



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 21/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2007 009 450

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 23. Juni 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, des Richters Schell, der Richterin Dr. Münzberg und des Richters Dr. Jäger
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Mit Beschluss vom 23. Juni 2016 hat die Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) das Patent 10 2007 009 450 mit der Bezeichnung

"Antimikrobielle Zusammensetzungen"

widerrufen.

Dem Beschluss liegen die erteilten Patentansprüche 1 bis 5 zugrunde. Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

1. Antimikrobielle Zusammensetzung, enthaltend als einzige antimikrobielle Wirkstoffe
 - a) 0,1 bis 50 Gew.-% Silber und/oder eine oder mehrere Silberverbindungen, berechnet als elementares Silber, welche auf einem oxidischen Träger adsorbiert ist, wobei der Träger aus Titan-, Magnesium-, Aluminium-, Silicium-, Calcium-, Bariumoxid, Calciumhydroxyapatit, Kreide, natürlichen gemahlene oder gefällten Calciumcarbonaten und Calcium-Magnesium-Carbonaten ausgewählt ist, und wobei die eine oder mehrere Silberverbindungen aus Silberchlorid, Silberbromid, Silberiodid, Ag_3PO_4 , Silberoxid und Silberhydroxid ausgewählt sind, und
 - b) 0,1 bis 90 Gew.-% 1,2-Benzisothiazolin-3-on und/oder sein Alkali-, Erdalkali- oder Ammoniumsalz

Der Widerruf des Patents wurde im Wesentlichen damit begründet, dass die erteilte¹ Anspruchsfassung zwar ausführbar und bezüglich der Ursprungsoffenbarung zulässig sei, ihr jedoch gegenüber der Lehre der Entgegenhaltung

E3 (WO 2007/026004 A2)

die erforderliche Neuheit fehle. Die E3 offenbare eine biozide Zusammensetzung mit zumindest 1,2-Benzisothiazolin-3-on und Silber in Form einer Silberverbindung als biozide Komponenten in anspruchsgemäßen Anteilen, wobei auch eine Zusammensetzung, die nur diese beiden Wirkkomponenten umfasse, aufgezeigt werde. Zudem lehre die E3, dass licht- und verfärbungsempfindliches Silberchlorid in stabilisierter Präparation auf Titandioxid-Trägermaterial eingesetzt werde. Damit seien sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 aus E3 unmittelbar und eindeutig offenbart.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Nach ihrer Ansicht sei die streitpatentgemäße Zusammensetzung – zumindest in der Fassung des Hilfsantrags – gegenüber E3 neu.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag enthalte als zusätzliches Merkmal, dass der Trägerstoff eine Teilchengröße von weniger als 25 µm aufweise.

Die E3 lehre nicht die beanspruchte Kombination von 1,2-Benzisothiazolin-3-on und einer Silberverbindung, die auf einem oxidischen Träger, wie im Patentanspruch 1 definiert, adsorbiert sei. Auch die Vorgehensweise in den Beispielen der E3 offenbare gerade nicht die streitpatentgemäße Lehre, da darin die Bestandteile getrennt in die Farbe eingebracht worden seien, weshalb die Konzentrationen der Bestandteile unter 0,1 Gew.-% lägen. Der E3 könnten zudem keine Angaben zur Teilchengröße des Trägermaterials entnommen werden.

Da die Patentabteilung die erfinderische Tätigkeit in ihrem Beschluss nicht geprüft habe, müsse die Sache bei Relevanz dieser Frage an das DPMA zurückverwiesen werden.

Die Patentinhaberin beantragt sinngemäß,

- (1) den Beschluss der Patentabteilung aufzuheben,
- (2) das Einspruchsverfahren zur weiteren Prüfung des Hauptantrags an die Patentabteilung zurückzuverweisen,
- (3) hilfsweise das Einspruchsverfahren zur weiteren Prüfung des Hilfsantrags an die Patentabteilung zurückzuverweisen.

Die Einsprechende beantragt sinngemäß,

- (1) die Beschwerde zurückzuweisen und das angegriffene Patent zu widerrufen,
- (2) hilfsweise das Einspruchsverfahren an die Patentabteilung zurückzuverweisen, falls der Gegenstand des angegriffenen Patents als neu erachtet werden sollte.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin tritt dem Vorbringen der Beschwerdeführerin entgegen und hält den Widerruf im Beschluss der Patentabteilung vom 23. Juni 2016 für gerechtfertigt.

Bezüglich der Frage der Neuheit sei den Ausführungen der Patentabteilung nichts hinzuzufügen.

Darüber hinaus vertritt sie die Ansicht, dass der streitpatentgemäße Gegenstand unzulässig erweitert sei, da die Einschränkung auf Zusammensetzungen mit Silber und 1,2-Benzisothiazolin-3-on als einzige antimikrobielle Wirkstoffe den Anmeldungsunterlagen nicht entnommen werden könne.

