



# BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 52/03

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 29 898.6-43

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, der Richter Dr. Niklas und Dr. Jordan sowie der Richterin Klante

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die am 21. Juni 2001 eingereichte Patentanmeldung 101 29 898.6-43 betrifft

„Beschichtete inhaltsstoffreiche Holzteile, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung.“

Sie wurde von der Prüfungsstelle für die Klasse B 32 B des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 19. Mai 2003 zurückgewiesen. Dem Beschluss lagen die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 15 zugrunde.

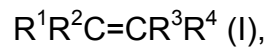
Der Patentanspruch 1 lautet:

1. Inhaltsstoffreiche Holzteile, die auf mindestens einer ihrer Oberflächen beschichtet sind, wobei die Beschichtung herstellbar ist, indem man auf mindestens eine Oberfläche mindestens einen Beschichtungsstoff appliziert und die resultierende Schicht oder die resultierenden Schichten härtet, **dadurch gekennzeichnet**, daß mindestens einer der Beschichtungsstoffe

(A) die wässrige Dispersion mindestens eines Blockmischpolymerisats, das im statistischen Mittel mindestens zwei isocyanatreaktive funktionelle Gruppen aufweist und durch die zwei- oder mehrstufige, kontrollierte radikalische Block-

mischpolymerisation in einem wäßrigen oder einem organischen Medium erhältlich ist, wobei man

- (1) in einer ersten Stufe
  - (a) mindestens ein olefinisch ungesättigtes Monomer und
  - (b) mindestens ein vom olefinisch ungesättigten Monomer
  - (a) verschiedenes olefinisch ungesättigtes Monomer der allgemeinen Formel I



worin die Reste  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$  und  $R^4$  jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoffatome oder substituierte oder unsubstituierte Alkyl-, Cycloalkyl-, Alkylcycloalkyl-, Cycloalkylalkyl-, Aryl-, Alkylaryl-, Cycloalkylaryl-Arylalkyl- oder Arylcycloalkylreste stehen, mit der Maßgabe, daß mindestens zwei der Variablen  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$  und  $R^4$  für substituierte oder unsubstituierte Aryl-, Arylalkyl- oder Arylcycloalkylreste, insbesondere substituierte oder unsubstituierte Arylreste, stehen;

copolymerisiert, wonach man

- (2) in einer zweiten Stufe mindestens ein weiteres Monomer (a) in der Gegenwart des in der ersten Stufe gebildeten Copolymerisats ohne Zugabe von radikalischen Initiatoren (co)polymerisiert;

und

- (B) mindestens eine Vernetzungsmittelkomponente mit mindestens einem Polyisocyanat

enthält.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 15 wird auf die DE 101 29 898 A1 verwiesen. Die Zurückweisung der Patentanmeldung wurde im wesentlichen damit begründet, dass der Patentgegenstand, wie er in Patentanspruch 1 beschrieben ist, gegenüber (1) DE 199 30 665 A1 oder (2) DE 199 30 664 A1 oder (3) DE 199 30 067 A1 nicht neu sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentanmelderin Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem genannten Stand der Technik neu und erfinderisch sei. Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das beantragte Patent in vollem Umfang zu erteilen.

Weiterhin beantragt sie mit der Eingabe vom 12. September 2005, den Verhandlungstermin vom 15. September 2005 aufzuheben und eine Entscheidung nach Lage der Akten im schriftlichen Verfahren zu treffen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde ist frist- und formgerecht erhoben worden und zulässig (PatG § 73). Sie hat jedoch keinen Erfolg.
2. Bezüglich der ausreichenden Offenbarung des Gegenstandes des geltenden Patentanspruchs 1 bestehen keine Bedenken. Er ist identisch mit dem ursprünglichen Patentanspruch 1 und damit zulässig.

3. Nach der Beschreibungseinleitung betrifft die Erfindung beschichtete inhaltsstoffreiche Holzteile und die Weiterverarbeitung solcher Holzteile zu Türen, Decken- und Wandpaneelen, Parkettböden und Möbeln.

Als Aufgabe wird genannt, beschichtete inhaltsstoffreiche Holzteile bereitzustellen, deren Beschichtung dekorativ anspruchsvoll, kratzfest, transparent, klarglänzend oder mattiert ist und leicht verarbeitbar und beständig gegen Haushaltschemikalien ist.

