



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 3/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 10 2010 053 199**

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12.05.2020 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Ing. Albertshofer und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 26 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15.03.2017 wird aufgehoben und das Patent 10 2010 053 199 wie folgt aufrechterhalten:

**Bezeichnung:**

Vorrichtung zur Bearbeitung einer fortlaufenden Materialbahn

**Anmeldetag:**

3. Dezember 2010

**Patentansprüche:**

Patentansprüche 1 bis 15, dem DPMA als Hilfsantrag 3 überreicht in der mündlichen Anhörung am 15. März 2017

**Beschreibung:**

wie Patentschrift

**Zeichnungen:**

wie Patentschrift.

## Gründe

### I.

Gegen das am 13. Dezember 2013 von der Prüfungsstelle für Klasse B 26 D des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) erteilte und am 17. April 2014 veröffentlichte Patent 10 2010 053 199 mit der Bezeichnung „Vorrichtung zur Bearbeitung einer fortlaufenden Materialbahn“ hat die Einsprechende am 17. Januar 2015 Einspruch erhoben, der sich auf den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) stützt. Die Einsprechende hat sich zur Begründung auf folgende Druckschriften bezogen:

E1: DE 198 48 716 A1

E2: US 5,632,831 A

E3: US 3,854,357 A

E4: JP 2006 027814 A

E4a: Maschinenübersetzung der E4

E5: DE 41 10 657 A1

E6: JPH 7205090 A

E6a: Maschinenübersetzung der E6

E7: US 3,554,842 A

E8: US 5,279,195 A

E9: DE 42 19 910 A1

E10: FR 2 689 436 A1

E11: DE 30 15 169 A1

E12: Fachausschuss „Druck und Papierverarbeitung der BGZ: BG-Regel 500, Betreiben von Arbeitsmitteln; Kapitel 2.2: Betreiben von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen

Als Stand der Technik sind im Prüfungsverfahren folgende Druckschriften genannt worden:

D1: US 3,591,279 A

D2: US 5,040,018 A

D3: DE 88 103 353 U1

D4: DE 2 049 427 A

Auf den Einspruch der Einsprechenden hat die Patentabteilung 26 des DPMA das Patent mit am Ende der Anhörung vom 15. März 2017 verkündetem Beschluss widerrufen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß damals geltendem Hauptantrag sowie gemäß Hilfsantrag 1 vom 19. August 2015 und den Hilfsanträgen 2 und 3 vom 15. März 2017 gegenüber der Druckschrift JP 2006 – 027 814 A (E4/E4a) nicht neu sei, ferner, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 4 vom 15. März 2017 ausgehend von der vorgenannten Druckschrift und dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 3. Mai 2017 eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin.

Die Beteiligten wurden am 17. März 2020 fernmündlich darauf hingewiesen, dass der Senat nach vorläufiger Ansicht den Hilfsantrag 3 aus der mündlichen Anhörung im Einspruchsverfahren vom 15.03.2017 als gewährbar ansieht.

Mit Telefax vom 18. März 2020 hat der Bevollmächtigte der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin den Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen und gleichzeitig den Hilfsantrag 3 vom 15. März 2017 zum Hauptantrag erklärt.

Der Senat hat mit Verfügung vom 20. März 2020 den Verhandlungstermin aufgehoben und den Beteiligten mit der Abladung mitgeteilt, dass eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen wird, jedoch nicht vor dem 15. April 2020. Es sind keine weiteren Eingaben seitens der Beteiligten mehr erfolgt.

Der Bevollmächtigte der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin hat mit Schriftsatz vom 18. März 2020 sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 26 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2017 aufzuheben und das Patent 10 2010 053 199 auf der Grundlage folgender Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 15, dem DPMA als Hilfsantrag 3 überreicht in der mündlichen Anhörung am 15. März 2017,

hilfsweise,

Patentansprüche 1 bis 15, dem DPMA als Hilfsantrag 4 überreicht in der mündlichen Anhörung am 15. März 2017,

Beschreibung und Zeichnungen jeweils wie Patentschrift.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 6. März 2020 sinngemäß beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Der nunmehr geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

