

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja

PatG 1981 § 21

Polyäthylenfilamente

Die in § 21 PatG abschließend aufgezählten Widerrufsgründe lassen es nicht zu, ein Patent allein deswegen zu widerrufen, weil die Erteilungsbehörde die Identifizierung eines chemischen Erzeugnisses durch das Herstellungsverfahren (Ausgangsstoffe und Verfahrensweise) im Patentanspruch zugelassen hat und das Beschwerdegericht diese Anspruchsfassung für nicht zulässig hält, weil für die Patentinhaberin objektiv die Möglichkeit bestanden habe, das geschützte Erzeugnis in anderer Weise zu kennzeichnen.

BGH, Beschl. v. 15. Mai 1997 - X ZB 8/95 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 8/95

vom

15. Mai 1997

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend das deutsche Patent 30 51 066

der S [REDACTED] B.V., G [REDACTED] (Niederlande),

Patentinhaberin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligte:

M [REDACTED] P [REDACTED] Industries, Ltd., T [REDACTED] (Japan),

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte
Prof. Dr. [REDACTED] und
Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch
den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter
Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß, Scharen und
Keukenschrijver

am 15. Mai 1997

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin wird der
Beschuß des 11. Senats (Technischen Beschwerdese-
nats VI) des Bundespatentgerichts vom 19. Januar 1995
aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das
Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf
800.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Am 10. Dezember 1987 erteilte das Deutsche Patentamt
der Patentinhaberin und Rechtsbeschwerdeführerin das nachge-
suchte Patent 30 51 066 (im folgenden: Streitpatent). Es be-
trifft Polyäthylenfilamente mit großer Zugfestigkeit und
großem Modul. Die dem Streitpatent zugrundeliegende Anmel-



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

dung ist durch Teilung aus einer am 8. Februar 1980 - unter Inanspruchnahme einer niederländischen Priorität vom 8. Februar 1979 - eingereichten Stammanmeldung hervorgegangen, die ebenfalls zur Erteilung eines Patents geführt hat. Das Stammpatent 30 04 699 hat ein Verfahren zur Herstellung von Polyolefinfilamenten mit großer Zugfestigkeit und großem Modul zum Gegenstand.

Der erteilte (einzige) Patentanspruch des Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

"Polyäthylenfilamente mit einer Zugfestigkeit von mindestens 1,2 GPa und mit großem Modul,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß sie erhältlich sind durch Verspinnen einer 1- bis 30gew.-%igen Lösung von Polyäthylen durch eine Spinnöffnung zu einem Filament, bei einer Temperatur oberhalb der Lösungstemperatur des Polyäthylens im Lösungsmittel, Abkühlen dieses Filaments bis unter die Lösungstemperatur, ohne die Verdampfung des Lösungsmittels zu fördern, Einstellen des dabei entstehenden Filaments eines Polyäthylengels auf eine Temperatur zwischen dem Quellpunkt des Polyäthylens im Lösungsmittel und dem Schmelzpunkt des Polyäthylens und Dehnen in diesem Temperaturbereich mindestens um das Zehnfache unter mindestens teilweiser Entfernung des Lösungsmittels, wobei das zu dehnende Filament mindestens 25 Gew.-% Lösungsmittel, berechnet auf das Polyäthylen, enthält."

Das Deutsche Patentamt widerrief das Streitpatent mit der Begründung, die patentierte Lehre habe sich im Prioritätszeitpunkt für einen Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise aus dem vorbekannten Stand der Technik ergeben, wie er aus den US-Patentschriften 30 48 465 und 41 37 394 ersichtlich sei.

Hiergegen erhob die Patentinhaberin Beschwerde. Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht verteidigte sie den erteilten Patentanspruch nur noch eingeschränkt in folgender Fassung:

"Aus Lösung durch eine Spinnöffnung versponnene, hochmolekulare Polyäthylenfilamente mit einer Zugfestigkeit von mindestens 1,32 GPa und einem Modul von mindestens 23,9 GPa, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie erhältlich sind durch Verspinnen einer 1- bis 5 gew.-%igen Lösung von Polyäthylen durch eine Spinnöffnung zu einem Filament, bei einer Temperatur oberhalb der Lösungstemperatur des Polyäthylens im Lösungsmittel, Abkühlen dieses Filaments bis unter die Lösungsmitteltemperatur, ohne die Verdampfung des Lösungsmittels zu fördern, Einstellen des dabei entstehenden Filaments eines Polyäthylengels auf eine Temperatur zwischen dem Quellpunkt des Polyäthylens im Lösungsmittel und dem Schmelzpunkt des Polyäthylens und Dehnen in diesem Temperaturbereich mindestens um das Zehnfache unter mindestens teilweiser Entfernung des Lösungsmittels, wobei das zu dehnende Filament mindestens 25 Gew.-% Lösungsmittel, berechnet auf das Polyäthylen, enthält."

