



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 16/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 004 028.5

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. März 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw und der Richter Schell, Dr. Jäger sowie Dr. Wismeth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C 10 M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Juli 2016 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hauptantrag vom 2. Februar 2022
- und
- Beschreibung Seiten 1 bis 14 vom 2. Februar 2022.

Gründe

I

Mit Beschluss vom 5. Juli 2016 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 10 M des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 10 2009 004 028.5 mit der Bezeichnung

"Achsantrieb- und Lastschaltwendegetriebebeschmiermittel"

zurückgewiesen.

Der Zurückweisungsbeschluss wurde im Wesentlichen damit begründet, dass aus der

D3 US 2002/0032129 A1

ein Getriebebeschmiermittel bekannt sei, das in einem Grundöl ein Zink-Detergenz und wenigstens ein Phosphor-enthaltendes Additiv aufweise. Zusätzlich könne dieses Schmiermittel Erdalkalimetaldetergenzien, wie z.B. Calciumphenolate,

sowie Zinkdihydrocarbyldithiophosphate enthalten. Auf CAT TO-4 Konformität weise zwar die D3 nicht hin, dafür sei aber die Anwesenheit von Metallphenolaten, Zinkdialkyl-naphthalinsulfonaten und Zinkdihydrocarbyldithiophosphaten in der beschriebenen Schmierzusammensetzung hinreichend. Aus den Angaben zum Zink- und Phosphor-Gehalt in der D3 ergebe sich zudem der beanspruchte Gehalt an Phosphor in der Schmierzusammensetzung.

Da der Fachmann den Begriff "sowohl als auch" im Sinne einer und/oder-Verknüpfung verstehe und die D3 Getriebebeschmiermittel ohne Einschränkung auf die Art der Fahrzeuge lehre, werde er die aus D3 bekannten Schmierzusammensetzungen auch für Schwerlastfahrzeugmaschinen in Betracht ziehen. Zudem bringe der Fachmann Getriebe zweifelsfrei mit Zahnrädern in Verbindung, so dass ein darauf gerichteter Anmeldegegenstand nicht mit einer erfinderischen Tätigkeit verbunden sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Patentbegehren zuletzt auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hauptantrag vom 2. Februar 2022 weiterverfolgt.

Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Verwendung einer Schmierzusammensetzung, umfassend:

- a) eine Ölgrundlage;
 - b) Calciumphenolat;
 - c) Zinkdialkyl-naphthalinsulfonat; und
 - d) mindestens eine Zinkdihydrocarbyldithiophosphatverbindung,
- zum Schmieren von Achsantrieb- und Lastschaltwendgetrieben (FDPT) von Schwerlastfahrzeugmaschinen.

Die Anmelderin macht geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber der D3 sowohl neu sei als auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Neuheit gegenüber D3 sei gegeben, da diese Druckschrift zwar die Komponenten des Anspruchs 1 in Alleinstellung erwähnen mag, die beanspruchte Kombination der D3 jedoch keinesfalls zu entnehmen sei. Zudem erwähne die D3 zwar allgemein die Schmierung von Getrieben. Die spezifische Anwendung als Schmiermittel von Achsantrieb- und Lastschaltwendegetrieben von Schwerlastfahrzeugmaschinen werde aber nicht offenbart.

Die D3 rege auch nicht eine derartige Anwendung an, da diese Druckschrift sich ausschließlich mit CVT-Getrieben und deren Anforderungen an Schmiermitteln beschäftige, die in Schwerlastfahrzeugen keine Verwendung fänden. Anforderungen für die anmeldungsgemäß verwendeten FDPT-Schmiermittel für Schwerlastfahrzeuge würden daher in D3 weder aufgezeigt noch gebe diese Druckschrift eine Veranlassung zu deren Berücksichtigung.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss vom 5. Juli 2016 aufzuheben und ein Patent auf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hauptantrag vom 2. Februar 2022 zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 7 gemäß Hauptantrag wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und führt zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis.

2. Der Patentanspruch 1 leitet sich von den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1 bis 7 und aus der Bezeichnung, Abs. [0004], [0039] und [0041] letzte Zeile iVm Abs. [0042] der ursprünglich eingereichten Beschreibung her. Der Patentanspruch 2 basiert auf den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 10 bis 16. Die Patentansprüche 3 bis 7 sind in den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 19, 20, 23, 24 und 30 offenbart. Die Anspruchsfassung ist somit nicht zu beanstanden.