„Vorrichtung zur Bearbeitung einer fortlaufenden Materialbahn (1), insbesondere aus flächigem Endlosmaterial, mit einem Arbeitstisch (2) als Auflage für die Materialbahn (1), einer Schneideinrichtung (3) zum Trennen der Materialbahn (1) an einer Schneidposition (4), und einer Fügeeinrichtung zum Verbinden zweier Enden der Materialbahn (1) im Bereich oder in der Schneidposition (4), wobei die Materialbahn (1) über den Arbeitstisch (2) führbar ist, wobei der Arbeitstisch (2) in Laufrichtung (8) der Materialbahn (1) nach der Schneidposition (4) eine Einrichtung zum Ausschleusen einer Teilstrecke (13) der Materialbahn (1) aufweist, ~~und~~ wobei nach dem Abtrennen der Teilstrecke (13) von der Materialbahn (1) die beiden verbleibenden Enden der Materialbahn (1) mit der Fügeeinrichtung verbunden werden, wobei die Einrichtung zum Ausschleusen eine Schwenkeinrichtung ist, die derart ausgebildet ist, dass zum Ausschleusen der Materialbahn (1) die zur Schneidposition (4) zugewandte Seite der Schwenkeinrichtung vom Arbeitstisch (2) nach oben wegschwenkbar ist, wobei die Schwenkeinrichtung derart in den Arbeitstisch (2) integriert ist, dass durch eine Schwenkbewegung der Arbeitstisch geöffnet wird, wobei die Materialbahn (1) über eine durch Schwenken der Schwenkeinrichtung entstehende Öffnung zwischen Schwenkeinrichtung und Arbeitstisch (2) ausschleusbar ist.“

Wegen des Wortlauts der auf den geltenden Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 15 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist begründet und führt unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zu einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents in der gemäß nunmehr geltendem Hauptantrag beantragten Fassung, da sein Gegenstand neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§ 3 und § 4 PatG). Auch die sonstigen Patentierungsvoraussetzungen sind erfüllt.

1. Das Streitpatent betrifft laut Absatz [0001] eine Vorrichtung zur Bearbeitung einer fortlaufenden Materialbahn, insbesondere aus flächigem Endlosmaterial.

Grundsätzlich handele es sich dabei um fortlaufende Materialbahnen, die beim Produktionsprozess, als Zwischen- oder Endprodukt, fehlerbehaftete Abschnitte aufweisen könnten. Solche Materialbahnen müssten jedoch zur weiteren Verwendung fehlerfrei sein. Folglich sei erforderlich, fehlerbehaftete Abschnitte zu eliminieren (vgl. Streitpatent, Abs. [0002]).

Bei den bekannten Verfahren bzw. Vorrichtungen sei problematisch, dass diese, wie beim herkömmlichen Schneiden von Filmen, ein manuelles Schneiden der Materialbahn erforderten, um eine fehlerbehaftete Teilstrecke aus der Materialbahn zu entfernen. Nach dem Heraustrennen der Teilstrecke müssten die verbleibenden Enden der Materialbahn wieder manuell miteinander verbunden werden, um wieder eine fortlaufende Materialbahn zu erhalten. Damit sei bei den bekannten Verfahren bzw. Vorrichtungen besonders nachteilig, dass deren Durchsatz bedingt durch die manuellen Operationen erheblich begrenzt sei (vgl. Streitpatent, Abs. [0003]).

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liege darin, eine Vorrichtung derart auszugestalten und weiterzubilden, dass bei einfachster Konstruktion und Arbeitsweise die Bereitstellung fehlerfreier fortlaufender Materialbahnen möglich sei (vgl. Streitpatent, Abs. [0008]).

2. Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lässt sich in folgende Merkmale gliedern (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung hervorgehoben):

- M1 Vorrichtung zur Bearbeitung einer fortlaufenden Materialbahn (1), insbesondere aus flächigem Endlosmaterial,
- M1.1 mit einem Arbeitstisch (2) als Auflage für die Materialbahn (1),
- M1.2 einer Schneideinrichtung (3) zum Trennen der Materialbahn (1) an einer Schneidposition (4), und
- M1.3 einer Fügeeinrichtung zum Verbinden zweier Enden der Materialbahn (1)
- M1.3.1 im Bereich oder
- M1.3.2 in der Schneidposition (4),
- M1.4 wobei die Materialbahn (1) über den Arbeitstisch (2) führbar ist,
- M1.5 wobei der Arbeitstisch (2) in Laufrichtung (8) der Materialbahn (1) nach der Schneidposition (4) eine Einrichtung zum Ausschleusen einer Teilstrecke (13) der Materialbahn (1) aufweist ~~und~~
- M1.6 wobei nach dem Abtrennen der Teilstrecke (13) von der Materialbahn (1) die beiden verbleibenden Enden der Materialbahn (1) mit der Fügeeinrichtung verbunden werden,
- M1.7 wobei die Einrichtung zum Ausschleusen eine Schwenkeinrichtung ist,
- M1.8 die derart ausgebildet ist, dass zum Ausschleusen der Materialbahn (1) die zur Schneidposition (4) zugewandte Seite der Schwenkeinrichtung vom Arbeitstisch (2) nach oben wegschwenkbar ist,

- M1.9 wobei die Schwenkeinrichtung derart in den Arbeitstisch (2) integriert ist,
- M1.10 dass durch eine Schwenkbewegung der Arbeitstisch geöffnet wird,
- M1.11 wobei die Materialbahn (1) über eine durch Schwenken der Schwenkeinrichtung entstehende Öffnung zwischen Schwenkeinrichtung und Arbeitstisch (2) ausschleusbar ist.

3. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Dipl.-Ing. (FH) oder B.Eng. bzw. B.Sc., Fachrichtung Maschinenbau, der über mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Vorrichtungen für die Bearbeitung fortlaufender Materialbahnen verfügt.

4. Der Fachmann versteht, dass die Vorrichtung zur Bearbeitung einer fortlaufenden Materialbahn geeignet sein muss (Merkmal M 1) und dass der Arbeitstisch Teil dieser Vorrichtung ist und zur Auflage und Führung der Materialbahn dient (Merkmale M 1.1 und M 1.4). Bestandteile der Vorrichtung sind zudem Einrichtungen zum Trennen und Zusammenfügen der Materialbahn (Merkmale M 1.2 und M 1.3).

Der Arbeitstisch weist in Laufrichtung der Materialbahn nach der Schneidposition eine Einrichtung zum Ausschleusen einer Teilstrecke der Materialbahn auf. Diese Ausschleuseeinrichtung ist somit Teil des Arbeitstisches (vgl. Streitpatent, Abs. [0010]; Merkmale M1.1, M1.4 und M1.5) und ist als Schwenkeinrichtung ausgeführt (Merkmal M1.7), wobei die zur Schneidposition zugewandte Seite der Schwenkeinrichtung vom (in Laufrichtung vorgelagerten) starren Teil des Arbeitstisches nach oben wegschwenkbar ist (Merkmal M1.8). Gemäß den Merkmalen M1.9 bis M1.11 ist die Schwenkeinrichtung räumlich-körperlich derart in den Arbeitstisch integriert, dass durch die Schwenkbewegung der Arbeitstisch geöffnet wird, und die Vorrichtung damit dazu geeignet ist, durch die dadurch entstehende Öffnung im Arbeitstisch hindurch die fehlerhafte Materialbahn auszuschleusen. Wie



den Figuren 1 bis 3 des Streitpatents zu entnehmen ist, besteht der anspruchsgemäße Arbeitstisch, über den die Materialbahn geführt wird, somit aus einem starren Teil 2 und einem nach der Schneideinrichtung und einer damit verbundenen Unterbrechung zum Schneiden angeordneten beweglichen/schwenkbaren Teil 6.

5. Der geltende Patentanspruch 1 ist zulässig.

Die Merkmale M1 bis M1.6 des geltenden Patentanspruchs 1, die dem erteilten Patentanspruch 1 entsprechen, ergeben sich aus den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1 und 4 in Verbindung mit der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 9, Absatz 2. Die Merkmale M1.7 und M1.8 sind in den ursprünglichen und erteilten Ansprüchen 2 und 3 offenbart.

Die Merkmale M1.9 bis M1.11 sind in der ursprünglichen Beschreibung ab Seite 8, letzter Absatz, bis Seite 9 und im Streitpatent in Absatz [0035] offenbart.

6. Der zweifelsfrei gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gilt als neu gegenüber dem im Einspruchsverfahren als relevant eingeführten Stand der Technik (§ 3 PatG).

6.1 JP 2006027814 A (E4/E4a)

6.1.1 Vorliegend zieht der Senat zur Beurteilung der Patentfähigkeit die englische Maschinenübersetzung E4a zusammen mit den Figuren aus der E4 heran.

Aus Sicht des Senats war die Einreichung einer deutschen Übersetzung der Druckschrift E4 nicht zwingend erforderlich; §14 PatV findet für entgegengehaltene Druckschriften im Rahmen des Einspruchsverfahrens keine Anwendung. Dies ist vielmehr in § 125 PatG geregelt, wonach auf Verlangen von Patentamt oder Patentgericht von Druckschriften in fremder Sprache einfache oder beglaubigte Übersetzungen

