



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 99/14

Verkündet am:
23. Februar 2017
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitsache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Cryptosporidium

EPÜ Art 54; PatG § 3

- a) Eine Verwendung ist neu, wenn die geschützte Lehre eine zusätzliche Verwendungsmöglichkeit aufzeigt, die durch objektive Merkmale von den im Stand der Technik bekannten Verwendungsmöglichkeiten abgegrenzt werden kann (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Dezember 2011 - X ZR 53/11, GRUR 2012, 373 - Glasfasern I).
- b) Für die Annahme einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme ist dementsprechend nur Raum, wenn der Fachmann den bekannten Gegenstand zweckgerichtet zu dem geschützten Verwendungszweck eingesetzt hat.

BGH, Urteil vom 23. Februar 2017 - X ZR 99/14 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Februar 2017 durch die Richter Dr. Bacher, Gröning und Dr. Grabinski sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 13. Mai 2014 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerinnen tragen die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 5. Mai 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität einer US-amerikanischen Patentanmeldung vom 13. Mai 1998 international angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 084 080 (Streitpatent), das zwei Ansprüche umfasst, die in der Verfahrenssprache lauten:

1. Use of a time-continuous broad band of ultraviolet light of a medium pressure UV mercury lamp in doses of from 10 mJ/cm² to 175 mJ/cm² and with a wavelength range of 200 to 300 nm for treating drinking water to eliminate the potential for Cryptosporidium oocysts infection.

2. The use according to claim 1, wherein said dose is from 20 mJ/cm² to 30 mJ/cm².

2 Die aus dem Streitpatent in Anspruch genommenen Klägerinnen haben Nichtigkeitsklage erhoben und geltend gemacht, sein Gegenstand sei nicht patentfähig.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung, deren Zurückweisung die Klägerinnen beantragen, verfolgt die Beklagte ihren erstinstanzlichen Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

4 I. Das Streitpatent betrifft die Verhinderung von Infektionen durch im (Trink-)Wasser befindliche Cryptosporidium-Oozysten und ähnlichen Organismen.

5 1. Der Beschreibung zufolge war der Einsatz von ultravioletter (im Folgenden: UV-)Licht als Mittel zur Tötung oder Inaktivierung von Oozysten insbesondere im Trinkwasser bekannt. Im Stand der Technik sei für die Inaktivierung von Cryptosporidium parvum eine UV-Dosis von mindestens 3.000 mJ/cm² genannt worden (Lorenzo-Lorenzo et al., J. Parasitol 1993, 67 ff., Anlage NK19/2). In dieser Untersuchung werde von einer Infektionsverhinderung bei Mäusen berichtet, die, vermutlich unter Einsatz von Niederdruck-Quecksilberlampen, über mindestens 150 Minuten UV-Bestrahlung ausgesetzt worden seien. Die angewandte UV-Dosis müsse tatsächlich über 5.000 mJ/cm² betragen haben, um eine bessere Reduktion der Infektiosität als 2 Log zu erzielen, wobei die Bildung von Thymindimeren als Ursache für die Eliminierung der Infektiosität angeführt worden sei.

6 Aus der britischen Patentanmeldung 2 292 097 (NK14) sei eine Vorrichtung bekannt, bei deren Einsatz *Cryptosporidium*-Oozysten mithilfe von Membranfiltern aus dem Trinkwasser herausgefiltert und dann mittels Niederdruck-Quecksilberlampen mit UV-Dosen von zweimal 350 bis 400 mJ/cm² bestrahlt und dadurch abgetötet würden.

7 Des Weiteren war der Beschreibung zufolge der Einsatz gepulster UV-Technik zum Sterilisieren von Oberflächen gegen Bakterien-, Pilz-, Sporen-, Viren-, Protozoen- und Oozystenbefall unter Einsatz von UV-Dosen von über 1.000 mJ/cm² bekannt, wobei der Sterilisierungseffekt dem Zelltod zugeschrieben worden sei. Einem ähnlichen Impulssystem sei, mutmaßlich unter Verwendung eines Mausinfektiositätsassays, eine hundertprozentige Inaktivierung von *Cryptosporidium* bis zu einem Niveau von 6 Log bei Energieeinsatz von ungefähr 200 mJ/cm² und größer zugeschrieben worden. Der Erfolg werde auf eine Überwindung der DNA-Reparaturmechanismen zurückgeführt, allerdings seien die eingesetzten UV-Dosen wesentlich größer als die bei Verwendung einer gleichförmigen ("steady state") Mitteldruck-Quecksilberlampe erforderlichen.

