



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 34/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. Oktober 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2005 024 473

...

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Oktober 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dipl.-Ing. Sandkämper

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Dezember 2009 aufgehoben und das Patent 10 2005 024 473 widerrufen.

Gründe

I

Die Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat nach Prüfung eines Einspruchs das am 24. Mai 2005 angemeldete Patent 10 2005 024 473 der vormaligen Patentinhaberin, der H... GmbH in W..., dessen Erteilung am 28. August 2008 veröffentlicht wurde, mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Übermittlung eines Farbauszugs und Management Information System“

mit nach Anhörung am 3. Dezember 2009 verkündeten Beschluss aufrechterhalten. In der Beschwerdebegründung vom 29. Juni 2010 führt sie aus, dass der in

den Patentansprüchen 1 bis 7 beanspruchte Gegenstand gewerblich anwendbar und neu sei, sowie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, so dass die Patentansprüche Bestand hätten.

Im Einspruchsverfahren wurden zum Stand der Technik dabei die folgenden Druckschriften berücksichtigt:

D1: Van Esch, Henny: Welcome to the Heidelberg MIS Tutorial. Seminar: Open JDF Technical Tutorial [online], 24.-28.01.2005. Im Internet:

<http://www.cip4.org/document_archive/dc.php>

D2: JDF Specification Release 1.2, 09.05.2004, (vorgelegt als CD)

D3: EP 1 155 845 A2

D4: DE 43 28 026 A1

D5: Hiflex Website [online], Hiflex GmbH, [recherchiert am 26.11.2007], im Internet: (URL:www.hiflex.com/hiflex)

D6: CIP4 Organization: Prepress to Conventional Printing ICS, Version 1.0, 20.01.2005, im Internet: <URL:http://cip4.org/document_archive/documents/ICS-PRECP-1.0.pdf>

D7: ISO/IEC15948, First edition 1.3.2004.

In der Anhörung am 3. Dezember 2009 überreichte die Patentinhaberin die nachveröffentlichte Entgegenhaltung

D8: CIP4 Organization: 2006 CIPPI awards, im Internet: <URL:

http://www.cip4.org/documents/case_studies/2006_CIPPI_case_studies_REV2a.pdf>.

Die Einsprechende stützt ihre Argumentation in der Beschwerde außerdem auf die neu im Beschwerdeverfahren eingeführten Dokumente:

D9: CIP4 Organization: MIS to Prepress ICS, Version 1.0, 20.01.2005, im Internet:

<URL:http://www.cip4.org/document_archive/documents/ICS-MIS-Prepress-1.0.pdf>

D10: CIP4 Organization: MIS to Conventional Printing - Sheet-Fed ICS, Version 1.0, 29.01.2005, im Internet:

<URL:http://www.cip4.org/document_archive/documents /ICS-MISCPS-1.0.pdf>

D11: CIP4 Organization: Base Interoperability Conformance Specification (Base ICS), Version 1.0, 22.12.2004, im Internet: <URL: http://www.cip4.org/document_archive/documents/ICS-Base-1.0.pdf>.

Gegen den Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie ist der Auffassung, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu, zumindest beruhe er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Dezember 2009 aufzuheben und das Patent 10 2005 024 473 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,
hilfsweise das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit folgenden Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 21. Oktober 2015,
weiter hilfsweise
- Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 21. Oktober 2015,
- Beschreibung jeweils wie Patentschrift.

Sie widerspricht dem Beschwerdevorbringen und meint, die Gegenstände der geltenden Patentansprüche seien patentfähig.

Mit Bescheid vom 26. März 2015 an die Beteiligten hat der Senat mitgeteilt, er erwäge eine Zurückverweisung der Sache nach § 79 Abs. 3 S. 2 PatG, weil der Beschluss der Patentabteilung an einem wesentlichen Mangel leide. Der bei der Anhörung am 3. Dezember 2009 verkündete Beschluss sei mit seiner Begründung mit Datum vom 29. Juni 2010 offensichtlich erst am 5. Juli 2010 an die Beteiligten versandt worden (vgl. Bl. 157 der Akte). Damit seien seit Verkündung des Beschlusses bis zum Geschäftsstelleneingang rund 7 Monate vergangen. Hingegen habe die höchstrichterliche Rechtsprechung wiederholt (u. a. BGH GRUR 2006, 2001) entschieden, dass eine Begründung spätestens fünf Monate nach Verkündung eines Beschlusses fertiggestellt und an die Geschäftsstelle übergeben sein müsse. Dieser Mangel führe aber nicht zwingend zur Zurückverweisung. Denn nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG stehe dem Patentgericht insoweit ein Ermessen zu. Bei Ausübung dieses Ermessens seien Instanzenverlust, Entscheidungsreife, Verfahrensverzögerung und ausreichende Prüfungsmöglichkeit des Patentstreitfalls zu berücksichtigen.