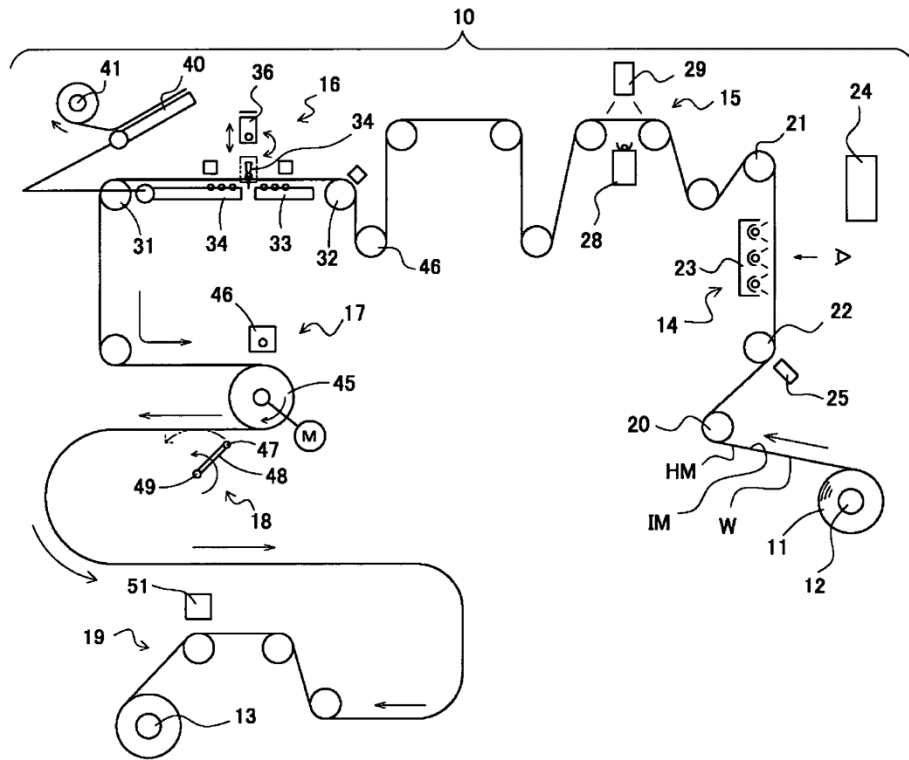
beizubringen sind. Dem ist die Einsprechende durch Einreichung der Maschinenübersetzung (E4a) mit dem Einspruchsschriftsatz zuvorgekommen.

Bei den Druckschriften E4a und E4b scheint es sich um identische Maschinenübersetzungen zu handeln. Ein Datum, wann diese erstellt wurden, ist keinem der beiden Dokumente zu entnehmen. Diese stellen für sich gesehen daher keinen Stand der Technik dar.

Der Senat hat zusätzlich zu den vorliegenden Übersetzungen auf der Plattform von Google Patents (<https://patents.google.com/patent/JP2006027814A/en?q=jp+2006-027814>) eine weitere Maschinenübersetzung der E4 anfertigen lassen (vgl. Anlage E4c zum Ladungszusatz vom 3. Februar 2020, die Absatznummerierung wurde seitens des Senats zur besseren Vergleichbarkeit hinzugefügt.)

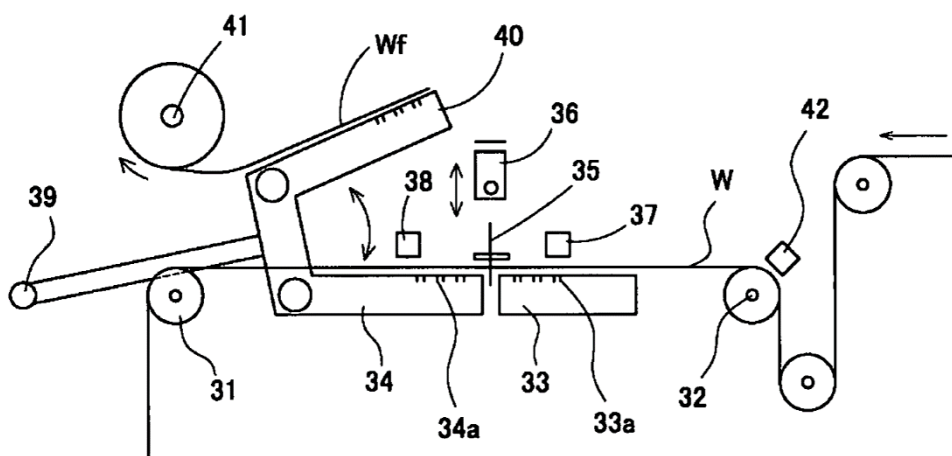
Die Maschinenübersetzungen der beiden Plattformen unterscheiden sich zwar hinsichtlich mancher Begrifflichkeiten, allerdings ergibt sich für den Fachmann aus beiden Übersetzungen dieselbe technische Lehre im Hinblick auf die vorveröffentlichte Druckschrift E4. Der Senat hat deshalb keine Bedenken, die Maschinenübersetzung E4a zusammen mit den Figuren aus der E4 zur Beurteilung der Patentfähigkeit der beanspruchten Gegenstände zu verwenden. Dies wurde den Beteiligten bereits mit Ladungszusatz vom 3. Februar 2020 mitgeteilt.