8 2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das Problem zugrunde, Infektionen durch im Wasser befindliche *Cryptosporidium*-Oozysten kostengünstig vorzubeugen. Dafür schlägt Patentanspruch 1 in der Gliederung des patentgerichtlichen Urteils vor:

1. Verwendung eines zeitlich kontinuierlichen ("time-continuous") Breitbands ultravioletten Lichts, das
2. von einer Mitteldruck-UV-Quecksilberlampe
3. in Dosen von 10 mJ/cm² bis 175 mJ/cm²
4. mit einem Wellenlängenbereich von 200 bis 300 nm emittiert wird,
5. zum Behandeln von Trinkwasser

6. zur Eliminierung des Potenzials für Cryptosporidium-Oozysten-Infektionen.

9

3. a) Merkmal 3 wird aus fachmännischer Sicht, nicht zuletzt mit Blick auf die vom Streitpatent angestrebte Kosteneffektivität, dahin verstanden, dass die jeweilige Energiemenge im Sinne einer Höchstmenge eingesetzt wird und eine wiederholte Verabreichung nach der Lehre des Streitpatents nicht vorgesehen ist.

10

b) Das Streitpatent verhält sich nicht zur Beschaffenheit der zur Bestrahlung einzusetzenden Vorrichtungen, Apparaturen oder Systeme. Demzufolge ist der bekannte Einsatz von Filtern in Gerätschaften zur Verbesserung der Bestrahlungswirkung, im Rahmen der streitpatentgemäßen Lehre grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Ob das auch für (Titan-)Filter gilt, die selbst zusätzlich desinfizierend wirken, weil ihr Einsatz, wie in NK14 beschrieben, zur Folge hat, dass ein mit der entsprechend aktivierten Oberfläche in Berührung kommender Mikroorganismus infolge Oxidation abgetötet wird, bedarf keiner abschließenden Beurteilung.

11

c) Nach dem Verständnis des Patentgerichts ist mit der in Merkmal 6 genannten Eliminierung des Infektionspotentials das Ziel verbunden, die Replikation der im Trinkwasser befindlichen Cryptosporidium-Oozysten zu unterbinden und deren Infektiosität auf ein Minimum zu reduzieren, ohne sie notwendigerweise allesamt zu töten.

12

aa) Soweit es dem Streitpatent nach dem Vorbringen der Berufung explizit darauf ankommen soll, Cryptosporidien nicht abzutöten, sondern - für die Unterbindung von Infektionen im Endwirt ausreichend - nur, ihre DNA so weit zu beschädigen, so dass sie sich nicht weiter replizieren können, mag damit die mit dem Einsatz der streitpatentgemäßen Lehre bezweckte Wirkung umschrieben sein. Der Geltungsbereich von Patentanspruch 1 wird dadurch nicht näher eingrenzend bestimmt. Die Verhinderung der Replikation als Modalität, Mikro-

organismen im Trinkwasser unschädlich zu machen, war als solche neben dem "Abtöten" durch Beendigung jeglicher Stoffwechselaktivitäten bekannt (vgl. "Field-Testing UV Disinfection of Drinking Water" von Gadgil et al., NK12). Im Sinne von Merkmal 6 wird das Potenzial für Cryptosporidium nach dem fachmännischen Verständnis durch "Abtöten" der Parasiten genauso eliminiert, wie durch Verhinderung ihrer Replikation. Ob etwas anderes gelten könnte, wenn das Streitpatent die Verabreichung von UV-Dosen genau in dem Maße lehrte, das zur Verhinderung der Replikation hinreicht, ohne die bestrahlten Organismen abzutöten, kann dahinstehen, weil die Patentansprüche dies nicht vorsehen.

