



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 329/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
2. August 2005

...

BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

...

betreffend das Patent 100 35 336

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. August 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert sowie der Richter Dr. Gottschalk, Knoll und Lokys

beschlossen:

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 7, Beschreibungsspalten 1 und 2, diese Unterlagen überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 2. August 2005, Beschreibungsspalten 3 bis 6 und Zeichnung, Figuren 1 bis 11 gemäß Patentschrift.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G09F des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 18. Juli 2000 eingegangene Patentanmeldung das am 8. Mai 2003 veröffentlichte Patent (*Streitpatent*) unter der Bezeichnung „Laminat-geschütztes Etikett“ mit 9 Patentansprüchen erteilt.

Die Firma S... GmbH & Co. KG, Bruckmannring in O...-..., hat mit Schriftsatz vom 8. August 2003, beim Patentamt eingegangenen am selben Tag, Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen. Als Widerrufsgrund hat sie sinngemäß geltend gemacht, daß der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei, wobei sie zum Stand der Technik auf die Druckschriften

- DE 100 17 799 A1 (Druckschrift E1)
- DE 199 52 843 A1 (Druckschrift E2) und
- deutsche Offenlegungsschrift 21 12 886 (Druckschrift E3)

hingewiesen hat, von denen die Druckschrift E1 und die auch schon im Prüfungsverfahren entgegengehaltene Druckschrift E2 jeweils einer gemäß § 3 Abs 2 Satz 1 Nr 1 PatG als Stand der Technik geltenden nationalen Patentanmeldung mit älterem Zeitrang entsprechen. Ferner hat sie zwei offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht und hierzu die Dokumente

- Auftragsschreiben der Firma WILO GmbH vom 30. August 1999 (Anlage E1)
- Auftragsbestätigung vom 30. August 1999 (Anlage E2)
- Lieferschein Nr. 125789 vom 8. September 1999 (Anlage E3)
- Etikettenmuster (Anlage E4)
- Kaschierskizze zum Klapplackierschutzetikett WILO 133130 (Anlage E5)
- Eidestättliche Versicherung v. O...(Anlage E6)
- Auftragsschreiben der Firma WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co., 63906 Klingenberg, vom 15. Juni 2000 mit Zeichnung 2288479.00-09 (Anlage E7)
- Auftragsbestätigung vom 13. Juli 2000 (Anlage E8)
- Kaschierplan zu Auftrag 143358 vom 6. Juli 2000 (Anlage E9)
- Lieferschein Nr. 148767 vom 27. Juli 2000 (Anlage E10) und
- Muster (Anlage E11)

vorgelegt sowie Zeugenbeweis durch

- Herrn v. O..., Bachstraße in N...,
- Frau S... , Herzog-Albrecht-Straße in D..., und
- Herrn H... (Firma WIKA, ladungsfähige Adresse werde nachgereicht)

angeboten und die Auffassung vertreten, dass

- die Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 9 des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik nach der Druckschrift E1 nicht neu seien,
- die Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 9 des Streitpatents auch gegenüber dem Stand der Technik nach der Druckschrift E2 nicht neu seien,
- die Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents identisch durch die geltend gemachte Vorbenutzung durch Lieferung von Etiketten an die Firma WILO GmbH, Dortmund, vorweggenommen seien,
- die Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents identisch durch die geltend gemachte Vorbenutzung durch Bestellung von Etiketten durch die Firma WIKA Alexander Wiegand GmbH Co., Klingenberg, vorweggenommen seien,
- der Unteranspruch 2 des Streitpatents nichts zur Neuheit gegenüber der Druckschrift E1 beitrage,
auch der Unteranspruch 3 des Streitpatents nichts zur Neuheit gegenüber der Druckschrift E1 beitrage,
- der Unteranspruch 4 des Streitpatents eine absolute Platitude enthalte,
- die unvermeidlichen Merkmale der Unteransprüche 6 und 8 des Streitpatents nichts zur Neuheit des Patentgegenstandes beitragen, wie im Übrigen auch die Anlage E6 und die Druckschrift E3 zeigen, und
- das Merkmal des Unteranspruchs 7 des Streitpatents nicht neu sei, weil es mit Polyester eines der am häufigsten verwendeten Materialien betreffe, wie sich aus Anlage E2 ergebe.