6.1.2 Die E4/E4a betrifft eine Vorrichtung zur Bearbeitung einer fortlaufenden Materialbahn („cutting joining apparatus 16“), insbesondere aus flächigem Endlosmaterial (vgl. z.B. Fig. 1, E4a, Abs. [0038]; Merkmal M1).



Figur 1 der E4

Mittels der Anordnungen 14 und 15 werden Fehler in der Materialbahn („web W“) erkannt (vgl. E4a, Abs. [0037]), die anschließend in der Vorrichtung zur Bearbeitung der fortlaufenden Materialbahn („cutting joining apparatus 16“) aus der Materialbahn W ausgeschleust werden. Den Aufbau dieser Vorrichtung 16 zeigt die Figur 2 der E4:



Figur 2 der E4

Diese bekannte Vorrichtung weist einen Tisch mit einem starren Anteil („fixed angular table 33“) und einem beweglichen Anteil („movable table 34“) auf. Diese dienen zusammen zur Auflage und Führung der Materialbahn (vgl. E4a, Abs. [0040], „*The suction holes 33a and 34a thru/or suction slit for carrying out adsorption holding of the web respectively is formed in the surface of the fixed angular table 33 and the movable table 34.*“). Die beiden Tische 33 und 34 bilden somit aus Sicht des Senats als Einheit den anspruchsgemäßen Arbeitstisch zur Auflage der Materialbahn (Merkmal 1.1) wobei die Materialbahn über den Arbeitstisch führbar ist (Merkmal M1.4).

Wie der E4/E4a zu entnehmen, ist bei der bekannten Vorrichtung eine Schneideinrichtung („cross cutter 35“) zum Trennen der Materialbahn an einer Schneidposition und eine Fügeeinrichtung („joining tape grant equipment 36“) zum Verbinden zweier Enden der Materialbahn, die sich in der Schneidposition befindet, vorgesehen (vgl. E4, Fig. 2; E4a, Abs. [0038]; Merkmale M1.2, M1.3, M1.3.1 und M1.3.2).

Der bewegliche Anteil des Tisches („movable table 34“) wird nach dem Durchschneiden der Materialbahn nach unten weggekippt und das defekte Teilstück der Materialbahn W über den Tisch („poor web support table 40“) auf eine Rolle („web winding shaft 41“) ausgeschleust (vgl. E4a, Abs. [0041]). Mithin weist auch der aus E4 bekannte Arbeitstisch in Laufrichtung der Materialbahn nach der Schneidposition eine Einrichtung zum Ausschleusen einer Teilstrecke der Materialbahn auf (vgl. E4, Fig. 2, Bz. 34, 40, 39; Merkmal M.1.5).

Nach dem Abtrennen eines Teilstückes bzw. Teilstrecke von der Materialbahn werden die beiden verbleibenden Enden der Materialbahn mit der Fügeeinrichtung verbunden (vgl. E4a, Abs. [0039]; Merkmal M1.6)

Dem Vorbringen der Patentinhaberin, dass bei der Lehre nach der E4 die weiteren Arbeitstische 34 und 40 erkennbar nicht Teil des Arbeitstisches 33 seien und beide Arbeitstische 34 und 40 jeweils zur Bereitstellung eines Bahnpfades dienen würden, wobei Arbeitstisch 34 den Pfad für die fehlerfreie Materialbahn und Arbeitstisch 40 den Pfad für die fehlerbehaftete Materialbahn bereitstelle, vermag der Senat nicht

zu folgen. Wie oben ausgeführt, handelt es sich aus Sicht des Senats bei dem Tisch 33 zusammen mit dem Tisch 34 um den anspruchsgemäßen Arbeitstisch zur Führung der Materialbahn. Zwar ist in der E4 die Konstruktion der Aufhängung für die Tische 33 und 34 nicht gezeigt, allerdings entspricht deren Anordnung funktional soweit dem Aufbau aus dem Streitpatent (vgl. auch die obigen Ausführungen zum Verständnis des Streitpatents).

