



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 48/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Januar 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2005 008 940

...

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber, sowie die Richter Paetzold, Dipl.-Ing. Sandkämper und Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Mai 2010 aufgehoben und das Patent mit der Nummer 10 2005 008 940 beschränkt aufrechterhalten mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 17 gemäß neuem Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 20. Januar 2016, ansonsten wie Patentschrift.

Im Übrigen wird die weitergehende Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prüfung des von der H... AG erhobenen Einspruchs das am 26. Februar 2005 angemeldete und am 8. Januar 2009 veröffentlichte Patent mit der Bezeichnung

"Vorrichtung zum Prägefoliendruck"

durch Beschluss vom 19. Mai 2010 aufrechterhalten. Die Patentabteilung hat die Auffassung vertreten, dass die Gegenstände der in der erteilten Fassung verteidigten Patentansprüche 1 und 2 neu seien und durch den Stand der Technik auch nicht nahe gelegt seien. Das Patent nimmt drei deutsche Prioritäten in Anspruch. Die älteste dieser Prioritäten datiert vom 13. April 2004.

Gegen den Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin stellte den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Mai 2010 aufzuheben und das Patent 10 2005 008 940 zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin beantragte,

das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit folgenden Unterlagen: Patentansprüche 1 bis 17 gemäß neuem Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 20. Januar 2016, ansonsten wie Patentschrift.

Sie vertritt die Auffassung, der Gegenstand nach Patentanspruch 1 sei patentfähig.

Zum Stand der Technik sind von der Einsprechenden die folgenden Druckschriften in das Verfahren eingeführt worden:

D1: EP 0 578 706 B1

D2: Kipphan, Helmut: Handbuch der Printmedien, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2000, S. 43, 48, 229-230, 264-267, 408-410

D3: „Prindor: Neue Technologie der Folienprägung - heiß oder kalt?“, Deutscher Drucker, Nr. 14-15 vom 18.04.1996, Seite g15

D4: DE 197 32 796 A1

D5: EP 1 147 893 A2
D6: DE 692 07 751 T2.

Im Prüfungsverfahren wurden folgende Druckschriften berücksichtigt:

E1: DE 41 10 801 C1
E2: DE 695 03 370 T2
E3: DE 699 03 603 T2
E4: EP 0 569 520 B1
E5: US 5 820 971 A.

Die Einsprechende stützt ihre Argumentation in der Beschwerde außerdem auf das neu eingebrachte Dokument

D7: Emeriau, L.: „La dorure est „vernissée“, Caractere, Vol. 45 (1994) 4 Octobre, No. 387/388, S. 146 bis 147, und die
D7a: Deutsche Übersetzung der D7.

Der geltende erteilte Patentanspruch 1 lautet:

1. Vorrichtung für den Prägefoliendruck auf Druckbogen, mit wenigstens einem Auftragwerk zur bildmäßigen Beschichtung eines Druckbogens mit einem Kleber und mit einem Beschichtungswerk zum Übertragen Bild gebender Schichten von einer Transferfolie auf den Druckbogen, wobei das Beschichtungswerk einen Gegendruckzylinder und einen Transferzylinder enthält und die Transferfolie um den Transferzylinder führbar ist, derart dass die Bild gebende Schicht im Bereich der mit Kleber versehenen bildmäßigen Bereiche auf dem Druckbogen anhaftet und von der Transferfolie abgehoben wird, dadurch gekennzeichnet, dass einem Druckwerk (D) oder Lackmodul (L) der Bogen verarbeitenden Maschine ein Folientransfermodul (F) direkt nachgeordnet ist, dass das Folientransfermodul (F) ein Beschichtungsmodul der Bogen verarbeitenden Maschine ist und der Transferzylinder (21) im Folientransfermodul (F) ein Formzylinder des Beschichtungsmoduls ist.

Zum Wortlaut der geltenden Unteransprüche 2 bis 17 und weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zu einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents; insoweit hat die Beschwerde Erfolg.

1. Patentinhaberin war ursprünglich die m... AG in A....

Zwischenzeitlich ist nach Insolvenz der m... AG das Patent auf die m... GmbH in O... übertragen worden. Es handelt sich um eine Gesamtrechtsnachfolge im Rahmen der Übertragung eines technisch abgrenzbaren Unternehmensteils.

Damit ist auf Seiten der Patentinhaberin in zulässiger Weise eine Änderung der Beteiligtenstellung eingetreten, was in der mündlichen Verhandlung auch ausdrücklich nicht in Zweifel gezogen worden ist.