Der Senat hat den Parteien mit Verfügung vom 12. Mai 2020 einen Zwischenbescheid zu seiner vorläufigen Rechtsansicht zukommen lassen.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 5 gemäß Hauptantrag bzw. 2 bis 4 nach Hilfsantrag wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Das Streitpatent betrifft nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag eine antimikrobielle Zusammensetzung mit folgenden Merkmalen:

- 1 Antimikrobielle Zusammensetzung,
- 2 die als einzige antimikrobielle Wirkstoffe die Komponenten a) und b) enthält,
- 3 wobei die Komponente a) Silber und/oder mindestens eine Silberverbindung ist,
 - 3.1 wobei die mindestens eine Silberverbindung ausgewählt ist aus Silberchlorid, Silberbromid, Silberiodid, Ag_3PO_4 , Silberoxid und Silberhydroxid,
 - 3.2 wobei die Komponente a) in einer Menge von 0,1 bis 50 Gew.-% berechnet als elementares Silber vorhanden ist und
 - 3.3 auf einem oxidischen Träger adsorbiert ist,
 - 3.4 wobei der Träger ausgewählt ist aus Titan-, Magnesium-, Aluminium-, Silicium-, Calcium-, Bariumoxid, Calciumhydroxyapatit, Kreide, natürlichen gemahlene oder gefällte Calciumcarbonate und Calcium-Magnesium-Carbonaten, und
- 4 die Komponente b) 1,2-Benzisothiazolin-3-on und/oder sein Alkali-, Erdalkali- oder Ammoniumsalz ist,
 - 4.1 welches in einer Menge von 0,1 bis 90 Gew.-% vorhanden ist.

2. Ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht, wie von der

Einsprechenden im Beschwerdeverfahren nochmals vorgetragen, bedarf keiner Entscheidung, da dieser jedenfalls nicht neu ist.

3. Die Druckschrift E3 wurde zwar am 8. März 2007 und damit nach dem Anmeldetag des Streitpatents am 27. Februar 2007 veröffentlicht, sie wurde aber am 31. August 2006 unter Benennung der Bundesrepublik Deutschland als Bestimmungsstaat angemeldet und stellt damit – von der Patentinhaberin unbestritten – Stand der Technik gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 dar, so dass sie bei der Neuheitsprüfung zu beachten ist.

4. Die E3 betrifft eine biozide Zusammensetzung, die zumindest zwei biozide Komponenten enthält, wobei diese zwei Komponenten 1,2-Benzisothiazolin-3-on (= BIT) und Silber sein können. Das Silber liegt dabei u.a. in Form von Silbersalzen vor, die in ein anorganisches oder organisches Trägermaterial eingebettet sind (vgl. E3 Patentansprüche 1 bis 3). Die Einbettung erfolgt gemäß E3 zur Stabilisierung von Silberverbindungen wie Silberchlorid gegen Licht in ein Titandioxid-Trägermaterial (vgl. E3 S. 6 Z. 17 bis 21). Die Konzentration an Silber in der Zusammensetzung liegt bevorzugt bei einer Menge von 0,01 bis 50 Gew.-% bezogen auf elementares Silber und die Konzentration von BIT bei einer Menge von 0,1 bis 50 Gew.-% (vgl. E3 S. 7 Z. 23 bis 29 i. V. m. Z. 10 bis 11). Und schließlich entnimmt der Fachmann durch die Formulierung "mindestens zwei" im Patentanspruch 1 der E3 unmittelbar und eindeutig die Lehre, dass es für die biozide Zusammensetzung zwei Optionen gibt: zum einen eine Zusammensetzung, die ausschließlich ein Isothiazolinon wie BIT und Silber als biozide Komponenten aufweist, und zum anderen eine Zusammensetzung, die darüber hinaus weitere biozide Komponenten enthält. Die Alternative mit lediglich BIT und Silber als einzige biozide Komponenten findet er in den Beispielen bestätigt, worin die E3 Zusammensetzungen, die nur BIT und Silber als biozide Komponenten aufweisen, aufzeigt und diesen eine überraschend starke Wirkung gegenüber den untersuchten Testkeimen attestiert (vgl. E3 Beispiel 1, insbesondere S. 14 Z. 10 bis

12 und Tab. 1 Zusammensetzung c sowie Beispiele 2 und 3). Damit sind sämtliche Merkmale 1 bis 4.1 des Patentanspruchs 1 der E3 zu entnehmen.