Bei der Einrichtung zum Ausschleusen der Materialbahn handelt es sich gemäß der E4 um eine Schwenkeinrichtung, wobei zum Ausschleusen der Materialbahn die zur Schneidposition zugewandte Seite der Schwenkeinrichtung vom Arbeitstisch nach unten weggeschwenkt wird (vgl. E4, Fig. 2, Bz. 34, 40, 39; E4a, Abs. [0040]; Merkmale Merkmal M1.7 und M1.8<sub>eilw</sub>).

Wie oben ausgeführt, ist auch bei der aus der E4 bekannten Vorrichtung die Schwenkeinrichtung in den Arbeitstisch integriert (Merkmal M1.9), da dieser für den Fachmann aus den beiden Teilen 33 und 34 besteht. Durch die Bewegung des Tisches 34 wird mithin der Arbeitstisch geöffnet (vgl. E4, Fig. 2; Merkmal M1.10).

Die Ausschleusung erfolgt in der E4/E4a dann über den sich für die Führung der auszuschleusenden Teilstrecke bildenden Arbeitstisch, bestehend aus den Tischteilen 33 und 40 (die Materialbahn wird auf der Rolle 41 aufgewickelt), und somit nicht durch eine mittels Schwenken der Schwenkeinrichtung entstehende Öffnung im Arbeitstisch, bestehend aus den Teilen 33 und 34. Die bekannte Vorrichtung ist – wie der Figur 2 der E4 unschwer zu entnehmen ist – daher räumlich-körperlich nicht dazu geeignet, die fehlerhafte Materialbahn über eine durch Schwenken der Schwenkeinrichtung entstehende Öffnung zwischen Schwenkeinrichtung und Arbeitstisch auszuschleusen (vgl. BGH, Urteil vom 28. Mai 2009 – Xa ZR 140/05 – Bauschalungsstütze). Das Merkmal M1.11 ist damit durch die E4 nicht vorweggenommen.

## 6.2 DE 198 48 716 A1 (E1)

Aus E1 ist eine Vorrichtung zur Bearbeitung einer fortlaufenden Materialbahn bekannt, welche eine Schneideinrichtung 23 zum Trennen der Materialbahn 6 an

einer Schneidposition umfasst, um bestimmte Teilstücke aus der Materialbahn zu entfernen (vgl. E1, Fig. 2 und Sp. 5, Z. 19 bis 39). Des Weiteren umfasst die Vorrichtung eine „benachbarte“ Fügeeinrichtung 24 zum Verbinden zweier Enden der Materialbahn 6. Die beiden - mittels der Schneideinrichtung 23 - durch Trennung entstandenen Bahnenden müssen in die benachbarte Fügeeinrichtung 24 überführt bzw. gefördert werden, da zwischen der Schneideinrichtung 23 und der Fügeeinrichtung 24 die Vorrichtung 1 eine Einrichtung 74, 75, 76 zum Ausschleusen einer Teilstrecke („Abfall 9a“) der Materialbahn 6 aufweist. Nach dem Ausschneiden eines Teilstückes wird dieses anschließend wegbefördert, z.B. abgesaugt (vgl. E1, Fig. 2 und Sp. 5, Z. 34 bis 39). Hierfür ist z.B. unterhalb der Transportebene ein Schacht 76 vorgesehen, durch welchen Saugluft strömt (vgl. E1, Sp. 6, Z. 22 bis 40).

Die E1 weist keinen Arbeitstisch im Sinne der mit dem Streitpatent beanspruchten Lehre auf. Die genannte Arbeitsebene 3 entspricht lediglich einer Ebene, in der die Materialbahn verläuft. Diese wird gemäß E1 jedoch nicht durch einen Arbeitstisch gewährleistet, sondern durch Transporteure 42, 43. Daher offenbart die E1 auch keine in einen etwaigen Arbeitstisch integrierte Einrichtung zum Ausschleusen einer Teilstrecke der Materialbahn. Die Fügeeinrichtung 24 ist zudem von der Schneideinrichtung beabstandet.

### 6.3 US 5,632,831 A (E2)

Die E2 offenbart eine Vorrichtung zur Bearbeitung einer Materialbahn in Form einer gedruckten Polymerbahn. Im Konkreten betrifft E2 eine Vorrichtung zum Entfernen von Fehlstellen aus einer solchen Materialbahn, wobei nach dem Abtrennen der Fehlstelle bzw. des defekten Bereichs die Bahn in nahezu übergangsloser Art repariert werden soll (vgl. E2, Sp. 1, Z. 6-14 und Z. 44-47). Die Offenbarung von E2 legt den Fokus auf die Herstellung einer nahtlosen Verbindung zweier Bahnabschnitte. Dazu werden die beiden zu verbindenden Bahnabschnitte manuell und übereinander (überlappend) auf den Arbeitstisch („support surface 30“) gezogen (vgl. E2, Sp. 5, Z. 6-7; Figs. 7A-E). Zur Erzeugung einer nahtlosen Verbindung werden mit einer kombinierten Schweiß- und Schneideinrichtung gleichzeitig die beiden Bahnabschnitte durch Bilden einer Schweißlinie miteinander verschweißt und an

der Schweißlinie geschnitten, sodass ein nahtloser Spleiß zwischen den beiden Bahnabschnitten entsteht.