Hilfsweise verteidigte sie das Patent mit der Maßgabe, daß in der genannten Anspruchsfassung zu Beginn des kennzeichnenden Teils (Z. 6) der Begriff "Polyäthylen" ersetzt wird durch die Worte "hochmolekularem Polyäthylen mit einem $M_w \approx 1,5 \times 10^6$ ".

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Patentinhaberin zurückgewiesen. Es hat die gewählte Anspruchsfassung in der Form eines product-by-process-Anspruchs für unzulässig gehalten.

Dagegen richtet sich die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde. Mit ihr rügt die Patentinhaberin die Verletzung formellen und materiellen Rechts. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechende beantragt,

die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

Während des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist das Stammpatent 30 04 699 in einem zwischen den Beteiligten anhängig gewesenen Nichtigkeitsverfahren (X ZR 34/91) rechtskräftig für nichtig erklärt worden (Sen.Urt. v. 7.11.1995). Gegenstand des im Nichtigkeitsverfahren nur eingeschränkt verteidigten Stammpatents war in erster Linie die nachfolgend wiedergegebene Fassung von Patentanspruch 1, die hinsichtlich

des angegebenen Verfahrenserzeugnisses (Polyäthylenfilamente mit einer Zugfestigkeit von mindestens 1,32 GPa und einem Modul von mindestens 23,9 GPa) sowie der beanspruchten Verfahrensschritte nahezu wörtlich mit dem verteidigten Anspruch des Streitpatents übereinstimmt:

"Verfahren zum Herstellen von Polyäthylenfilamenten mit einer Zugfestigkeit von mindestens 1,32 GPa und einem Modul von mindestens 23,9 GPa, d a d u r c h g e - k e n n z e i c h n e t , daß man eine 1- bis 5 Gew.-%ige Lösung eines hochmolekularen Polyäthylens durch eine Spinnöffnung zu einem Filament ver-spinnt, bei einer Temperatur oberhalb der Lösungstemperatur des Polyäthylens im Lösungsmittel, dieses Filament bis unter die Lösungsmitteltemperatur abkühlt, ohne die Verdampfung des Lösungsmittels zu fördern, das dabei entstehende Filament eines Polyäthylengels auf eine Temperatur zwischen dem Quellpunkt des Polyäthylens im Lösungsmittel und dem Schmelzpunkt des Polyäthylens bringt und in diesem Temperaturbereich mindestens um das Zehnfache dehnt unter mindestens teilweiser Entfernung des Lösungsmittels, wobei das zu dehnende Filament 25 Gew.-% Lösungsmittel, berechnet auf das Polyäthylen, enthält."

Der Senat hat die Patentfähigkeit des Stammpatents verneint und sich dazu auf denselben Stand der Technik berufen, der vom Deutschen Patentamt in seinem Widerrufsbeschluß für das Streitpatent als patenthindernd angesehen worden ist.

II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft. Sie ist auch im übrigen zulässig; insbesondere ist das Rechtsschutzbedürfnis für die Durchführung des Rechtsbeschwerdeverfahrens entgegen der Auffassung der Einsprechenden nicht dadurch entfallen, daß das Stammpatent 30 04 699 zwischenzeitlich rechtskräftig für nichtig erklärt worden ist.

