



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 8/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. Februar 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2008 030 955

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Februar 2017 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Münzberg als Vorsitzende, der Richter Schell und Dr. Jäger, sowie der Richterin Dr. Wagner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2012 aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 26. Juni 2012 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 10 2008 030 955 mit der Bezeichnung

„Verwendung eines mit einem Dekor bedruckten Druckpapiers
für flächige Bauteile“

in vollem Umfang aufrechterhalten.

Dem Beschluss liegen die erteilten Patentansprüche 1 bis 8 zugrunde. Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

„1. Verwendung eines mittels eines digitalen Druckverfahrens durch eine Digitaldruckvorrichtung (1) bedruckten, vor, während und/oder nach dem Drucken erwärmten, unbeharzten und tintenaufnahmeschichtfreien, mit einem Dekor bedruckten Druckpapiers (4) für flächige Bauteile, insbesondere für Boden-, Wand-, Decken- oder Möbelanwendungen.“

Die Ansprüche 2 bis 8 sind auf Weiterbildungen der Verwendung nach Patentanspruch 1 gerichtet.

Die Patentabteilung hat den angefochtenen Beschluss im Wesentlichen damit begründet, dass der Einspruch zwar ausreichend substantiiert sei, die geltend gemachten Widerrufsründe jedoch nicht vorlägen. Denn die beanspruchte Verwendung eines bedruckten Druckpapiers nach dem erteilten Patentanspruch 1 sei gegenüber dem Stand der Technik

- D1 DE 693 03 537 T2,
- D2 DE 196 11 700 A1,
- D3 DE 10 2007 019 851 A1,
- D4 DE 199 16 546 A1,
- D5 DE 100 57 294 C5,
- D6 EP 1 749 676 A1,
- D7 US 2005/0212882 A1,

D8 DE 201 14 071 U1,
D9 DE 199 46 617 A1,
D10 DE 694 11 220 T2,
D11 DE 691 22 021 T2,
D12 DE 36 42 204 A1,
D13 DE 693 07 590 T2,
D14 DE 697 28 229 T2,
D15 DE 100 59 573 A1,
D16 DE 696 12 315 T2,
D17 DE 698 26 575 T2 und
D18 DE 601 19 576 T2

neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Lehren der Druckschriften D1 bis D6 unterschieden sich von der im erteilten Patentanspruch 1 beanspruchten Verwendung darin, dass das zum Bedrucken verwendete Papier zumindest teilbeharzt und/oder mit einer Tintenaufnahmeschicht versehen sei. Gleichfalls könne die Offenbarung der D7 nicht die streitpatentgemäße Verwendung vorwegnehmen, da sie keine Verwendung des bedruckten Papiers als Dekorpapier für flächige Bauteile beschreiben würde. Auch die Druckschriften D8 und D9 erwiesen sich als nicht neuheitsschädlich, da nach D8 das Erwärmen des bedruckten Papiers ein nachgelagerter, vom Druckprozess getrennter Prozess sei, der allein der Harzimprägnierung des Dekorpapiers beim Laminieren diene. In der D9 werde das Verkleben eines Kunststoffprofils mit einer Dekorschicht beschrieben, wobei auf Haftlack und Primer verzichtet würde, was aber nicht einem Weglassen einer Tintenaufnahmeschicht gleichzusetzen sei. Die Entgegenhaltungen D10 bis D18 könnten die Neuheit des Streitgegenstands nach dem erteilten Patentanspruch 1 ebenfalls nicht in Frage stellen, da sie nur einen allgemeinen Überblick über herkömmliche Papiere bzw. den konstruktiven Aufbau von Tintenstrahldruckern geben würden.