13

bb) Die Angabe "to eliminate the potential for Cryptosporidium oocysts infection" wird aus fachmännischer Sicht nicht als quantitativ exakte Inaktivierungsquote in bestimmter Potenz verstanden. Entsprechend der plausiblen Einschätzung in der privatgutachterlichen Stellungnahme von Professor F. wird der Fachmann zwar erwarten, dass bei einer streitpatentgemäßen Bestrahlung eine höhere Inaktivierungsquote als 90 Prozent erreicht wird. Für ein fachlich einvernehmliches Verständnis einer ganz bestimmten höheren Erfolgsquote (Potenz) bestehen jedoch keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte, zumal sich auch das Streitpatent hierzu ausschweigt.

14

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

15

Es spreche bereits viel dafür, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch NK12 vorweggenommen werde. Über die darin jedenfalls unmittelbar und eindeutig offenbarten Merkmale 1, 2, 4 und 5 hinaus werde ein neunzigprozentiges Abtöten unter anderem von Cryptosporidium-Oozysten im Trinkwasser und damit eine Eliminierung im Sinne von Merkmal 6 beschrieben, für die UV-Dosen von mindestens 60 bis 80 mJ/cm² als erforderlich erachtet worden seien.

16 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe jedenfalls aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

17 NK14 lehre im streitpatentgemäßen Sinne, für das Abtöten pathogener Mikroorganismen UV-Licht zu verwenden, vorteilhafterweise solches mit einer Wellenlänge von 245 bis 265 nm. In NK14 werde auch als für die Abtötung von Mikroorganismen wie Cryptosporidien übliche Dosis eine solche von 50 bis 100 mJ/cm² genannt; soweit die in NK14 vorgeschlagene Lehre eine Bestrahlung mit einer zwölfmal höheren UV-Dosis vorsehe, hänge das mit der gleichzeitig angestrebten hohen Fließgeschwindigkeit des zu behandelnden Trinkwassers zusammen, was wiederholte UV-Bestrahlungsdosen von insgesamt 1.200 mJ/cm² erforderlich mache. Danach lägen die patentgemäßen Merkmale 3 bis 5 nahe.

18 Die in Merkmal 6 beschriebene "Eliminierung" begründe eine erfinderische Tätigkeit nicht. Zum einen entspreche dem das in NK14 beschriebene Abtöten der Mikroorganismen; zum anderen gehöre zum allgemeinen fachmännischen Wissen, dass UV-Bestrahlung Thymindimere in der DNA der Mikroorganismen erzeuge, durch die diese ihre Replikationsfähigkeit verlören. Als Folge dieses Fachwissens und der durch NK14 vermittelten Kenntnisse bestehe für den Fachmann eine hinreichende Erfolgsaussicht, durch den Einsatz von UV-Dosen von 50 bis 100 mJ/cm² eine Cryptosporidium-Oozysten-Infektion eliminieren zu können. Diesen Weg zu befolgen liege auch nahe, weil der Fachmann im Interesse der Kosteneffizienz darauf bedacht sei, die Strahlenenergie von UV-Dosen möglichst gering zu halten.

19 III. Diese Beurteilung hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. Der Senat vermag nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen (§ 286 ZPO) nicht zu dem Ergebnis zu gelangen, dass der Gegenstand des Streitpatents dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. 56 EPÜ).

20 1. Als Ausgangspunkt für die aufgabengemäße Suche nach einer kosteneffektiven Eliminierung des Infektionspotenzials von Cryptosporidium-Oozysten kam NK14 insoweit in Betracht, als danach bekannt gewesen sein soll, dass Dosen von 50 bis 100 mJ/cm² diese Parasiten töteten ("It is known, that a dose of 50-100 mW Sec/cm² kills Cryptosporidium and Giardia microorganisms"). Aus dieser Information ergibt sich indes nach den gesamten Umständen keine hinreichend konkrete Anregung dafür, die Lösung für das Problem der Eliminierung des Infektionspotenzials von Cryptosporidien auf dem vom Streitpatent vorgeschlagenen Wege, insbesondere mit der von ihm (lediglich) beanspruchten Dosierbreite der UV-Strahlung (Merkmal 3) zu suchen.