Im Prüfungsverfahren sind zum Stand der Technik zudem die Druckschriften

- DE 197 49 632 C1 (Druckschrift E4)
- DE 199 29 679 C1 (Druckschrift E5) und
- DE 197 50 203 A1 (Druckschrift E6)

in Betracht gezogen worden, von denen die Druckschrift E5 ebenfalls einer als Stand der Technik geltenden nationalen Patentanmeldung mit älterem Zeitrang entspricht.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 4. Juni 2004 darauf hingewiesen, dass sie sich in der vorliegenden Sache mit der Einsprechenden geeinigt habe.

Der Einspruch ist von der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 19. Juli 2004 zurückgenommen worden.

In der mündlichen Verhandlung vom 2. August 2005 hat die Patentinhaberin zur beschränkten Verteidigung des Streitpatents neue Patentansprüche 1 bis 7 mit angepasstem Beschreibungsteil vorgelegt und die Auffassung vertreten, dass die Gegenstände der neugefassten nebengeordneten Patentansprüche 1 und 7 durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht patenthindernd getroffen seien.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt
aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 7, Beschreibungsspalten 1 und 2, diese Unterlagen überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 2. August 2005, Beschreibungsspalten 3 bis 6 und Zeichnung, Figuren 1 bis 11 gemäß Patentschrift.

Die geltenden nebengeordneten Patentansprüche 1 und 7 des Streitpatent lauten:

„1. Laminat-geschütztes-selbstklebendes Etikett zur Nachbeschriftung, mit einem Beschriftungsfeld und einem transparenten Schutzlaminat zur Abdeckung des Beschriftungsfeldes, wobei das Schutzlaminat und das Beschriftungsfeld in einer Beschriftungskonfiguration des Etiketts etwa in einer Ebene nebeneinander liegend angeordnet sind und wobei das Schutzlaminat in der Beschriftungskonfiguration beidseitig in Klebstoff eingebettet und oberseitig mit einer Schutzabdeckung versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Schutzlaminat (3) mit einer Schutzabdeckung versehen mit einem seitlichen Abstand zu dem Beschriftungsfeld (2) mit diesem auf einer Seite eines gemeinsamen Trägers angeordnet ist, dass die das Schutzlaminat (3) und das Beschriftungsfeld (2) bildenden Bereiche durch Stanzen und Entgittern freigelegt werden und dass das Laminat (3) durch Falten des Trägers entlang einer Knick- oder Perforationslinie (5a, 5b) nach Entfernen der Schutzabdeckung (14) in einer das Beschriftungsfeld schützenden Lage fixierbar ist, wobei das Schutzlaminat (3) auf seiner der Schutzabdeckung (14) zugewandten Seite mit einer verhältnismäßig stark haftenden Klebstoffschicht versehen ist, wohingegen dieses in der Beschriftungskonfiguration mit einer Klebstoffschicht verhältnismäßig schwacher Haftkraft auf den Träger geheftet ist und wobei zwischen dem vorzugsweise aus Papier ausgebildeten Träger und dem Schutzlaminat (3) zwei durch eine

Folie voneinander getrennte und an der Folie dauerhaft verbleibende Klebstoffschichten vorgesehen sind.

7. Selbstklebendes Etikett mit wenigstens einem Beschriftungsfeld, welches mit seiner Beschriftungsfläche gegen eine Applikationsfläche anliegend anbringbar ist, wobei das Beschriftungsfeld des Etiketts im nicht applizierten Zustand klebstofffrei ist und das Etikett einen Klebstoffträger aufweist, dessen Klebstoff durch Kontaktübertragung von diesem lösbar und dauerhaft auf dem Beschriftungsfeld fixierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Beschriftungsfeld (2) und der zu übertragende Klebstoff (15) mit seitlichem Abstand zueinander auf derselben Seite auf einem gemeinsamen Träger angeordnet sind, dass zwischen dem Träger und dem Beschriftungsfeld (2) zwei durch eine Folie (10) voneinander getrennte und an der Folie dauerhaft verbleibende Klebstoffschichten vorgesehen sind und dass die dem Träger zugewandte Klebstoffschicht verhältnismäßig stark haftend ist, wohingegen die dem Beschriftungsfeld (2) zugewandte Klebstoffschicht verhältnismäßig schwach haftend ausgebildet ist.“

Hinsichtlich der Unteransprüche 2 bis 6 und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Zuständigkeit des Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG. Danach ist nicht das Patentamt, sondern das Patentgericht zuständig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist.