2. Wie im angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts zutreffend festgestellt wurde, ist der Einspruch zulässig.

3. Als Durchschnittsfachmann sieht der Senat einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau an, der mit der Entwicklung von Druckmaschinen beauftragt ist und auf diesem Gebiet mehrjährige Berufserfahrung hat.

4.1 Zulässigkeit der Änderungen des Streitpatents (§ 21 (1) Nr. 4 und § 22 PatG)

Die Merkmale der Vorrichtung gemäß den geltenden Patentansprüchen sind sämtlich offenbart. Sie ergeben sich ohne weiteres aus den Ursprungsunterlagen sowie aus der Streitpatentschrift.

Der geltende Patentanspruch 1 geht im Wesentlichen auf den ursprünglich eingereichten Anspruch 1 zurück. Die Patentschrift offenbart den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 in dem erteilten Patentanspruch 1.

Der erteilte nebengeordnete Anspruch 2 wurde gestrichen, was zur Beschränkung des Patents führt.

Die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 17 entsprechen den erteilten Unteransprüchen 3 bis 18. Sie gehen auf die ursprünglichen Ansprüche 3 bis 17 zurück. Im Wesentlichen wurden Nummerierung und Rückbezug angepasst. Lediglich im geltenden Anspruch 9 wurde eine sprachliche Korrektur vorgenommen, die sich aus Abs. [0028] der Patentschrift ergibt.

4.2 Patentfähigkeit der streitpatentgemäßen Vorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 1 (§ 21 (1) Nr. 1 PatG)

Zur Erleichterung von Bezugnahmen ist Patentanspruch 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben:

Das angegriffene Patent betrifft nach Anspruch 1 eine

- 1 Vorrichtung für den Prägefoliendruck auf Druckbogen,
- 1.1 mit wenigstens einem Auftragwerk zur bildmäßigen Beschichtung eines Druckbogens mit einem Kleber und
- 1.2 mit einem Beschichtungswerk zum Übertragen Bild gebender Schichten von einer Transferfolie auf den Druckbogen,
- 1.2a wobei das Beschichtungswerk einen Gegendruckzylinder und einen Transferzylinder enthält und die Transferfolie um den Transferzylinder führbar ist,
- 1.3 derart dass die Bild gebende Schicht im Bereich der mit Kleber versehenen bildmäßigen Bereiche auf dem Druckbogen anhftet und von der Transferfolie abgehoben wird,
dadurch gekennzeichnet,

- 1.4a dass einem Druckwerk (D) der Bogen verarbeitenden Maschine ein Folientransfermodul (F) direkt nachgeordnet ist,
- 1.4b oder (einem) Lackmodul (L) der Bogen verarbeitenden Maschine ein Folientransfermodul (F) direkt nachgeordnet ist,
- 1.5 dass das Folientransfermodul (F) ein Beschichtungsmodul der Bogen verarbeitenden Maschine ist und
- 1.6 der Transferzylinder (21) im Folientransfermodul (F) ein Formzylinder des Beschichtungsmoduls ist.

Das Patent betrifft gemäß Anspruch 1 eine Vorrichtung für den Prägefoliendruck auf Druckbogen (Merkmal 1). Druckbogen sind dem Verständnis nach Einzelbogen. Beim Prägefoliendruck wird ein bildgebendes Klebermuster auf einen Druckbogen aufgebracht. Dies kann beispielsweise auf einfache Weise im Offsetdruckverfahren erfolgen. Danach wird eine Transferfolie mit einer beschichteten Seite unter Druck auf den Druckbogen aufgelegt, sodass die bildgebenden Schichten der Transferfolie als entsprechendes Bildmuster an dem Druckbogen anhaften und dabei von der Transferfolie abgehoben werden, vgl. Abs. 0041 (Merkmal 1.3). Die bildmäßige Beschichtung des Druckbogens mit dem Kleber erfolgt in einem Auftragwerk, vgl. Abs. 0002 (Merkmal 1.1), die Übertragung der bildgebenden Schichten von der Transferfolie auf den Druckbogen in einem Beschichtungswerk, vgl. Abs. 0003 (Merkmal 1.2). Das Beschichtungswerk enthält einen Gegendruckzylinder (4) und einen Transferzylinder (21), um den die Transferfolie (24) führbar ist (Merkmal 1.2a).

Gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs ist ein Folientransfermodul (F) einem Druckwerk (D) oder einem Lackmodul (L) der Bogen verarbeitenden Maschine direkt nachgeordnet (Merkmale 1.4a, 1.4b), ist daher Teil einer Druckmaschine. Der Begriff „Modul“ wird im Patent zwar mehrfach genannt, aber nicht näher erläutert. Gemäß Abs. 0010 ist das Beschichtungswerk als Beschichtungsmodul in der Art einer transportablen Einheit ausgebildet. Gemäß Abs. 0020 zeigt Fig. 1 ein integriertes Folientransfermodul (F) zur Verwendung in einer Bogen verarbeitenden Druckmaschine. Abs. 0021 beschreibt den Aufbau des Folientransfermoduls und Abs. 0022 deren Arbeitsweise. Gemäß Abs. 0023 ist eine derartige Vorrichtung in einem Lack-

modul L einer Bogendruckmaschine einsetzbar. Mit dem Begriff Modul sind daher austauschbare oder umrüstbare Einheiten zu verstehen, vgl. Abs. 0034 und Anspruch 5.

Die Merkmale 1.5 und 1.6 bilden das Folientransfermodul (F) weiter, das ein Beschichtungsmodul der Bogen verarbeitenden Maschine ist (Merkmal 1.5). Der Transferzylinder (21) im Folientransfermodul (F) ist ein Formzylinder des Beschichtungsmoduls (Merkmal 1.6). Ein Formzylinder ist ein zylindrischer Druckformträger in der Druckmaschine, d. h. ein die Druckform aufnehmender Zylinder. Ein Beschichtungsmodul einer Druckmaschine kann ein Lackmodul sein, vgl. Abs. 0026 und 0034 sowie Anspruch 3 oder ein Druckwerk einer Druckmaschine, vgl. Anspruch 9. Das Modul muss jedenfalls einen Formzylinder gemäß Merkmal 1.5 aufweisen.

a) Zur gewerblichen Anwendbarkeit und Neuheit

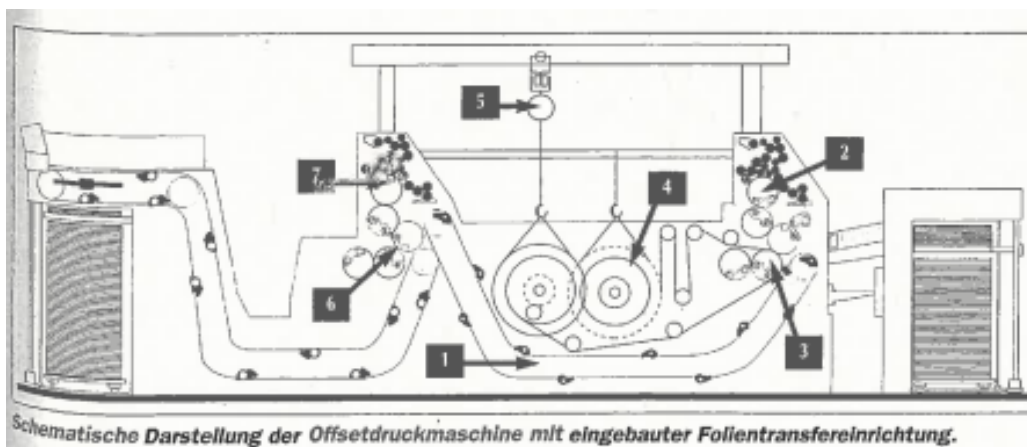
Die streitpatentgemäße Vorrichtung nach dem Patentanspruch 1 ist offensichtlich gewerblich anwendbar. Sie ist auch neu, denn im Stand der Technik ist keine derartige Vorrichtung mit sämtlichen Merkmalen nachgewiesen. Insbesondere offenbaren sämtliche Druckschriften nicht das Merkmal 1.6.

b) Zur erfinderischen Tätigkeit

Die Vorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist durch den Stand der Technik auch nicht nahegelegt, denn der zu berücksichtigende Stand der Technik vermittelt dem Durchschnittsfachmann keine Anregung, eine Vorrichtung mit den im erteilten Patentanspruch 1 des Streitpatents enthaltenen Merkmalen auszubilden.

