



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 32/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 53 696

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing. Hildebrandt

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Juli 2005 wird aufgehoben.
2. Das Patent 196 53 696 wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

3. Die Einsprüche der Einsprechenden I und II werden verworfen.

Gründe

I.

Das Beschwerdeverfahren betrifft den Beschluss der Patentabteilung 25 vom 13. Juli 2005, mit dem das Patent 196 53 696 widerrufen worden ist.

Die Entscheidung ist damit begründet worden, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 im Hinblick auf den Stand der Technik nach der DE 38 19 939 A1 und der DE 42 35 038 C2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, die die Auffassung der Patentabteilung für unzutreffend hält.

Der erteilte Anspruch 1 lautet:

„Verfahren zum Desinfizieren von durch ein Leitungssystem zumindest einer Entnahmestelle mit schwankender Entnahmemenge zu förderndem Wasser vor der Entnahmestelle, bei dem in einer vor der Entnahmestelle angeordneten Mischstation über getrennte Leitungen zugeführtes kaltes und heißes Wasser, in welchen Mikroorganismen jeweils nur in geringer Menge vorliegen, zur Bereitstellung von Wasser an der Entnahmestelle, das eine vorbestimmte Temperatur in einem Bereich aufweist, der für eine starke Vermehrung der Mikroorganismen geeignet ist, gemischt werden, und bei dem über eine Zirkulationsleitung vor die Entnahmestelle gefördertes Wasser vor die Mischstation zurückgeführt wird, **da-**

durch gekennzeichnet, dass das Leitungssystem zwischen der Mischstation und der Entnahmestelle bei Inbetriebnahme durch einen Desinfektionsvorgang einer ersten Art, dessen Desinfektionswirkung im Wesentlichen nur während der Dauer der Durchführung dieses Vorgangs erhalten wird (Desinfektion mit Kurzwirkung), desinfiziert wird, und dass während des Betriebs durch einen intervallmäßig stattfindenden Desinfektionsvorgang einer zweiten Art, dessen Desinfektionswirkung noch längere Zeit nach der Durchführung dieses Vorgangs anhält (Desinfektion mit Langzeitwirkung), das Wasser zwischen Mischstation und Abnahmestelle desinfiziert wird.“

Hinsichtlich des Wortlauts der Unteransprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Patentinhaberin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das angegriffene Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

Die Einsprechende IV beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechenden I bis III haben sich im Beschwerdeverfahren weder in der Sache geäußert, noch Anträge gestellt.

Im Einspruchs- und Erteilungsverfahren ist folgender Stand der Technik angezogen worden:

Offenkundige Vorbenutzung im Jahr 1993 in der „Eifel-Maar-Kaserne“

„Sanitärtechnik“, H. Feurich, 7. erweiterte Ausgabe, Krammer Verlag, Düsseldorf 1995, S. 47, 48

DVGW-Arbeitsblatt W552, April 1996, S. 6 bis 13

DE 38 19 939 A1

DE 42 35 038 C2

Offenkundige Vorbenutzung im Jahr 1995 im „Johann-Michael-Sailer-Gymnasium“ in Dillingen mit Anlagen 1 bis 3 und Zeugenangebot

DE 39 16 195 A1

DE 33 09 199A1

DE-Z: HLH, Bd. 45 (1994), Nr. 4, S. 194

DE-Z: sbz, 16/1990, S. 1112, 1114

DE-Z: Sanitär- und Heizungstechnik, 1984, Nr. 4, S. 260 - 262.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin hat auch Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Beschlusses der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juli 2005 und zur vollumfänglichen Aufrechterhaltung des Patents.

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, nachdem die Einsprechende IV und die Patentinhaberin ihre Anträge auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen haben, weitere Anträge auf Durchfüh-

nung einer mündlichen Verhandlung nicht vorliegen und auch der Senat eine solche nicht für sachdienlich erachtet (§ 78 PatG).

1. Zulässigkeit der Einsprüche

a) Der Einspruch der Einsprechenden I ist als unzulässig zu verwerfen, da zwar der Schriftsatz mit der Erklärung, dass Einspruch eingelegt werde, am 6. Dezember 2000 und damit innerhalb der vom 7. September 2000 bis zum 7. Dezember 2000 laufenden Einspruchsfrist eingegangen ist (§ 59 Abs. 1 Satz 1, 5 PatG). Die erforderliche zugehörige Begründung ist aber erst am 19. Dezember 2000 und damit nach Ablauf der Einspruchsfrist, eingegangen.