3. Die Verwendung einer Schmierzusammensetzung nach Patentanspruch 1 ist neu.

Der Patentanspruch 1 weist folgende Merkmale auf:

1. Verwendung einer Schmierzusammensetzung, umfassend
2. eine Ölgrundlage,
3. Calciumphenolat,
4. Zinkdialkylnaphthalinsulfonat und
5. mindestens eine Zinkdihydrocarbyldithiophosphatverbindung,
6. zum Schmieren von Achsantrieb- und Lastschaltwendegetrieben (FDPT) von Schwerlastfahrzeugmaschinen.

Die D3 offenbart Schmiermittelzusammensetzungen (transmission fluid compositions, vgl. D3 Patentansprüche 1 bis 24, Abs. [0001], [0009]), auf Basis einer Ölgrundlage (major amount of a base oil, vgl. D3 Patentanspruch 1, Abs. [0009]) mit mindestens einem Zinkdetergens und einem Phosphor-haltigen Detergens, die u.a. Zinkdialkylnaphthalinsulfonat bzw. Zinkdihydrocarbyldithiophosphat sein können

(vgl. D3 Patentanspruch 1, Abs. [0009] iVm Patentanspruch 6, Abs. [0013] bzw. Patentanspruch 23, Abs. [0053], [0057]). Desweiteren kann das Schmiermittel gemäß D3 auch Calciumphenolat enthalten (calcium phenates, vgl. D3 Abs. [0044], [0046]). Für eine Kombinationserfindung, d.h. für eine Erfindung, bei der wie vorliegend im Patentanspruch 1 mehrere Merkmale kombiniert werden, ist für die Neuheitsprüfung allerdings zu beachten, dass eine Entgegenhaltung nur dann neuheitsschädlich ist, wenn diese die gleiche Kombination von Merkmalen in ihrer Gesamtheit unmittelbar und eindeutig offenbart. Sind daher nur einige dieser Merkmale im Stand der Technik als Kombination zu finden oder gar nur jeweils für sich begründet, enthält dieser Stand der Technik noch keine Offenbarung der patentgemäßen Kombination. Eine bisher nicht bekannte Kombination mehrerer Elemente ist vielmehr grundsätzlich auch dann neu, wenn die einzelnen Bestandteile als solche bereits zum Stand der Technik gehören (vgl. Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, § 3 Rn. 222 m.w.N.). Dies trifft vorliegend zu, da in der D3 eine Kombination der im Patentanspruch 1 angegebenen Verbindungen Calciumphenolat, Zinkdialkyl-naphthalinsulfonat und Zinkdihydrocarbyldithiophosphat weder in der Beschreibung noch in einem Ausführungsbeispiel aufgezeigt worden ist. Insbesondere das Calciumphenolat gemäß Merkmal 3 ist in D3 lediglich in einer umfangreichen Liste möglicher Detergentien angegeben, die dem Schmiermittel gemäß der D3 zugesetzt werden können. Weitere Angaben zu Calciumphenolat oder entsprechende Ausführungsbeispiele offenbart die D3 nicht.

Zudem beschäftigt sich die D3 ausschließlich mit Schmiermitteln für CVT-Getriebe (vgl. D3 Abs. [0002] bis [0004]). Da es sich bei CVT-Getrieben um weiter entwickelte Getriebe mit speziellen Eigenschaften handelt, für die es spezielle Anforderungen an ein Schmiermittel gibt, so dass sich die Schmiermittel für CVT-Getriebe in der Regel von Schmiermitteln herkömmlicher Getriebe unterscheiden, entnimmt der Fachmann, ein Diplomchemiker bzw. Master of Science der Fachrichtung Chemie mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Schmierstoffe, der Schmiermittelzusammensetzung für CVT-Getriebe gemäß D3 nicht unmittelbar und eindeutig eine Schmiermittelzusammensetzung, die für Achsantrieb- und

Lastschaltwendegetriebe von Schwerlastfahrzeugmaschinen gemäß Merkmal 6 verwendet werden kann.

Die weiteren dem Senat aus dem Prüfungsverfahren vorliegenden Druckschriften erweisen sich ebenfalls als nicht neuheitsschädlich, da die darin offenbarten Schmiermittelzusammensetzungen wiederum nicht die Bestandteile gemäß den Merkmalen 2 bis 5 in Kombination aufweisen bzw. weder ein Zinkdialkyl-naphthalinsulfonat noch mindestens eine Zinkdihydroxycarbyldithiophosphat-Verbindung umfassen.

4. Die Verwendung nach Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.1. Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, ein für die Verwendung zum Schmieren von Achsantrieb- und Lastschaltwendegetrieben von Schwerlastfahrzeugmaschinen geeignetes Schmiermittel bereitzustellen (vgl. Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag und Erstunterlagen Abs. [0003] bis [0005]).

