



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 702/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
27. Januar 2004

...

BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

...

betreffend das Patent 199 30 069

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert sowie der Richter Dr. Meinel, Knoll und Dr. Häußler

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I

Die Prüfungsstelle für Klasse G 09 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 30. Juni 1999 eingereichte Patentanmeldung das am 20. September 2001 veröffentlichte Patent 199 30 069 (Streitpatent) mit der Bezeichnung "Plakette, insbesondere Zulassungs-, Prüf-, Siegel- oder Mautplakette für Kraftfahrzeuge" erteilt. Die Einsprechende hat gegen das Streitpatent mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2001, eingegangen am selben Tag, Einspruch erhoben.

Zur Begründung macht die Einsprechende geltend, der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents sei gegenüber dem aus der Druckschrift bekannten Stand der Technik nicht neu bzw. beruhe diesem gegenüber nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit. Auch im Hinblick auf jede der Entgegenhaltungen

- europäische Offenlegungsschrift 0 505 689 [= D2] und
- europäische Offenlegungsschrift 0 474 000 [= D4]

fehle es dem Streitpatentgegenstand an der erfinderischen Tätigkeit, insbesondere bei einer Zusammenschau dieses Standes der Technik mit einer der Druckschriften

- US-Patentschrift 5 700 550 [= D3]
- europäische Patentschrift 0 581 030 [= D5] oder
- deutsche Patentschrift 692 12 596 [= D1].

Zumindest aber sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents bei einer Zusammenschau all dieser Entgegenhaltungen nicht erfinderisch.

Die erteilten Unteransprüche 2 bis 11 betreffen nach Meinung der Einsprechenden lediglich Ausgestaltungen des im Anspruch 1 beanspruchten Gegenstandes, die jedem Fachmann auf dem Gebiet der Entwicklung fälschungssicherer Plaketten bekannt und teilweise Selbstverständlichkeiten seien.

Im Prüfungsverfahren sind zum Stand der Technik noch die beiden Entgegenhaltungen

- deutsche Offenlegungsschrift 41 10 147 und
- deutsche Patentschrift 691 22 767

in Betracht gezogen worden.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten,
hilfsweise das Patent in eingeschränktem Umfang mit neuen
Patentansprüchen gemäß 1., 2. oder 3. Hilfsantrag aufrechtzu-
erhalten.

Sie vertritt die Auffassung, dass weder der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
noch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß den drei Hilfsanträgen von dem im
Verfahren befindlichen Stand der Technik patenthindernd getroffen werde.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Plakette (1), insbesondere Zulassungs-, Prüf-, Siegel- oder
Mautplakette für Kraftfahrzeuge, bestehend aus einer Träger-
schicht (10) aus Kunststoff, einer darauf mindestens einseitig
aufgebrachten ein- oder mehrfarbigen Bedruckung und/oder
Beschriftung (11) und aus einer rück- oder vorderseitig ange-
ordneten Klebstoffschicht (12), mit der die Plakette (1) an einer
Anbringungsfläche anklebbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die Plakette (1) ein nach ihrer Anbringung sichtbares
Hologramm (15') umfasst,
- dass eine einen Teil der Plakette (1) bildende Hologramm-
folie (15) das Hologramm (15') trägt,
- dass eine sichtseitig obere Schicht der Plakette (1) ganz-
oder teilflächig durch die Hologrammfolie (15) gebildet ist
und

- dass die Hologrammfolie (15) eine ganz- oder teilflächig durchsichtige Kunststoffolie ist, durch die hindurch die Bedruckung und/oder Beschriftung (11) der Plakette (1) erkennbar und ablesbar ist.