Im Übrigen ist die nach Ablauf der Einspruchsfrist eingegangene Begründung nicht hinreichend substantiiert (§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG). Aus ihr geht lediglich hervor, dass die Einsprechende I ihren Einspruch offensichtlich auf eine offenkundige Vorbenutzung stützt, welche im Jahr 1993 in der „Eifel-Maar-Kaserne“ stattgefunden haben soll. Die Angaben, welche die offenkundige Vorbenutzung belegen sollen, sind jedoch so dürftig, dass nicht im Einzelnen nachvollzogen werden kann, was, wann, wo und durch wen vorbenutzt und wie dies offenkundig geworden sein soll.

b) Der Einspruch der Einsprechenden II ist ebenfalls als unzulässig zu verwerfen, da außer der innerhalb der Einspruchsfrist eingegangenen Erklärung, dass Einspruch eingelegt werde, keiner weitere Begründung eingegangen ist (§ 59 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG).

c) Die Einsprüche der Einsprechenden III und IV sind gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG form- und fristgerecht erhoben. Sie sind auch ausreichend substantiiert und somit zulässig.

2. Zulässigkeit der erteilten Ansprüche 1 bis 12

Die erteilten Ansprüche 1 bis 12 sind zulässig.

Der erteilte Anspruch 1 ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1 i. V. m. S. 15, Abs. 2 der ursprünglichen Beschreibung, die erteilten Ansprüche 2 bis 12 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 12.

Die Zulässigkeit der Ansprüche ist im Übrigen nicht in Frage gestellt worden.

3. Der Patentgegenstand erweist sich als patentfähig.

a) Das Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 ist neu.

Nach dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 betrifft die angegriffene Erfindung ein Verfahren zum Desinfizieren von Wasser, bei dem zwei unabhängig voneinander wirkende Desinfektionsvorgänge durchgeführt werden, und zwar ein erster Desinfektionsvorgang mit Kurzzeitwirkung bei der Inbetriebnahme und ein zweiter Desinfektionsvorgang mit Langzeitwirkung intervallmäßig während des Betriebes.

Ein derartiges Verfahren ist im Stand der Technik nicht beschrieben.

Aus der nach Ablauf der Einspruchsfrist eingegangenen Begründung der Einsprechenden I geht hervor, dass ihr Einspruch offensichtlich auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützt ist, welche im Jahr 1993 in der „Eifel-Maar-Kaserne“ stattgefunden haben soll. Dieser Tatsachenvortrag des unzulässigen Einspruchs kann zwar bei der Prüfung der Patentfähigkeit von Amts wegen berücksichtigt werden, wenn - wie hier - mindestens ein weiterer zulässiger Einspruch vorliegt. Die Angaben, welche die offenkundige Vorbenutzung belegen sollen, sind jedoch so dürftig, dass nicht im Einzelnen nachvollzogen werden kann, was, wann, wo und durch wen vorbenutzt und wie dies offenkundig geworden sein soll. Aber selbst, wenn

die Umstände der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung im Einzelnen dargelegt worden wären, wäre sie nicht geeignet, dem Streitgegenstand die Neuheit zu nehmen.

Die offenkundige Vorbenutzung „Eifel-Maar-Kaserne“ soll eine Kombination von thermischer Desinfektion für die Langzeitwirkung zum Inhalt gehabt haben, bei der eine thermische Desinfektion der Fa. R... in Kombination mit UV-Bestrahlung der Fa. W... eingesetzt worden sein soll (vgl. Einspruchsbegründung der Einsprechenden I vom 18.12.2000, Abschnitt „Zu Anspruch 1“, Abs. 2). Selbst unterstellt, der dahingehende Vortrag sei insoweit zutreffend, ist nichts darüber ausgesagt, ob zwei unabhängig voneinander wirkende Desinfektionsvorgänge durchgeführt werden, wobei der erste Desinfektionsvorgang mit Kurzzeitwirkung bei der Inbetriebnahme und der zweite Desinfektionsvorgang mit Langzeitwirkung intervallmäßig während des Betriebes erfolgt. Hierfür ergibt sich auch kein hinreichend konkreter Anhaltspunkt, auf den sich eine Amtsermittlung stützen könnte.

