



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 334/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 198 29 928

...

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele, des Richters Dr. Egerer sowie der Richterin Dipl.-Chem. Zettler

beschlossen:

Das Patent 198 29 928 wird widerrufen.

Gründe

I.

Auf die am 4. Juli 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das deutsche Patent 198 29 928 mit der Bezeichnung

„Monofile Kunstfaser und deren Verwendung“

erteilt worden. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 11. Dezember 2003.

Das Streitpatent umfasst drei Patentansprüche, die folgenden Wortlaut haben:

- „1. Monofile Kunstfaser auf Polyamidbasis, bestehend aus einer Mischung aus Polyamid und Polyurethan mit 1 – 10 % Polyurethan und ad 100 % Polyamid.“

2. Monofile Kunstfaser nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen Einsatz von Polyamid 6 und/oder Polyamid 66 und/oder Polyamid 610 und/oder Polyamid 612.
3. Verwendung einer monofilen Kunstfaser nach Anspruch 1 oder 2, in Geweben oder Sieben, insbesondere für Papiermaschinenbespannungen.“

Gegen das Patent hat die T...GmbH, M... Straße ... in B..., mit Schriftsatz vom 2. März 2004, eingegangen am 5. März 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen sowie hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Zur Begründung ihres Vorbringens hat sie sich auf fünf Patentdokumente als druckschriftlichen Stand der Technik gestützt und schriftsätzlich geltend gemacht, dass das Streitpatent gemäß §§ 1, 3 und 4 PatG gegenüber dem genannten Stand der Technik nicht patentfähig sei. Des Weiteren offenbare das Streitpatent den Gegenstand der Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen könne (§ 21 Absatz 1 Ziffer 2 PatG). Denn weder in der Beschreibung noch in den Beispielen finde sich ein allgemeiner Hinweis auf die Art der einzusetzenden Polyurethane, auch in den Beispielen sei konkret kein geeignetes Produkt genannt. Angesichts der Vielzahl bekannter Polyurethane mit unterschiedlichsten Eigenschaften könne der Fachmann die Erfindung deshalb nicht ausführen. Darüber hinaus fehlten auch Angaben, wie die Scheuerprüfung an entsprechenden Monofilen durchzuführen sei. Dem Fachmann sei somit keine konkrete, exakte Messmethode an die Hand gegeben, mittels welcher er das Abrießverhalten bestimmen könne (vgl. Einspruchsschriftsatz, Seite 3, Abschnitt III).

Im Schriftsatz vom 30. Juni 2004 hat die Patentinhaberin den Argumenten der Einsprechenden widersprochen und beantragt, das deutsche Patent 198 29 928 un-

verändert aufrechtzuerhalten sowie hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitpatents so ausreichend deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen könne, weshalb der Widerrufsgrund gemäß § 21 Absatz 1 Ziffer 2 PatG nicht vorliege. Dem Fachmann, bei dem es sich nach ihrer Meinung um einen Fachhochschulingenieur der Textiltechnik mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Herstellung von monofilen Kunstfasern handele, sei es aufgrund seines Fachwissens ohne Weiteres möglich, ein geeignetes Polymer auszuwählen. Auch seien die zitierten Druckschriften nicht geeignet, den Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 zu führen.

Aus dem Prüfungsverfahren ist die

P1 DE 40 35 140 A1

bekannt geworden.

Mit Zwischenverfügung vom 28. Oktober 2008 hat der Senat zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung am 15. Dezember 2008 weitere Druckschriften

P2 DE-OS 24 11 715

P3 DE 29 31 689 A1

in das Einspruchsverfahren eingeführt und mitgeteilt, dass zusätzlich zu der im Prüfungsverfahren entgegengehaltenen Druckschrift DE 40 35 140 A1 (**P1**) auch der darin genannte Stand der Technik gemäß Spalte 3, Zeilen 43 bis 56, von Bedeutung sein könne, und zwar insbesondere die DE-OS 24 11 715 (**P2**) im Hinblick auf Neuheit und die DE 29 31 689 A1 (**P3**) im Hinblick auf erfinderische Tätigkeit.

Die Patentinhaberin hat sich sachlich hierzu nicht geäußert, vielmehr hat sie mit Schriftsatz vom 24. November 2008 mitgeteilt, dass eine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung nicht beabsichtigt sei, weshalb nur der Antrag zu Ziffer Nr. 1 aus dem Schriftsatz vom 30. Juni 2004 bestehen bleibe. Damit hat sie ihren Antrag zu Ziffer Nr. 2 auf hilfsweise Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nicht weiterverfolgt.