Darüber hinaus liege auch kein Mangel an erfinderischer Tätigkeit vor, da der Fachmann ausgehend von D7 nicht zur streitpatentgemäßen Verwendung gelange. Diese Druckschrift weise nicht auf die Verwendung eines Dekorpapiers für flächige Bauteile hin, das – wie aus D6 bekannt sei – neben einer optimalen Bedruckbarkeit auch eine gleichmäßige Penetrierbarkeit für Imprägnierharze aufweisen müsse. Ebenso könne die Berücksichtigung der Druckschriften D8 und D9 die streitpatentgemäße Verwendung nicht nahe legen. Der D8 seien keine Hinweise auf eine Erwärmung in Verbindung mit dem Drucken und auf ein tintenaufnahmeschichtfreies Papier zu entnehmen. Auch die Zusammenschau mit D9, die das Verkleben einer Dekorschicht und eines Trägermaterials und damit einen anderen Gegenstand als das Streitpatent betreffe, könne die Verwendung eines Dekorpapiers gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 nicht nahe legen. Genauso wenig liefere die D8, die kostengünstige, in hoher Qualität herstellbare Dekorpapier für flächige Bauteile verwende, unter Berücksichtigung der Lehre der D1 eine Anregung zur streitpatentgemäßen Verwendung. Die D1 gebe zwar einen Tintenstrahldrucker an, der zur Verbesserung der Druckqualität unterschiedliche Druckmedien, welche auch ohne Tintenaufnahmeschicht auskämen und unbeharzt sein könnten, während und/oder nach dem Drucken erwärme. Solche Drucker seien im Übrigen schon seit langem bekannt gewesen, wie D10 bis D12 bestätigten. In Anbetracht dieses langen Zeitraums, in dem das qualitativ hochwertige Bedrucken von kostengünstigen, unbeharzten und tintenaufnahmeschichtfreien Druckpapieren bekannt gewesen sei und in Anbetracht, dass selbst in jüngerer Vergangenheit nach wie vor teilimprägnierte Papierbahnen beim Bedrucken von Dekorpapier für flächige Bauteile verwendet würden, habe aber erst das Streitpatent die Verwendung von tintenaufnahmeschichtfreien, mit einem Dekor bedruckten Druckpapiers für flächige Bauteile aufgegriffen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Zur Stütze ihres Vorbringens verweist sie auf die weiteren Druckschriften

- D19 DE 10 2006 022 774 B3,
- D20 E. Van Lancker, F. Dolhen, "Industrial Digital Press For Decorative Printing", DPP2001: International Conference on Digital Production Printing and Industrial Applications", 2001, Belgien, ISBN: 0-89208-233-X, Seiten 262 bis 266 und
- D21 proHPL Fachgruppe Dekorative Schichtstoffplatten, Herstellung von Dekorativen Schichtstoffplatten (HPL), Stand: Januar 2007.

Sie trägt zur Begründung der Beschwerde im Wesentlichen vor, dass der von Ihr eingelegte Einspruch zulässig sei und die Gegenstände der Anspruchsfassungen gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen I bis VII nicht neu seien und auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.

Gemäß ständiger Rechtsprechung sei die Auseinandersetzung mit dem Kern der patentierten Erfindung ausreichend. Nach dem Wortlaut der Streitpatentschrift liege der Kern der Erfindung in der Verwendung eines üblichen Tiefdruckpapiers ohne Strich für den Digitaldruck. Eine Auseinandersetzung mit diesem Sachverhalt sei innerhalb der Einspruchsfrist geschehen, so dass der Einspruch zulässig sei.

Die D8 betreffe einen Dekordruckprozess, der sich vom Streitgegenstand nur dadurch unterscheide, dass in D8 die Verwendung eines tintenaufnahmeschichtfreien Papiers, das vor, während oder nach dem Drucken erwärmt werde, nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sei. Allerdings sei aus D8 implizit die Erwärmung des Papiers bekannt, da ein Laserdrucker verwendet werde, welcher systembedingt nicht ohne Erwärmung des Papiers auskomme. Die Verwendung von unbehandelten Papieren aus Kostengründen sei im Zusammenhang mit Dekorpapier allgemein bekannt, wie bspw. aus D9 oder D10 hervorginge. Folglich sei aus der D8 die Verwendung gemäß Anspruch 1 des Streitpatents bekannt bzw. zumindest nahe gelegt, zumal der Fachmann bei Einsatz eines handelsüblichen Tintenstrahldruckers auch eine Heizung gemäß D1 und D10 bis D12 berücksichtigt hätte. Die Heizung gewährleiste, dass das unbeschichtete Papier einwandfrei be-