Zwar hat der Senat in seinem Urteil vom 7. November 1995 festgestellt, daß Polyäthylenfilamente mit Zugfestigkeiten von mehr als 1,32 GPa und Modulwerten über 23,9 GPa am Prioritätstag aus der US-Patentschrift 41 37 394 bekannt gewesen sind und dem durchschnittlichen Fachmann eine Herstellung solcher Filamente nach dem im Stammpatent geschützten Verfahren (soweit es von der Patentinhaberin im Nichtigkeitsverfahren verteidigt worden ist) durch naheliegende Abwandlung des in der US-Patentschrift 30 48 465 beschriebenen Verfahrens ohne erfinderisches Bemühen möglich gewesen ist. Daraus ergibt sich indessen nicht - wie die Einsprechende meint -, daß zwischen den Beteiligten nunmehr auch für das vorliegend streitbefangene Patent 30 51 066 feststeht, daß dessen Lehre nicht patentfähig sei, weil der Oberbegriff dem Stand der Technik nach der US-Patentschrift 41 37 394 entspreche und die kennzeichnenden Verfahrensmerkmale durch denselben Stand der Technik nahegelegt seien wie der Gegenstand des vom Senat für nichtig erklärten Stammpatents 30 04 699. Die Auffassung der Einsprechenden, es bestehe kein schutzwürdiges Interesse mehr an der Klärung der Frage, ob die von der Patentinhaberin im Erteilungsverfahren gewählte und im Beschwerdeverfahren eingeschränkt verteidigte Anspruchsfassung rechtlich zulässig sei oder nicht, da der

Widerruf des Streitpatents nach dem Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens in jedem Fall wegen mangelnder Schutzzfähigkeit der beanspruchten Lehre zu erfolgen habe, ist unzutreffend, weil sie der im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Sachentscheidung eine Bindungswirkung zuschreibt, die sie nicht hat.

Nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen bezieht sich die Rechtskraft gerichtlicher Entscheidungen nur auf den durch Klage oder Widerklage geltend gemachten Anspruch. Sie erfaßt dagegen nicht die vom Gericht zur Begründung gegebenen rechtlichen oder tatsächlichen Erwägungen. Für das Gebiet des Patentrechts gelten insoweit keine Besonderheiten; auch hier nehmen die Urteilsgründe an der Rechtskraft der Entscheidung über den Klageantrag nicht teil (RGZ 158, 385, 386; BGH GRUR 1988, 444, 445/446 - Betonstahlmattenwender; Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 22 PatG Rdn. 69; vgl. auch BGHZ 123, 30, 33 = GRUR 1993, 969, 971 - Indorektal II). Mit Rechtskraftwirkung hat der Senat im vorausgegangenen Nichtigkeitsverfahren nur entschieden, daß dem Stammpatent 30 04 699 von Anfang an keine Wirkungen zukommen. Die Begründung des Senats, die technische Lehre des Stammpatents beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit, ist demgegenüber nicht in Rechtskraft erwachsen. Im Verfahren über das Streitpatent ist deshalb selbständig und ohne Bindung an die im Nichtigkeitsverfahren ergangene Sachentscheidung zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf des erteilten Patents vorliegen oder ob sie zu verneinen sind.

III. Die Rechtsbeschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht, denn die in § 21 PatG abschließend aufgezählten Widerrufsgründe eröffnen dem Beschwerdegericht nicht die Möglichkeit, ein erteiltes Patent allein deshalb zu widerrufen, weil die Erteilungsbehörde - möglicherweise zu Unrecht - die Beschreibung eines chemischen Erzeugnisses durch das Herstellungsverfahren (Ausgangsstoffe und Verfahrensweise) zugelassen hat.

1. Wie der seinen Erwägungsgründen vorangestellte Obersatz (S. 5 Mitte) und die zusammenfassende Schlußbemerkung (S. 10 unten) ergeben, hat das Bundespatentgericht die Beschwerde der Patentinhaberin zurückgewiesen, weil es die mit dem Haupt- und dem Hilfsantrag verteidigte Fassung des Patentanspruchs aus Rechtsgründen für unzulässig gehalten hat. Im Rahmen dieser Prüfung hat es auch Erwägungen zur Frage der Neuheit angestellt, die seine Entscheidung allerdings nicht zu stützen vermögen.

Die Unzulässigkeit des verteidigten Patentanspruchs gemäß Haupt- und Hilfsantrag hat das Bundespatentgericht wie folgt begründet:

Nach dem Oberbegriff des mit dem Haupt- und dem Hilfsantrag verteidigten Patentanspruchs betreffe das Streitpatent Polyäthylenfilamente, die

1. aus einer Lösung durch eine Spinnöffnung versponnen sind,

2. eine Zugfestigkeit von mindestens 1,32 GPa und einen Modul von mindestens 23,9 GPa haben.