4.2. Die Lösung dieser Aufgabe mit dem anmeldungsgemäßen Verfahren wird dem Fachmann durch die Lehre der D3 nicht nahegelegt. Die D3 betrifft wie die vorliegende Anmeldung Schmiermittelzusammensetzungen für Kraftfahrzeuggetriebe (vgl. D3 Abs. [0002]). Die D3 offenbart dabei Getriebeschmiermittel, die in einem Grundöl wenigstens ein Zink-Detergenz und wenigstens ein Phosphorhaltiges Additiv aufweisen (vgl. D3 Anspruch 1). Bevorzugt enthält das Schmiermittel der D3 dabei Zinkdialkyl-naphthalinsulfonat und Zinkdihydroxycarbyldithiophosphat (vgl. D3 Ansprüche 6 und 23). Die D3 zeigt weiterhin auf, dass neben dem Zink-Detergenz auch zusätzliche Alkali- und Erdalkalimetall-detergenzien enthalten sein können, zu denen beispielsweise Calciumphenolate gehören (vgl. D3 Abs. [0044] und [0046]). Damit erhält der Fachmann aus der D3 die Lehre, eine Getriebeschmierzusammensetzung auf Basis eines Grundöls mit den Additiven Zinkdialkyl-naphthalinsulfonat und

Zinkdihydrocarbyldithiophosphat in Betracht zu ziehen, die als weiteres Detergenz u.a. Calciumphenolate enthalten kann. Allerdings beschäftigt sich die D3 ausschließlich mit Schmiermitteln für CVT-Getriebe (vgl. D3 Abs. [0002] bis [0004]). Bei CVT-Getrieben handelt es sich um weiter entwickelte Getriebe mit speziellen Eigenschaften, da sie für ein effizientes Verhalten des Motors auf festgelegte Gänge verzichten und stufenlos betrieben werden, so dass es keine Schaltunterbrechungen im Motorbetrieb gibt. Damit gibt es aber spezielle Anforderungen an ein Schmiermittel für derartige Getriebe, so dass sich die Schmiermittel für CVT-Getriebe in der Regel von Schmiermitteln herkömmlicher Getriebe unterscheiden. Der Fachmann hatte daher keine Veranlassung, die Schmiermittelzusammensetzung für CVT-Getriebe gemäß D3 auf die nunmehr beanspruchten Achsantrieb- und Lastschaltwendegetriebe von Schwerlastfahrzeugmaschinen gemäß Merkmal 6 zu übertragen bzw. bei der Entwicklung eines anmeldungsgemäßen Schmiermittels in Betracht zu ziehen.

Entsprechende Hinweise auf eine Verwendung für Achsantrieb- und Lastschaltwendegetriebe von Schwerlastfahrzeugmaschinen können auch die weiteren dem Senat vorliegenden Druckschriften aus dem Prüfungsverfahren nicht geben, da diese ebenfalls keine Schmiermittel zum Schmieren von Achsantrieb- und Lastschaltwendegetrieben von Schwerlastfahrzeugmaschinen gemäß Merkmal 6 betreffen.

4.3. Die Patentansprüche 2 bis 7 betreffen besondere Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 und sind daher mit diesem gewährbar.

Dabei stellt insbesondere die Verwendung nach Patentanspruch 7 durch die Formulierung "Verwendung einer Schmiermittelzusammensetzung nach Anspruch 1" einen Unteranspruch des Patentanspruchs 1 dar. Als Ausgestaltung des Hauptanspruchs schränkt der Unteranspruch den im Hauptanspruch niedergelegten Erfindungsgedanken nicht ein, sondern wiederholt ihn lediglich in einer zweckmäßigen Ausgestaltung, wobei der Gegenstand des Unteranspruchs nicht selbstständig

erfinderisch zu sein braucht (vgl. Benkard PatG § 34 Rn. 69a und 70 Satz 1). Dies ist vorliegend der Fall. Denn die Verwendung der erfindungsgemäß als Schmiermittel für Achsantrieb- und Lastschaltwendegetrieben von Schwerlastfahrzeugmaschinen zu verwendenden Schmiermittelzusammensetzungen zum Testen ihrer Schmiermitteleigenschaften gemäß Patentanspruch 7 ist an sich nur eine zweckmäßige, aber nicht eine selbstständig erfinderische Ausgestaltung der Verwendung nach Patentanspruch 1, weil das Testverfahren als solches fachüblich ist und lediglich zur Überprüfung der Eignung der Schmiermittelzusammensetzung für den beanspruchten Zweck gemäß Merkmal 6 des Patentanspruchs 1 dient, also eine zweckmäßige Ausgestaltung derselben Verwendung von Patentanspruch 1 ist.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Maksymiw

Schell

Jäger

Wismeth

Sp