Es wird der Patentinhaberin darin zugestimmt, dass der zuständige Fachmann ein promovierter Diplomchemiker mit Erfahrung auf dem Gebiet der Polymerchemie und der Holzlackierung ist.

Gelöst werden soll die anmeldungsgemäße Aufgabe nach Patentanspruch 1 durch inhaltsstoffreiche Holzteile, die mit einer im Patentanspruch 1 beschriebenen Beschichtung versehen sind.

Wie bereits im Prüfungsbescheid vom 5. Juni 2002 von der zuständigen Prüfungsstelle ausgeführt wurde, ist diese Beschichtung bereits in (1) oder (2) oder (3) beschrieben. Die Prüfungsstelle hat dabei zu Recht insbesondere auf (1) verwiesen, aus der ein Beschichtungsstoff bekannt ist, der alle Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in gleichem Zusammenhang aufweist (vgl (1) S 3 Z 14 bis 47 iVm S 6 Z 65 bis S 7 Z 19, S 9 Z 46 - 47 und Anspruch 3).

Dies wird letztendlich von der Patentinhaberin nicht bestritten. Ihrer Meinung nach müsse der Fachmann jedoch „aus den zahllosen Möglichkeiten, die ihm die Listen der Entgegenhaltungen (1), (2) oder (3) bieten, punktgenau die richtige Kombination auswählen.“

4. Die Neuheit der Auswahl hängt nach allgemeiner Rechtsauffassung davon ab, was der Stand der Technik einem Fachmann zugänglich macht, also offenbart

hat. Dazu ist es nicht erforderlich, dass das Dokument aus dem Stand der Technik den Gegenstand der Auswahl ausdrücklich nennt. Entscheidend ist vielmehr, ob der Fachmann den *expressis verbis* nicht genannten Gegenstand der Auswahl in der Entgegenhaltung als mitoffenbart erachtet, ihn also technisch eingesetzt und damit zwangsläufig dessen Vorteil erhalten hätte (vgl. Schulte, PatG 7. Aufl. § 1 Rdn 278).

Dies trifft jedoch für den aus (1) beanspruchten Beschichtungsstoff zu, die alle Komponenten und Eigenschaften des anspruchsgemäßen Beschichtungsstoffs umfasst.

Aber auch die Verwendung des aus (1) bekannten Beschichtungsstoffs zur Herstellung von beschichteten inhaltsstoffreichen Holzteilen ist sinngemäß in (1) vorbeschrieben und damit nicht neu. Die Anmelderin definiert die „inhaltsstoffreichen“ Hölzer dahingehend, dass es sich um massive Holzteile oder furnierte Spanplatten handelt, wie sie üblicherweise für die Herstellung von Innenausstattungen, insbesondere von Türen, Decken- und Wandpaneelen, Parkettböden oder Möbel verwendet werden. Als Beispiel für inhaltsstoffreiche Hölzer nennt sie zB Eiche, Teak, Palisander und europäische Nadelhölzer. Es können aber auch andere Hölzer, zB von Laubbäumen wie Buche, Kirsch, Ahorn oder Nussbaum als Substrate verwendet werden. Unabhängig davon, dass alle Hölzer Inhaltsstoffe enthalten und der Begriff „inhaltsstoffreich“ als solcher zur Abgrenzung daher nicht tauglich ist, wird auch in (1) die Verwendung der bekannten Beschichtungsstoffe, zB für Holz beschrieben (vgl. (1) S 13 Z 61), wobei auch noch die spezielle Verwendung zur Lackierung von Möbeln angesprochen wird (vgl. (1) S 13 Z 68 und Anspruch 10). Für den Fachmann, der sich auch mit der Möbellackierung befasst, ist offensichtlich, dass unter den in (1) genannten lackierten Möbeln auch Holzarten zu subsumieren sind, die die Anmelderin in der Beschreibung „inhaltsstoffreiche“ Holzteile nennt.

Damit sind sowohl die anspruchsgemäßen Beschichtungsstoffe als auch die Substrate aus (1) bekannt und folglich die beanspruchten beschichteten inhaltsstoffreichen Holzteile nicht mehr neu.

Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die Ansprüche 2 bis 15, da über einen Antrag nur insgesamt entschieden werden kann (BGH, GRUR 1997, 120 bis 122; elektrisches Speicherheizgerät).

Kahr

Niklas

Jordan

Klante

br/Na