

BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 50/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. April 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 44 24 657

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. April 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter Hotz, Dipl.-Phys. Skribanowitz Ph.D./M.I.T. Cambridge und Dipl.-Ing. Harrer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Mai 2001 aufgehoben und das Patent widerrufen.

Gründe

I

Die zugrunde liegende Patentanmeldung ist am 14. Juli 1994 beim Deutschen Patentamt eingereicht worden. Nach der Prüfung ist die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung "Material für das Befestigen eines Anfanges einer Vorratspapierbahnrolle" am 8. Februar 1996 veröffentlicht worden. Auf den Einspruch der ... AG in B... (Schweiz), hat die Patentabteilung 22 das Patent mit Beschluss vom 23. Mai 2001 aufrecht erhalten, weil der Patentgegenstand gegenüber der nachveröffentlichten DE 44 13 663 (D1) neu sei und gegenüber den übrigen Entgegenhaltungen auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie hat ausgeführt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 sowohl gemäß Haupt- als auch Hilfsantrag gegenüber der D1 mangels Neuheit nicht patentfähig und der in den geltenden Ansprüchen neue Begriff "Klebstoff" nicht offenbart sei.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent aufrechtzuerhalten mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 5, hilfsweise gemäß den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 6, jeweils mit einer noch anzupassenden Beschreibung, sowie 1 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 – 3 der ursprünglichen Fassung.

Sie begründet ihren Antrag damit, dass der in den geltenden Ansprüchen neue Begriff "Klebstoff" aus der Gesamtoffenbarung des Streitpatents hervorgehe und der Gegenstand des Anspruchs 1 sowohl gemäß Haupt- als auch Hilfsantrag gegenüber der D1 neu und somit patentfähig sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Es liegt die Aufgabe zugrunde, ein Material für das Befestigen eines Anfanges einer Vorratspapierbahnrolle auf einer zweiten Lage der Papierbahn zu schaffen, welches mittels Sensoren erfassbar ist.

Fachmann ist ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, der einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen in Entwicklung und Bau von Einrichtungen zum Handhaben von Papierbahnrollen hat.

A. Hauptantrag

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Klebstoff für das Befestigen eines Anfanges (6) einer Vorratspapierbahnrolle auf einer zweiten Lage (9) der Papierbahnrolle, dadurch gekennzeichnet, dass dem tropfen- oder fadenförmigen Klebstoff (8; 16; 18, 19, 21) keramische Ferrit-, Metall- oder Farbbestandteile zugefügt sind."

Auf diesen Anspruch folgen die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 gemäß Hauptantrag.

1. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist zulässig.

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag entspricht – abgesehen von dem Begriff "Klebstoff" statt "Material" bzw "Befestigungsmittel" – dem erteilten Anspruch 1, der im wesentlichen auf dem ursprünglichen Anspruch 1 basiert.

Der demgegenüber geänderte Begriff "Klebstoff" ist für den Fachmann der Gesamtoffenbarung der Streitpatentschrift, die diesbezüglich mit den ursprünglichen Unterlagen übereinstimmt, ohne weiteres zu entnehmen, weil keine anderen Mittel zum Befestigen als "Klebstoff" offenbart sind, vgl insbesondere die in den Sp 2, Z 6 bis Sp 3, Z 53 der Streitpatentschrift beschriebenen Methoden des als "Haltekleben" bezeichneten Befestigens des Papierbahnanschlusses auf der darunterliegenden Papierbahnlage.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist nicht neu.

Die nachveröffentlichte, aber rangältere DE 44 13 663 A1 (D1) betrifft Klebemittel zum Verbinden von auf Rollen aufgewickelten Materialbahnen wie Papier. Es sind Befestigungsmöglichkeiten sowohl des Papierbahnanfangs auf der darunterliegenden zweiten Papierbahnlage mittels eines "Halteklebers" als auch der ersten Papierbahnlage der neuen Papierbahnrolle auf dem Reststück der verbrauchten Papierbahnrolle mittels eines "Verbindungsklebers" beschrieben, wobei diesen Klebemitteln jeweils für Sensoren detektierbare Bestandteile zugefügt sind, die eine sensorische Erfassung der Klebestellen erlauben. Nach den Fig 14 und 15 iVm Sp 8, Z 42 – Sp 9, Z 30, werden ua Klebefluide 60 und 61 verwendet. Letztere werden als Verbindungskleber 60 mittels einer Düsenanordnung 65 auf die Oberseite des Bahnanfangs 2 der neuen Rolle 1 und als Haltekleber 61 mittels einer Düsenanordnung 66 auf die darunterliegenden Bahnlage 8 aufgesprüht, Sp 8, Z 42 – 55. Das Aufsprühen der Kleberfluide 60, 61 kann gleichmäßig über die Bahnbreite oder ungleichmäßig, beispielsweise punktuell verteilt, erfolgen, Sp 8, Z 57 – 61. Den Kleberfluiden 60, 61 sind elektrisch leitende Bestandteile beigemischt, Sp 9, Z 19 – 23.