In dem Buch „Sanitärtechnik“ ist beschrieben, dass Wasserverteilungssysteme mit Zirkulationsleitungen bei infektionsgefährdeten Nutzungsbereichen zur thermischen Desinfektion mit Wassertemperaturen $\geq 60^\circ$ durchgespült werden sollen. Eine derartige Desinfektion kann beispielsweise wöchentlich vorgenommen werden (vgl. S. 47, Abs. „Wasserverteilungssysteme mit Zirkulation“). In diesem Buch ist aber nichts darüber ausgesagt, dass zusätzlich zur thermischen Desinfektion eine weitere Desinfektion durchgeführt werden soll.

Im DVGW-Arbeitsblatt W552 ist ausgeführt, dass nach einer thermischen Desinfektion eine z. B. permanente UV-Bestrahlung zur Verlängerung notwendiger Desinfektionsintervalle eingesetzt werden kann (vgl. Abs. 4.2 bis 4.2.3). Aus dieser Druckschrift ist es somit bekannt, zwei unabhängig voneinander wirkende Desinfektionsvorgänge durchzuführen (thermische Desinfektion und UV-Desinfektion), jedoch erfolgt dort im Gegensatz zur Erfindung der zweite Desinfektionsvorgang permanent (vgl. S. 11, li. Sp. letzter Abs.) und nicht intervallmäßig. Darüber

hinaus scheint es sich bei der UV-Desinfektion auch um eine Desinfektion mit Kurzzeitwirkung zu handeln, da ansonsten ein permanenter Betrieb der UV-Anlage keinen Sinn machen würde.

Die DE 38 19 939 A1 offenbart ein gattungsgleiches Verfahren, bei dem ein thermischer Desinfektionsvorgang mit einer Kurzzeitwirkung erfolgt (vgl. Anspruch 1). Ein zweiter, vom ersten unabhängiger Desinfektionsvorgang findet dort jedoch nicht statt.

Die DE 42 35 038 C2 offenbart ein Verfahren (vgl. Anspruch 1 i. V. m. Fig. 7 und zugehöriger Beschreibung Sp. 10, Z. 48 bis 65), bei dem zwei unabhängig voneinander wirkende Desinfektionsvorgänge durchgeführt werden, eine erste (thermische) Desinfektion und eine zweite (UV-)Desinfektion. Dabei wird die erste (thermische) Desinfektion derart durchgeführt, dass die Desinfektionstemperatur in einem Desinfektionswasserkreislauf ständig und permanent aufrechterhalten wird und bei Bedarf, z. B. bei einer Erstbefüllung oder nach einem Betriebsausfall, das in einem Zirkulationskreislauf befindliche Wasser in den Desinfektionskreislauf eingeschleust und dort desinfiziert wird (vgl. Sp. 1, Z. 62 bis Sp. 2, Z. 10). Die zweite (UV-)Desinfektion erfolgt über eine UV-Strahlungseinrichtung (vgl. Sp. 10, Z. 59). Ob es sich bei der UV-Desinfektion um eine Kurzzeit- oder um eine Langzeitdesinfektion handelt, ist der DE 42 35 038 C2 nicht zu entnehmen und auch unter den Parteien streitig. Diese Frage ist letztlich aber auch unerheblich, da die DE 42 35 038 C2 weder eine Aussage darüber macht, ob die UV-Behandlung permanent oder - wie bei der Erfindung - intervallmäßig erfolgt, noch den erfindungsgemäßen Zusammenhang zwischen der zeitlichen Abfolge der einzelnen Desinfektionsvorgänge erwähnt, nämlich eine erste Desinfektion mit Kurzzeitwirkung bei der Inbetriebnahme und eine zweite Desinfektion mit Langzeitwirkung intervallmäßig während des Betriebes.