druckt werden könne. Ein solches Vorgehen beruhe somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Ferner stelle die D19 einen geeigneten Ausgangspunkt dar. In dem Dokument, das die Herstellung von flächigen Bauteilen betreffe, würden als Trägermaterialien u. a. herkömmliche Dekorpapiere in einem Inkjet- oder Tiefdruckverfahren eingesetzt. Unter einem herkömmlichen Dekorpapier, welches in einem Tiefdruckverfahren bedruckt werde, verstehe der Fachmann ein aufnahmeschichtfreies Druckpapier, sprich ein Tiefdruckpapier ohne Strich. Zur Verbesserung der Druckqualität erfahre der Fachmann aus dem Stand der Technik gemäß D1, D2, D7 oder D10 bis D12, dass zur Vermeidung des Verlaufs der Tinte und des Wellens des Papiers eine Erwärmung vor, während und nach dem Drucken vorzusehen sei. Die Anwendung einer solchen Erwärmung bei dem Druckverfahren gemäß D19 beruhe daher nicht auf erfinderischen Überlegungen.

Ebenso fehle es der Verwendung nach Patentanspruch 1 gegenüber der Zusammenschau von D20 mit D10 an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit. Gemäß D20 würde ein Druckpapier im Inkjet-Verfahren mittels einer Digitaldruckvorrichtung mit einem Dekor bedruckt. In D20 finde sich der Hinweis, dass das gleiche Standardpapier wie für den Rotationstiefdruck verwendet werden könne, das dem Fachmann als Tiefdruckpapier ohne Strich geläufig sei. Das Papier sei im Übrigen auch unbeharzt, da es nicht sinnvoll sei ein durch das Harz wesentlich steiferes Papier durch eine Rotationstiefdruckmaschine zu führen, wenn das Harz erst später für das Verpressen benötigt werde, wie auch D21 belege. Wenn der Fachmann nun feststelle, dass das Druckergebnis unbefriedigend sei, weil insbesondere die Tinte verlaufe, werde er das Problem aus naheliegenden Überlegungen lösen, nämlich indem er eine Erwärmung vor, während oder nach dem Drucken, wie z. B. in D10 vorgeschlagen, vorsehe.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2012 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberinnen beantragen,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,

hilfsweise die Beschwerde zurückzuweisen,

weiter hilfsweise das Patent auf Grundlage eines der Hilfsanträge I bis VI vom 16. September 2014 bzw. des Hilfsantrags VII vom 21. Februar 2017 beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die Patentinhaberinnen tragen im Wesentlichen vor, dass der Einspruch der Einsprechenden unzulässig sei. Innerhalb der Einspruchsfrist sei zwar zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit vorgetragen worden, dabei sei aber ein Merkmal des erteilten Patentanspruchs 1 in unzulässiger Weise als „für flächige Bauteile geeignet ist“ ausgelegt worden. Korrekterweise hätte dieses Merkmal aber „für flächige Bauteile verwendet wird“ lauten müssen. Somit seien innerhalb der Einspruchsfrist nicht alle Tatsachen im Einzelnen angegeben worden, die den Einspruch rechtfertigten.

Auch sei die beanspruchte Verwendung neu gegenüber D8, da in dem dort beschriebenen Verfahren kein tintenaufnahmeschichtfreies Papier eingesetzt werde.

Des Weiteren beruhe die streitpatentgemäße Verwendung auf einer erfinderischen Tätigkeit. Ausgehend von D8 gelange der Fachmann nicht zur Verwendung nach dem erteilten Patentanspruch 1. Denn aus D8 sei weder bekannt, dass es sich bei