D3 offenbart eine Maschine („Prindor“), mit der eine Folienprägung möglich ist. Bei „Prindor“ wird eine normale Offsetplatte mit den Sujets, die den Metalleffekt übertragen sollen, kopiert und in die Druckmaschine eingehängt (linke Spalte, letzter Abs. bis mittlere linke Spalte, Abs. 1). Mit dieser Druckplatte wird über das Farbwerk ein Kleber, der in seiner Grundstruktur den Druckfarben ähnlich ist, übertragen. Im zwei-

ten Druckwerk wird die zugeführte Folie mit dem Druckbogen, der mit dem frischen Leimauftrag versehen ist, zusammengeführt. Nun löst sich an den geleimten Stellen die Metallfolie vom Trägermaterial. Danach wird die Restfolie aufgerollt und der Bogen im dritten Druckwerk einem Pressdruck unterzogen, der die Folie auf dem Druckbogen festigt. Im vierten Werk könnte, wenn nötig, noch ein Druck oder ein Code aufgebracht werden (mittlere linke Spalte, Abs. 2 bis mittlere rechte Spalte, Abs. 3). Nachfolgend ist die Maschine bildlich dargestellt (Bildunterschrift ergänzt).

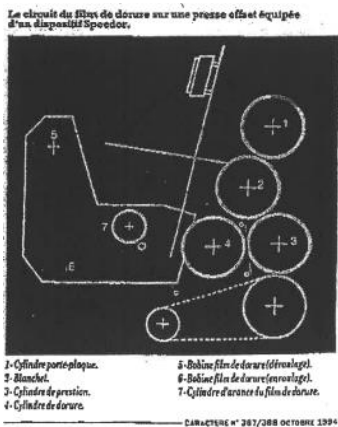


- 2 Auftragwerk (erste Druckeinheit)
- 3 Folienabwicklung und Übertrag auf Substrat
- 4 Folienrolle
- 6 Kalandrier (dritte Druckeinheit)
- 7 weitere (vierte) Druckeinheit

Die D3 offenbart damit eine Vorrichtung für den Prägefoliendruck auf Druckbogen (Merkmal 1), mit wenigstens einem Auftragwerk (2) zur bildmäßigen Beschichtung eines Druckbogens mit einem Kleber (Merkmal 1.1) und mit einem Beschichtungswerk (3) zum Übertragen bildgebender Schichten von einer Transferfolie auf den Druckbogen, wobei das Beschichtungswerk (3) einen Gegendruckzylinder und einen Transferzylinder enthält und die Transferfolie um den Transferzylinder führbar ist (Merkmal 1.2), derart dass die bildgebende Schicht im Bereich der mit Kleber versehenen bildmäßigen Bereiche auf dem Druckbogen anhaftet und von der Transferfolie abgehoben wird (Merkmal 1.3). Einem ersten Druckwerk (2) der Bogen verarbeitenden Maschine ist ein Folientransfermodul (F) direkt nachgeordnet (Merkmal 1.4a). Im Bereich der Ziffer 3 sind zwei Zylinder erkennbar, wobei die Transferfolie zwischen

einem gemeinsamen Druckzylinder von Offsetdruckwerk (2) und Zweizylinder-Gruppe (3) sowie dem rechten Zylinder der Zweizylinder-Gruppe zum Auftragen der Transferfolie auf das Substrat geführt wird. Über die konstruktive Beschaffenheit der Folientransfervorrichtung wird in der D3 keine Aussage gemacht. Bei dieser Vorrichtung sind daher ebenfalls die Merkmale 1.5 und 1.6 nicht nachgewiesen. Diese Druckschrift regt auch nicht aus sich selbst heraus entsprechende Maßnahmen an.

Das Dokument D7 - nachfolgend wird auf die deutsche Übersetzung D7a Bezug genommen - offenbart die Kombination einer Vorrichtung „Speedor“ mit einer Vierfarb-offsetdruckmaschine Heidelberg GTO oder MO (Seite 1, Abs. 4), wobei im letzten Druckwerk die „Speedorvorrichtung“ anstelle eines herkömmlichen Nummerierwerks montiert wird (Seite 2, letzter Abs.). Die „Speedor“ weist folgenden Aufbau auf (Übersetzung der Bildunterschrift ergänzt):



- 1 Plattenzylinder
- 2 Gummituch
- 3 Gegendruckzylinder
- 4 Vergoldungszyylinder
- 5 Abwickelrolle
- 6 Aufwickelrolle
- 7 Zylinder zum Vorwärtsbewegen des Vergoldungsfilms

Das Dokument D7 deutet ferner auch die Kombination einer Vorrichtung "Speedor" mit einer Flexodruckmaschine für Ettikettendruck der Fa. G... an. Die von der Beschwerdeführerin hinsichtlich des Flexodrucks genannte D2 offenbart lediglich das

Prinzip eines Flexodruckwerkes. Wie die in der D7 genannte Etikettendruckmaschine der Fa. G... ausgebildet ist, ist druckschriftlich nicht belegt.