Der Patentanspruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 dadurch, dass im vorletzten und letzten Merkmal des Kennzeichens jeweils nur noch die ganzflächige Variante beansprucht wird. Das Kennzeichen des Anspruchs 1 nach 1. Hilfsantrag lautet demnach:

- dass die Plakette (1) ein nach ihrer Anbringung sichtbares Hologramm (15') umfasst,
- dass eine einen Teil der Plakette bildende Hologrammfolie (15) das Hologramm (15') trägt,

Der Patentanspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 dadurch, dass dessen kennzeichnender Teil durch das Merkmal des erteilten Unteranspruchs 3 ergänzt worden ist. Das Kennzeichen des Anspruchs 1 nach 2. Hilfsantrag lautet demnach:

- dass die Plakette (1) ein nach ihrer Anbringung sichtbares Hologramm (15') umfasst,
- dass eine einen Teil der Plakette bildende Hologrammfolie (15) das Hologramm (15') trägt,
- dass eine sichtseitig obere Schicht der Plakette (1) ganz- oder teilflächig durch die Hologrammfolie (15) gebildet ist und
- dass die Hologrammfolie (15) eine ganz- oder teilflächig durchsichtige Kunststoffolie ist, durch die hindurch die Bedruckung und/oder Beschriftung (11) der Plakette (1) erkennbar und ablesbar ist.

Der Patentanspruch 1 gemäß 3. Hilfsantrag schließlich unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 dadurch, dass - wie beim Patentanspruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag - die ganzflächige Variante beansprucht wird und dass er - wie der Patentanspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag - durch das Merkmal des erteilten Unteranspruchs 3 ergänzt wurde. Das Kennzeichen des Anspruchs nach 3. Hilfsantrag lautet demnach:

- dass die Plakette (1) ein nach ihrer Anbringung sichtbares Hologramm (15') umfasst,
- dass eine einen Teil der Plakette bildende Hologrammfolie (15) das Hologramm (15') trägt,
- dass eine sichtseitig obere Schicht der Plakette (1) *ganzflächig* durch die Hologrammfolie (15) gebildet ist,
- dass die Hologrammfolie (15) eine *ganzflächig* durchsichtige Kunststoffolie ist, durch die hindurch die Bedruckung und/oder Beschriftung (11) der Plakette (1) erkennbar und ablesbar ist und
- dass das Hologramm (15') ein *Streuhologramm* ist.

Hinsichtlich der erteilten Unteransprüche 2 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift, hinsichtlich der Unteransprüche 2 bis 11 gemäß 1. Hilfsantrag und der Unteransprüche 2 bis 10 gemäß 2. und 3. Hilfsantrag sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 2 PatG.

III

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig. Dies wurde von der Patentinhaberin im übrigen nicht bestritten. Der Einspruch ist auch begründet, denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung erweist sich weder der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 noch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß 1., 2. oder 3. Hilfsantrag mangels erfinderischer Tätigkeit als patentfähig, so dass das Patent gemäß § 147 Abs 3 Satz 2 PatG iVm §§ 61 Abs 1 Satz 1, 21 Abs 1 Nr 1 und 4 PatG zu widerrufen ist.

1.) Es kann dahingestellt bleiben ob der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 bzw. der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß 1., 2. oder 3. Hilfsantrag über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist (§ 21 Abs 1 Nr 4 PatG). Ebenso braucht nicht erörtert zu werden, ob durch den Patentanspruch 1 gemäß 1., 2. oder 3. Hilfsantrag der Schutzbereich des erteilten Patentanspruchs 1 erweitert wird (§ 22 Abs 1 PatG). Schließlich bedarf es auch keiner Klärung der Frage, ob die im erteilten Patentanspruch 1 bzw. im Patentanspruch 1 gemäß 1., 2. oder 3. Hilfsantrag beanspruchte - zweifelsohne gewerblich anwendbare (§ 5 PatG) - Plakette neu (§ 3 PatG) ist (vgl hierzu BGH GRUR 1991, 120, 121, li Sp, Abs II 1. - "Elastische Bاندage"). Denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung beruht dieser Gegenstand jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG) des zuständigen Durchschnittsfachmanns, der hier als ein mit der Entwicklung und Herstellung fälschungssicherer Plaketten befasster, berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Drucktechnik zu definieren ist.

