



# BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 701/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent DE 199 03 540

...

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Nach Prüfung des Einspruchs wird das Patent widerrufen.

## **Gründe**

### **I**

Gegen das am 26. Oktober 2000 veröffentlichte deutsche Patent 199 03 540 haben die Firmen

A... GmbH & Co. in B...  
(Einsprechende 1) und

C... in D...  
(Einsprechende 2)

Einspruch eingelegt.

Die Einsprechende 1 hat u. a. auf folgende Druckschriften hingewiesen:

- D3 DE-Firmenschrift: Katalog „élysée, Guide 95/96“ der Fa. élysée Schreibgeräte GmbH, Titelseite und Seiten 3, 4, 6, 10, 11, 36 und
- D4 US 1 920 005

Sie trägt vor, mit Blick auf diese Schriften mangle es dem Verfahren nach Anspruch 1 an erfinderischer Tätigkeit.

Die Einsprechende 1 hat mit Schriftsatz vom 13. Mai 2004 die Entscheidung über den Einspruch nach § 147 Abs. 3 Nr. 2 beantragt.

Die Einsprechenden beantragen jeweils,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden widersprochen. Sie beantragt,

das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit den Patentansprüchen 1, eing. am 4. Mai 2002, und 2 bis 6, eing. am 20. Juli 2001, sowie mit der Beschreibung S. 1, eing. am 20. Juli 2001, und Sp. 1 Z. 37 bis Sp. 2 Z. 15 der Patentschrift, und Zeichnung gemäß Patentschrift.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Verfahren zum Herstellen eines Stiftes mit wenigstens einer als Minenummantelung, Stiftschaft, Stiftkappe o. dgl. dienenden Hülse (1) mit folgenden Verfahrensschritten:

- a) In die Umfangsfläche (2) der Hülse (1) werden Vertiefungen eingebracht,
- b) auf die Hülse (1) wird eine die Vertiefungen füllende, über den Hülsenumfang geschlossene und am Hülsenmaterial haftende Schicht (7) aus andersfarbigem Füllmaterial (5) aufgebracht,
- c) die Schicht (7) wird danach so weit abgetragen, dass die ursprüngliche Umfangsfläche (2) wieder sichtbar wird, wobei die Oberfläche (6) des Füllmaterials (5) mit der Umfangsfläche (2) der Hülse (1) fluchtet und eine insgesamt glatte Oberfläche entsteht.

Die Patentinhaberin sieht Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Verfahrens nach Anspruch 1 als gegeben an.

Wegen des Wortlauts der auf Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6 und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die Einsprüche sind zulässig.

1. Die Ansprüche sind zulässig. Anspruch 1 ist gebildet aus Merkmalen der erteilten Ansprüche 6 und 1 sowie der Sp. 2 Abs. 1 der DE 199 03 540 C1 entnehmbaren Merkmalen. Ansprüche 2 bis 4 entsprechen hinsichtlich der kennzeichnenden Merkmale den erteilten Ansprüchen 7 bis 9. Die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 5 und 6 sind den erteilten Ansprüchen 4 und 5 entnommen.

Die ursprüngliche Offenbarung ist gegeben.

2. Zum Verständnis des Anspruchs 1.

Merkmal c) des Verfahrens nach Anspruch 1 ist so zu verstehen, dass die ursprüngliche Umfangsfläche zum Teil wieder sichtbar wird, nämlich an den Stellen,

an denen sie nicht durch die nach Merkmal a) in die Umfangsfläche eingebrachten Vertiefungen zuvor abgetragen wurde. In dem übrigen Bereich ist beim fertigen Stift etc. das Füllmaterial sichtbar.

3. Das Verfahren nach Anspruch 1 mag neu und gewerblich anwendbar sein. Es beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit:

In der Beschreibung des angegriffenen Patents ist als Aufgabe der Erfindung angegeben, ein Verfahren zur Herstellung eines Stiftes mit optisch ansprechender Oberflächengestaltung vorzuschlagen, s. Beschreibung S. 1 Abs. 2.

Der Katalog „élysée, Guide 95/96“ (D3), dessen Vorveröffentlichung von der Patentinhaberin nicht in Zweifel gezogen wurde, betrifft Schreibgeräte der Marke „élysée“. Auf S. 36 ist in der Darstellung der oberen Reihe u. a. ein Stift gezeigt. Auf S. 10 finden sich Angaben zur Herstellung der Stifthülse. Diesen Angaben lässt sich ein Verfahren nach dem einleitenden Merkmal des Anspruchs 1 zur Herstellung eines Stiftes mit wenigstens einer als Minenummantelung, Stiftschaft, Stiftkappe o. dgl. dienenden Hülse 1 entnehmen, bei dem entsprechend dem Merkmal a) zunächst in die Umfangsfläche der Hülse Vertiefungen eingebracht werden, s. oberes Bild auf S. 10 und zugehörige Legende. Auf die Hülse wird in Übereinstimmung mit einem Teil des Merkmals b) eine die Vertiefungen füllende und am Hülsenmaterial haftende Schicht aus andersfarbigem Füllmaterial aufgebracht, s. zweites Bild von oben auf S. 10 und zugehörige Legende. Die Andersfarbigkeit des Füllmaterials ergibt sich insbesondere aus der Darstellung eines Stifts auf S. 10 unten rechts. Dem dritten Bild von oben auf S. 10 und seiner Legende ist entnehmbar, dass die Schicht des Füllmaterials danach soweit abgetragen wird, dass die Oberfläche des Füllmaterials mit der Umfangsfläche der Hülse fluchtet und eine insgesamt glatte Oberfläche entsteht, vgl. c).