Daher offenbart das Dokument D7 unmittelbar und eindeutig lediglich eine Bogen verarbeitende Druckmaschine mit mindestens einer Vorrichtung (1-7) für den Prägefoliendruck auf Druckbogen (Merkmal 1), welche wenigstens ein Auftragwerk (1-3) zur bildmäßigen Beschichtung eines Druckbogens mit einem Kleber (Merkmal 1.1) und ein Beschichtungswerk (4-7) zum Übertragen Bild gebender Schichten von einer Transferfolie auf den Druckbogen aufweist (Merkmal 1.2), wobei das Beschichtungswerk (4-7) einen Gegendruckzylinder (3) und einen Transferzylinder (4) enthält, die einen gemeinsamen Transferspalt bilden, und die Transferfolie um den Transferzylinder (4) führbar ist (Merkmal 1.2a), derart, dass die bildgebende Schicht im Bereich der mit Kleber versehenen bildmäßigen Bereiche auf dem Druckbogen anhaftet und von der Transferfolie abgehoben wird (Merkmal 1.3), wobei einem Druckwerk (1-3) der Bogen verarbeitenden Maschine ein Folientransfermodul (4-7) direkt nachgeordnet ist (Merkmal 1.4a).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich demgegenüber dadurch, dass das Folientransfermodul (F) ein Beschichtungsmodul der Bogen verarbeitenden Maschine ist (Merkmal 1.5) und der Transferzylinder (21) im Folientransfermodul (F) ein Formzylinder des Beschichtungsmoduls ist (Merkmal 1.6), auch die D7 regt aus sich heraus entsprechende Maßnahmen nicht an.

Die D1 zeigt ein Transferwerk (7), wozu lediglich in Spalte 5, Zeilen 14 - 26 ausgeführt ist, dass zwei Walzen einen Druckspalt bilden, wobei die Transferfolie zu einer glattflächigen, eventuell elastischen Druckwalze (12) geführt wird und diese mit definiertem Druck auf einer verchromten Gegenwalze (15) abrollt. Auch hier sind zumindest die Merkmale 1.5 und 1.6 nicht verwirklicht. Eine Anregung, diese Maßnahmen bei einem Transferwerk vorzusehen, ergibt sich hierbei nicht.

Aus der D4 ist eine Vorrichtung bekannt, bei der einem Druckzylinder (4) ein Nummerier-, Eindruck- und/oder Veredelungswerk (10) und/oder eine Perforiervorrich-

tung (11) zugeordnet sind. Das Veredelungswerk (10) weist eine Werkzeugträgerwelle (12) auf, die aus ihrer Arbeitsstellung am Druckzylinder herausnehmbar gelagert ist (Spalte 2, Abs. 4). Ein Prägefoliendruck ist nicht genannt. Dem Druckzylinder eines Lackierwerks ist (zusätzlich) ein Nummerier-, Eindruck- und/oder Veredelungswerk zugeordnet, vgl. Anspruch 1 und Fig. 1 bis 3. Auch in der D4 ist daher Merkmal 1.6 nicht offenbart und auch nicht angeregt.

Die übrigen Druckschriften liegen weiter ab.

Die D5 offenbart lediglich, dass ein Multifunktionsmodul (6, 11) für den Anbau einer Folienaufbringung ausgerüstet ist, vgl. Abs. 0005 und Anspruch 2.

Die im Prüfungsverfahren noch berücksichtigten, jedoch im Einspruchsverfahren nicht näher angesprochenen o. a. Entgegenhaltungen E1 und E3 bis E5 kommen dem Gegenstand des Anspruchs 1 zumindest nicht näher. Auch deren Ausbildung führt ersichtlich nicht zum Merkmal 1.6.

Die Vorrichtung gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 ergibt sich selbst bei einer Gesamtschau des vorliegend dokumentierten Standes der Technik auch nicht i. V. m. dem allgemeinen Fachwissen. Hinsichtlich des Merkmals 1.5 und 1.6 gibt der Stand der Technik kein Vorbild, einen Formzylinder als Transferzylinder in einem Folien-transfermodul einzusetzen. Auch fehlt eine Anregung, ein Beschichtungsmodul der Bogen verarbeitenden Maschine als Folientransfermodul in Betracht zu ziehen.

Die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 ist daher patentfähig. Mit ihm sind es die Weiterbildungen der Vorrichtung nach den darauf zurückbezogenen, geltenden Patentansprüchen 2 bis 17.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich 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 ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hilber

Paetzold

Sandkämper

Baumgart

Ko