Am Prioritätstag seien schon Polyäthylenfilamente mit einer Zugfestigkeit von mindestens 1,32 GPa und einem Modul von mindestens 23,9 GPa bekannt gewesen, die aus einer Lösung gewonnen worden seien. Zwar würden diese Polyäthylenfilamente nicht "durch eine Spinnöffnung" versponnen, sondern durch kontinuierliches Kristallwachstum erhalten. Ein charakteristischer Unterschied in der stofflichen Beschaffenheit der beanspruchten im Vergleich zu den bekannten Filamenten werde durch dieses Verfahrensmerkmal des verteidigten Patentanspruchs jedoch nicht bezeichnet. Wie beim Verspinnen durch eine Spinnöffnung führe nämlich auch das andersartige Verfahren nach der US-Patentschrift 41 37 394 zu einem Polyäthylenfilament mit gleichbleibendem Durchmesser. Daß sich nach mehrtägiger Spinndauer unvermeidlich Durchmesseränderungen einstellten, wie die Patentinhaberin geltend mache, sei aus Rechtsgründen unbeachtlich. Denn es handele sich hierbei nicht um eine besondere Eigenschaft der vorbekannten Filamente, weil "dadurch die eigentliche Struktur und die Zusammensetzung der Filamente" nicht betroffen seien. Selbst wenn sich bei der in der US-Patentschrift 41 37 394 beschriebenen Apparatur zur Herstellung von Polyäthylenfilamenten nach mehrtägiger Spinndauer unvermeidlich Durchmesseränderungen einstellten, sei dies "kein Charakteristikum der bekannten Filamente als solches, sondern ein rein apparativer Effekt". Im übrigen seien Veränderungen im Durchmesser des Filaments auch beim patentgemäßen Verspinnen durch eine Spinnöffnung möglich, da der Durchmesser des Filaments nicht nur von der (gleichbleibenden) Weite der Spinnöffnung,

sondern auch von der Fließgeschwindigkeit der Polyäthylenlösung durch die Spinnöffnung, von den Abkühl- und sonstigen Umgebungsbedingungen des sich bildenden Filamentstranges und von der Umdrehungsgeschwindigkeit der Umlenk- und Abzugswalzen beeinflusst werde. In Abhängigkeit von diesen Verfahrensbedingungen unterliege der Durchmesser des nach dem verteidigten Anspruch des Streitpatents hergestellten Filaments trotz gleichbleibenden Durchmessers der Spinnöffnung ebenfalls Veränderungen und könne damit im Prinzip nicht anders als beim Verfahren nach der US-Patentschrift 41 37 394 variieren.

Aus den genannten Gründen sei es unzulässig, das beanspruchte Erzeugnis durch das Verfahren zu seiner Herstellung zu kennzeichnen, da der Schutz eines Sachpatents in der verteidigten Anspruchsfassung nicht auf Polyäthylenfilamente beschränkt wäre, die nach dem im Patentanspruch beschriebenen Verfahren hergestellt seien, sondern auch solche Filamente erfassen würde, die (mit gleicher Zugfestigkeit und gleichem Modul) bereits Gegenstand der zum Stand der Technik gehörenden US-Patentschrift 41 37 394 und damit nicht mehr neu seien. Die Patentinhaberin hätte deshalb entweder die genaue Struktur des beanspruchten Stoffes aufklären und einen entsprechenden Anspruch formulieren oder weitere unterscheidungskräftige Eigenschaften angeben und in den Anspruch aufnehmen müssen. Sie mache selbst geltend, die nach dem Streitpatent hergestellten Polyäthylenfilamente unterschieden sich in einigen Parametern von den Polyäthylenfilamenten des Standes der Technik. Im Gegensatz zu den nach der US-Patentschrift 41 37 394 hergestellten wiesen sie keine Lamellenstruktur (Shish-Kebab-Struktur) auf und zeigten ein an-

deres Schrumpfungsverhalten bei der Erwärmung in Silikonöl und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chlorsulfonsäure als die bekannten Polyäthylenfilamente. Damit belege die Patentinhaberin selbst die Unzulässigkeit der erteilten Anspruchsfassung, denn die Kennzeichnung eines Erzeugnisses durch die Art seiner Herstellung sei nur hilfsweise unter der Voraussetzung zulässig, daß das Erzeugnis weder durch seine Struktur noch durch eindeutig unterscheidbare Parameter seiner Eigenschaften beschrieben werden könne. Nachträglich könnten diese geltend gemachten Parameter allerdings nicht mehr in den Anspruch aufgenommen werden, weil sie in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart seien.

2. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Überprüfung nicht stand.

Gemäß § 21 PatG kann ein erteiltes Patent nur unter den dort genannten Voraussetzungen widerrufen werden, insbesondere dann, wenn sich herausstellt, daß der Gegenstand des erteilten Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig ist oder das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Die Aufzählung der Widerrufsgründe in § 21 PatG ist abschließend; auf sonstige Mängel kann ein Widerruf nicht gestützt werden, wobei es unerheblich ist, ob die sonstigen Mängel die Zurückweisung der Anmeldung im Erteilungsverfahren gerechtfertigt hätten (vgl. Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., § 21 PatG Rdn. 21). Einen Widerrufsgrund im Sinne des § 21 PatG hat das Bundespatentgericht nicht rechtsfehlerfrei festgestellt.

a) Das Bundespatentgericht stellt nicht in Frage, daß die erteilte wie die eingeschränkt verteidigte Anspruchsfassung unter Einschluß der Patentbeschreibung die Erfindung so deutlich und vollständig beschreibt, daß ein Fachmann das geschützte Erzeugnis herstellen kann (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG).

b) Ohne Rechtsverstoß hat das Bundespatentgericht ausgeführt, daß der Oberbegriff des mit dem Haupt- und dem Hilfsantrag verteidigten Patentanspruchs nichts enthält, was diesen vom Stand der Technik unterscheidet. Dies gelte auch für das Teilmerkmal, wonach die streitgegenständlichen Polyäthylenfilamente "durch eine Spinnöffnung versponnen" würden. Das Bundespatentgericht setzt sich mit der gegenteiligen Auffassung der Patentinhaberin auseinander, durch dieses Merkmal würden bestimmte physikalische Eigenschaften der streitgegenständlichen Filamente beschrieben und stellt in tatrichterlicher Würdigung fest, daß das Verspinnen durch eine Spinnöffnung nur ein Charakteristikum der Verfahrensführung und nicht des Ergebnisses sei. Durch das Verspinnen mittels einer Spinndüse ändere sich am Verfahrensergebnis nichts. Änderungen des Durchmessers des hergestellten Filamentstranges träten sowohl bei der Herstellung der Filamente mit der in der US-Patentschrift 41 37 394 beschriebenen Apparatur (d.h. ohne Spinndüse) wie nach dem Verfahren des Streitpatents (d.h. mit Spinndüse) auf. Diese Feststellungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Sie werden von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegriffen.

c) Das Bundespatentgericht wendet sich sodann der Frage zu, ob durch die Verfahrensführung gemäß dem Haupt- und dem Hilfsantrag ein vom Stand der Technik verschiedenes Polyäthylenfilament beschrieben werde und verneint dies. Es meint, die Fassung des verteidigten Anspruchs "erhältlich durch" umfasse alle hochfesten Polyäthylenfilamente mit hohem Modul und hoher Zugfestigkeit entsprechend Merkmal 2 des Oberbegriffs des verteidigten Patentanspruchs und damit auch die vorbekannten nach dem in der US-Patentschrift 41 37 394 beschriebenen Verfahren hergestellten. Der verteidigte Patentanspruch sei deshalb zum Stand der Technik nicht abgegrenzt. Ihm fehle die Neuheit, weil er auch vorbekannte Polyäthylenfilamente erfasse.

Diese Ausführungen halten der rechtlichen Überprüfung nicht stand.

Mit Recht geht das Bundespatentgericht zwar davon aus, daß verschiedene Verfahren (verschiedene Ausgangsstoffe oder verschiedene Verfahrensweisen) zu ein und demselben chemischen Stoff führen können und daß ein abweichendes Verfahren zur Herstellung eines chemischen Stoffes somit keine ausreichende Gewähr dafür bietet, daß der mit einem Herstellungsverfahren umschriebene Stoff neu ist. Ist festgestellt, daß ein im Patentanspruch durch das Herstellungsverfahren (Ausgangsstoffe und Verfahrensweise) gekennzeichnetes chemisches Erzeugnis nicht neu ist, so ist das Patent gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 PatG und § 3 PatG zu widerrufen.

Diese Voraussetzungen hat das Bundespatentgericht indes nicht rechtsfehlerfrei festgestellt.