Die Patentinhaberin hat somit beantragt,

das deutsche Patent 198 29 928 unverändert aufrechtzuerhalten

Die Einsprechende beantragt,

das erteilte Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Im Schriftsatz vom 27. November 2008 hat sie ausgeführt, dass der Streitgegenstand gegenüber der DE-OS 24 11 715 (**P2**) nicht mehr neu sei, zumindest aber gegenüber den Druckschriften DE 40 35 140 A1 (**P1**) und DE 29 31 689 A1 (**P3**) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Darauf hin wurde der Verhandlungstermin vom 15. Dezember 2008 von Amts wegen aufgehoben und den Beteiligten mitgeteilt, dass in Kürze im schriftlichen Verfahren – jedoch nicht vor dem 19. Dezember 2008 – entschieden werde.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des § 147 Abs. 3 PatG (BGH GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I), noch berührt die Aufhebung der Bestimmung ihre Geltung für alle bereits tatbestandlich erfassten Fälle (BPatG 19 W (pat) 344/04 und 23 W (pat) 313/03). Nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori (§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO) besteht eine einmal begründete gerichtliche Zuständigkeit vielmehr fort, solange der Gesetzgeber nichts anderes bestimmt hat (BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II).

III.

Der frist- und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig. Der Einspruch hat auch Erfolg, denn die monofile Kunstfaser auf Polyamidbasis gemäß dem geltenden, erteilten Patentanspruch 1 ist nicht patentfähig. Das Patent war deshalb zu widerrufen (§ 61 Absatz 1 Satz 1 PatG).

1. Bezüglich der Offenbarung der geltenden Patentansprüche 1 bis 3 bestehen keine Bedenken, denn diese sind die erteilten Ansprüche und sie finden ihre Grundlage in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen, dort in den Ansprüchen 1 und 3 bis 5. Die im erteilten Patentanspruch 1 aufgenommene Beschränkung des Polyurethangehalts ist im ursprünglichen Anspruch 3 offenbart. Die erteilten Patentansprüche 2 und 3 stimmen im Wesentlichen mit den ursprünglichen Ansprüchen 4 und 5 überein.

2. Als zuständiger Fachmann ist hier ein Diplom-Chemiker der Fachrichtung Polymer-Chemie anzusehen, der sich mit der Anwendung von Polymeren in Form-

massen allgemein und unabhängig von der Art sowie der Form des herzustellen- den Gegenstandes befasst. Aufgrund seiner Ausbildung und Berufserfahrung verfügt er auch über einschlägige Kenntnisse auf dem Gebiet der Herstellung und Zusammensetzung von monofilen Kunstfasern, weshalb er zugleich mit den Problemen, Anforderungen und Verwendungen monofiler Kunstfasern vertraut ist.

Entgegen der Ansicht der Patentinhaberin, die nicht den Diplom-Chemiker, sondern einen Fachhochschulingenieur der Textiltechnik mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Herstellung von monofilen Kunstfasern ansieht, kann hinsichtlich der Bestimmung des Fachmannes nicht darauf abgestellt werden, welche Betriebe erfindungsgemäße Kunstfasern produzieren, verkaufen oder anwenden und welche Ausbildung die in diesen Betrieben damit betraute Fachkraft zufällig besitzt, so dass der zuständige Fachmann derjenige ist, dem in der Regel die Lösung der gestellten Aufgabe übertragen wird (Schulte, PatG, 7. Auflage, § 4 Rdn. 49).

3. Der geltend gemachte Widerrufsgrund der unzureichenden Offenbarung gemäß § 21 (1) Nr. 2 PatG liegt nicht vor.

Eine patentierte Erfindung ist nur dann unzureichend offenbart, wenn ein für das Gebiet der Erfindung zuständiger Fachmann anhand der Patentschrift unter Zuhilfenahme seines Fachwissens und des allgemeinen Fachwissens mit zumutbarem Aufwand nicht in der Lage ist, die unter Schutz gestellte Erfindung in ausreichendem Maße im gesamten beanspruchten Bereich praktisch zu verwirklichen (vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage, § 21, Rdn. 28, 29).

Zwar sind für das streitpatentgemäß einzusetzende Polyurethan – anders als für das Polyamid – im angegriffenen Patent keinerlei konkrete Beispiele genannt und keine allgemeinen Kriterien für die Auswahl patentgemäß geeigneter Polyurethane angegeben, jedoch besteht kein Zweifel daran, dass die Angaben in der Streitpatentschrift für den Durchschnittsfachmann – wie vorherstehend definiert – ausreichen, um mittels zumutbarer, nicht erfinderischer Versuche zu einer funktionsfähi-

gen, monofilen Kunstfaser nach dem Streitgegenstand vor dem Hintergrund des Standes der Technik zu gelangen. Voraussetzung für die Ausführbarkeit einer Erfindung ist hierbei nicht, dass die Patentschrift dem Fachmann so genaue Angaben, z. B. über die Auswahl geeigneter Polyurethane, macht, dass er sofort und ohne jeglichen Fehlschlag zu einer monofilen Kunstfaser auf Polyamidbasis mit den erstrebten Eigenschaften gelangen kann (vgl. BGH GRUR 76, 213 – Brillengestelle). Insofern bestehen keine Bedenken, dass der Fachmann aufgrund seines Wissens und Könnens in der Lage ist, die für die Ausführung der Erfindung geeigneten Polymere aufzufinden.