Eine Einrichtung zum Ausschleusen eines Teilbereichs der Materialbahn muss in der E2 zwar vorhanden sein, Ausführungen hierzu sind dieser Druckschrift aber nicht zu entnehmen.

#### 6.4 US 3,854,357 A (E3)

Die E3 offenbart eine Vorrichtung zur Entfernung eines fehlerhaften Bahnteils und zur Verbindung der verbleibenden Bahnenenden zur Bildung einer kontinuierlichen, fehlerfreien Bahn. E3 offenbart keinen Arbeitstisch als Auflage für die Materialbahn, über den diese Materialbahn führbar wäre. Des Weiteren zeigt E3 keine Einrichtung zum Ausschleusen einer Teilstrecke der Materialbahn, die nach der Schneidposition angeordnet ist. Der in der E3 beschriebenen Lehre liegt ein anderes Funktionsprinzip zugrunde. Demnach erfordert die dortige Vorrichtung zwei unterschiedliche Schneidpositionen, um eine fehlerhafte Teilstrecke über einen zusätzlichen Bahnpfad zu entfernen (vgl. E3, Fig. 1). Die Entsorgung des fehlerhaften Bahnabschnittes erfolgt über einen gesonderten Bahnpfad nach unten (vgl. E3, Sp. 4, Z. 2 bis 28).

#### 6.5 DE 41 10 657 A1 (E5)

Die E5 betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur automatischen Herstellung von Endlosbändern, wie sie in Verbindung mit sich wiederholenden Ansagen, optischen Anzeigen und dergleichen verwendet werden (vgl. E5, Sp. 1, Z. 2 bis 6). Mit der Reparatur einer fortlaufenden Materialbahn bzw. dem Entfernen von fehlerbehafteten Teilen aus einer fortlaufenden Materialbahn beschäftigt sich die E5 nicht.

#### 6.6 US 3,591,279 A (D1)

Die D1 offenbart eine Vorrichtung zur Handhabung von Blattmaterial, beispielsweise in Form von Papierband nach Bearbeitung in einem Datendrucker. Mit der Bearbeitung einer fortlaufenden Materialbahn, aus der fehlerhafte Teilstrecken herausgetrennt werden sollen, beschäftigt sich die D1 nicht. Eine Fügeeinrichtung ist der D1 gänzlich fremd. D1 lehrt lediglich, bedrucktes Papierband auf ein

vordefiniertes Blattformat zuzuschneiden, wobei fehlerhaft bedruckte Blätter während des Betriebs der Vorrichtung über einen zusätzlichen Transportweg ausgesondert werden. Eine Reparatur des ursprünglich fortlaufenden Papierbands ist weder vorgesehen noch gewünscht.

6.7. Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften E6 bis E12 wurden für eine kombinatorische Betrachtung des erteilten Erfindungsgegenstandes (E5 und E8) oder lediglich im Zusammenhang mit den erteilten abhängigen Ansprüchen von der Einsprechenden genannt. Dass diese den Gegenstand des nun geltenden Patentanspruchs 1 vorwegnehmen würden, hat die Einsprechende weder vorgetragen noch ist dies für den Senat ersichtlich. Entsprechendes gilt für die im Prüfungsverfahren eingeführten Druckschriften D2 bis D4.

7. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

Als Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist die Druckschrift E4/E4a anzusehen. Wie zur Neuheit ausgeführt, gehen aus dieser Druckschrift die Merkmale nicht hervor, dass

- die zur Schneidposition (4) zugewandte Seite der Schwenkeinrichtung vom Arbeitstisch (2) nach oben wegschwenkbar ist (Merkmal M1.8<sup>teilw</sup>) und
- die Materialbahn (1) über eine durch Schwenken der Schwenkeinrichtung entstehende Öffnung zwischen Schwenkeinrichtung und Arbeitstisch (2) ausschleusbar ist (Merkmal M1.11)

7.1 Um den Gegenstand einer Erfindung als nahegelegt anzusehen, ist zum einen erforderlich, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Zum anderen muss der Fachmann Grund gehabt haben, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH, Urteil vom



30. April 2009 – Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 Rn. 20 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. Dezember 2009 – X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 Rn. 17 – einteilige Öse; st. Rspr.).