Vor einer möglichen Zurückverweisung wurde den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Die Beteiligten haben mit Schriftsätzen vom 23. April 2015 (Beschwerdeführerin) und 13. Mai 2015 (Beschwerdegegnerin) beantragt, das Verfahren vor dem Senat fortzuführen.

Der Senat hat mit weiterem Hinweis vom 24. September 2015 noch auf die im parallelen europäischen Erteilungsverfahren berücksichtigte Druckschrift US 6 441 920 B1 (nachfolgend D12) hingewiesen.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

Verfahren zur Übermittlung eines Farbauszugs, der zur Herstellung von Druckwerken Positionen von jeweils in einem Druckdurchgang auf einen Druckbogen aufzubringenden Bildpunkten einer Druckfarbe definiert, von einem Druckvorstufensystem an ein Drucksystem, dadurch gekennzeichnet, dass der Farbauszug von dem Druckvorstufensystem zunächst an ein Management Information System mit einer zentralen Termin- und Ablaufplanung für alle anfallenden Druckaufträge und anschließend von diesem an das Drucksystem übermittelt wird.

An ihn schließen sich die rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7 an.

Der Patentanspruch 1 gemäß neuem Hilfsantrag 1 lautet (Änderungen zu Patentanspruch 1 gemäß erteiltem Patent sind hervorgehoben):

Verfahren zur Übermittlung eines Farbauszugs, der zur Herstellung ~~von~~ eines ~~Druckwerkens~~ Druckwerks Positionen von ~~jeweils~~ in einem Druckdurchgang auf einen Druckbogen aufzubringenden Bildpunkten einer Druckfarbe definiert, von einem Druckvorstufensystem an ein Drucksystem, dadurch gekennzeichnet, dass der Farbauszug von dem Druckvorstufensystem über eine zur Verbindung mit dem Drucksystem vorgesehene Kommunikationsschnittstelle des Druckvorstufen-systems zunächst an ein Management Information System mit einer zentralen Termin- und Ablaufplanung für alle anfallenden Druckaufträge und anschließend von ~~diesem~~ dem Management Information System über eine zur Verbindung mit dem Druckvorstufensystem vorgesehene Kommunikations-schnittstelle des Drucksystems an das Drucksystem übermittelt wird.

Rückbezogen schließen sich hieran die erteilten Patentansprüche 2 bis 7 an.

Der Patentanspruch 1 gemäß neuem Hilfsantrag 2 lautet (Änderungen zu Patentanspruch 1 gemäß erteiltem Patent sind hervorgehoben):

Verfahren zur Übermittlung eines Farbauszugs, der zur Herstellung von eines Druckwerkens Positionen von jeweils in einem Druckdurchgang auf einen Druckbogen aufzubringenden Bildpunkten einer Druckfarbe definiert, von einem Druckvorstufensystem an ein Drucksystem, dadurch gekennzeichnet, dass der Farbauszug von dem Druckvorstufensystem über eine zur Verbindung gemäß CIP3 oder CIP 4 mit dem Drucksystem vorgesehene Kommunikationsschnittstelle des Druckvorstufensystems zunächst an ein Management Information System mit einer zentralen Termin- und Ablaufplanung für alle anfallenden Druckaufträge und anschließend von ~~diesem~~ dem Management Information System über eine zur Verbindung gemäß CIP3 oder CIP 4 mit dem Druckvorstufensystem vorgesehene Kommunikationsschnittstelle des Drucksystems an das Drucksystem übermittelt wird.

Rückbezogen schließen sich hieran die erteilten Patentansprüche 2 bis 7 an.

