



# BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 326/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 18 489

...

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, des Richters Dr. Niklas, der Richterin Klante und des Richters Dr. Egerer

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

### **Gründe**

#### **I**

Auf die am 12. April 2001 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 101 18 489 mit der Bezeichnung

"Verfahren zur Herstellung ungesättigter Organosiliciumverbindungen"

erteilt. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 25. Juli 2002.

Der Patentanspruch 1 gemäß Streitpatent hat folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur Herstellung ungesättigter, carbonyloxyorganische Gruppen aufweisender Organosilane der allgemeinen Formel



wobei

$R^1$  gleich oder verschieden sein kann und einen einwertigen, gegebenenfalls substituierten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, der mit Sauerstoffatomen unterbrochen sein kann, bedeutet.

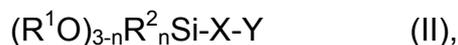
$R^2$  gleich oder verschieden sein kann und einen einwertigen, SiC-gebundenen, gegebenenfalls substituierten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, der mit Sauerstoffatomen unterbrochen sein kann, oder Sil(oxan)ylrest bedeutet.

X einen zweiwertigen, gegebenenfalls substituierten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 40 Kohlenstoffatomen, der mit Sauerstoffatomen unterbrochen sein kann, bedeutet.

$R^3$  gleich oder verschieden sein kann und Wasserstoffatom oder einen einwertigen, gegebenenfalls substituierten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 40 Kohlenstoffatomen, der mit Sauerstoffatomen unterbrochen sein kann, bedeutet und

n 0, 1, 2 oder 3 ist,

durch Umsetzung von halogenorganofunktionellen Siliciumverbindungen der Formel



wobei  $R^1$ ,  $R^2$ , X und n die oben angegebenen Bedeutungen haben und

Y ein Halogenatom darstellt,

mit Salz einer ungesättigten organischen Carbonsäure der Formel



wobei

R<sup>3</sup> die obige Bedeutung hat, M Alkali- oder Erdalkalimetallatom bedeutet und o entsprechend der Wertigkeit von M1 oder 2 sein kann,  
in Anwesenheit von Phosponiumsalz als Phasentransferkatalysator."

Bezüglich der Patentansprüche 2 bis 8 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen die Patenterteilung hat die D... AG in D..., mit am 24. Oktober 2002 eingegangenen Schriftsatz beim Deutschen Patent- und Markenamt Einspruch erhoben und beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Zur Begründung Ihres Antrags hat sie insbesondere geltend gemacht, dass dem Patentgegenstand, wie aus der vorgelegten Teilübersetzung ersichtlich sei, die Neuheit gegenüber der JP-A 56-104 890 fehle.

Auf die Terminsladung zur mündlichen Verhandlung am 4. Dezember 2003 hat die Patentinhaberin am 28. Oktober 2003 telefonisch in der Geschäftsstelle des 15. Senats angekündigt, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. Im übrigen hat sie sich zur Sache nicht geäußert.

Daraufhin ist der Verhandlungstermin von Amts wegen aufgehoben und eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung angekündigt worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

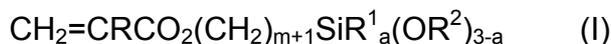
Der zulässige Einspruch hat in der Sache Erfolg.

Bezüglich ausreichender Offenbarung des Gegenstandes der geltenden Patentansprüche 1 bis 8 bestehen keine Bedenken, da deren Merkmale aus den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1 bis 8 herleitbar sind.

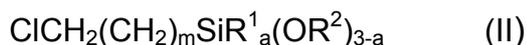
Es kann auch dahingestellt bleiben, ob man die patentgemäße Lehre durch alleinige Nacharbeitung des Patentanspruchs 1 durchführen kann oder ob diesbezüglich nicht der Inhalt der Patentschrift insgesamt maßgeblich ist (vgl. BGH "Kupplungsvorrichtung II" GRUR 2003, 223).

Denn dem beanspruchten Verfahren zur Herstellung von Organosilanen der allgemeinen Formel (I) gemäß Patentanspruch 1 fehlt gegenüber der vorveröffentlichten JP 56-104 890 (D1) die Neuheit.

Aus dieser Druckschrift ist in Form der von der Einsprechenden vorgelegten Teilübersetzung (D1a), deren Richtigkeit von der Patentinhaberin nicht bestritten worden ist, bereits ein Verfahren zur Herstellung von Organosilanen der allgemeinen Formel (I)



bekannt, bei dem Chloralkylsilan der allgemeinen Formel (II)



mit einem Acrylsäurederivat der allgemeinen Formel (III)



in Gegenwart eines quaternären Phosphoniumsalzes umgesetzt wird. Dabei werden gemäß (D1a) folgende Substituentenbedeutungen angegeben:

R	=	H, CH <sub>3</sub>
R <sup>1</sup>	=	C <sub>1</sub> bis C <sub>4</sub> -Alkyl
R <sup>2</sup>	=	C <sub>1</sub> bis C <sub>4</sub> -Alkyl oder Alkoxyalkyl
m	=	1, 2 oder 3
a	=	0 oder 1
M	=	Alkalimetall (vgl (D1a) Patentanspruch).

Abweichend von der Übersetzung D1a wurde die Nummerierung der allgemeinen Formeln I bis III analog dem vorliegenden Patentanspruch 1 vorgenommen, dh das angestrebte Produkt wurde mit (I), die Chloralkylsilan-Komponente mit (II) und das Acrylsäuresalz mit (III) bezeichnet.

Aus dem Vergleich dieser Formeln mit den entsprechenden Formeln (I) bis (III) des vorliegenden Patentanspruchs 1 und den dort angegebenen Substituentenbedeutungen ergibt sich, dass die Verbindungen der Formeln (I), (II) und (III) gemäß D1a unter die breiter gefassten jeweiligen Formeln (I) bis (III) des vorliegenden Patentanspruchs 1 fallen, dh dass insoweit die beiden Ausgangskomponenten und das Endprodukt jeweils identisch sein können. Da auch hinsichtlich des verwendeten Phosphoniumsalzes als Katalysator kein Unterschied besteht, fällt somit das der Druckschrift (D1) bzw (D1a) zu entnehmende Verfahren zur Herstellung von Organosilanen unter den Rahmen des vorliegenden Patentanspruchs 1.

Dieser Anspruch ist somit, da er bereits Bekanntes umfasst, wegen mangelnder Neuheit nicht gewährbar.

Die Ansprüche 2 bis 8 teilen das Schicksal des Anspruchs 1 (vgl BGH "Elektrisches Speicherheizgerät" GRUR 1997, 120).

Kahr

Niklas

Klante

Egerer

Ko/Pü