Nach Rücknahme des Einspruchs bleibt das Bundespatentgericht auch für das gemäß § 61 Abs 1 Satz 2 PatG regelmäßig von Amts wegen fortzusetzende Einspruchsverfahren zuständig. Die Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden endet allerdings mit der wirksamen Einspruchsrücknahme (*Schulte PatG, 7. Aufl., § 61 Rdn 23*).

III.

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch war zulässig und eröffnet im Rahmen des gemäß § 61 Abs 1 Satz 2 PatG von Amts wegen fortzusetzenden Einspruchsverfahrens die volle Überprüfungsbefugnis und -pflicht des Senats. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist das Streitpatent antragsgemäß beschränkt aufrechtzuerhalten.

1. Zulässigkeit des Einspruchs

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von der Patentinhaberin zwar nicht in Frage gestellt worden. Jedoch haben Patentamt und Gericht auch ohne Antrag der Patentinhaberin die Zulässigkeit des Einspruchs in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen zu überprüfen (*vgl. Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59, Rdn 145*).

Gegen die Zulässigkeit des Einspruchs bestehen im vorliegenden Fall aber schon insofern keine Bedenken, als die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend gemacht und die Tatsachen im Einzelnen angegeben hat, die den Einspruch rechtfertigen (*vgl. § 59 Abs 1 Satz 4 PatG*), indem sie im Einspruchsschriftsatz (*vgl. Seite 3, letzter Absatz bis Seite 5, viertletzter Absatz*) den erforderlichen Zusammenhang zwischen dem Stand der Technik nach der Druckschrift E1 und sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents hergestellt hat (*vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, liSp, Abs 1 - „Epoxidation“; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn 77 bis 82*). Obwohl die Zuläs-

sigkeit des Einspruchs bei Vorliegen von Nebenansprüchen nicht erfordert, dass die Einsprechende Widerrufsgünde gegen sämtliche Nebenansprüche vorträgt, es vielmehr genügt, wenn die Einsprechende nur die Patentfähigkeit eines Nebenanspruchs - beispielsweise des Patentanspruchs 1 - angreift (vgl. *BGH Mitt 2004, 18, amtlicher Leitsatz - „Automatisches Fahrzeuggetriebe“*), hat die Einsprechende im vorliegenden Fall den Stand der Technik nach der Druckschrift E1 zudem auch sämtlichen Merkmalen des nebengeordneten Patentanspruchs 9 des Streitpatents gegenübergestellt (vgl. *den Einspruchsschriftsatz, Seite 5, drittletzter Absatz bis Seite 7, oben*). Ob die vorgetragenen Tatsachen den Widerruf des Patents auch tatsächlich rechtfertigen, ist aber nicht bei der Zulässigkeit, sondern bei der Begründetheit des Einspruchs zu prüfen (vgl. *BGH BIPMZ 1987, 203, 204, liSp, vorle Abs - „Streichgarn“; BIPMZ 1985, 142, Leitsatz - „Sicherheitsvorrichtung“; BIPMZ 1988, 289, 290, Abschn II.1. - „Meßdatenregistrierung“; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn 84*).

2. Zulässigkeit der Patentansprüche

Im Einspruchsverfahren ist die Zulässigkeit der Patentansprüche von Amts wegen auch dann zu überprüfen, wenn von der Einsprechenden der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung - wie vorliegend - nicht geltend gemacht worden ist (vgl. *hierzu BGH Mitt 1995, 243, Leitsatz 2 - „Aluminium-Trihydroxid“*).

Gegen die Zulässigkeit der geltenden Patentansprüche 1 bis 7 des Streitpatents bestehen jedoch keine Bedenken.