21 a) Auf die Dosen von 50 bis 100 mJ/cm² wird in NK14 nur eher beiläufig und unvermittelt hingewiesen und ohne jegliche Bezugnahme auf bestimmte wissenschaftliche Veröffentlichungen oder sonstige Quellenangaben zu den Umständen und Bedingungen, unter denen diese Erkenntnis gewonnen worden sein soll.

22 Der Fachmann hätte aber auch deshalb gezögert, diese Mitteilung zum Anlass zu nehmen, die Lösung in dem von Patentanspruch 1 beanspruchten Dosierungsbereich zu suchen, weil die Gabe von 50 bis 100 mJ/cm² in auffälligem Kontrast zu den von NK14 eigens vorgeschlagenen zu verabreichenden UV-Strahlendosen steht. Beide Ausführungsbeispiele sehen Dosierungen vor, die mehr als zwölfmal so hoch sind, als die zum Abtöten der Organismen vermeintlich hinreichenden 50 bis 100 mJ/cm².

23 Diese beträchtliche Diskrepanz lässt sich schon deshalb nicht überzeugend allein mit dem Anliegen von NK14 erklären, eine hohe Durchflussrate zu gewährleisten, weil nicht mitgeteilt wird, auf welche Bedingungen sich die Dosis von 50 bis 100 mJ/cm² bezieht; es fehlt, wie ausgeführt, jede wissenschaftliche Verknüpfung dieser Information, die dem fachkundigen Leser ermöglichen würde, sich über den Stellenwert dieser Angabe ein verlässliches Bild zu machen.

24 b) Der in der mündlichen Verhandlung erörterte Gesichtspunkt, eigentlicher Kostenfaktor seien die hochpreisigen eingesetzten Lampen, deren Energieverzehr neben den Anschaffungskosten nicht erheblich ins Gewicht falle und deshalb vernachlässigbar sei, geht aus dem Dokument selbst nicht hervor und ist als Motiv der dortigen Erfinder für die vorgeschlagenen hohen Dosen jedenfalls nicht hinreichend klar erkennbar. Der an einer kostengünstigen Lösung interessierte Fachmann entnimmt NK14 dementsprechend zwar, dass dort geringe Dosen von 50 bis 100 mJ/cm² Erwähnung finden, die eigentlich vorgeschlagene Lehre jedoch in eine diametral entgegengesetzte Richtung weist.

25 Eine plausible Erklärung für diesen Widerspruch und die in den Ausführungsbeispielen von NK14 vorgesehenen hohen Dosierungen ist weniger in den vermeintlich nicht ins Gewicht fallenden Mehrkosten zu sehen, als vielmehr in denselben Sicherheitsbedürfnissen, die aus den aus anderen Dokumenten erkennbaren Zuschlägen auf die zur Abtötung von Mikroorganismen eigentlich als hinreichend bekannten UV-Dosen hervorgehen. Während der Untersuchung von Wolfe aus dem Jahre 1990 ("Ultraviolet disinfection of potable water", Environ. Sci. Technol. 1990, 768 ff., NK13) zufolge die UV-Dosen für eine 90-prozentige Inaktivierung von Bakterien und Viren bei 2 bis 6 mJ/cm² liegen (NK12: 2 bis 8 mJ/cm²), hat das US-Gesundheitsministerium (Department of Health, Education and Welfare) auf der Grundlage der Ergebnisse für Bakterien und Viren für UV-Desinfektionseinheiten eine Mindestdosierung von 16 mJ/cm² bei einer Wassertiefe von rund 7,5 cm empfohlen, wobei die handelsüblichen Bestrahlungssysteme auf eine maximale Dosis von 25 bis 30 mJ/cm² ausgelegt gewesen sein sollen (NK12 S. 769 re. Spalte). Im Merkblatt W 293 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs von Oktober 1994 (NK5 S. 12 Spalte 2 Abs. 3) wird für Wasseraufbereitungsanlagen in Deutschland mit einer Mindestdosis von 40 mJ/cm² sogar mehr als das Doppelte des vom US-Ministerium empfohlenen Werts empfohlen, wobei sich dies nicht auf die Bekämpfung von Parasiten bezieht, auf deren höhere Widerstandsfähigkeit auch gegenüber UV-Strahlen mit

dem Bemerken hingewiesen wird, für deren Entfernung müssten andere Verfahrensschritte ergriffen werden (NK5 S. 12 li. Spalte unten).