a) Aus der eingangs genannten Druckschrift **D4** (vgl insbes die Fig mit zugehöriger Beschreibung Sp 10, Z 41 bis Sp 11, Z 41 sowie Sp 12, Z 25 bis 32 und Sp 9, Z 57 bis Sp 10, 1. Abs) ist eine Plakette (laminar structure 10) bekannt, welche - in Übereinstimmung mit den Merkmalen des Oberbegriffs des erteilten Patentanspruchs 1 - eine Trägerschicht aus Kunststoff (second sheet 32, polyester film) so-

wie eine darauf einseitig aufgebrachte, ein- oder mehrfarbige Bedruckung und Beschriftung in Form einer mit Daten versehenen Photographie (wet photograph 30) des Plaketteninhabers (bearer) aufweist, wobei eine vorderseitig angeordnete Klebstoffschicht (adhesive layer 14) vorgesehen ist, mit welcher die Plakette (10) an einer Anbringungsfläche (first sheet 12) angeklebt werden kann.

Über die Merkmale des Oberbegriffs des erteilten Anspruchs 1 hinaus umfasst die bekannte Plakette außerdem - entsprechend dem Kennzeichen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag - ein nach ihrer Anbringung sichtbares Hologramm (22), welches von einer Hologrammfolie (support sheet 20) getragen wird, die gemäß dem in der Figur der **D4** dargestellten Ausführungsbeispiel teilflächig eine sichtseitig obere Schicht der Plakette (10) bildet und aus einer zumindest teilflächig durchsichtigen Kunststoffolie (polyethylene terephthalate) besteht. Dieses zuletzt genannte Merkmal ist in der Entgegenhaltung **D4** zwar nicht ausdrücklich erwähnt, wird aber vom vorstehend definierten Durchschnittsfachmann bei aufmerksamer Lektüre der Druckschrift ohne weiteres in Gedanken mitgelesen (vgl hierzu BGH GRUR 1995, 330, Ls2 - "Elektrische Steckverbindung"). Denn die Photographie des Plaketteninhabers und die darauf befindlichen Daten müssen auch beim Stand der Technik zumindest teilweise durch die Hologrammfolie (20) - und das Hologramm (22) - hindurch sichtbar sein, da andernfalls der Zweck dieser in der Plakette (10) untergebrachten Informationsträger verfehlt würde. Damit wird auch das nach Auffassung der Patentinhaberin wesentliche Merkmal der patentierten Lehre, nämlich dass die Bedruckung und Beschriftung der Plakette durch die Hologrammfolie hindurch erkennbar und ablesbar ist, durch die Druckschrift **D4** vorweggenommen.

Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung den Standpunkt vertreten, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 sei gegenüber dem Stand der Technik nach der **D4** gleichwohl neu. Denn aus dem Gesamtzusammenhang des Streitpatents gehe zweifelsfrei hervor, dass mit dem Merkmal, wonach die Hologrammfolie eine sichtseitig obere Schicht der Plakette bildet, nur eine sichtseitig

oberste Schicht gemeint sein kann. Beim Stand der Technik hingegen befänden sich oberhalb der Hologrammfolie (20) jedoch noch weitere transparente Schichten.