Der geltende Patentanspruch 1 vereint in sich die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 und diejenigen der darauf zurückbezogenen erteilten Unteransprüche 2 und 3.

Die geltenden Unteransprüche 2 bis 6 entsprechen inhaltlich - in dieser Reihenfolge - den erteilten Unteransprüchen 4 bis 8.

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 7 unterscheidet sich vom erteilten Nebenanspruch 9 lediglich durch die im Ausführungsbeispiel nach Fig. 11 offenbarte Beschränkung, wonach das Beschriftungsfeld (2) und der zu übertragende Klebstoff (15) mit seitlichem Abstand zueinander auf derselben Seite auf einem gemeinsamen Träger angeordnet sind (*die beschränkenden Änderungen sind unterstrichen*).

Auch findet der erteilte Patentanspruch 1 inhaltlich eine ausreichende Stütze im ursprünglichen Anspruch 1 iVm den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 1 bis 9 und 10 (*hinsichtlich des Merkmals, wonach das Schutzlaminat (3) mit einer Schutzabdeckung versehen mit einem seitlichen Abstand zu dem Beschriftungsfeld (2) mit diesem auf einer Seite eines gemeinsamen Trägers angeordnet ist*) und der ursprünglichen Beschreibungsseite 7, Zeilen 22 bis 27 zu den Figuren 1 und 2 (*hinsichtlich des Merkmals, wonach die das Schutzlaminat (3) und das Beschriftungsfeld (2) bildenden Bereiche durch Stanzen und Entgittern freigelegt sind*).

Die erteilten Unteransprüche 2 bis 8 und der erteilte Nebenanspruch 9 stimmen inhaltlich völlig mit den ursprünglichen Unteransprüchen 2 bis 8 und dem ursprünglichen Nebenanspruch 9 überein.

3) Patentgegenstand

Nach den Angaben in der geltenden Beschreibung (*vgl. Absätze [0001] und [0002] bzw. [0021] und [0022]*) wird in den - voneinander abweichenden - Oberbegriffen der geltenden nebengeordneten Patentansprüche 1 bzw. 7 des Streitpatents von einem Laminat-geschützten selbstklebenden Etikett zur Nachbeschriftung (*Patentanspruch 1*) bzw. von einem selbstklebenden Etikett (*Patentanspruch 7*) ausgegangen, wie es aus der Druckschrift E4 bekannt ist bzw. Gegenstand der der nachveröffentlichten Druckschrift E2 entsprechenden nationalen Patentanmeldung mit älterem Zeitrang ist (*vgl. das Laminat-geschützte selbstkle-*

bende Etikett (1) mit dem Beschriftungsfeld (Polyesterfolie 6) und dem transparenten Schutzlaminat (transparente Folie 5) mit der ersten und der zweiten Klebstoffschicht (7 und 10) und der Schutzabdeckung (lösbare Schutzabdeckung 11) in den Figuren 1 bis 6 und der dazugehörigen Beschreibung der Druckschrift E4 bzw. das selbstklebende Etikett (Schild 1) mit dem Beschriftungsfeld (erster Flügel 3 mit Diffraktionsfolie 6 und Träger 2) und dem Klebstoffträger (zweiter Flügel 4 mit Farbfolie 9, Klebstoffschicht 8 und Schutzabdeckung 11) in den Figuren 1 bis 3 nebst dazugehöriger Beschreibung der Druckschrift E2).

Derartige Etiketten zeichnen sich durch eine besondere Beständigkeit der Beschriftung gegenüber aggressiven Medien und eine besondere Abriebfestigkeit der Beschriftung beim Gebrauch aus, wobei sie maschinell nachbeschriftbar sein müssen, beispielsweise durch Thermotransferdruck, und ihre Konfektionierung eine kurzfristige Änderung fortlaufender maschineller Beschriftung ohne Produktion von Ausschuss erlauben muss (vgl. Absatz [0003] der geltenden Beschreibung).