dem Papier um ein tintenaufnahmeschichtfreies Papier handele, noch dass das Papier vor, während oder nach dem Drucken erwärmt werde. Sehe sich der Fachmann nun vor die Aufgabe gestellt, ein einfaches und kostengünstig herstellbares Dekorpapier für flächige Bauteile zur Verfügung zu stellen, wobei eine möglichst hohe Druckqualität gewährleistet sein solle, werde er sich im Stand der Technik nach entsprechenden Lösungen umsehen. In diesem Zusammenhang würden die D4 und die D6 dem Fachmann zur Vermeidung des Löschblatteffekts bei der Bedruckung von Dekorpapier die Beschichtung des Papiers mit einer Tintenaufnahmeschicht vorschlagen. Nach den Dokumenten D1 und D10 bis D12 werde dagegen eine Papierbeheizung vorgeschlagen, um so eine gute Druckqualität bei unbeschichtetem Papier zu erreichen. Allerdings befassten sich diese Druckschriften mit normalem Druckerpapier, das nicht für den Einsatz für flächige Bauteile vorgesehen und wegen seiner begrenzten Saugfähigkeit auch nicht zum Beharzen zur anschließenden Verpressung mit einem flächigen Bauteil geeignet sei. Folglich sei der Fachmann nicht veranlasst gewesen, die Technologie auf Dekorpapier bzw. Druckpapier für flächige Bauteile zu übertragen. Im Ergebnis beruhe die streitpatentgemäße Verwendung nach dem erteilten Patentanspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Auch die Kombination von D10 mit D19 oder D21 führe nicht in naheliegenderweise zum Streitgegenstand. D10 betreffe ein Luftströmungssystem für einen Tintenstrahldrucker, bei dem grundsätzlich die Druckqualität verbessert werden solle. Die Verwendung eines digitalen Druckverfahrens mit einem Druckpapier für flächige Bauteile werde aber nicht angesprochen. Somit habe für den Fachmann auch kein Anlass bestanden diese Lehre mit D19 oder D20, die digitale Druckverfahren für den Dekordruck zur Anwendung für flächige Bauteile beträfen, zu kombinieren.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der Hilfsanträge, wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig; sie hat auch Erfolg und führt zum Widerruf des Patents.

1. Der Einspruch der Einsprechenden ist zulässig, insbesondere ist er auch in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise begründet. Nach § 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen anzugeben. Diese Voraussetzung ist dann erfüllt, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände hinreichend vollständig dargelegt sind, um es den Patentinhaberinnen, dem Patentamt und dem Gericht zu ermöglichen, aus dem Vortrag abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrundes ziehen können (vgl. BGH GRUR 1972, 592 – Sortiergerät, 1987, 513 – Streichgarn, 1993, 651 – Tetraploide Kamille). Diesen Anforderungen an die Begründungspflicht ist die Einsprechende nachgekommen. Im Einspruchsschriftsatz ist der Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht. Für diesen Einspruchsgrund sind die Tatsachen im Einzelnen angegeben, aus denen sich ergibt, dass der Einspruch gerechtfertigt ist. Die Abänderung des Merkmals e) des erteilten Patentanspruchs 1 von „für flächige Bauteile verwendet wird“ in „für flächige Bauteile geeignet ist“ in der Einspruchsbegründung führt jedenfalls nicht dazu, dass die Einsprechende nicht der ihr obliegenden Substantiierungspflicht nachgekommen ist. Es mag zwar zutreffend sein, dass ein „Geeignetsein“ nur eine Möglichkeit aufzeigt, das Papier zu einem bestimmten Zweck einzusetzen, während die „Verwendung“ die explizite Anweisung des konkreten Einsatzes zu dem bestimmten Einsatzzweck beinhaltet, jedoch ist diese Diskrepanz unerheblich, da die Begründung nicht zwingend alle Merkmale des Anspruchs behandeln muss, solange sie sich mit dem Kern der patentierten Lehre auseinandergesetzt hat (vgl. Schulte/Moufang, PatG 9. Aufl. § 59, Rdn. 88, 89). Dies ist vorliegend erfolgt, da die Einsprechende jedenfalls die Möglichkeit der Eignung für flächige Bauteile aufgezeigt hat.

2. Es kann dahingestellt bleiben, inwiefern die beanspruchte Verwendung gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag neu ist, denn deren Bereitstellung beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2.1 Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, kostengünstig und einfach herstellbares Druckpapier zur Verfügung zu stellen, das sich als Dekorpapier für flächige Bauteile eignet und eine hohe Druckqualität gewährleistet (vgl. Streitschrift S. 2, Abs. [0008]).

Gelöst wird diese Aufgabe gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 durch die

- a) Verwendung eines mittels eines digitalen Druckverfahrens durch eine Digitaldruckvorrichtung bedruckten Druckpapiers, welches
- b) vor, während und/oder nach dem Drucken erwärmt wird und welches
- c) unbeharzt und tintenaufnahmeschichtfrei ist, sowie
- d) mit einem Dekor bedruckt ist und welches
- e) für flächige Bauteile, insbesondere für Boden-, Wand-, Decken- oder Möbelanwendung verwendet wird.

Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um einen Maschinenbauingenieur mit mehrjährigen Kenntnissen auf dem Gebiet der Drucktechnologie.

Zum Auffinden einer Lösung dieser Aufgabe konnte der Fachmann von der Druckschrift D19 ausgehen. Aus D19 ist ein Verfahren zur Erzeugung eines aus einer Vielzahl an Bildpunkten bestehenden Dekors auf einem Trägermaterial mittels eines Inkjet- und eines Tiefdruckverfahrens bekannt, wobei das Injekt-Verfahren für den Musterdruck und das Tiefdruckverfahren für den serienmäßigen Dekordruck verwendet werden (vgl. D19, Patentanspruch 1, S. 1 Abs. [0001], S. 3 Abs.

[0011]). Für beide Druckprozesse werden die gleichen Trägermaterialien, wie u. a. herkömmliches Dekorpapier, eingesetzt (vgl. D19, S. 3/4 Abs. [0018]). Unter einem herkömmlichen Dekorpapier versteht der Fachmann ein Druckpapier, bei dem es sich um ein Laminatropapier handelt, das also unbeschichtet und unbeharzt ist (vgl. D20, S. 263, re. Sp., 2. Spiegelstrich; vgl. auch gutachterlich Papier-Lexikon, Hrsg.: L. Götsching und C. Katz, Deutscher Betriebswirte-Verlag GmbH, Gernsbach 1999, Band 1, S. 262, Stichwort „Dekorpapier“). Nach der Bedruckung wird der Musterdruck mit einer Kunstharzschicht bedeckt und mit einem Trägermaterial verpresst (vgl. D19, S. 4, Abs. [0019]). Die mit dem Dekor versehenen Trägermaterialien werden als Oberflächenelemente zur Verkleidung von Böden, Wänden oder Decken verwendet (vgl. D19, S. 2, Abs. [0002]). Direkte Hinweise auf eine Erwärmung des Papiers vor, während und/oder nach dem Druckvorgang finden sich aber in D19 nicht. Sollte der Fachmann nun im Rahmen des Musterdruckvorganges feststellen, dass die Bildqualität unzureichend ist, wird er sich im Stand der Technik nach geeigneten Maßnahmen umsehen, die ihm eine höhere Druckqualität ermöglichen. Bei seiner Suche wird er auch die D10 berücksichtigen, die eine Anregung bietet, wie bei der Verwendung von unbeschichtetem Papier mit einem Tintenstrahldrucker (Inkjetdrucker) eine höhere Bildschärfe erzielbar ist (vgl. D10, S. 2/3, übergr. Abs.). Die D10 schlägt hierfür ein Erwärmen des Papiers vor und während des Druckens vor (vgl. D10, Patentansprüche 1, 6 und 7, S. 19, erster vollst. Abs. i. V. m. Fig. 7).

Der Einwand, der Fachmann habe die D10 schon deshalb nicht in Betracht gezogen, da sie ein Luftstromsystem für einen Tintenstrahldrucker angebe und nicht die Verwendung eines digitalen Druckverfahrens mit einem Druckpapier für flächige Bauteile betreffe, kann nicht überzeugen. Die in D10 beschriebene Erwärmung stellt ein für den digitalen Druck mit Tinten generell in Betracht zu ziehendes Mittel dar, da es aufgrund des Lösungsmittels der Tinte und auch der Saugfähigkeit des unbeschichtetem Papiers zu einem Verlaufen der Tinte unabhängig von der Art des digitalen Druckverfahrens kommt und auch ein Wellen des Papiers auftritt. Die durch den „Löschblatt-Effekt“ bedingte schlechte Druckqualität kann

dadurch verbessert werden, dass das Lösungsmittel der Tinte möglichst schnell zum Verdampfen gebracht wird, was zu einer schnelleren Trocknung der Farbe führt. Ein solches Vorgehen ist im zu beurteilenden Zusammenhang aus fachlicher Sicht objektiv zweckmäßig und mit keinen besonderen Umständen verbunden, die seine Anwendung als schwierig oder nicht möglich erscheinen lassen (vgl. auch BGH GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem).

