



BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 36/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am

1. Juli 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 37 45 083

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ch. Ulrich sowie der Richter Hövelmann, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluß der Patentabteilung 26 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2002 aufgehoben und das Patent widerrufen.

Gründe

I

Mit dem angefochtenen Beschluß hat die Patentabteilung das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Anspruch 1 lautet:

Blatthandhabungsvorrichtung, gekennzeichnet durch: Bilderzeugungseinrichtungen, die in der Lage sind, mehrere unterschiedliche Bilder zu erzeugen;
Bestimmungseinrichtungen zum Bestimmen der Zahl der unterschiedlichen Bilder, die von den Bilderzeugungseinrichtungen erzeugt werden;

Wähleinrichtungen zum Wählen entweder einer ersten Betriebsart, bei der die Blätter bzw Bögen, die einer Bilderzeugung unterzogen werden, geheftet werden, oder einer zweiten Betriebsart, bei der die Blätter bzw Bögen nicht geheftet werden; und

Steuereinrichtungen zum Steuern der Wähleinrichtungen derart, daß bei Wahl der ersten Betriebsart von der ersten Betriebsart auf die zweite Betriebsart umgeschaltet wird, wenn die Bestimmungseinrichtungen eine vorgegebene Zahl freigegeben haben.

Diesem Anspruch schließen sich die Unteransprüche 2 und 3 an.

Anspruch 4 lautet:

Blatthandhabungsvorrichtung, gekennzeichnet durch:

Bindeeinrichtungen (6, 511) zum Binden von geförderten Blättern bzw Bögen;

Erfassungseinrichtungen zum Erfassen der Zahl der zu den Bindeeinrichtungen (6, 511) geförderten Blätter bzw Bögen; und

Einrichtungen zum Verhindern eines Bindevorganges, wenn die Zahl der von den Erfassungseinrichtungen erfaßten Bögen 1 beträgt.

Diesem Anspruch schließen sich die Unteransprüche 5 und 6 an.

Im Einspruchsverfahren hatte die Einsprechende auf die schon im Prüfungsverfahren berücksichtigte Schrift

sowie auf die Druckschriften

D2 JP 61 112 167, Veröffentlichungstag 30. Mai 1986,

D3 DE 27 13 916 C2 und

D4 JP 61 61 175, Veröffentlichungstag 28. März 1986,

verwiesen. Sie hat vorgetragen, daß die Priorität der sechs japanischen Voranmeldungen vom 25. Februar 1986 und der sechs japanischen Voranmeldungen vom 11. April 1986 nicht wirksam in Anspruch genommen werden könne. Die Schriften D2 und D4 seien daher als vorveröffentlichter Stand der Technik zu berücksichtigen.

Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 4 seien gegenüber dem Stand der Technik nicht neu oder beruhten ihm gegenüber nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Unteransprüche betreffen Maßnahmen ohne erfinderischen Gehalt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Einsprechende neben weiteren Schriften noch die Entgegenhaltung

D5 DE 27 23 434 A1

genannt und ua vorgetragen, daß sich die Blatthandhabungsvorrichtung nach Anspruch 1 des Streitpatents in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der Schrift D3 mit der Entgegenhaltung D5 ergebe. Der Gegenstand des Anspruchs 4 sei gegenüber der Blatthandhabungsvorrichtung nach der Entgegenhaltung D1 nicht neu.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent aufrechtzu-
erhalten.

Sie sieht ausreichenden Abstand des Streitpatents zum Stand der Technik.

Wegen Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden hat Erfolg. Der Einspruch war
zulässig.

1. Es wird im folgenden auf die von der Einsprechenden im Beschwerdeschrift-
satz vom 16. März 2002 vorgelegten Merkmalsgliederungen der Ansprüche 1 und
4 Bezug genommen.