Das Bundespatentgericht befaßt sich nicht mit der sachgerechten Auslegung des verteidigten Patentanspruchs, sondern leitet aus einer beiläufigen Bemerkung der Trioxan-Entscheidung (BGHZ 57, 1, 23 = GRUR 1972, 88 li.Sp.) ab, die Wortwahl "erhältlich durch" bedeute stets, daß das angegebene Verfahren alle gattungsgemäßen Polyäthylenfilamente umfasse. Dieser Hinweis macht die erforderliche Auslegung des verteidigten Patentanspruchs im konkreten Fall nicht entbehrlich. Das Bundespatentgericht vernachlässigt das auf der Hand liegende Begehren der Patentinhaberin und setzt sich darüber hinaus mit den tatsächlichen Unterstellungen der eigenen Hilfsbegründung in Widerspruch. Wäre die Auffassung des Bundespatentgerichts richtig, die Anspruchsformulierung, wonach die patentgemäßen Polyäthylenfilamente durch eine bestimmte Verfahrensführung "erhältlich" sein sollen, bedeute, daß das angegebene Verfahren nur ein Beispiel sei und deshalb auch alle nach anderen Verfahren hergestellten gattungsgemäßen Polyäthylenfilamente mit einer Zugfestigkeit von mindestens 1,32 GPa und einem Modul von 23,9 GPa erfaßt wären, so hätte die Patentinhaberin ein Kennzeichen des verteidigten Patentanspruchs gewählt, das nichts kennzeichnet. Die Rechtsbeschwerde beanstandet mit Recht, daß ein solches Verständnis nicht das Ergebnis einer vernünftigen Auslegung sei und macht geltend, daß vom Anspruch nur solche Polyäthylenfilamente mit einer Zugfestigkeit von mindestens 1,32 GPa und einem Modul von mindestens 23,9 GPa erfaßt würden, die besondere Eigenschaften aufwiesen, wie sie bei der Verfahrensführung nach dem verteidigten Patentanspruch erhalten

würden. Im übrigen rügt die Rechtsbeschwerde mit Recht auch die Unstimmigkeit, daß das Bundespatentgericht in seiner Hilfsbegründung unterstellt, daß sich die nach dem verteidigten Patentanspruch hergestellten Polyäthylenfilamente von den vorbekannten durch bestimmte Stoffparameter unterscheiden, nämlich durch eine glattere Oberfläche (fehlende Lamellenstruktur), durch erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chlorsulfonsäure und durch ein anderes Schrumpfverhalten in Silikonöl und daß es deshalb offensichtlich sei, daß durch die Angabe der Verfahrensführung im verteidigten Patentanspruch diese vom Stand der Technik verschiedenen Polyäthylenfilamente und nur diese gekennzeichnet werden sollten.

In seiner Hilfsbegründung geht das Bundespatentgericht davon aus, daß die nach dem Streitpatent hergestellten Polyäthylenfilamente von den bekannten durch unterscheidungskräftige Parameter abweichen, nämlich durch die genannte glattere Oberfläche (keine Shish-Kebab-Struktur) sowie durch ein anderes Schrumpfungsverhalten bei der Erwärmung in Silikonöl und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chlorsulfonsäure und lastet der Patentinhaberin an, die Unterscheidung der beanspruchten Filamente vom Stand der Technik nicht durch diese das Erzeugnis charakterisierenden Parameter vorgenommen zu haben. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist deshalb zu unterstellen, daß die patentgemäßen Filamente sich von den bekannten durch die genannten Eigenschaften unterscheiden. Bei zutreffender Auslegung des verteidigten Patentanspruchs sind die danach hergestellten Polyäthylenfilamente nach der im Rechtsbeschwerdeverfahren zugrunde zu legen-

den Unterstellung des Bundespatentgerichts mithin neu. Mit der Frage der erfinderischen Tätigkeit hat sich das Bundespatentgericht nicht befaßt.

d) Im übrigen besteht die Hauptbegründung des Bundespatentgerichts darin, die Anspruchsfassung in der Form eines product-by-process-Anspruchs sei im vorliegenden Fall unzulässig, so daß das Streitpatent gemäß § 21 PatG zu widerrufen sei. Diese Rechtsauffassung findet im Gesetz keine Stütze.

Aus § 35 Abs. 1 Nr. 2 PatG ergibt sich, daß ein Patent einen oder mehrere Patentansprüche enthalten muß, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt sein soll. Über die Form, wie der unter Schutz gestellte Gegenstand in den Patentansprüchen zu beschreiben ist, sagt die Vorschrift nichts.

