



# BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 338/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 55 709

...

...

hat der 15. Senat (technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, des Richters Dr. Jordan, der Richterin Klante sowie des Richters Dr. Egerer

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Auf die am 13. November 2001 eingereichte Patentanmeldung 101 55 709.4-45 hat das Deutsche Patent- und Markenamt ein Patent mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Herstellung farb- und effektgebender Mehrschichtlackierungen“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 13. Februar 2003.

Patentanspruch 1 gemäß Streitpatent lautet:

„1. Verfahren zur Herstellung farb- und effektgebender Mehrschichtlackierungen durch Applikation mindestens zweier pigmentierter Beschichtungsstoffe auf ein grundiertes oder ungrundiertes Substrat und Aushärten der resultierenden pigmentierten Schichten, dadurch gekennzeichnet, dass man

- (I) mindestens einen pigmentierten Beschichtungsstoff (A), enthaltend mindestens ein effektgebendes Pigment auf das grundierete oder ungrundierte Substrat appliziert, wodurch die pigmentierte(n) Schicht(en) (A) resultiert oder resultieren,
- (II) die pigmentierte(n) Schichten(en) (A) trocknet, ohne sie vollständig zu härten,
- (III) mindestens einen pigmentierten Beschichtungsstoff (B), enthaltend mindestens ein lasierendes farbgebendes Pigment, auf die äußere Oberfläche der pigmentierten Schicht(en) (A) appliziert, wodurch die pigmentierte(n) Schicht(en) (B) resultiert oder resultieren,
- (IV) die pigmentierte(n) Schicht(en) (B) trocknet, ohne sie vollständig zu härten,
- (V) mindestens einen nicht pigmentierten Beschichtungsstoff (C) auf die äußere Oberfläche der pigmentierten Schicht(en) (B) appliziert, wodurch die nicht pigmentierte(n) Schicht(en) (C) resultiert oder resultieren, wonach man
- (VI) die Schichten (A), (B) und (C) gemeinsam härtet, wodurch die farb- und effektgebende Mehrschichtlackierung (A/B/C) resultiert.“

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 10 wird auf die DE 101 55 709 C1 verwiesen.

Gegen die Patenterteilung hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 30. April 2003, eingegangen am selben Tag, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Als Einspruchsgründe nennt sie sowohl mangelnde Neuheit als auch mangelnde erfinderische Tätigkeit und stützt sich da-

bei auf die Druckschriften EP 899 314 A1 (1), EP 823 289 A1 (2) sowie EP 148 718 B1 (3).

Auf die Ladung vom 27. Dezember 2004 zur mündlichen Verhandlung am 28. April 2005, 9:00 Uhr, und die Mitteilung der Patentinhaberin vom 20. Januar 2005, dass sie sich zur Sache nicht weiter äussern und auch nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde, wurde der Verhandlungstermin mit Terminsnachricht vom 31. März 2005 von Amts wegen aufgehoben.

Desweiteren wurde den Verfahrensbeteiligten mit gleicher Terminsnachricht mitgeteilt, dass der Senat nach Vorberatung zur vorläufigen Auffassung gelangt sei, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber einer Kombination der Lehren der Druckschriften (1) und (2) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, und nachdem auch keine der Parteien einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt habe, der Senat in Kürze ohne mündliche Verhandlung über das Patent entscheiden werde.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Der zulässige Einspruch führt zum Erfolg. Das Patent war in vollem Umfang mangels erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen.

Die erteilten Patentansprüche 1 bis 10 ergeben sich unmittelbar aus den ursprünglichen Patentansprüchen 1 bis 10 (vgl. urspr. Unterl. S. 20 bis 22), sodass gegen die im Übrigen nicht angegriffene Offenbarung keine Bedenken bestehen.

Ob das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents, wie die Einsprechende ausgeführt hat (vgl. Schrifts. v. 30. April 2003 S. 4 bis 5, Punkt 3.), gegen-

über der Lehre der Druckschrift EP 899 314 A1 (1) die zur Patentierung erforderliche Neuheit aufweist, kann nach Ansicht des Senats dahinstehen.

Denn ein Verfahren zur Herstellung farb- und effektgebender Mehrschichtlackierungen gemäß Patentanspruch 1 beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen, die darin besteht, ein neues Verfahren zur Herstellung von farb- und effektgebenden Mehrschichtlackierungen bereitzustellen, das sich leicht in der Automobilserienlackierung realisieren lässt und das die Nachteile des Standes der Technik nicht mehr länger aufweist, sondern ohne Verwendung von getönten Klarlacken, speziell angepassten Untergründen, hohen Trockenschichtdicken der Basislackierungen und hohen Mengen an Pigmenten in den eingesetzten Basislacken sowie der ausschließlichen Verwendung von Effektpigmenten mit hohem Deckvermögen auskommt, wobei die Lackierungen Automobilqualität besitzen (vgl DE 101 55 709 C1 Sp 4 Z 29 bis 67).

Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung farb- und effektgebender Mehrschichtlackierungen durch Applikation mindestens zweier pigmentierter Beschichtungsstoffe auf ein grundiertes oder ungrundiertes Substrat und Aushärten der resultierenden pigmentierten Schichten mit folgenden Merkmalen

- (1) dass man mindestens einen pigmentierten Beschichtungsstoff (A), enthaltend mindestens ein effektgebendes Pigment auf das grundierte oder ungrundierte Substrat appliziert, wodurch die pigmentierte(n) Schicht(en) (A) resultiert oder resultieren,
- (2) die pigmentierte(n) Schichten(en) (A) trocknet, ohne sie vollständig zu härten,

- (3) mindestens einen pigmentierten Beschichtungsstoff (B),  
enthaltend mindestens ein lasierendes farbgebendes  
Pigment, auf die äußere Oberfläche der pigmentierten  
Schicht(en) (A) appliziert, wodurch die pigmentierte(n)  
Schicht(en) (B) resultiert oder resultieren,
- (4) die pigmentierte(n) Schicht(en) (B) trocknet, ohne sie voll-  
ständig zu härten,
- (5) mindestens einen nicht pigmentierten Beschichtungsstoff  
(C) auf die äußere Oberfläche der pigmentierten  
Schicht(en) (B) appliziert, wodurch die nicht pigmen-  
tierte(n) Schicht(en) (C) resultiert oder resultieren, wo-  
nach man
- (6) die Schichten (A), (B) und (C) gemeinsam härtet, wo-  
durch die farb- und effektgebende Mehrschichtlackierung  
(A/B/C) resultiert.“

Diese Lösung war indessen in Kenntnis des Standes der Technik naheliegend.

In der vorveröffentlichten EP 899 314 A1 (1) ist ein Verfahren zur Herstellung von farb- und effektgebenden Mehrschichtlackierungen durch Applikation mindestens zweier pigmentierter Beschichtungsstoffe auf ein Substrat und Aushärten der resultierenden Schichten beschrieben, das – ebenso wie das streitpatentgemäße Verfahren – nach dem sogenannten „3coat-1bake“ Prinzip arbeitet, bei dem aufeinanderfolgend zwei pigmentierte Beschichtungsstoffe und eine nicht-pigmentierte Schicht (Klarlack) aufgebracht und diese drei Schichten anschließend gemeinsam gehärtet werden (vgl (1) S 2 Z 3 bis 9 iVm Anspr 1). Um die drei verschiedenen Schichten vor der Aushärtung an der Vermischung zu hindern, werden gemäß (1) verschiedene chemische bzw. strukturelle Maßnahmen in der Zusammensetzung der beiden pigmentierten Beschichtungsstoffe getroffen (vgl (1) S 2 Z 20 bis 31 iVm S 5 Z 46 bis 47). Zwischen dem Auftrag einzelner Farb- bzw. Lackschichten wird dabei eine Wartezeit bei Raumtemperatur zwischen 1 bis 20

Minuten, in den Ausführungsbeispielen jeweils 5 Minuten bei Raumtemperatur, eingehalten (vgl (1) S 5 Z 17 bis 19, S 8 Z 10 bis 16). Der Begriff Trocknung wird in diesem Zusammenhang in der Druckschrift (1) nicht verwendet.

Ob dieser Vorgang eine Trocknung ohne Härtung im Sinne der Merkmale 2 und 4 gemäß Anspruch 1 des Streitpatents darstellt, und damit gegenüber der Lehre der Druckschrift (1) bereits die Neuheit zu verneinen ist, kann dahingestellt bleiben.

Denn aus der vorveröffentlichten Druckschrift EP 823 289 A1 (2), die ein Verfahren zur Herstellung einer farb- und effektgebenden Mehrschichtlackierung mit zwei Pigmentschichten und einer Klarlackschicht betrifft, ist bereits bekannt, dass vor dem Aufbringen der zweiten Pigmentschicht eine Lufttrocknung bei Raumtemperatur durch ein Luftgebläse oder ähnlichem stattfindet, ohne dass die Farbschicht dabei wesentlich gehärtet wird (vgl (2) S 5 Z 13 bis 15).

Für den Fachmann ist dabei nach Ansicht des Senats unerheblich, dass das Verfahren gemäß (2) nicht nach dem „3coat-1bake“-System arbeitet, sondern bereits eine Härtung der beiden Pigmentschichten vor dem Auftrag der Klarlackschicht erfolgt. Er wird im Fall der Anwendung des „3coat-1bake“ Systems ausgehend von (1) unter Berücksichtigung von (2) ohne weiteres eine solche Lufttrocknung nicht nur nach dem Auftragen der ersten sondern auch nach dem Auftragen der zweiten Pigmentschicht, also vor dem Auftragen der Klarlackschicht, in Betracht ziehen, wozu es keines erfinderischen Zutuns bedarf.

Eine andere Bewertung ergibt sich auch nicht deshalb, weil gemäß (1) andere, nämlich strukturelle Maßnahmen in der Zusammensetzung der einzelnen Pigmentschichten zur Verhinderung der Vermischung vor dem Schritt der gemeinsamen Härtung sämtlicher Lackschichten ergriffen werden. Denn auch das beanspruchte Verfahren schließt solche strukturelle Maßnahmen mangels stofflicher Festlegung in seinen Komponenten nicht aus.

Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die abhängigen Patentansprüche 2 bis 10, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese übrigen Ausführungsformen etwas Schutzzfähiges enthalten (BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

Kahr

Jordan

Klante

Egerer

Na