Anspruch 1:

Blatthandhabungsvorrichtung, gekennzeichnet durch:

- 1.1 Bilderzeugungseinrichtungen, die in der Lage sind,
mehrere unterschiedliche Bilder zu erzeugen;
- 1.2 Bestimmungseinrichtungen zum Bestimmen der Zahl
der unterschiedlichen Bilder, die von den Bilderzeu-
gungseinrichtungen erzeugt werden;
- 1.3 Wähleinrichtungen zum Wählen entweder einer ersten
Betriebsart, bei der die Blätter bzw Bögen, die einer
Bilderzeugung unterzogen werden, geheftet werden,

oder einer zweiten Betriebsart, bei der die Blätter bzw Bögen nicht geheftet werden; und

- 1.4 Steuereinrichtungen zum Steuern der Wähleinrichtungen derart, daß bei Wahl der ersten Betriebsart von der ersten Betriebsart auf die zweite Betriebsart umgeschaltet wird, wenn die Bestimmungseinrichtungen eine vorgegebene Zahl freigegeben haben.

Anspruch 4:

Blatthandhabungsvorrichtung, gekennzeichnet durch:

- 4.1 Bindeeinrichtungen (6, 511) zum Binden von geförderten Blättern bzw Bögen;
- 4.2 Erfassungseinrichtungen zum Erfassen der Zahl der zu den Bindeeinrichtungen (6, 511) geförderten Blätter bzw Bögen; und
- 4.3 Einrichtungen zum Verhindern eines Bindevorganges, wenn die Zahl der von den Erfassungseinrichtungen erfaßten Bögen 1 beträgt.

2. Zum Verständnis des Streitpatents:

Das Streitpatent betrifft Blatthandhabungsvorrichtungen zum Heften oder Binden von Blättern. Derartige Blatthandhabungsvorrichtungen können zB Druckmaschinen oder Kopiergeräten ausgangsseitig zugeordnet sein.

In der Streitpatentschrift wird in Sp 1 Z 7-15 unter Hinweis auf eine vorbekannte Blatthandhabungsvorrichtung eines Kopiergeräts nach der DE 30 06 936 C2 (D1) ausgeführt, daß es bei dieser bekannten Vorrichtung häufig zu von einer Bedienungsperson nicht erwünschten Heftungen der mittels des Kopiergeräts erzeugten Kopien kommt. In der Streitpatentschrift wird an dieser Stelle offengelassen, was unter "nicht erwünschten Heftungen" zu verstehen ist.

Im Anspruch 1 des Streitpatents wird eine Blatthandhabungsvorrichtung iVm einer Bilderzeugungseinrichtung beansprucht, die selbst dann, wenn die Betriebsart "Heften" mittels der Wähleinrichtungen gewählt ist, das Heften nicht ausführt, wenn nur ein - in den meisten Fällen einseitiges - Originaldokument vorhanden ist. Im Betrieb der Vorrichtung wird somit ein nicht sinnvolles und daher in der Regel nicht gewünschtes Heften mehrerer von den Bilderzeugungseinrichtungen erzeugter Bilder (Kopien) eines Originaldokuments vermieden. Dazu werden im Rahmen der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels in Sp 23 Z 10-48 der Streitpatentschrift nähere Erläuterungen gegeben. Wie die Einsprechende zutreffend vorgebracht hat, sind die in Merkmal 1.2 angesprochenen Bestimmungseinrichtungen als Einrichtungen zur Bestimmung der Zahl der Originale bzw der Originaldokumente zu verstehen und zB als Umlaufsensor 307 der Dokumentenrückführeinrichtung (RDF-Einheit) 300 realisiert, wie aus Sp 23 Z 26 ff der Streitpatentschrift hervorgeht.

