder einem Bekleidungsstück i. S. d. vorliegenden Anmeldung muss einerseits zwischen Bekleidungen belebter Körper und andererseits zwischen „Bekleidungen“ von (unbelebten) Körpern unterschieden werden. In beiden Fällen geht es um die Gestaltung des Oberflächenprofils zur Verringerung des Widerstands bei der Bewegung in einem Fluid oder der Anströmung durch ein Fluid. Während im ersten Fall sich wohl ein Hochschulabsolvent der Textil- und Bekleidungs-technik, der über eine mehrjährige Erfahrung in der Produktentwicklung technischer Textilien verfügt, mit Problemlösungen betraut wird, dürfte sich im zweiten Fall ein Hochschulabsolvent des Maschinenbaus o. dgl., der über vertiefte Kenntnisse in der Strömungsmechanik und Materialwissenschaft bzw. Werkstofftechnik verfügt, damit befassen.

Unter Anbringung an unbelebte Körper kann eine Überspannung oder ein Überzug entsprechend einem Bekleidungsstück, ein aufgebracht Folienmaterial sowie die direkte Ausarbeitung von Profilen in das Material der Körper (vgl. S. 10 der Anmeldung) verstanden werden.

In der Beschreibung der Anmeldung wird begrifflich u. a. zwischen einem Haihaut-Oberflächenprofil und einer Haihaut-Riplets-Variante unterschieden (vgl. S. 22,

2. Abs. bis S. 23, 3. Abs., S. 28, 29). Das Haihaut-Oberflächenprofil soll eine Reproduktion von Hautzähnen unterschiedlicher Haiarten darstellen (vgl. S. 3, oberer Absatz). Wodurch sich die Haihaut-Riplets-Variante davon unterscheiden soll, lässt die Anmeldung offen, zumal laut Patentansprüchen (vgl. ursprüngliche Ansprüche 3, 4) die Haihaut-Riplets-Variante auch ein Haihaut-Oberflächenprofil darstellt. Ein Haihaut-Oberflächenprofil wird als Positiv-Haihaut-Oberflächenprofil benannt. Wird davon ein oberflächenthafter Abdruck produziert, so ergibt sich ein Negativ-Haihaut-Oberflächenprofil. Analog gilt dies auch für alle übrigen Positiv-Varianten, beispielsweise die Positiv-Haihaut-Riplets-Variante und die Positiv-Lotusblatt-Oberflächenprofilstruktur (vgl. S. 23, 2. und 3. Abs.; S. 27, 2. Abs.).

Beim Lotusblatt-Oberflächenprofil wird vom Naturmaßstab der einzelnen Lotusoberflächengebilde ausgegangen (d. h. ca. 10 µm), die bis zu tausendfach vergrößert oder verkleinert und unterschiedlich zueinander angeordnet sein können (Übergangssatz S. 26 zu S. 27). Die Größe der Gebilde kann somit über sechs Größenordnungen variieren und die Anordnung auf einer Oberfläche beliebig sein. Mit einem solchen Profil soll ein Schmutzabweisungseffekt erzielt werden. Daraus und i. V. m. der Beschreibung (vgl. S. 28, Absatz vor Aufzählung, bis S. 29) sowie den Figuren 9 und 10 folgt, dass nicht das Haihaut-Oberflächenprofil als solches an seiner Oberfläche ein Lotusblatt-Oberflächenprofil aufweist, sondern Teilbereiche einer Oberfläche mit unterschiedlichen Oberflächenprofilarten versehen sind.

b) Der Antrag auf Erteilung des Patents ist auf Gegenstände gerichtet, die so nicht den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zu entnehmen sind. Eine Erteilung kann nicht erfolgen, denn sie setzt u. a. voraus, dass der Gegenstand der Anmeldung nicht erweitert worden ist (§ 49 i. V. m. § 38 PatG).

b1) Bei der Angabe in Patentanspruch 1, „dass beide Haihaut-Arten 8 und 8b, teilflächig oder ganzflächig, mit einem Lotusblatt-Oberflächenprofil 12 oder einem Negativ-Lotusblatt-Oberflächenprofil 12b, versehen sind“ dürfte es gemäß ur-

sprünglichen Angaben geboten sein, auf die Bezugszeichen 12 und 12b zu verzichten. Bezugszeichen 11 bis 14b sind in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart. Zudem dürfte ursprünglich in der Allgemeinheit nicht offenbart sein, Haihaut-Arten mit einem Lotusblatt-Oberflächenprofil zu „versehen“. Vielmehr geht die ursprüngliche Anmeldung ausschließlich von einem „Beschichten“ aus (vgl. S. 30, letzten Satz des 1. Abs.).