Auch das Argument, dass in der D19 die Verwendung von Tiefdruckpapier mit einer Tintenaufnahmeschicht erwähnt sei, kann nicht durchgreifen. Denn dieses Tiefdruckpapier wird in D19 nur im Zusammenhang mit dem abgehandelten Stand der Technik EP 1 145 863 B1 angegeben (vgl. D19, S. 2, Abs. [0007]). Für das erfindungsgemäße Verfahren der D19 werden dagegen Holzwerkstoff-, Kunststoff-, Stein-, Linoleumplatten und herkömmliche Dekorpapiere als zu bedruckendes Trägermaterial für den Muster- und Dekordruck angegeben (vgl. D19, S. 3/4, Abs. [0018]).

Ebenso kann die Einrede, dass der Fachmann die D10 schon deshalb nicht berücksichtigt hätte, weil sie ein völlig anderes Papier verwende, nämlich normales Druckpapier, welches nicht porös und damit für flächige Anwendungen, die eine Beharzung erfordern, ungeeignet sei, nicht überzeugen. Denn vorliegend greift der Fachmann auf die dem sachlich naheliegenden Gebiet des Tintenstrahldruck liegende D10 zurück, da er auf Grund seiner eigenen Sachkunde erkennen kann, dass diese Druckschrift ihm bei der Weiterentwicklung vorhandener Verfahren für den Druck von flächigen Dekorbildern mittels digitaler Druckanlagen eine effektive und effiziente Lösung für die Vermeidung des Löschblatt-Effekts bietet (vgl. BGH GRUR 2010, 41 – Diodenbeleuchtung).

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat daher mangels erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand.

3. Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I erweist sich aus formaler Sicht als nicht bestandsfähig.

Grundsätzlich können die Patentansprüche im Laufe des Einspruchsverfahrens noch geändert werden. Derartige Änderungen müssen sich allerdings stets im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung halten. Eine unzulässige Erweiterung ist dann gegeben, wenn das Patentbegehren auf einen nicht in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen enthaltenen Gegenstand erstreckt wird (vgl. Benkhard/Schäfers, PatG, 11. Aufl. § 38, Rdn. 35 ff.). Im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I ersetzt der Begriff „Dekorpapier“ das im erteilten Patentanspruch 1 genannte Merkmal „Druckpapier“. Für diese spezielle Papiersorte findet sich allerdings in den ursprünglich eingereichten Unterlagen keine Offenbarung. Der Begriff „Dekorpapier“ wird erstmals in Absatz [0008] und im letzten Satz von Absatz [0009] auf Seite 2 der Streitpatentschrift erwähnt und ist somit nachträglich in die Beschreibung aufgenommen worden. Folglich weist der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I eine unzulässige Erweiterung des Schutzzumfangs auf und ist daher nicht bestandsfähig.

4. Ob die beanspruchte Verwendung gemäß dem jeweiligen Patentanspruch 1 der Hilfsanträge II bis VII neu ist, kann dahingestellt bleiben, weil deren Bereitstellung jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

4.1 In Patentanspruch 1 des Hilfsantrags II ist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 der Begriff „Druckpapier“ durch „Tiefdruckpapier ohne Strich“ ersetzt worden. Damit mag der Streitgegenstand nach Patentanspruch 1 beschränkt worden sein, jedoch erweist sich die Verwendung von Tiefdruckpapier ohne Strich, welches ein Papier ohne Beschichtung darstellt, ausgehend von D19 als naheliegend. In der D19 wird darauf abgestellt, dass sowohl für den digitalen Musterdruck wie auch für den serienmäßigen Tiefdruck das gleiche Trägermaterial verwendet werden soll. Als bevorzugtes Trägermaterial wird u. a. herkömmliches Dekorpapier genannt (vgl. D19, S. 3/4, Abs. [0018]). Dies ist dem Fachmann als Tiefdruckpapier ohne Strich geläufig (vgl. Streitpatent S. 2, Abs. [0009]). Diese Papierauswahl

stellt somit eine dem Wissen des Fachmanns und damit seinem Aufgabenkreis zuzurechnende, übliche Maßnahme dar, die kein erfinderisches Zutun erfordert.

4.2 Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags III weist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 das zusätzliche Merkmal „wobei das Druckpapier nach Beendigung des Druckes beharzt wird“ auf.