Ein einmal erteiltes Patent kann jedoch nur unter den in § 21 PatG genannten Voraussetzungen widerrufen werden. Die dort abschließend aufgezählten Widerrufsgründe lassen es nicht zu, ein Patent allein deswegen zu widerrufen, weil die Erteilungsbehörde die Identifizierung eines chemischen Stoffes durch das Herstellungsverfahren (Ausgangsstoffe und Verfahrensweise) im Patentanspruch zugelassen hat und das Beschwerdegericht diese Anspruchsfassung für nicht zulässig hält, weil für die Patentinhaberin objektiv die Möglichkeit bestanden habe, die geschützten Polyäthylenfilamente durch (weitere) kennzeichnende Eigenschaften (Stoffparameter) im Anspruch zu beschreiben und sie dadurch von den bekannten Polyäthylenfilamenten des Standes der Technik zu unterschei-

den. Die Anspruchsfassung eines erteilten Patents kann nur dann den Widerruf rechtfertigen, wenn in dieser zugleich ein Widerrufsgrund im Sinne des § 21 PatG liegt. Dies hat das Bundespatentgericht nicht rechtsfehlerfrei festgestellt, wie oben dargelegt ist.

Die Frage, wie zu entscheiden wäre, wenn ein Patentinhaber erstmals im Einspruchsverfahren bei der (eingeschränkten) Verteidigung seines Patents auf einen product-by-process-Anspruch übergeht, stellt sich im Streitfall nicht, weil der geschützte chemische Stoff bereits im erteilten Patentanspruch durch das Herstellungsverfahren umschrieben und identifiziert und diese Fassung auch in den hilfsweise verteidigten Anspruchsfassungen beibehalten worden ist.

3. Auf der Grundlage der bisherigen tatsächlichen Feststellungen kann der angefochtene Beschluß keinen Bestand haben. Er ist aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 108 Abs. 1 PatG).

Dieses wird zunächst sein Verständnis der verteidigten Anspruchsfassung zu überprüfen und zu klären haben, ob nicht - gegebenenfalls mit einer klarstellenden Einschränkung - lediglich für solche Filamente Schutz begehrt wird, die tatsächlich nach dem beschriebenen Verfahren hergestellt worden sind oder zumindest in sämtlichen Eigenschaften mit einem derart hergestellten Produkt übereinstimmen. Es wird sodann weiter zu klären haben, ob die von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren genannten Produkteigenschaften den Rückschluß darauf zulassen, daß die beanspruchten und nach dem

patentgemäßen Verfahren hergestellten Erzeugnisse sich entgegen der bisherigen Annahme von den Erzeugnissen nach dem vorbekannten Stand der Technik unterscheiden. Das ergibt sich allerdings nicht notwendig schon daraus, daß sie im Stand der Technik nicht beschrieben sind, sofern sie sich nur bei Anwendung vorbekannter Verfahren zwangsläufig ergeben. Wenn auf diese Weise die Neuheit der durch Verfahrensmerkmale gekennzeichneten Produkte festgestellt werden kann, ist es einerseits entbehrlich, andererseits aber auch unschädlich, die besonderen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Produkte zur Abgrenzung vom Stand der Technik in den Patentanspruch aufzunehmen. Rechtliche Bedenken ergeben sich dann nicht, wenn sich feststellen läßt, daß die zur Unterscheidung geeigneten Charakteristiken den nach den patentgemäßen Verfahren hergestellten Polyäthylenfilamenten nachweislich eigen sind (vgl. Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., § 1 PatG Rdn. 87 a.E.; Schulte, PatG, 5. Aufl., § 1 Rdn. 134; BPatGE 15, 1, 8 f. = GRUR 1973, 463, 464; anderer Ansicht für Art. 123 Abs. 2 EPÜ: EPA - T 552/91, Abl. EPA 1995, 100, 107 f.). In einem solchen Fall wird durch die nachgereichten Parameter der Gegenstand der Anmeldung nicht unzulässig erweitert, sondern dasselbe Erzeugnis lediglich anders, nämlich durch seine Eigenschaften statt durch sein Herstellungsverfahren, umschrieben. Gegebenenfalls wird das Bundespatentgericht sodann weiter zu klären haben, ob die beanspruchten Polyäthylenfilamente gegenüber den im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge

Maltzahn

Broß

Scharen

Keukenschrijver