



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 18/05

Verkündet am
27. Juli 2009

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 42 31 833.5-43

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Harrer, Dr. Egerer und Dr. Lange beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin reichte am 23. September 1992 beim Deutschen Patentamt eine Patentanmeldung ein, die am 24. März 1994 in Form der deutschen Offenlegungsschrift 42 31 833 mit der Bezeichnung

"Verfahren zur Herstellung von Alkyl- und/oder Alkenyloligoglycosiden"

veröffentlicht wurde.

Mit Beschluss vom 27. Januar 2005 wies die Prüfungsstelle für Klasse C 07 H des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurück. Dem Beschluss lagen die ursprünglich eingereichten, unveränderten Patentansprüche 1 bis 12 zugrunde. Die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1, 7 und 8 haben folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur Herstellung von Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykosiden durch säurekatalysierte Acetalisierung von Fettalkoholen mit Glykosen, bei dem man die Reaktion in einem Reaktor durchführt, der nach dem Fallfilmprinzip arbeitet.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man die Reaktion in Gegenwart von Alkyloligoglykosiden oder Zuckerestern als Emulgatoren durchführt.

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man die Emulgatoren in Mengen von 5 bis 60 Gew.-% - bezogen auf die Glykose - einsetzt."

Die Zurückweisung der Anmeldung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass das beanspruchte Verfahren gegenüber dem aus der Druckschrift DE 41 04 640 A1 (1) bekannten Verfahren zur Herstellung von Alkylglykosiden nicht mehr neu sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 3. März 2005 Beschwerde eingelegt und beantragt, den Beschluss aufzuheben.

Mit Schriftsatz vom 10. März 2005 reicht sie eine geänderte Anspruchsfassung mit den Patentansprüchen 1 bis 11 ein, wobei Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

„1. Verfahren zur Herstellung von Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykosiden durch säurekatalysierte Acetalisierung von Fettalkoholen mit Glykosen, bei dem man die Reaktion in einem Reaktor durchführt, der nach dem Fallfilmprinzip arbeitet dadurch gekennzeichnet, dass man die Reaktion in Gegenwart von Alkyloligoglykosiden oder Zuckerestern als Emulgatoren in Mengen von 5 bis 60 Gew.-% - bezogen auf die Glykose - durchführt.“

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, der geänderte Patentanspruch 1 weise im Hinblick auf die aus den ursprünglichen Patentansprüchen 7 und 8 aufgenommenen Merkmale gegenüber der Lehre der Druckschrift (1) nicht nur die erforderliche Neuheit auf, sondern beruhe demgegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Auf die Terminsladung vom 27. April 2009 teilte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 27. Mai 2009 mit, dass sie an der für den 27. Juli 2009 anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. Im Übrigen hält sie die mit Schriftsatz vom 10. März 2005 gestellten Anträge aufrecht.

Sie beantragt demnach,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf Basis der Patentansprüche 1 bis 11, eingegangen am 16. März 2005.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 73). Sie hat jedoch aus nachfolgenden Gründen keinen Erfolg.

1. Die mit Schriftsatz vom 10. März 2005, eingegangen am 16. März 2005, eingereichten geltenden Patentansprüche 1 bis 6 sowie 8 bis 11 ergeben sich aus der ursprünglichen Fassung der Patentansprüche (vgl. urspr. Unterl. Anspr. 1 i. V. m. 7 und 8, 2 bis 6 sowie 9 bis 12) und sind somit ursprünglich offenbart. Für die Entscheidung ohne Belang ist, dass bei der Nummerierung der geänderten Anspruchsfassung die Anspruchsnummer 7 ausgelassen und mit Nummer 8 weiter nummeriert wurde.

2. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

- 1) Verfahren zur Herstellung von Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykosiden
 - 1.1) durch säurekatalysierte Acetalisierung von Fettalkoholen mit Glykosen
- 2) in einem nach dem Fallfilmprinzip arbeitenden Reaktor
- 3) in Gegenwart von Alkyloligoglykosiden oder Zuckerestern als Emulgatoren
 - 3.1) in Mengen von 5 bis 60 Gew.-% bezogen auf die Glykose.

3. Es kann dahin stehen, ob die gegenüber Patentanspruch 1 des angefochtenen Beschlusses hinzugenommenen Merkmale 3 und 3.1 dem nunmehr beanspruchten Verfahren zur Neuheit gegenüber der Lehre der vorveröffentlichten Druckschrift DE 41 04 640 A1 (1) verhelfen.

Denn einem solchen Verfahren mangelt es an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen, ein verbessertes Verfahren zur Herstellung von Alkyl- und oder Alkenyloligoglykosiden zur Verfügung zu stellen, das frei ist von den in der Beschreibungseinleitung der Anmeldeunterlagen geschilderten Nachteilen (vgl. DE 42 31 833 A1 Sp. 1 Z. 52 bis 55 i. V. m. Z. 27 bis 51).

Die Lösung dieser Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merkmalen gemäß geltendem Patentanspruch 1 war indessen für den Fachmann, ausgehend von der DE 41 04 640 A1 (1), naheliegend.

