



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 314/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. April 2006

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend

das Patent 198 57 044

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. April 2006 durch ...

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I.

Die Einsprechenden machen in ihren Einspruchsschriftsätzen mangelnde Patentfähigkeit geltend.

Die Einsprechende I ist - wie schriftsätzlich angekündigt - zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Im Einspruchsschriftsatz beantragt sie,

das Patent zu widerrufen.

Die Einsprechende II beantragt in der mündlichen Verhandlung ebenfalls,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit den Patentansprüchen 1, 11 und 19, überreicht in der mündlichen Verhandlung, und noch anzupassenden Unterlagen aufrechtzuerhalten, hilfsweise unter Zusammenfassung der Patentansprüche 1, 11 und 19 mit den Merkmalen der erteilten Patentansprüche 7 bzw. 13.

Die Patentansprüche 1, 11 und 19 gemäß Hauptantrag lauten:

1. Verfahren zur Fixierung eines Farbauftrages (7) auf einem blattartigen und/oder endlosen Träger (6), insbesondere von Tonerpulver auf Kopierpapier und/oder Laserdruckpapier, wobei der Farbauftrag (7) erwärmt wird, um eine dauerhafte Verbindung mit dem Träger (6) zu erzielen, und wobei der Farbauftrag (7) mit Infrarotstrahlung bestrahlt wird, so dass der Farbauftrag (7) durch Absorption mindestens eines Teils der Infrarotstrahlung erwärmt und fixiert wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass zur Erwärmung und Fixierung allein Strahlung im Bereich des nahen Infrarot eingesetzt wird, welche im Wesentlichen nur den Farbauftrag erwärmt und die von einer Strahlungsquelle (1) emittiert wird, die eine Emissionstemperatur von 2900 K oder höher hat, und die Strahlungsflussdichte der auf den Träger (6) auftreffenden Strahlung mehr als 300 kW/m^2 beträgt.

11. Vorrichtung zur Fixierung eines Farbauftrages (7) auf einem blattartigen und/oder endlosen Träger (6), insbesondere von Tonerpulver auf Kopierpapier und/oder Laserdruckpapier, wobei der Farbauftrag (7) erwärmt wird, um eine dauerhafte Verbindung mit dem Träger (6) zu erzielen, mit mindestens einer Strahlungs-

quelle (1) zum Erzeugen von Infrarotstrahlung und einem Bestrahlungsbereich, in den der Träger (6) einbringbar ist, um dort der Infrarotstrahlung ausgesetzt zu werden, so dass der Farbauftrag erwärmt und fixiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die oder jede Strahlungsquelle (1) die einzige Wärmequelle der Vorrichtung bildet oder bilden und eine Temperaturstrahlungsquelle ist, welche bei Emissionstemperaturen von 2900 K oder höher betreibbar ist, wobei die Strahlungsflussdichte der auf den Träger (6) auftreffenden Strahlung mehr als 300 kW/m^2 beträgt.

19. Verwendung einer Infrarotlampe zur Fixierung eines Farbauftrages (7) auf einem blattartigen und/oder endlosen Träger (6), insbesondere von Tonerpulver auf Kopierpapier und/oder Laserdruckpapier, wobei der Farbauftrag durch von der Infrarotlampe (1) erzeugte Infrarotstrahlung aufgrund von Strahlungsabsorption erwärmt wird und eine dauerhafte Verbindung mit dem Träger eingeht, dadurch gekennzeichnet, dass die Infrarotlampe (1) als einzige Wärmequelle bei Emissionstemperaturen von 2900 K oder höher betreibbar ist und eine Strahlungsflussdichte der auf den Träger (6) auftreffenden Strahlung von mehr als 300 kW/m^2 erzeugt.

Die Patentansprüche 1, 11 und 19 gemäß Hilfsantrag fassen die Patentansprüche 1, 11 und 19 mit den Merkmalen der erteilten Patentansprüche 7 bzw. 13 zusammen.

