



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 342/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
29. Juli 2005

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 39 144

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder sowie der Richter Harrer und Dr. Gerster und der Richterin Dr. Schuster

beschlossen:

Das Patent 199 39 144 wird widerrufen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Die Erteilung des Patents 199 39 144 mit der Bezeichnung

„Verfahren zur metallischen Beschichtung von Hochtemperatur-Supraleiter“

ist am 10. April 2003 veröffentlicht worden.

Gegen dieses Patent ist am 08. Juli 2003 Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist auf die Behauptung gestützt, der Gegenstand des Streitpatents beruhe gegenüber dem durch die Entgegenhaltungen

- (1) Handbuch der Galvanotechnik, Hrsg.: H.W. Dettner, J. Elze, Bd. II, Hanser Verlag München (DE) 1966, Seiten 23-26, 60-65, 680, 686- 688, 693, 694, 777, 778, 789, 792,
- (2) Zeitschrift „Materials Chemistry and Physics“, Vol. 28, 1991, Seiten 121-131,
- (3) Zeitschrift „Journal of Material Science“, Vol. 27, 1992, Seiten 5739-5744 und
- (4) JP 05-159647 A mit Abstract und maschineller englischsprachiger Übersetzung des JPO sowie mit Derwent-Abstract

belegten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In der mündlichen Verhandlung verteidigt die Patentinhaberin ihr Patentbegehren in eingeschränktem Umfang auf der Grundlage der zuletzt übergebenen Patentansprüche 1 bis 5 weiter, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet:

„Verfahren zur metallischen Beschichtung von Hochtemperatur-Supraleitern (HTSL) mit einer Kupfer-Sauerstoff-Grundstruktur, insbesondere der RE – Supraleiter (RE = Y, Nd, Sm, Yb) mit metallischem Kupfer, sowie der Wismuth – HTSL mittels eines wässrigen Kupfersulfat – Bades, dadurch gekennzeichnet, dass der HTSL bei einer Badtemperatur von 30° C einen spezifischen Widerstand im Bereich von 0,5 – 1 mΩcm aufweist.“

Zum Wortlaut der rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Einsprechende hat hierzu vorgetragen, die beanspruchte Kombination der Merkmale im Kennzeichen des geltenden Anspruchs 1 sei nicht ursprünglich offenbart. Auch der Patentschrift sei keine Verbindung zwischen der Größe des spezifischen Widerstands des Supraleiters in Abhängigkeit von der Temperatur des Kupfersulfatbades zu entnehmen.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 5, überreicht in der mündli-

chen Verhandlung, und einer noch anzupassenden Beschreibung sowie Zeichnungen gemäß Patentschrift.

Hilfweise erklärt sie die Teilung des Patents.

Sie ist der Ansicht, dass die Angabe aus Absatz [0051] der Streitpatentschrift, wonach die gute Leitfähigkeit der neuen Supraleiter mit einem spezifischen Widerstand von 0,5 – 1 Milli Ohm cm für galvanische Verfahren ein großer Vorteil sei, in Verbindung mit der Angabe der Badtemperatur des Elektrolyten von 30° C in Absatz [0054] die nunmehr beanspruchte Merkmalskombination im Kennzeichen des geltenden Anspruchs 1 offenbare.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II

1. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen. Er ist zulässig und führt zum Widerruf des Patents.
2. Der geltende Anspruch 1 ist nicht zulässig.

Die Patentinhaberin hat das Kennzeichen des Anspruchs 1 gegenüber dem erteilten Anspruch 1 neu formuliert. Sie hat damit ihrer in der mündlichen Verhandlung mehrfach betonten Erörterung Rechnung getragen, dass es zur Durchführung des beanspruchten Verfahrens, im Unterschied zu den aus dem Stand der Technik D2 und D3 bekannten Verfahren, neuer Hochtemperatur-Supraleiter mit bestimmten Eigenschaften bedurft habe.

Der Beschreibung des Streitpatents, auf die sich die Patentinhaberin bei der Neufassung stützen kann, ist aber kein Hinweis auf einen Zusammenhang der beiden

Merkmale, nämlich des spezifischen Widerstands im Bereich von 0,5 – 1 m $\Omega$ cm mit der Badtemperatur des Elektrolyten von 30° C, zu entnehmen. Die von der Patentinhaberin herangezogene Begründung aus Abschnitt [0051] der Streitschrift, wonach der Hinweis, dass die „gute elektrische Leitfähigkeit der neuen Supraleiter mit einem spezifischen Widerstand von 0,5 – 1 Milli Ohm cm für galvanische Verfahren ein großer Vorteil sei“, die strittigen Merkmale der neuen Supraleiter beschreibe, stellt einen Zusammenhang mit der Badtemperatur aus Abschnitt [0054] jedenfalls nicht her (Patentschrift S 6 Z 64).

Die Patentinhaberin hat hierzu zwar eingewandt, schon der erteilte Anspruch 1 charakterisiere die in Rede stehenden Hochtemperatur-Supraleiter bereits über die im Oberbegriff genannten und bekannten Supraleiter hinaus, nämlich durch die Angabe des Merkmals „zur Erzeugung niederohmiger Kontakte und der damit verbundenen Erreichung eines geringeren elektrischen Übergangswiderstandes sowie einer stabilen Metallisierung“ im Kennzeichen des Anspruchs. Damit seien eben solche HTSL bezeichnet, die bereits bei Raumtemperatur resp einer Badtemperatur von 30° C einen spezifischen Widerstand im Bereich von 0,5 – 1 m $\Omega$ cm aufwiesen. Insoweit stelle die Neuformulierung der Merkmale des Kennzeichens lediglich eine Konkretisierung dar. Dieser Auslegung der vormaligen Zweckangabe vermag sich der Senat jedoch nicht anzuschließen. Diese Formulierung umschreibt nämlich lediglich die Aufgabe und nicht die von der Patentinhaberin nunmehr beanspruchte Lösung (vgl Patentschrift Abs [0003] und BGH, GRUR 1985, 31 „Acrylfasern“).

Der Anspruch 1 ist daher wegen unzulässiger Erweiterung seines Gegenstandes nicht gewährbar.

Die Ansprüche 2 bis 5 teilen das Schicksal des Anspruchs 1 (vgl BGH, GRUR 1997, 120 „Elektrisches Speicherheizgerät“).

Schröder

Harrer

Gerster

Schuster

Na