Das bekannte zweiflügelige Etikett nach der Druckschrift E4 erfülle diese Anforderungen zwar zufriedenstellend, sei jedoch mit einer Reihe von Nachteilen behaftet (vgl. die geltende Beschreibung, Absätze [0004] bis [0006]). So seien bei ihm keine beliebigen Außenkonturen realisierbar, vielmehr sei eine etwa rechteckige Kontur vorgegeben, weil die beiden Flügel nur so mit verhältnismäßig einfacher Handhabung deckungsgleich aufeinanderbringbar seien. Ferner sei es erforderlich, das Schutzlaminat und das einstückig damit verbundene Beschriftungsfeld in einer bestimmten Stärke auszubilden, weil sie die Funktion eines Zwischenträgers übernehmen, der eine gewisse Stabilität aufweisen müsse. Auch könnten das Trägermaterial und die Schutzabdeckung nicht in beliebiger Stärke gewählt werden, da die Außenkonturen des Etiketts nur durch Stanzen der Schutzabdeckung und des Trägermaterials von beiden Seiten der als Zwischenträger dienenden Folie erhältlich seien. Zudem sei die Herstellung dieses Etiketts durch zweiseitiges Stanzen naturgemäß aufwendig. Überdies neige dieses Etikett zur Verwerfung

und Blasenbildung im Bereich der Knicklinie zwischen Schutzlaminat und Beschriftungsfeld.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein Etikett nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bzw. dem - davon abweichenden - Oberbegriff des nebengeordneten Patentanspruchs 9 des Streitpatents hinsichtlich Herstellbarkeit und Handhabbarkeit zu verbessern (*vgl. Absatz [0008] bzw. [0023] der geltenden Beschreibung*).

Diese Aufgabe wird bei einem Etikett nach dem Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 mit den Merkmalen nach dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 gelöst. Denn danach sind das Schutzlaminat und das Beschriftungsfeld mit seitlichem Abstand auf einer Seite eines gemeinsamen Trägers angeordnet, wobei die das Schutzlaminat und die das Beschriftungsfeld bildenden Bereiche durch Stanzen und Entgittern freigelegt sind. Dadurch werden die vorgenannten Nachteile des Standes der Technik vermieden (*vgl. hierzu die geltende Beschreibung, Absätze [0010] bis [0013]*).

Gleiches gilt ersichtlich auch für die entsprechenden Merkmale des geltenden nebengeordneten Patentanspruchs 7.

4) Patentfähigkeit

Die - zweifelsohne gewerblich anwendbaren - Etiketten nach den geltenden nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 7 des Streitpatents sind gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und beruhen diesem gegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Durchschnittsfachmanns, der hier als ein mit der Fertigung von Etiketten befasster, berufserfahrener Maschinenbauingenieur mit Fachhochschulabschluss zu definieren ist.

A) Patentanspruch 1

a) Die Neuheit des Gegenstands des geltenden Patentanspruchs 1 gegenüber dem als Stand der Technik geltenden Inhalt der nachveröffentlichten Druckschrift 1 folgt daraus, dass in dieser Druckschrift nicht auch die in den geltenden Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmale der erteilten Patentansprüche 2 und 3 des Streitpatents offenbart sind, wonach das Schutzlaminat (3) auf seiner der Schutzabdeckung (14) zugewandten Seite mit einer verhältnismäßig stark haftenden Klebstoffschicht versehen ist, wohingegen dieses in der Beschriftungskonfiguration mit einer Klebstoffschicht verhältnismäßig schwacher Haftkraft auf den Träger geheftet ist und wonach zwischen dem vorzugsweise aus Papier ausgebildeten Träger und dem Schutzlaminat (3) zwei durch eine Folie voneinander getrennte und an der Folie dauerhaft verbleibende Klebstoffschichten vorgesehen sind.

Entsprechendes gilt auch für die nachveröffentlichte Druckschrift E2, bei der zudem als weiterer Unterschied hinzukommt, dass das mit einer Schutzabdeckung (11) versehene Schutzlaminat (*Farbfolie 9*) ohne seitlichen Abstand zu dem Beschriftungsfeld (*Diffractionsfolie 6*) mit diesem auf einer Seite eines gemeinsamen Trägers (2) angeordnet ist (*vgl. Fig. 1 mit zugehöriger Beschreibung*).