Diese zusätzliche Maßnahme beruht jedoch nicht auf erfinderischen Überlegungen, denn wie schon beim Hauptantrag ausgeführt, ist aus D19 ebenfalls eine Beharzung nach dem Drucken bekannt (vgl. a. a. O.). Folglich gelten hier die beim Hauptantrag bereits ausgeführten Gründe vollumfänglich auch für Patentanspruch 1 des Hilfsantrags III.

4.3 Gegenüber dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags III ist in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag IV das zusätzliche Merkmal „anschließend auf gewünschte Zuschnitte geschnitten und mit Platten zu flächigen Bauteilen verpresst wird“ aufgenommen worden.

Die Herrichtung der Dekordrucke auf ein gewünschtes Format durch Zuschneiden und deren Verpressung mit Platten zu flächigen Bauteilen gehört zum handwerklichen Wissen und Können des Fachmanns, wie D21 belegt (vgl. D21, S. 3, Abschnitte 2.5 und 2.6), so dass die streitpatentgemäße Verwendung nach Anspruch 1 des Hilfsantrags IV gleichfalls nicht einer erfinderischen Überlegungen bedurfte.

4.4 Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags V ist gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag IV insofern beschränkt worden, als die Maßgabe, dass „als Druckfarbe wasserhaltige Tinte verwendet worden ist“ zusätzlich aufgenommen worden ist.

Die Verwendung von wasserhaltiger Tinte als Druckfarbe beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da es sich hierbei um eine übliche Druckfarbe für Tintenstrahldrucker handelt (vgl. D10, S. 2/3, seitenübergr. Satz).

4.5 Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag VI ist gegenüber Patentanspruch 1 des Hilfsantrags V durch die Streichung der Wortfolge „vor, während und/oder“ vor „nachdem Drucken...“ und durch die Aufnahme des zusätzlichen Merkmals „zur unmittelbaren Trocknung der Tinte nach dem Aufbringen auf das Druckpapier eine in Förderrichtung des Druckpapiers hinter dem Druckkopf angeordneter IR-Heizung, NIR-Heizung oder Mikrowellenheizung vorgesehen ist, die sich zumindest im Wesentlichen über die Breite der Papierführung erstreckt“ weiter beschränkt worden.

Diese Änderungen führen aber nicht dazu, dass die nunmehr beanspruchte Verwendung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Denn aus D10 ist ebenfalls eine solche Maßnahme bekannt. Dort wird ein Heizdrahtelement angegeben, das Strahlungswärme entlang der lateralen Abmessungen des Druckbereichs erzeugt (vgl. D10, S. 5, letzt. Abs., S. 21/22 übergr. Abs.), wobei die Erwärmung nach dem Druck, d. h. dem Aufbringen der Tinte, erfolgt (vgl. D10, S. 19, erster vollst. Abs., „Bereich zwischen E und F“ i. V. m. Fig. 7). Unter dem Begriff „Strahlungswärme“ subsummiert der Fachmann IR-Strahlung.

4.6 Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag VII weist gegenüber dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags IV das weitere Merkmal auf, dass das mit einem Dekor bedruckte Druckpapier als Tiefdruckpapier ohne Strich ausgebildet ist. Ferner ist noch das Adverb „insbesondere“ gestrichen worden, so dass nunmehr ein Druckpapier für flächige Bauteile für Boden-, Wand-, Decken- oder Möbelanwendungen beansprucht wird.

Für die nun beanspruchte Verwendung, die eine Kombination der Gegenstände des jeweiligen Patentanspruchs 1 der Hilfsanträge II und IV darstellt, gelten damit

sinngemäß dieselben Argumente, wie für die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 nach Hilfsantrag II und IV, so dass auch die streitpatentgemäße Verwendung in der Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag VII mangels beruhen auf erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig ist.

4.7 Die jeweils abhängigen Patentansprüche 2 bis 8 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen I bis IV und VII, sowie die jeweils abhängigen Patentansprüche 2 bis 7 der Hilfsanträge V und VI beschreiben weitere Ausführungsformen der Verwendung des jeweiligen Patentanspruchs 1; ein eigener erfinderischer Überschuss ist seitens des Senats nicht erkennbar und auch vom Patentinhaber nicht geltend gemacht worden. Sie teilen daher das Schicksal der jeweiligen Verwendungsansprüche 1.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, 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.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Dr. Münzberg

Schell

Dr. Jäger

Dr. Wagner

Fa