Entgegen der Ansicht der Patentinhaberin lehrt die E3 auch die Kombination von BIT und einer Silberverbindung auf einem Träger in einer Zusammensetzung gemäß der Merkmale 3.1 bis 3.4 und 4.1. So ist die biozide Zusammensetzung mit den beiden Wirkstoffen BIT und Silber unmittelbar und eindeutig in den Patentansprüchen 1 bis 3 als zentrale Lehre der E3 offenbart. Ergänzend hierzu ergeben sich aus der Gesamtoffenbarung der Druckschrift, die bei der Beurteilung der Neuheit zu berücksichtigen ist (vgl. Benkard, PatG, 11. Aufl. 2015, § 3 Rn. 24, 304), auch Mengenanteile für die beiden Komponenten in der Zusammensetzung, die mit denjenigen in den streitpatentgemäßen Merkmalen 3.2 und 4.1 überlappen. Ferner ist im Zusammenhang mit den als Silber einsetzbaren Komponenten sowohl die Silberverbindung Silberchlorid als auch dessen stabilisierte Präparation auf Titandioxid-Trägermaterial in E3 explizit in allgemeiner Form aufgezeigt. Damit entnimmt der Fachmann die Merkmale 3.1 bis 3.4 und 4.1 aus dem Gesamtinhalt der E3, ohne dabei Offenbarungsteile aus dem Zusammenhang herauslösen und daraus eine technische Information herleiten zu müssen.

Das Argument, dass im Beispiel 1 der E3 keine streitpatentgemäße Zusammensetzung aus den beiden bioziden Wirkstoffen hergestellt werde, sondern die Einzelkomponenten nur getrennt in die Testfarbe eingebracht würden, führt zu keiner anderen Beurteilung, weil das Beispiel 1 lediglich zum Nachweis der Wirksamkeit verschiedener Kombinationen von bioziden Wirkstoffen dient (vgl. E3 S. 12 Z. 16 bis 17). Beispiel 1 mag daher unbestritten keine neuheitsschädliche Offenbarung enthalten. Jedoch zeigen alle weiteren Beispiele Zusammensetzungen mit zwei bioziden Komponenten im Sinne des Streitpatents auf und stützen somit die Neuheitsschädlichkeit der E3.

Infolge dessen ist ein "Mitlesen" von Merkmalen oder Kombinationen von Merkmalen beim Studium der E3 für die neuheitsschädliche Offenbarung nicht

erforderlich. Auch die Patentabteilung hat dies in dem angefochtenen Beschluss nur im Zusammenhang mit einem fehlenden konkreten Ausführungsbeispiel in der E3 angeführt, welches alle beanspruchten Merkmale enthält. Auf ein derartiges konkretes Ausführungsbeispiel kommt es aber nicht an, wenn die Gesamtlehre der E3 - wie oben dargelegt - den angegriffenen Gegenstand unmittelbar und eindeutig vorwegnimmt.

5. Die nachgeordneten Patentansprüche 2 und 5 gemäß Hauptantrag teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1.

III.

1. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag durch folgendes zusätzliche Merkmal:

3.5 und worin der Trägerstoff eine Teilchengröße von weniger als 25 µm aufweist.

2. Dieses zusätzliche Merkmal ist nicht geeignet, die streitpatentgemäße Lehre neuheitsbegründend von der Druckschrift E3 abzugrenzen.

Als Stand der Technik ist alles zu berücksichtigen, was sich bei Ausführung der vorbekannten Lehre zwangsläufig ergibt und erkennbar wird, so dass auch solche Informationen über einen technischen Sachverhalt vermittelt werden, die sich bei Befolgung der in ihm enthaltenden Anweisungen von selbst einstellen (vgl. Benkard PatG, 11. Aufl. 2015, § 3 Rn. 163). Für den vorliegenden Fall ergibt sich daraus Folgendes: In der E3 wird als einziges Ausführungsbeispiel für eine Silberverbindung auf einem Trägermaterial die Silberchlorid-Präparation auf Titandioxid-Trägermaterial in dem Produkt JMAC® LP 10 offenbart (vgl. E3 S. 6 Abs. 2 i. V. m. S. 12 Z. 35 bis 36). Dabei handelt es sich um dasselbe Produkt, das

auch das Streitpatent als Beispiel für eine geträgerte Silberverbindung aufzeigt (vgl. SP Abs. [0021]). Da das Streitpatent dieses Produkt ausdrücklich als erfindungsgemäß einsetzbar benennt, erfüllt es damit auch die im Merkmal 3.5 beanspruchte Bedingung der Teilchengröße des Trägermaterials von weniger als 25 µm. Somit stellt die Teilchengröße des Trägermaterials gemäß Merkmal 3.5 das sich selbst einstellende Ergebnis der Anwendung der Lehre der E3 mit dem beispielhaft aufgezeigten Silberchlorid-haltigen Produkt JMAC® LP 10 dar und ist daher vom Fachmann unmittelbar als Merkmal der bioziden Zusammensetzung der E3 zu entnehmen.

3. Die nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 4 nach Hilfsantrag teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1 (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

IV.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kam die von den Parteien beantragte Zurückverweisung an das DPMA nicht in Betracht, vielmehr konnte der Senat selbst abschließend in der Sache entscheiden. Diese Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, da beide Parteien nach Übermittlung eines Zwischenbescheids zur vorläufigen Rechtsansicht des Senats ihr Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren erklärt haben und auch der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für sachdienlich erachtet hat.

V.

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.

Dr. Maksymiw

Schell

Dr. Münzberg

Dr. Jäger

prä