b2) Im Zusammenhang mit Patentanspruch 2 des Hauptantrags ist festzustellen, dass ursprünglich eine Verringerung des Luftwiderstandes oder des Wasserwiderstandes lediglich für ein Haihaut-Oberflächenprofil (vgl. beispielsweise S. 3, 1. Abs.; S. 6, 2. Abs.; S. 8, 2. Abs.; S. 22, 2. Abs.; Ansprüche 1, 2, 8) beschrieben ist. Für ein Lotusblatt-Oberflächenprofil und/oder ein Negativ-Lotusblatt-Oberflächenprofil ist lediglich ein Schmutzabweisungseffekt beschrieben. Zudem offenbart die Patentanmeldung ursprünglich, das Positiv- und/oder Negativ-Lotusblattoberflächenprofil teil- und/oder ganzflächig als transparentes Klebeband und/oder als Klebfolie auf Solarzellen anzubringen, um hier den entsprechenden Schmutzabweisungseffekt zu erzielen (vgl. S. 28, 2. Abs.). Davon nicht umfasst ist in der Allgemeinheit, die Solarzellen 8 oder Solarmodule 8 ganzflächig mit einem Lotusblatt-Oberflächenprofil 12 zu „versehen“.

c) Der Antrag auf Erteilung des Patents ist auch auf Gegenstände gerichtet, die einem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt sind. Eine Erteilung kann auch daher nicht erfolgen, denn sie setzt u. a. auch voraus, dass der Gegenstand patentfähig ist (§ 49 i. V. m. §§ 1 bis 5 PatG).

c1) Die Druckschrift D9 (Aufsatz Bechert D. W. et al.) befasst sich mit der Anwendung einer Oberflächenstruktur zur Verringerung des Strömungswiderstands auf der Oberfläche eines Tragflügels eines Flugzeugs (Abschnitt 2.8) oder auf der Innenfläche einer Gaspipeline (Abschnitt 2.9) in Form von Positiv- oder auch Negativ-Ausprägungen. Dabei kann eine künstliche Haihaut, beispielsweise als Riblet-Film (Bekleidung) ausgebildet, an Flugzeugen (Objekt) verwendet werden, wobei

das Flugzeug teilweise oder vollständig mit einem Riblet-Film überzogen sein kann (Merkmale 1.1, 1.2 – erste Alternative, 1.3, 1.4, 1.5; vgl. unter 2.8, S. 17). Des Weiteren befasst sich der Aufsatz D9 (vgl. Abschnitt 2.7) mit der Selbstreinigung von Oberflächen durch den Lotus-Effekt und verknüpft den Effekt mit einem Riblet-Film. Insbesondere wird der Fachmann angehalten, dies beim Sauberhalten der Tragflügeloberflächen für das Aufrechterhalten der Strömungsverhältnisse anzuwenden. Somit ergibt sich auch Merkmal 1.6 in naheliegender Weise aus der Druckschrift D9.

Dem Anmelder kann bzgl. des Merkmals 1.2 – zweite Alternative - dahingehend gefolgt werden, dass in der Druckschrift D9 kein Hinweis auf eine technologische Anwendung von Haihautprofilen an Bekleidung oder Bekleidungsstücken zur teilflächigen oder ganzflächigen Anbringung an belebten Körpern an Menschen erfolgt. Auch trifft es zu, dass sich die Strömungsgeschwindigkeiten an Oberflächen von Flugzeugen und Gaspipelines stark von Strömungsgeschwindigkeiten an Bekleidung oder Bekleidungsstücken zur teilflächigen oder ganzflächigen Anbringung an belebten Körpern an Menschen unterscheiden.

Gleichwohl steht fest, dass im Stand der Technik schon einige Zeit vor dem Anmeldetag Maßnahmen zur Verringerung des Luftwiderstandes oder des Wasserwiderstandes durch angebrachte Oberflächenprofile an der Außenfläche von Bekleidungsstücken dokumentiert sind (vgl. z. B. D1 – EP 0 411 351 A1, Figuren). Auch in der Druckschrift D11 (US 4,972,522) werden solche Maßnahmen beschrieben (vgl. Objects of the present invention) und diese Maßnahmen wurden vorher an unbelebten Körpern, wie Flugzeugen und Booten ergriffen (vgl. Field of the invention). Demnach ist ein Fachmann dazu veranlasst, Strukturen zur Verringerung des Luftwiderstands oder des Wasserwiderstands, die er von Anwendungen an unbelebten Körpern kennt, auch an belebten Körpern vorzusehen und zu ergründen, ob die gewünschten Ziele erreicht werden oder nicht. Davon sind Haihaut-Oberflächenprofile nicht ausgenommen.