Dass die in den geltenden Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmale der erteilten Patentansprüche 2 und 3 des Streitpatents zum Offenbarungsgehalt der im Prüfungsverfahren zum Stand der Technik in Betracht gezogenen, von der Einsprechenden jedoch nicht aufgegriffenen nachveröffentlichten Druckschrift E5 gehören könnten, ist auch von der Prüfungsstelle nicht geltend gemacht worden (*vgl. den Prüfungsbescheid vom 6. Juni 2001, Seite 2, letzter Absatz*).

Die Neuheit des Gegenstands des geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents gegenüber dem im Verfahren befindlichen vorveröffentlichten Stand der Technik

ergibt sich implizit aus den nachfolgenden diesbezüglichen Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit.

b) Die vorveröffentlichte Druckschrift E4, von der - wie dargelegt - im Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents ausgegangen wird, vermag dem vorstehend definierten zuständigen Durchschnittsfachmann den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 weder für sich noch in einer Zusammenschau mit dem Stand der Technik nach den ebenfalls vorveröffentlichten Druckschriften E3, E6 und den beiden geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen nahe zu legen.

Bei dem aus der Druckschrift E4 bekannten gattungsgemäßen Laminat-geschützten-selbstklebenden Etikett zur Nachbeschriftung bildet die Folie (5) des Schutzlaminats nämlich zugleich den Träger (*vgl. Spalte 3, letzte Zeile bis Spalte 4, Zeile 3 zur Fig. 2*). Dies führt den Fachmann jedoch insofern vom Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents weg, als das erste Merkmal nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 zwingend vorschreibt, dass das Schutzlaminat und das Beschriftungsfeld mit seitlichem Abstand auf einer Seite eines gemeinsamen - d.h. ersichtlich separaten - Trägers anzuordnen sind, und die weiteren Merkmale nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 auf diesem Merkmal aufbauen, d.h. dieses voraussetzen.

Auch kann der Fachmann bei Einbeziehung der Druckschriften E3, E6 und der beiden geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen jedenfalls keine Anregung zu den in den geltenden Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmalen der erteilten Patentansprüche 2 und 3 erhalten.

Durch die ein selbstklebendes Adress-Etikett betreffende Druckschrift E3 könnte dem Fachmann - ausweislich der dortigen Fig. 2 mit zugehöriger Beschreibung - zwar das zweite Merkmal nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patent-

anspruchs 1 nahegelegt sein, wonach die das Schutzlaminat und das Beschriftungsfeld bildenden Bereiche durch Stanzen und Entgittern freigelegt werden. Da dort für das selbstklebende Adress-Etikett aber ein Beschriftungsfeld (*Etikett 3*) ohne Schutzlaminat vorgesehen ist (*vgl. Fig. 2*), kann von dieser Druckschrift unmöglich eine Anregung in Richtung der weiteren Merkmale nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 - einschließlich derjenigen aus den erteilten Patentansprüchen 2 und 3 - ausgehen, die das Vorhandensein eines Schutzlaminats voraussetzen.

Auch führt die einen laminierbaren Markierer und ein Verfahren zu seiner Herstellung betreffende Druckschrift E6 den Fachmann insofern von den Merkmalen nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 weg, als die Folie des Schutzlaminats (*Schutzfolie 9*) dort - entsprechend der vorstehend abgehandelten Druckschrift E4 - gleichfalls zusätzlich den Träger bildet (*vgl. die Figuren 2 bis 5 mit zugehöriger Beschreibung*).

Dass die in den geltenden Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmale der erteilten Patentansprüche 2 und 3 durch eine oder beide der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen vorweggenommen sein könnten, ist auch seitens der Einsprechenden nicht geltend gemacht worden (*vgl. den Einspruchsschriftsatz vom 8. August 2003, Seite 12, letzte zwei Absätze*). Von daher kann die Offenkundigkeit der Vorbenutzungshandlungen dahingestellt bleiben, zumal die Einsprechende nicht mehr am Verfahren beteiligt ist und deshalb für eine weitere Sachaufklärung nicht zur Verfügung steht.

Das Laminat-geschützte selbstklebende Etikett zur Nachbeschriftung nach dem geltenden Patentanspruch 1 des Streitpatents ist demnach patentfähig.