Dem diesbezüglichen Vortrag der Patentinhaberin, daß mit den genannten Bestimmungseinrichtungen nach Merkmal 1.2 zB die Tasten eines Tastenfeldes an einem Kopierer zur Eingabe bzw Vorgabe der Zahl der gewünschten von dem Kopiergerät zu erzeugenden Kopien gemeint seien, kann der Senat nicht folgen:

Tasten eines Tastenfeldes als Bestimmungseinrichtungen können nach üblichem Sprachgebrauch nicht eine Zahl bestimmen, wie in Merkmal 1.2 gefordert, und außerdem auch eine vorgegebene Zahl freigeben, wie in Merkmal 1.4 des Anspruchs 1 beansprucht. Es findet sich in der Streitpatentschrift auch kein Hinweis, dass - abweichend vom üblichem Sprachgebrauch und entgegen der Beschreibung in Sp 23 Z 10 ff – im Streitpatent (auch) Tasten eines Tastenfeldes zur Eingabe bzw Vorgabe der Zahl der gewünschten von dem Kopiergerät zu erzeugenden Kopien als Beispiel für die in den Merkmalen 1.2 und 1.4 des Anspruchs 1 erwähnten Bestimmungseinrichtungen anzusehen seien.

Gegen ein dem Vortrag der Patentinhaberin folgendes Verständnis des Begriffs "Bestimmungseinrichtungen" in Anspruch 1 spricht außerdem, daß in Merkmal 1.4 durch die Wahl des unbestimmten Artikels in der Wortfolge "eine vorgegebene Zahl" ganz offensichtlich nicht auf die in Merkmal 1.2 angesprochene "Zahl der unterschiedlichen Bilder, die von den Bilderzeugungseinrichtungen erzeugt werden" Bezug genommen wird.

Im nebengeordneten Anspruch 4 ist eine Blatthandhabungsvorrichtung an sich beansprucht, die so aufgebaut ist, daß das überflüssige und daher unerwünschte Heften von einzelnen Bögen verhindert ist, s insbesondere Merkmal 4.3.

3.1 Zur Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1:

Die Blatthandhabungsvorrichtung nach Anspruch 1 mag neu sein. Sie beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit, sondern ergibt sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen DE 30 06 936 C2 (D1) und DE 27 13 916 C2 (D3).

Als Fachmann ist vorliegend ein Dipl.-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau oder Feinwerktechnik anzusehen, der als Konstrukteur von Blatthandhabungsvorrichtungen für Kopiergeräte oder Druckmaschinen arbeitet und über Erfahrungen im Entwurf von Steuereinrichtungen solcher Blatthandhabungsvorrichtungen verfügt. Kopiergeräte oder Druckmaschinen können sowohl auf der Zuführseite wie auf der Ausgangsseite über Blatthandhabungsvorrichtungen verfügen. Es muß unterstellt werden, daß die Entwicklung beider Arten von Blatthandhabungsvorrichtungen in das Arbeitsgebiet des hier angesprochenen Fachmanns fällt und der Fachmann somit beide Arten von Blatthandhabungsvorrichtungen kennt.

Als Ausgangspunkt der Erfindung kann die DE 30 06 936 C2 (D1) angesehen werden, die eine Blatthandhabungsvorrichtung zB iVm einem Kopiergerät zeigt, s Merkmal 1.1. Sie dient zum Heften gefalzter Kopien bzw Blätter, die zu einem Sta-

pel abgelegt sind, vgl Merkmal 1.3. Nach der Darstellung in der Streitpatentschrift Sp 1 Abs 3 kommt es bei der vorbekannten Blatthandhabungsvorrichtung häufig zu von einer Bedienperson nicht erwünschten Heftungen der mittels des Kopiergeräts erzeugten Kopien bzw Blätter.

Hieraus ist die dem Streitpatent zugrundegelegte Aufgabe abgeleitet, eine Blatthandhabungsvorrichtung zu schaffen, die in der Lage ist, die Durchführung offensichtlich unsinniger Betriebsabläufe auch dann zu unterbinden, wenn sie auf Vorgaben einer Bedienperson zurückgehen, s Sp 1 Abs 4.