26

Vor diesem Hintergrund mag der Fachmann die in NK14 verwendeten Dosen als möglicherweise sehr vorsichtig gewählt ansehen und deshalb daran gedacht haben, sie moderat herabzusetzen. Er hätte sich aber nicht in der Weise diametral davon entfernt, dass er die Lösung im Einsatz eines so geringen Bruchteils der von NK14 propagierten Dosierungen gesucht hätte, wie es der vom Streitpatent beanspruchten Spanne entspricht.

27

c) Es ist auch nicht anzunehmen, dass der Fachmann die Mitteilung über die vermeintlich ausreichende Dosis von 50 bis 100 mJ/cm² unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Erfolgserwartung (BGH, Urteil vom 15. Mai 2012 - X ZR 98/09, GRUR 2012, 803 Rn. 46 - Calcipotriol-Monohydrat; vgl. auch BGH, Urteil vom 10. September 2009, Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 - Escitalopram) zum Anlass genommen hätte, die Lösung des sich stellenden technischen Problems in dem Dosierungskorridor von Merkmal 3 zu suchen.

28

Auch unter diesem Gesichtspunkt haben sich keine die Patentfähigkeit durchgreifend infrage stellenden Erkenntnisse ergeben. Verfahren zum Nachweis von Parasiten wie Cryptosporidien sind von vornherein aufwändiger, als diejenigen zum Nachweis kultivierbarer Mikroorganismen, und zugleich unter Umständen fehleranfälliger (Gutachten Schoenen NK11 S. 7 ff.). Welche Dosen für die Eliminierung des Infektionspotenzials noch als vertretbar hätte vorgeschlagen werden können, hätte, wie die mündliche Verhandlung ergeben hat, durch breiter angelegte Mausinfektionstestreihen abgesichert werden müssen. Dass dem Fachmann dieser Aufwand hinreichend erfolgsversprechend erschien, ist in Anbetracht des vagen Anhaltspunktes für das Ausreichen einer Dosis von 50 bis 100 mJ/cm² in NK14 nicht anzunehmen.

29 2. Der übrige Stand der Technik bietet - auch in Verbindung mit NK14 -
keine hinreichend konkreten Ansätze für die Auffindung der streitpatentgemä-
ßen Lehre.

30 NK12 enthält keine eigenen Erkenntnisse zu den bei Cryptosporidien an-
zuwendenden Dosen, sondern verweist dafür auf die Angaben in NK13. Dort
wird für eine knapp 80-prozentige Inaktivierung von *Giardia lamblia* eine Dosis
von bis zu 63 mJ/cm² und für eine 90-prozentige Inaktivierung von *Giardia*
muris eine solche von rund 82 mJ/cm² angegeben. Für Cryptosporidien finden
sich NK13 zufolge in der Literatur keine Informationen zur erforderlichen Dosie-
rung; es wird aber die Einschätzung geäußert, diese müsse in Anbetracht der
hohen Chlorresistenz dieser Parasiten höher sein als die für *Giardia* (S. 769 re.
Spalte und S. 771 Tab. 1).

31 IV. Das angefochtene Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Grün-
den als richtig. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist neu (Art. 54 EPÜ).

32 1. In NK12 wird unmittelbar und eindeutig nur der Einsatz von UV-
Strahlen zur Deaktivierung von Bakterien und Viren offenbart, nicht aber von
Cryptosporidium. Jedenfalls aber wird nur für den zuerst genannten Verwen-
dungszweck neben der theoretisch erforderlichen auch eine in der Praxis ein-
gesetzte Dosis offenbart.

33 NK13 offenbart jedenfalls nicht unmittelbar und eindeutig eine Patentan-
spruch 1 entsprechende technische Lehre (oben III 2).