B) Patentanspruch 7

a) Die Neuheit des Gegenstands des geltenden Patentanspruchs 7 gegenüber dem als Stand der Technik geltenden Inhalt der nachveröffentlichten Druckschrift E2, von der - wie dargelegt - im Oberbegriff des Patentanspruchs 7 ausgegangen wird, folgt schon daraus, dass gemäß dieser Druckschrift das Beschriftungsfeld (*Diffractionsfolie 6*) und der zu übertragende Klebstoff (*Klebstoffschicht 8*) ohne seitlichen Abstand zueinander auf der selben Seite auf einem gemeinsamen Träger (*2*) angeordnet sind (*vgl. die Fig. 2 mit zugehöriger Beschreibung*). Zudem fehlen dort aber auch die weiteren Merkmale nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 7, wonach zwischen dem Träger und dem Beschriftungsfeld zwei durch eine Folie voneinander getrennte und an der Folie dauerhaft verbleibende Klebstoffschichten vorgesehen sind, von denen die dem Träger zugewandte Klebstoffschicht verhältnismäßig stark haftend ist, wohingegen die dem Beschriftungsfeld zugewandte Klebstoffschicht verhältnismäßig schwach haftend ausgebildet ist (*vgl. Fig. 2*).

Gegenüber dem weiteren nachgewiesenen Stand der Technik ist der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 7 andererseits schon insofern neu, als es sich bei ihm um ein selbstklebendes Etikett ohne Schutzlaminat handelt, bei dem auf das Beschriftungsfeld nur eine Klebstoffschicht übertragen wird. Im Unterschied dazu betreffen die Druckschriften E1, E4 bis E6 und die beiden geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen nämlich - insoweit entsprechend dem Patentanspruch 1 des Streitpatents - Laminat-geschützte selbstklebende Etiketten, bei denen das Beschriftungsfeld mit einem Schutzlaminat mit einer Klebstoffschicht zumindest auf der auf dem Beschriftungsfeld aufzusetzenden Seite abgedeckt wird (*vgl. Druckschrift E1, Figuren 1 bis 4 und 6 mit zugehöriger Beschreibung; Druckschrift E4, Figuren 2 bis 6 mit zugehöriger Beschreibung; Druckschrift E5, Figuren 2 bis 4 und 5 mit zugehöriger Beschreibung; Druckschrift E6, Figuren 2 bis 5 mit zugehöriger Beschreibung; Anlage E4 bzw. die Zeichnung gemäß Anlage E7*). Gemäß der Druckschrift E3 ist auf dem Beschriftungsfeld hingegen weder ein

Schutzlaminat noch eine Klebstoffschicht vorgesehen (*vgl. Fig. 2 mit zugehöriger Beschreibung*).

b) Die vorveröffentlichten Druckschriften E3, E4, E6 und die beiden geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen können dem vorstehend definierten zuständigen Durchschnittsfachmann den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 7 schon insofern weder einzeln noch in einer Zusammenschau nahe legen, als sie - wie vorstehend dargelegt - keinerlei Hinweis auf das zentrale Merkmal des geltenden Patentanspruchs 7 enthalten, wonach das Etikett im nicht applizierten Zustand einen Klebstoffträger aufweist, dessen Klebstoff - allein - durch Kontaktübertragung von diesem lösbar und dauerhaft auf dem Beschriftungsfeld fixierbar ist.

Das selbstklebende Etikett mit wenigstens einem Beschriftungsfeld nach dem geltenden nebengeordneten Patentanspruch 7 des Streitpatents ist daher ebenfalls patentfähig.

5) Unteransprüche

An den Patentanspruch 1 können sich die darauf direkt oder indirekt zurückbezogenen geltenden Unteransprüche 2 bis 6 des Streitpatents anschließen, die vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausführungsarten des Gegenstands des Patentanspruchs 1 betreffen.

6) Beschreibung

In der geltenden Beschreibung ist der maßgebliche Stand der Technik angegeben, von dem die Erfindung ausgeht, und das beanspruchte selbstklebende Etikett anhand der Zeichnungen ausreichend erläutert.

Das Streitpatent ist daher in der geltenden beschränkten Fassung rechtsbeständig.

Dr. Tauchert

Dr. Gottschalk

Knoll

Lokys

WA