Die offenkundige Vorbenutzung „Johann-Michael-Sailer-Gymnasium“ soll eine nach dem Prinzip der anodischen Oxidation arbeitende AO-Entkeimungsanlage zum Inhalt gehabt haben. Gemäß dem Vortrag der Einsprechenden IV (vgl. Eingabe vom 19. März 2001, S. 3, Abs. 3) soll das elektrochemische Entkeimungsverfahren der anodischen Oxidation zwei Wirkungsmechanismen beinhalten, nämlich eine unmittelbare Entkeimungswirkung innerhalb des elektrochemischen Reaktors und eine bakterizide Depotwirkung im behandelten Reinwasser im Leitungssystem stromabwärts der AO-Entkeimungsanlage. Die AO-Entkeimungsanlage solle somit sowohl einen Desinfektionsvorgang einer ersten Art mit Kurzzeitwirkung, als auch einen Desinfektionsvorgang einer zweiten Art mit Langzeitwirkung liefern.

Selbst wenn dieser Vortrag zutreffend wäre, kann er dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht die Neuheit streitig machen, da erfindungsgemäß zwei unabhängig voneinander durchführbare Desinfektionsvorgänge erfolgen sollen, die darüber hinaus zu unterschiedlichen Zeiten (Betriebszuständen) ausgeführt werden. Dies ist aber mit einer AO-Entkeimungsanlage nicht möglich, da dort beide Desinfektionsvorgänge miteinander gekoppelt sind und nicht unabhängig voneinander ausgeführt werden können.

Abgesehen davon wird zumindest seitens der Patentinhaberin in der Streitpatentschrift, die ja bekanntlich ihr eigenes Lexikon ist, eine AO-Entkeimung als ein Desinfektionsvorgang mit Langzeitwirkung angesehen. Denn gemäß erteiltem Anspruch 4 kann der Desinfektionsvorgang mit Langzeitwirkung eine elektrolytische Behandlung sein, unter der die Patentinhaberin auch eine anodische Oxidation verstanden wissen will (vgl. Sp. 2, Z. 67 bis Sp. 3, Z. 17).

Der im Prüfungsverfahren berücksichtigte, seitens der Einsprechenden jedoch nicht mehr angezogene Stand der Technik offenbart ebenfalls kein Verfahren mit sämtlichen im erteilten Anspruch 1 angegebenen Merkmalen, wie eine Überprüfung durch den Senat im Rahmen der Amtsermittlung ergeben hat.

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass der angezogene Stand der Technik kein Verfahren offenbart, welches sämtliche im erteilten Anspruch 1 enthaltenen Schritte offenbart.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist somit neu.

b) Das zweifelsfrei gewerblich anwendbare Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie bereits beim Neuheitsvergleich ausgeführt, offenbart der Stand der Technik kein erfindungsgemäßes Verfahren, bei dem zwei unabhängig voneinander wirkende Desinfektionsvorgänge durchgeführt werden, nämlich ein erster Desinfektionsvorgang mit Kurzzeitwirkung bei der Inbetriebnahme und ein zweiter Desinfektionsvorgang mit Langzeitwirkung intervallmäßig während des Betriebes.

Zwar sind einzelne Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens im Stand der Technik beschrieben, jedoch bietet jede dieser Druckschriften ein in sich abgeschlossenes Lösungskonzept für die unterschiedlichen zugrundeliegenden Problemstellungen, so dass der Fachmann keine Veranlassung hatte, einzelne aus dem Stand der Technik bekannte Verfahrensschritte willkürlich herauszugreifen und zur Lehre des Anspruchs 1 zusammenzufügen; dies käme vielmehr einer unzulässigen ex-post-Betrachtung in Kenntnis der Erfindung gleich.

Der übrige, im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren nicht mehr aufgegriffene Stand der Technik vermag ebenfalls keine zum patentierten Verfahren führenden Hinweise zu liefern, da dort kein Verfahren zu entnehmen ist, bei dem zwei unabhängig voneinander wirkende Desinfektionsvorgänge durchgeführt werden, nämlich ein erster Desinfektionsvorgang mit Kurzzeitwirkung bei der Inbetriebnahme und ein zweiter Desinfektionsvorgang mit Langzeitwirkung intervallmäßig während des Betriebes.

Der erteilte Anspruch 1 hat daher Bestand.

e. Unteransprüche

Zusammen mit dem Anspruch 1 sind auch die auf ihn unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 12 rechtsbeständig, da sie nicht platt selbstverständliche Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1 betreffen.

Lischke

Guth

Schneider

Hildebrandt

CI