Stellt der Fachmann beim Betrieb der Vorrichtung nach der DE 30 06 936 C2 (D1) die in der Streitpatentschrift Sp 1 Z 7-15 geschilderten Probleme fest, kann er die DE 27 13 916 C2 (D3) in Betracht ziehen.

Die Entgegenhaltung D3 ist einschlägig. Sie betrifft eine Blatthandhabungsvorrichtung in Form einer Zufühhvorrichtung, die für die Verwendung zusammen mit einem Kopiergerät vorgesehen ist, vgl Merkmal 1.1 des Anspruchs 1 des Streitpatents. In der Entgegenhaltung geht es um das Kollationieren von Kopien ein- oder mehrblättriger Vorlagen, s dort Sp 1 Z 42 bis Sp 2 Z 1.

Das Kollationieren ist eine für die Herstellung von Kopien mehrblättriger Vorlagen notwendige Maßnahme, die dem Heftvorgang unmittelbar vorgeschaltet ist, was dem Fachmann hinlänglich bekannt ist.

Zur Herstellung eines kollationierten Kopiensatzes transportiert die in der Druckschrift D3 beschriebene Zufühhvorrichtung die Vorlagenblätter einzeln vom Grund eines Vorlagenstapels weg zur Belichtungsplatte des Kopiergeräts und von dort nach erfolgter Belichtung wieder zurück zum Vorlagenstapel, und zwar zu dessen Oberseite. Zur Herstellung eines weiteren kollationierten Kopiensatzes werden die Vorlagenblätter in gleicher Weise ein weiteres Mal zirkuliert. Die vorstehend geschilderte Betriebsweise führt ohne einen weiteren Sortiervorgang zu kollatio-

nierten Kopiensätzen, die anschließend an den Kollationiervorgang geheftet werden können. Sie wäre jedoch nachteilig, wenn von einer einblättrigen Vorlage mehrere Kopien gefertigt werden sollen, da dann das einzige Vorlagenblatt mehrfach durch die Zuführvorrichtung vom Vorlagenplatz zur Belichtungsplatte des Kopiergeräts und von dort wieder zum Vorlagenplatz zirkuliert werden würde. In der Druckschrift D3 wird nun die Lehre gegeben, bei Vorliegen einer einblättrigen Vorlage, von der mehrere Kopien gefertigt werden sollen, bei eingestellter Betriebsart "Kollationieren" automatisch die andere Betriebsart "Nicht Kollationieren" ohne das mehrfache Zirkulieren der Vorlage zu wählen, um den vorstehend geschilderten Nachteil zu vermeiden.

In Ausgestaltung dieser Lehre weist die vorbekannte Blatthandhabungsvorrichtung nach Anspruch 1 Z 23 der D3 Bestimmungseinrichtungen (Sensoreinrichtung 132) zum Bestimmen der Zahl der Vorlagenblätter entsprechend Merkmal 1.2 des Anspruchs 1 des Streitpatents auf. Sie verfügt nach Anspruch 1 Z 14-19 über Wähleinrichtungen (Umschaltvorrichtung LCU 31) zum Wählen entweder einer ersten Betriebsart, bei der die Blätter bzw Bögen, die einer Bilderzeugung unterzogen werden, kollationiert werden, oder einer zweiten Betriebsart, bei der die Blätter bzw Bögen nicht kollationiert werden, vgl Merkmal 1.3. Es sind in Übereinstimmung mit Merkmal 1.4 Steuereinrichtungen zum Steuern der Wähleinrichtungen vorhanden, derart, daß bei Wahl der ersten Betriebsart von der ersten Betriebsart "Kollationieren" auf die zweite Betriebsart "Nicht Kollationieren" - dh ohne Zirkulation der Vorlage - umgeschaltet wird, wenn die Bestimmungseinrichtungen eine vorgegebene Zahl 1 (einblättrige Vorlage) freigegeben haben; dies ergibt sich aus Anspruch 1 Z 29-33 der Druckschrift. Die bekannte Blatthandhabungsvorrichtung verfügt also über Einrichtungen, die die Durchführung offensichtlich unsinniger Betriebsabläufe auch dann unterbinden, wenn diese auf Vorgaben einer Bedienperson zurückgehen.