34 2. Näherer Erörterung bedarf danach lediglich die Frage, ob die Neuheit
zu verneinen ist, weil die Behandlung von Wasser mit UV-Licht in der vom
Streitpatent beanspruchten Wellenlänge und Dosierung vorbekannt gewesen ist
und das Infektionspotenzial von Cryptosporidien dabei zwangsläufig eliminiert
wurde. Auch diese Zusammenhänge vermögen den Bestand des Streitpatents
indes aus Rechtsgründen nicht infrage zu stellen.

35 a) Eine Verwendung, wie das Streitpatent sie beansprucht, setzt einen zweckgerichteten Einsatz voraus. Ein solcher kann (wohl) auch dann vorliegen, wenn dem Fachmann die Wirkungsmechanismen nicht bekannt sind (BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - X ZR 68/08, GRUR 2011, 999 Rn. 43 - Memantin). Um eine solche Fallgestaltung geht es vorliegend jedoch nicht. UV-Licht zur Bekämpfung von Mikroorganismen in Wasser einzusetzen, war zwar, wie ausgeführt, bekannt. Dabei handelte es sich naturgemäß aber stets um den zweckgerichteten Einsatz in Dosen, die zur Inaktivierung bestimmter Mikroben wie Bakterien oder Viren als ausreichend erachtet wurden. Die UV-Bekämpfung des Infektionspotenzials von Cryptosporidium-Oozysten in den vom Streitpatent beanspruchten Dosierungen wurde aber vor dem Prioritätstag nicht in Erwägung gezogen, weil sie nicht für erfolgversprechend erachtet wurde.

36 Eine bestimmte Verwendung ist neu, wenn die geschützte Lehre eine zusätzliche Verwendungsmöglichkeit aufzeigt, die durch objektive Merkmale von den im Stand der Technik bekannten Verwendungsmöglichkeiten abgegrenzt werden kann (BGH, Urteil vom 20. Dezember 2011 - X ZR 53/11, GRUR 2012, 373 - Glasfasern I). Für die Annahme einer Neuheitsschädlichen Vorwegnahme ist dementsprechend insoweit nur Raum, wenn der Fachmann den Gegenstand zweckgerichtet zu dem geschützten Verwendungszweck eingesetzt hat. Daran fehlt es im Streitfall. Dass im Stand der Technik mit einer zur Inaktivierung von Bakterien und Viren eingesetzten Anlage ohne Wissen des Fachmanns auch Cryptosporidien inaktiviert wurden, begründet weder einen zweckgerichteten Einsatz noch eine bekannte Verwendungsmöglichkeit in diesem Sinne. Unerheblich ist für die Patentfähigkeit insoweit, dass der Erfolg, den die neu beanspruchte Verwendung verspricht, beim Einsatz zu den bekannten Zwecken eintreten konnte. Die objektive Eignung eines an sich bekannten Mittels für eine neue Verwendung ist für die Kategorie der Verwendungspatente typisch und steht dem Schutz der neuen Verwendung nicht entgegen (vgl. hierzu Benkard/Bacher, PatG, 11. Aufl., § 1 Rn. 38 f.).

37 b) Aus der von den Klägerinnen angeführten Entscheidungspraxis der
Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts ergibt sich für den Streitfall
nichts Abweichendes.

38 Danach ist Neuheit zwar zu verneinen, wenn sich bei Einsatz eines be-
kannten Mittels zu einem bekannten Zweck lediglich eine bislang unbekante
zusätzliche Wirkung herausstellt (EPA, Beschluss vom 22. Mai 2000, T-706/95
Abs. 2.5). Um eine solche Fallgestaltung handelt es sich vorliegend aber nicht,
weil das bekannte Mittel (UV-Strahlen in der Dosis gemäß Merkmal 3) gerade
nicht für einen bekannten Zweck (Bekämpfung des Infektionspotenzials von
Cryptosporidien) eingesetzt wurde, sondern nur zur Behandlung von Trinkwas-
ser im Hinblick auf andere schädliche Organismen. Der zweckgerichtete Ein-
satz zur Deaktivierung von Cryptosporidien war für eine UV-Behandlung mit
den in Patentanspruch 1 vorgesehenen Merkmalen im Stand der Technik, wie
ausgeführt, gerade nicht bekannt.

39 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Gröning

Grabinski

Schuster

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 13.05.2014 - 3 Ni 3/13 (EP) -