Das Verfahren nach Anspruch 1 unterscheidet sich von dem der Entgegenhaltung D3 entnehmbaren Verfahren dadurch, dass die Vertiefungen füllende und am

Hülsenmaterial haftende Füllmaterial als über den Hüslenumfang geschlossene Schicht aufgebracht wird (vgl. Merkmal b) und dass diese Schicht des Füllmaterials danach soweit abgetragen wird, dass die ursprüngliche Umfangsfläche (der Hülse) wieder sichtbar wird (vgl. Merkmal c).

Bei dem Verfahren nach der D3, das ohne Zweifel die Herstellung eines Stiftes mit optisch ansprechender Oberflächengestaltung zum Ziel hat und ermöglicht, erfolgt die teilweise Abtragung der aufgetragenen Farbschicht in der Weise, dass mit einem Diamantwerkzeug der überstehende Lack und der Metallkörper abgedreht werden, s. Legende zum dritten Bild von oben auf S. 10 der D3. Durch das Abdrehen des Stifts wird (auch) die oberste Schicht des Stiftkörpers entfernt. Die ursprüngliche Umfangsfläche der Hülse ist im Anschluss an diesen Arbeitsgang nicht mehr sichtbar. Die in der D3 beschriebene Methode ist ersichtlich aufwendig. Sie mag bei einem hochpreisigen Schreibgerät mit künstlerischem Anspruch gerechtfertigt sein, ist jedoch für die Herstellung von Massenartikeln nicht geeignet, wie auch die Patentinhaberin in ihrer Eingabe vom 19. Juli 2001 in Abs. 1 auf S. 2 festgestellt hat. Es bestand daher Veranlassung, nach Möglichkeiten zu suchen, das aus der D3 bekannte Verfahren zu vereinfachen, um eine preisgünstigere Herstellung zu ermöglichen.

Hierzu konnte die US 1 920 005 (D4) in Betracht gezogen werden. Die Druckschrift ist einschlägig, denn sie offenbart ein Verfahren zur Herstellung eines Stiftes, wobei der Stift Vertiefungen in der Umfangsfläche aufweist. Bei dem bekannten Verfahren wird auf die Hülse ein die Vertiefungen füllendes und am Hülsenmaterial haftendes andersfarbiges Füllmaterial (outer or secondary coat 17) in geschlossener Schicht auf die Umfangsfläche aufgebracht, s. S. 1 Z. 89 bis 92 i. V. m. Fig. 5 der D3. Anschließend wird der Stift durch eine Abstreifeinrichtung (wiping device) in der Form eines elastisch nachgiebigen Körpers (resilient member 22) mit Öffnung 23 gezogen. Dadurch wird das Füllmaterial teilweise abgetragen, und zwar so, dass die ursprüngliche Umfangsfläche wieder zum Teil sichtbar

wird. Im übrigen Bereich ist nach Abtragung beim fertigen Stift das Füllmaterial sichtbar.

Die Übertragung der o. a. Teilmerkmale von b) und c) auf das Verfahren nach der D3 zur Lösung der gestellten Aufgabe war für den Fachmann nahe liegend und führte direkt zum Gegenstand des Anspruchs 1.

Von der Patentinhaberin wurde hervorgehoben, dass bei dem Verfahren nach der US 1 920 005 (D4) die Form des Abstreifers so gewählt wurde, dass aus dem Material der zweiten Schicht gebildete Rippen stehen blieben und der Fachmann auch deshalb der D4 keinen Hinweis in Richtung auf das erfindungsgemäße Merkmal entnehmen konnte, das Füllmaterial soweit abzutragen, dass die ursprüngliche Umfangsfläche wieder sichtbar werden sollte, s. Eingabe der Patentinhaberin vom 19. Juli 2001, Ende von Abs. 2 auf S. 3.

Es wird auf S. 1 Z. 92 bis 97 der D4 verwiesen. Dort wird gesagt, dass bei dem Durchdrücken des Stifts durch die Abstreifeinrichtung Füllmaterial in den Vertiefungen 18 verbleibt. Auf S. 2 Z. 10 ff. wird ausgeführt, dass die Öffnung 23 der Abstreifeinrichtung in einem besonderen Ausführungsbeispiel sechseckig geformt ist. Der Fachmann erkannte beim Studium der D4, dass diese sechseckige Form der Öffnung 23 allein der Herstellung der Rippen 20 dient und im Bedarfsfall auch entfallen kann, wenn solche Rippen nicht gewünscht sind.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist daher nicht patentfähig.

4. Die auf Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6 teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1.

5. Es bestand keine Veranlassung eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, da die Patentinhaberin im Schriftsatz vom 3. Mai 2002 ausdrücklich um Entscheidung nach Aktenlage gebeten hat.

gez.

Unterschriften