Die Frage, ob diese Auslegung des erteilten Patentanspruchs 1 zutreffend und sein Gegenstand insofern gegenüber der **D4** neu ist, kann dahingestellt bleiben. Denn es liegt jedenfalls im Rahmen fachmännischen Handelns, die beim Stand der Technik nach der **D4** unbestritten vorhandenen transparenten Schichten oberhalb der Hologrammfolie (20) wegzulassen, beispielsweise weil die Hologrammfolie (20) aus einem Material gefertigt ist, das eines Schutzes durch derartige Schichten nicht bedarf. Eine Anregung, die aus der **D4** bekannte Plakette entsprechend zu vereinfachen, entnimmt der Fachmann insbesondere auch der einschlägigen Druckschrift **D2** (vgl die Fig 1 mit zugehöriger Beschreibung Sp 3, Z 4 bis 17), die ein Etikett mit einem Hologramm (4) betrifft, wobei das Hologramm (4) von einer transparenten Hologrammfolie (Abdeckfolie 2) überdeckt ist, welche die sichtseitig oberste Schicht des Etiketts bildet.

b) Die beiden Einschränkungen im Patentanspruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag, wonach nunmehr eine sichtseitig obere Schicht der beanspruchten Plakette (1) ausschließlich ganzflächig durch die Hologrammfolie (15) gebildet wird, welche ihrerseits eine ausschließlich ganzflächig durchsichtige Kunststoffolie ist, vermögen die Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes ebenfalls nicht zu begründen, da diese Merkmale vom Stand der Technik nach der **D4** mitumfasst werden. Zwar wird im Ausführungsbeispiel dieser Druckschrift (vgl die Fig mit zugehöriger Beschreibung Sp 10, Z 41 bis Sp 11, Z 41) eine Plakette beschrieben, bei der eine sichtseitig obere Schicht teilflächig durch die Hologrammfolie gebildet wird, welche - wie vorstehend erörtert wurde - ganz- oder teilflächig durchsichtig sein muss. Den Patentansprüchen (vgl insbes die beiden nebengeordneten Ansprüche 1 und 9) sowie der Beschreibung (vgl insbes Sp 4, Z 17 bis Sp 5, Z 34) der **D4** entnimmt der zuständige Fachmann in Ermangelung eines gegenteiligen Hinweises

jedoch die sehr viel allgemeinere Lehre, dass die Hologrammfolie durchaus auch ganzflächig eine sichtseitig obere Schicht der bekannten Plakette bilden kann.

c) Auch das zusätzliche Merkmal im Anspruch 1 gemäß dem 2. Hilfsantrag, wonach das Hologramm (15') ein Streuhologramm ist, wird vom Fachmann bei der Lektüre der Druckschrift **D4** in Gedanken mitgelesen. Zwar ist im dort beschriebenen Ausführungsbeispiel (vgl Sp 11, Z 6 bis 8) sowie im Unteranspruch 11 angegeben, dass das Hologramm (22) ein Volumenhologramm sein soll. Jedoch sind die beiden nebengeordneten Ansprüche 1 und 9 auf eine Plakette gerichtet, die ein beliebiges Hologramm aufweisen kann, also nach dem Verständnis des Durchschnittsfachmanns beispielsweise auch ein Streuhologramm.

d) Schließlich wird auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß dem 3. Hilfsantrag, der die Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß dem 1. und dem 2. Hilfsantrag in sich vereint, durch den Stand der Technik nahegelegt, da diese zusätzlichen Merkmale vom Durchschnittsfachmann, wie aus den vorstehenden Ausführungen zu ersehen ist, bei der Lektüre der Druckschrift **D4** auch in ihrer Kombination mitgelesen werden.

Nach alledem beruht weder der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 noch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß 1., 2. oder 3. Hilfsantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit des Durchschnittsfachmanns. Deshalb ist das Patent zu widerrufen.

2.) Mit dem erteilten Patentanspruch 1 fallen aufgrund der Antragsbindung die auf ihn rückbezogenen erteilten Unteransprüche 2 bis 11. Entsprechendes gilt für die Unteransprüche 2 bis 11 gemäß 1. Hilfsantrag sowie die Unteransprüche 2 bis 10 gemäß 2. und 3. Hilfsantrag.

Dr. Tauchert

Richter Dr. Meinel
ist krankheitsbedingt
verhindert, den Beschluss
zu unterschreiben.

Knoll

Dr. Häußler

Dr. Tauchert

Be