7.2 Aus der E4/E4a ergab sich keine Anregung für den Fachmann, den dort vorgesehenen Arbeitstisch umzugestalten und die zur Schneidposition (4) zugewandte Seite der Schwenkeinrichtung vom Arbeitstisch (2) nach oben wegzuschwenken, damit die Materialbahn (1) über eine dadurch entstehende Öffnung zwischen Schwenkeinrichtung und Arbeitstisch (2) ausschleusbar ist. Nach der E4 wird die Ausschleusung erreicht, indem die fehlerhafte Materialbahn über einen weiteren Arbeitstisch nach oben – weg vom Arbeitstisch für die fehlerfreie Materialbahn – einer Aufrollspule zugeführt wird. (vgl. E4, Fig. 2; E4a, Abs. [0040], [0041]). Für den Fachmann gab es keine Veranlassung, die Funktionen der Arbeitstische quasi umzukehren, um die fehlerfreie Materialbahn über den Arbeitstisch 33, 40 zu führen und die fehlerhafte Materialbahn durch eine Öffnung dieses Arbeitstisches 33, 40 über den Arbeitstisch 33, 34 abführen zu können, denn mit der bekannten Konstruktion und Arbeitsweise wird bereits die Bereitstellung einer fehlerfrei fortlaufenden Materialbahn ermöglicht.

7.3 Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht daraus, dass eine Entsorgung einer fehlerhaften Materialbahn von dem Arbeitstisch aus gesehen nach unten dem Fachmann als solche bekannt war (vgl. z.B. Druckschriften E1, Fig. 2, 3, oder E3, Fig. 4).

Die grundsätzliche Möglichkeit der Entsorgung einer fehlerhaften Materialbahn „nach unten“ besagt noch nicht, dass für den Fachmann Anlass bestand, den bekannten Arbeitstisch aus der E4/E4a umzugestalten und ihm eine andere Funktion beizumessen, um diese Technik zur Ausschleusung der Materialbahn nach unten einzusetzen.

Die generelle Eignung eines zum allgemeinen Fachwissen zählenden Lösungsmittels kann nur dann als Veranlassung zu ihrer Heranziehung genügen, wenn für den Fachmann ohne weiteres erkennbar ist, dass eine technische Ausgangslage

besteht, in der sich der Einsatz des betreffenden Lösungsmittels als objektiv zweckmäßig darstellt (BGH, Urteil vom 27.03.2018 – X ZR 59/16, GRUR 2018, 716 – Kinderbett). Zwar mögen die vorgelegten Schriften belegen, dass die Ausschleusung einer fehlerhaften Materialbahn vom Arbeitstisch aus gesehen nach unten als ein vielfältig anwendbares Mittel zum allgemeinen Fachwissen gehörte. Als hinreichender Anlass zu ihrer Anwendung könnte das Wissen des Fachmanns aber nur dann genügen, wenn ihm die grundsätzliche Möglichkeit vor Augen stand, den Arbeitstisch in dieser Weise auszugestalten. Denn nur dann hätte er darauf als ein ihm zur Verfügung stehendes generelles Mittel zur Ausgestaltung einer solchen Ausschleusvorrichtung zurückgreifen können. An dieser Voraussetzung fehlte es indessen nach dem Vorbild, das sich für den Fachmann aus der E4/E4a ergab.

8. Die geltenden abhängigen Unteransprüche 2 bis 15, an deren Zulässigkeit keine Zweifel bestehen, gestalten den Gegenstand des Hauptanspruchs zweckmäßig, in nicht nur trivialer Weise weiter aus. Mit dem Patentanspruch 1 sind auch die Gegenstände der auf diesen rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 15 neu und erfinderisch. Sie sind daher ebenfalls patentfähig.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der durch diesen Beschluss beschwert ist, die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Da der Senat in seinem Beschluss 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

(§ 100 Abs. 3 PatG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen (§ 102 Abs.1, Abs. 5 Satz 1 PatG). Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Sie kann auch als elektronisches Dokument durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs eingelegt werden (§ 125a Abs.3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1 und § 2, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Das elektronische Dokument ist mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach § 2 Abs. 2a Nr. 1 oder Nr. 2 BGH/BPatGERVV zu versehen. Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs [www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html) bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Musiol

Dorn

Albertshofer

Wollny

Fi