Aus (1) ist, wie im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt, bereits ein gattungsgemäßes Verfahren mit den Merkmalen 1, 1.1 und 2 bekannt (vgl. (1) Anspr. 1 i. V. m. Sp. 2 Z. 12 bis 43, insbes. Z. 18 bis 20, Z. 23 bis 26, sowie Sp. 3 Beisp. 1 Z. 32 bis 54). Der angefochtene Beschluss, der nur ein durch die Merkmale 1, 1.1 und 2 gekennzeichnetes Verfahren betraf, ist deshalb nicht zu beanstanden.

Die nunmehr aus den ursprünglichen Ansprüchen hinzugenommenen Merkmale 3 und 3.1 sind, falls aus der Druckschrift (1) nicht bereits *expressis verbis* zu entnehmen oder mitzulesen, so von einem Fachmann jedenfalls davon ausgehend in naheliegender Weise ableitbar.

Aus dem Ausführungsbeispiel von (1) geht hervor, dass zu Beginn der Glycosidierung ein Gemisch aus 1 kg Butylglucosid in 4 l Butanol vorgelegt wird und dazu

vor dem Eintritt in den Fallfilmverdampfer 60 %-iger wässriger Glucosesirup und Butanol als Edukte der Glycosidierungsreaktion sowie Schwefelsäure als Katalysator gegeben werden. Obwohl aus der Druckschrift (1) der Zweck der Zugabe des Reaktionsendprodukts Butylglycosid im Gemisch mit dem Ausgangsprodukt Butanol expressis verbis nicht hervorgeht, handelt es sich dabei um eine Maßnahme, die - sowohl stofflich als auch funktionell betrachtet - unter das Merkmal 3 fällt. Denn Glycoside weisen bekanntlich Stabilisator-, Emulgator- bzw. Tensideigenschaften auf. Darüber hinaus hat die Zugabe von Butylglycosid, wie im Ausführungsbeispiel der Druckschrift (1), den Vorteil, dass das Verfahrensprodukt nicht durch stofffremde Emulgatoren verunreinigt wird.

Auch wenn die in der Druckschrift (1) auf ein Ausführungsbeispiel beschränkten Angaben keine allgemeine Lehre hinsichtlich bestimmter Mengenverhältnisse des eingesetzten Emulgators Butylglycosid zu dem Zuckeredukt vermitteln, so wird der Fachmann, ausgehend von dem Ausführungsbeispiel, die Menge an Emulgator im Rahmen üblicher, sein Wissen und Können nicht übersteigender orientierender Versuche optimieren und dabei zwangsläufig auch in den Bereich des Merkmals 3.1 gelangen. Erfinderisches Zutun ist hierfür nicht erforderlich.

Der Ansicht der Anmelderin, dass der Fachmann keinerlei Veranlassung gehabt habe, ausgehend von der Druckschrift (1) kombiniert mit seinem Fachwissen die Mitverwendung von Emulgatoren, insbesondere von Zuckerestern, überhaupt in Betracht zu ziehen (vgl. Schrifts. v. 10. März 2005 S. 3 Abs. 2), vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Vielmehr drängt sich dem Fachmann zwangsläufig die Frage auf, weshalb in (1) das End- bzw. Zielprodukt, das bekanntlich ein ökotoxikologisch vorteilhafter Emulgator darstellt, in erheblicher Menge dem Reaktionsgemisch zugesetzt wird, und er wird den Grund dafür ohne Weiteres in der Emulgatorwirkung erkennen. Sofern die Anmelderin und Beschwerdeführerin ihre Argumentation auf Zuckerester als Emulgatoren abgestellt hat, so handelt es sich dabei nur um eine Alternative des beanspruchten Verfahrens.

Auch dass sich in (1) an die Glycosidierung auch noch eine Umglycosidierung anschließt, vermag den Fachmann nicht davon abzuhalten, die Lehre der ersten Stufe, der Glycosidierung, wahrzunehmen.

Sofern die Anmelderin und Beschwerdeführerin auf die vorteilhafte Verringerung des Polyglycosegehalts im Zuge der Herstellung von C_{12/14}-Kokosalkylglucosid, dem einzigen Zielprodukt der Ausführungsbeispiele der vorliegenden Patentanmeldung verweist, so ist festzuhalten, dass gemäß geltendem Antrag ein Verfahren zur Herstellung jedweder Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykoside beansprucht ist.

4. Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die übrigen, darauf rückbezogenen Unteransprüche, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese etwas Schutzzfähiges enthalten. Denn die Anmelderin hat zum einen von der ihr durch Anberaumung einer mündlichen Verhandlung eingeräumten Möglichkeit zur Verteidigung des Anmeldungsgegenstands nicht Gebrauch gemacht und zum anderen abschließend auf die mit Schriftsatz vom 10. März 2005 gestellten Anträge verwiesen. Weitere Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fassung haben sich nicht ergeben. Infolgedessen hat die Anmelderin die Erteilung eines Patents erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes beantragt, der sowohl zumindest einen nicht rechtsbeständigen Anspruch enthält. Auf die übrigen Ansprüche brauchte bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH v 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH v. 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

Feuerlein

Harrer

Egerer

Lange

Bb