Zwar ist in der D1 nicht *expressis verbis* Metall als elektrisch leitender Bestandteil und die Tropfenform als Variante des Klebemittelauftrages angegeben. Diese Angaben lassen sich aber für den Fachmann der D1 ohne eigenes Zutun entnehmen. Dem Fachmann sticht bei dem Hinweis in der D1, Sp 9, Z 21 – 23, Metall als das dafür übliche elektrisch leitfähige Material geradezu ins Auge, noch dazu in Sp 6, Z 54 – 63, mit Aluminium als Teil des elektrisch leitenden Klebestreifens 12 ein konkretes Beispiel für Metall als mittels Sensoren erfassbares Material genannt wird.

In der D1 ist der Auftrag des Klebemittels in Tropfenform unmittelbar angeregt. Der Fachmann liest nämlich mit "punktueller Verteilung" beim aus einzelnen Tropfen bestehendem Aufsprühen nach Sp 8, Z 55 u 60, den beanspruchten Begriff "tropfenförmig" mit.

Aus diesen Gründen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht neu, weil seine Merkmale zumindest der einen beanspruchten Alternative, bei der dem tropfenförmigen Klebemittel Metallbestandteile zugefügt sind, in der D1 enthalten sind.

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist deshalb nicht bestandsfähig. Mit diesem fallen auch die Ansprüche 1 bis 5 gemäß Hauptantrag.

Der Hauptantrag hat daher keinen Erfolg.

B. Zum Hilfsantrag

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

"Klebstoff für das Befestigen eines Anfanges (6) einer Vorratspapierbahnrolle auf einer zweiten Lage (9) der Papierbahnrolle, dadurch gekennzeichnet, dass dem tropfen- oder fadenförmigen Klebstoff (8; 16; 18, 19, 21) keramische Ferrit-, Metall- oder Farbbestandteile zugefügt sind und dass die tropfen- oder fadenförmigen Klebstoffe (8; 16) aus bei Raumtemperatur zügig erstarrendem Material (15) bestehen."

Auf diesen Anspruch folgen der nebengeordnete Anspruch 2 und die rückbezogenen Ansprüche 3 bis 6 gemäß Hilfsantrag.

1. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist zulässig.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag besteht aus dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, dessen Zulässigkeit unter "A. Hauptantrag" bereits festgestellt worden ist,

und den Merkmalen des erteilten Anspruchs 2, der mit dem ursprünglichen Anspruch 2 übereinstimmt.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag ist nicht neu.

Auch das gegenüber dem Hauptantrag in den Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag zusätzlich aufgenommene Merkmal des bei Raumtemperatur zügig erstarrenden Materials für das Klebemittel liest der Fachmann in der D1 mit. Ihre Gesamtoffenbarung, insbesondere unter Berücksichtigung der vollautomatisierten Klebstoßvorbereitung nach den Fig 14 und 15 iVm Sp 1, Z 3 – 35 und Sp 4, Z 45 – 50, ergibt, dass der unterbrechungsfrei und schnell ablaufende Wechsel zwischen alter und neuer Papierbahnrolle, insbesondere beim Zeitungsdruck eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit erfordert. Dies setzt beim Fachmann zwingend einen "zügig erstarrenden" Kleber, also eine schnell wirkende Klebung voraus – ohne dass diese Eigenschaft in der D1 explizit angegeben sein muss. Ein Kleber ohne diese Eigenschaft würde den Aufwand der Einrichtungen nach den Fig 14, 15 der D1 in Frage stellen. Der Einwand der Patentinhaberin, die zügige Erstarrung sei beim Haltekleber zum Befestigen des Anfangs der Papierbahnrolle auf ihrer darunterliegenden Lage für eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei der Einrichtung nach der D1 nicht entscheidend, überzeugt nicht, weil sowohl der Verbindungskleber 60 als auch der Haltekleber 61 nach Sp 8, Z 42 – 55 iVm Fig 14 der D1, auf die gleiche Art vollautomatisiert, also bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit aufgetragen werden.

Gemäß dem weiteren Merkmal des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag findet die Erstarrung des Klebemittels bei Raumtemperatur statt. Dies stellt den absoluten Normalfall dar, sodass der Fachmann beim Kleben gemäß der D1 selbstverständlich von Raumtemperatur ausgeht. Somit erschließt sich dem Fachmann auch dieses Merkmal ohne weiteres aus der D1.

Aus diesen Gründen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag ebenfalls nicht neu, weil alle Merkmale zumindest der einen beanspruchten Alter-

native (vgl. A. Hauptantrag) einschließlich des bei Raumtemperatur zügig erstarrenden Klebemittels im Umfang des Offenbarungsgehalts der D1 liegen.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist deshalb ebenfalls nicht bestandsfähig. Mit diesem fallen auch die Ansprüche 2 bis 6 gemäß Hilfsantrag.

Auch der Hilfsantrag hat daher keinen Erfolg.

Dellinger

Hotz

Skribanowitz

Harrer

Bb