Es ist für den Fachmann ohne weiteres erkennbar, daß die vorstehend wiedergegebenen, in der Entgegenhaltung D3 im Hinblick auf das Kollationieren vorgese-

nenen Maßnahmen des Übersteuerns falsch eingestellter Betriebsarten bei einer einblättrigen Vorlage auch bei dem dem Kollationieren nachgeschalteten Vorgang des Heftens mit Vorteil eingesetzt werden können. Es ist daher für den Fachmann naheliegend, die aus der DE 27 13 916 C2 (D3) bekannte Lehre zur Lösung der gestellten Aufgabe sinngemäß auf die Blatthandhabungsvorrichtung nach der DE 30 06 936 C2 (D1) zu übertragen, und so zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents zu gelangen.

3.2 Die auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 und 3 teilen dessen Schicksal.

4.1 Zu Anspruch 4:

Die Blatthandhabungsvorrichtung nach Anspruch 4 ist nicht neu.

Aus der DE 30 06 936 C2 (D1) ist eine Blatthandhabungsvorrichtung bekannt, die Heft- bzw Bindeeinrichtungen zum Heften oder Binden von geförderten Blättern bzw Bögen aufweist, s Titel und Anspruch 1 iVm Sp 3 Z 1. Hierbei ist zu beachten, daß in der Streitpatentschrift die Begriffe Heften und Binden alternativ gebraucht werden, s Sp 1 Z 6 sowie auch die Zusammenfassung des Streitpatents, in der in Z 4 "Heftleinrichtungen zum Binden" genannt sind. Die bekannte Blatthandhabungsvorrichtung hat Erfassungseinrichtungen zum Erfassen der Zahl der zu den Bindeeinrichtungen geförderten Blätter bzw Bögen, was sich aus Sp 14 Z 32 ff ergibt. Mit der Blatthandhabungsvorrichtung nach der Entgegenhaltung sollen zu einem Stapel abgelegte Blätter zu größeren Einheiten zusammengefaßt werden können, s Aufgabe Sp 2 Abs 2. Damit ist eine Stapelgröße von einem Blatt ausgeschlossen. Die Funktionsbeschreibung in Sp 14 Z 32 ff, beginnend mit der Wortfolge "wenn eine bestimmte Anzahl Unterlagen ...", bedingt daher zwangsläufig, daß Einrichtungen zum Verhindern eines Heftvorganges, wenn die Zahl der von den Erfassungseinrichtungen erfaßten Bögen 1 beträgt, vorhanden sein müssen.

Daß die vorbekannten Einrichtungen den Vorgang des Heftens (erst) dann durchführen, wenn eine vorbestimmte Kopienzahl größer als 1 erreicht ist, bedeutet entgegen der in der mündlichen Verhandlung vorgetragenen Auffassung der Patentinhaberin, daß sie diesen Vorgang verhindern, wenn (solange erst) eine kleinere als die vorbestimmte Zahl erreicht ist. Im Sinne des Merkmals 4.3 des Anspruchs 1 des Streitpatents stellen sie also Einrichtungen zum Verhindern eines Heftvorganges dar, wenn die Zahl der von den Erfassungseinrichtungen erfaßten Bögen 1 beträgt.

4.2 Die auf Anspruch 4 rückbezogenen Ansprüche 5 und 6 teilen dessen Schicksal.

5. Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob dem Streitpatent die in Anspruch genommene Priorität der japanischen Voranmeldungen zusteht.

Ch. Ulrich

Hövelmann

Dr. Frowein

Ihsen

Fa