c2) Zu den Merkmalen 2.1 bis 2.5 des Patentanspruchs 2 – soweit ursprünglich offenbart – wird auf den vorstehenden Ausführungen zu den Merkmalen 1.1 bis 1.5 verwiesen. Das teilflächige Anbringen von Solarzellen oder Solarmodulen auf der Außenfläche an einem unbelebten Körper, einer Bekleidung oder einem Bekleidungsstück (Merkmal 1.6) ist beispielsweise in der Druckschrift D6 (vgl. Figuren i. V. m. Ansprüchen) beschrieben. Solarzellen mit schmutzabweisenden Beschichtungen zu versehen, ist ebenfalls schon vor dem Zeitrang vorliegender Anmeldung bekannt (vgl. Anlage D12, Anspruch 15 i. V. m. Anspruch 1). Die einzelnen Merkmale des beanspruchten Gegenstandes sind auf unterschiedliche teils voneinander unabhängige Ziele gerichtet: Schmutzabweisung, Stromerzeugung und/oder Optimierung der Oberfläche im Hinblick auf den Strömungswiderstand. Für den Fachmann ist es naheliegend, zur Lösung jedes dieser Ziele die Maßnahme zu ergreifen, die die geforderte technische Wirkung entfaltet, und diese zu verbinden. Im Übrigen dürfte der Gegenstand des Patentanspruchs 2 in einer der möglichen Auslegungen durch die in der Druckschrift D12 beschriebene transparente Kunststoffolie (vgl. a. a. O.) allein nahegelegt sein, denn ein Fachmann verknüpft mit dem Begriff schmutzabweisend/selbstreinigend zweifelsohne einen „Lotus-Effekt“.

c3) Auf die Gegenstände der Unteransprüche kommt es bei dieser Sachlage nicht an. Insbesondere kann es dahingestellt bleiben, ob sie sämtlich so vollständig offenbart sind, dass ein Fachmann sie ausführen kann (z. B. Mikrochipsteuerung zur optimalen Energiegewinnung).

3. Auf die Beschwerde des Anmelders war der angefochtene Zurückweisungsbeschluss dennoch aufzuheben, da er an einem wesentlichen Verfahrensmangel leidet und nicht hätte ergehen dürfen. Die Zurückweisung einer Patentanmeldung setzt zwingend eine (noch) anhängige Anmeldung voraus (BPatG, Beschluss vom 20.05.2020, Az. 17 W (pat) 33/19). Diese Voraussetzung war im vorliegenden Fall nicht gegeben, was im Übrigen aus einer analogen Anwendung von § 16 PatG folgt.

Eine ausdrückliche Regelung, wie eine Patentanmeldung zu behandeln ist, die älter als die 20-jährige Patentlaufzeit ist, besteht nicht. Der Gesetzgeber hat einen solchen Fall offensichtlich nicht für möglich gehalten und daher für diesen in § 58 Abs. 2 und Abs. 3 PatG keine eigene Regelung vorgesehen. Unter der Voraussetzung, dass der Gesetzgeber diese ungewollte Regelungslücke erkannt hätte, ist davon auszugehen, dass er Patentanmeldungen dem gleichen Erlöschens- bzw. Erledigungstatbestand unterworfen hätte, wie er in § 16 PatG für erteilte Patente geregelt ist (so im Ergebnis auch: BGH GRUR 1967, 477, 481, li. Sp., 4. Abs. a. E., - UHF-Empfänger II).

4. Während die Erteilung eines Patents unter den oben genannten Voraussetzungen auch noch nach Erledigung einer Patentanmeldung geboten sein kann (vgl. oben unter Abschnitt 1.), setzt dagegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung zwingend voraus, dass eine solche noch anhängig ist. Da dies vorliegend nicht mehr der Fall ist, ist das Patenterteilungsverfahren nunmehr auch formal für erledigt zu erklären.

5. Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht vorliegend der Billigkeit, da bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass des hier in Rede stehenden Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre (vgl. oben unter Abschnitt 3.). Insbesondere war dieser Verfahrensfehler auch ursächlich für die vorliegende Beschwerde (vgl. zu dieser Billigkeitserwägung: Schulte/Püschel, PatG mit EPÜ, 11. Aufl., § 73 Rn. 144). Der Anmelder wäre ursprünglich, nämlich vor dem Hinweis des Senats vom 12. Oktober 2020, mit einem Beschluss, durch den lediglich die Erledigung des Patenterteilungsverfahrens festgestellt worden wäre, offensichtlich zufrieden gewesen. Ohne den vorliegenden Verfahrensfehler, auf den die Zurückweisung der Anmeldung beruht, wäre somit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr unterblieben.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden, wenn einer der in § 100 Absatz 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Höchst

Eisenrauch

Dr. Schwenke

Dr. Deibele