Auch fehlende Informationen zu der in den Beispielen angeführten „Scheuerprüfung“ an entsprechenden Monofilamenten können eine unzureichende Offenbarung der Erfindung nicht begründen. Diese Scheuerprüfung ist nicht Gegenstand der geltenden Patentansprüche und es wird in den Patentansprüchen auch kein festgelegtes Abriebverhalten beansprucht. Damit ist im Streitpatent die Scheuerprüfung zwar ausschließlich in das Verständnis des Fachmanns gerückt, jedoch dienen vorliegend die Angaben zum Abrieb mittels der Scheuerprüfung nur dem Vergleich zwischen erfindungsgemäßen Fasern und bekannten, reinen Nylon-Fasern, so dass die Zahlenwerte zum Abrieb nur die Vorteile des Streitgegenstandes gegenüber dem Stand der Technik beispielhaft illustrieren. Die konkrete Messmethode ist daher keine Voraussetzung dafür, dass der Fachmann die patentierte Erfindung ausführen kann.

4. Dem Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents mangelt es an der erforderlichen Neuheit gegenüber dem Inhalt der Druckschrift DE-OS 24 11 715 (P2).

Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 ist, nach Merkmalen gegliedert, eine

- M1** Monofile Kunstfaser auf Polyamidbasis,
- M2** bestehend aus einer Mischung
- M3** aus Polyamid und Polyurethan
- M4** mit 1 bis 10 % Polyurethan und ad 100 % Polyamid.

Aus der DE-OS 24 11 715 (**P2**) sind Polyamidfasern bekannt, die u. a. mit einem Polyurethan modifiziert sind (vgl. **P2**, Ansprüche 1 und 6). Hauptbestandteil der Faser ist ein faserbildendes Polyamidpolymer (**P2**, Seite 4, Absatz 3, Zeile 3 i. V. m. Seite 15, Zeilen 10 bis 16), das eine antistatische Verbindung enthält. Dass es sich bei der antistatischen Verbindung um ein Polyurethan als Reaktionsprodukt handelt, geht aus Seite 6, Absatz 1, Zeilen 3 bis 6 i. V. m. Seite 7, vorletzter Absatz, eindeutig hervor, denn diese antistatische Verbindung ist herstellbar durch Umsetzung einer Tetrolverbindung mit einer kettenverlängernden Verbindung wie einem aromatischen oder aliphatischen Diisocyanat. Eine entsprechende Reaktion ist in Beispiel 1 auf Seite 8 beschrieben, denn dort heißt es, dass das vorliegende kettenverlängerte Polymer aus einer Tetrolverbindung hergestellt wird, die im Handel unter dem Namen Tetronic 1504 erhältlich ist, und der ein Diisocyanat zugesetzt wird. Eine solche Umsetzung führt zwangsläufig und für den Fachmann erkennbar zu einem Polyurethan. Weiter ist in Beispiel 2 der **P2** die Herstellung einer Faser aus der Mischung aus einem Polyamid und dem kettenverlängerten Polymer des Beispiels 1, d. h. dem Polyurethan, angegeben (Merkmale **M2** und **M3**), wobei auf Seite 15, Zeilen 7 bis 10, ausgeführt ist, dass unter einer „Faser“ sowohl ein Multifilament als auch ein Monofilament zu verstehen ist (Merkmal **M1**). Nachdem die Faser der Druckschrift **P2** gemäß Seite 4, Absatz 3, Zeile 4 i. V. m. Seite 15, Zeilen 1/2, 1 bis 12 Gew.-%, bevorzugt 2 bis 8 Gew.-%, des kettenverlängerten Polymers enthält, ist auch Merkmal **M4** erfüllt.

Damit sind alle Merkmale **M1** bis **M4** des geltenden Anspruchs 1 in der Druckschrift **P2** vorbeschrieben, weshalb die beanspruchte monofile Kunstfaser auf Polyamidbasis nicht mehr unter Schutz gestellt werden kann. Auf die Zweckangabe in **P2** als antistatische Polyamidfaser kommt es dabei nicht an, denn in einem Sach- oder Stoffanspruch (**P2**, Anspruch 6), der absoluten Schutz genießt, entfaltet die Zweckangabe keine abgrenzende Wirkung und beschränkt die bekannte monofile Kunstfaser nicht auf die Zweckangabe „antistatisch“.

Der geltende Patentanspruch 1 hat daher mangels Neuheit keinen Bestand.

5. Die Patentinhaberin hat schriftsätzlich mitgeteilt, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen wird. Ebenfalls mit selbigem Schriftsatz vom 24. November 2008 hat sie mitgeteilt, dass sie an dem Antrag festhält, das deutsche Patent 198 29 928 unverändert aufrechtzuerhalten.

Da sich aus dem Akteninhalt keine Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Anspruchsfassung ergeben, hat die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents erkennbar nur im Umfang des erteilten Anspruchssatzes beantragt, der zumindest einen nicht rechtsbeständigen Patentanspruch 1 enthält. Deshalb war das Patent insgesamt zu widerrufen. Auf die übrigen Patentansprüche 2 und 3 brauchte bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

Dr. Feuerlein

Schwarz-Angele

Dr. Egerer

Zettler

Bb