Die Einsprechende II führt im Wesentlichen aus, der Gegenstand des Patentanspruches 1 sowohl gemäß Hauptantrag als auch gemäß Hilfsantrag beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Außerdem sei fraglich, ob das Merkmal, dass die Erwärmung und Fixierung allein durch Strahlung im Bereich des nahen Infrarot erfolge, aus den ursprünglichen Unterlagen und der Patentschrift entnehmbar sei.

Die Patentinhaberin hält den Patentanspruch 1 in den Fassungen gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag für zulässig. Der Gegenstand dieser Patentansprüche sei außerdem auch neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

II.

Die Einsprüche sind unbestritten zulässig. Sie führen zum Widerruf des Patents.

Das Merkmal des Patentanspruches 1 in den Fassungen gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag, wonach die Erwärmung und Fixierung allein durch Strahlung im Bereich des nahen Infrarot erfolgt, ist weder aus den ursprünglichen noch aus den erteilten Unterlagen entnehmbar.

Als Fachmann ist ein Physiker mit Hochschulausbildung anzusehen, der über berufliche Erfahrung in der Entwicklung von Druckeinrichtungen verfügt.

Die Patentinhaberin verweist zur Offenbarung des fraglichen Merkmals auf die Patentschrift, insbesondere Spalte 4, Z. 27 bis 30. Dort ist angegeben, dass die Erwärmung des Farbauftrags mittels Infrarotstrahlung in kurzer Zeit, insbesondere innerhalb von Sekundenbruchteilen oder von wenigen Sekunden, stattfindet. Daraus lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass nicht noch weitere zusätzliche Wärmequellen, wie sie beispielsweise in Kopiergeräten zur Vorerwärmung des Papiers verwendet werden, zum Einsatz kommen. Dies bleibt für den unbefangenen Fachmann vielmehr offen.

Auch aus der in der Patentschrift angegebenen Aufgabe, ein Verfahren anzugeben, bei dem eine für die Fixierung nicht erforderliche Erwärmung von Vorrichtungsteilen und/oder des blattartigen Trägers vermeidbar ist oder zumindest reduziert wird, lässt sich kein Hinweis darauf entnehmen, dass es sich bei der Infrarotstrahlung um die einzige Wärmequelle handelt. Die weiteren von der Patentinhaberin genannten Beschreibungsstellen in der Patentschrift (Absätze [0015], [0017], [0018]) offenbaren lediglich, dass die Strahlung im Bereich des nahen Infrarot liegt. Zusätzliche Wärmequellen werden an keiner Stelle der Patentschrift ausgeschlossen.

Auch aus den ursprünglichen Unterlagen, die sich hinsichtlich der genannten Beschreibungsteile der Patentschrift nicht wesentlich von der Patentschrift unterscheiden, ist das fragliche Merkmal nicht zu entnehmen. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag erschließt sich damit für den Fachmann auch unter Berücksichtigung seines Fachwissens und Fachkönnens weder aus den ursprünglichen Unterlagen noch aus der Patentschrift.

Entsprechendes gilt für die nebengeordneten Patentansprüche 11 und 19 in den Fassungen gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag, die das unzulässige Merkmal in anderer Formulierung („die einzige Wärmequelle“ bzw. „als einzige Wärmequelle“) ebenfalls enthalten.

Die Patentinhaberin verweist darauf, dass das fragliche Merkmal einem Disclaimer ähnlich sei und daher zumindest zur Herstellung der Neuheit zulässig sei. Auch in Form eines Disclaimers formulierte Merkmale müssen jedoch in den ursprünglichen und in den erteilten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart sein. Dies würde selbst dann gelten, wenn man die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 8. April 2004, G 1/03, zu Grunde legen würde. Denn nach dieser Entscheidung ist ein in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbarter Disclaimer nur dann zulässig, wenn er dazu dient, die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der

Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ oder gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ abgrenzt, oder einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht gegeben.

gez.

Unterschriften