Zum Wortlaut der erteilten Unteransprüche, der Beschreibung und weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

II

1. Die statthafte Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig.

2. Von einer Zurückverweisung an das DPMA, dessen Beschluss an einem wesentlichen Mangel leidet, hat der Senat abgesehen. Eine Zurückverweisung steht nach § 79 Abs. 3 PatG im Ermessen des Gerichts. Das Gericht kann, muss aber nicht zurückverweisen. Bei der Ermessensentscheidung sind Instanzverlust, Verfahrensverzögerung und ausreichende Prüfung in der Sache gegeneinander abzuwägen. Bei Entscheidungsreife kommt eine Zurückverweisung nicht in Betracht. Da die Beteiligten übereinstimmend beantragt haben, das Verfahren vor dem Senat fortzuführen, erscheint es geboten, dem Interesse der Beteiligten an einer alsbaldigen Erledigung des Beschwerdeverfahrens den Vorrang einzuräumen.

In der Sache hat die Beschwerde auch Erfolg.

3. Patentinhaberin war ursprünglich die H... GmbH in W.... Deren Beteiligtenstellung ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge aufgrund rechtsgeschäftlicher Übertragung (Verschmelzung) übergegangen auf die H...-Gesellschaft m.b.H. in W....

Damit ist auf Seiten der Patentinhaberin in zulässiger Weise eine Änderung der Beteiligtenstellung eingetreten, was in der mündlichen Verhandlung auch ausdrücklich nicht in Zweifel gezogen worden ist.

4. Als Durchschnittsfachmann legt der Senat einen Hochschulingenieur der Fachrichtung Informatik mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der Programmierung von Branchensoftware für Druckereien zugrunde.

5. Der Erfindung liegt ausweislich der geltenden Beschreibung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Übermittlung der Farbaufzüge vorzuschlagen, das eine schlüssige Verwaltung auch der Kommunikation zwischen Druck- und Druckvorstufensystem im Rahmen eines CIP4 Workflows ermöglicht (Patentschrift Abs. [0016]).

Diese Aufgabe soll dabei durch ein Verfahren mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 gelöst werden.

Patentanspruch 1 betrifft die Übermittlung eines Farbauszugs, der zur Herstellung von Druckwerken Positionen von jeweils in einem Druckdurchgang aufzubringenden Bildpunkten einer Druckfarbe definiert. Streitig zwischen den Beteiligten ist, ob hierunter auch die Übermittlung von Farbauszügen mit gegenüber dem Druck reduzierter Auflösung fällt, wie dieses in Abs. [0004] der Patentschrift beschrieben wird, oder ob nur Farbauszüge mit allen für den Druck in der jeweiligen Druckfarbe benötigten Bildpunkte umfasst sind (Abs. [0005]). Der Senat hält die letztere Auffassung für richtig, da das Merkmal die Übermittlung eines Farbauszugs betrifft, der zur Herstellung von Druckwerken Positionen von in einem Druckdurchgang aufzubringenden Bildpunkten einer Druckfarbe definiert. Das sind alle Bildpunkte.

Die Farbauszüge werden von einem Druckvorstufensystem an ein Drucksystem übermittelt. Der Herstellungsprozess von Druckerzeugnissen gliedert sich in drei Abschnitte, der Druckvorstufe, den Druck und die Weiterverarbeitung. Die Druckvorstufe umfasst alle Arbeitsschritte, die von der Bereitstellung der Texte, der Originalbilder und Grafiken sowie der Gestaltungsidee bis zur Herstellung der druckfertigen Druckform erforderlich sind; die gebrauchsfertige Druckform wird dann zur Produktion der Auflage im Druckbereich eingesetzt, vgl. Abs. [0027].

Der Farbauszug wird von dem Druckvorstufensystem zunächst an ein Management Information System (= MIS) mit einer zentralen Termin- und Ablaufplanung für alle anfallenden Druckaufträge übermittelt. Gemäß Abs. [0002] ermöglicht ein MIS in einer vernetzten Druckerei neben einer zentralen Steuerung und Überwachung der angeschlossenen ausführenden Systeme auch eine zentrale Termin- und Ablaufplanung für alle anfallenden Druckaufträge einschließlich einer auf den Parametern dieser Planung basierenden Angebotserstellung sowie auf den Daten des tatsächlichen Ablaufs basierende Buchhaltung, Statistik und Qualitätssicherung. Es handelt sich daher bei dem MIS um einen Rechner, auf dem unterschied-

liche Programme ablaufen und der mit dem Druckvorstufensystem und dem Drucksystem in Verbindung steht.

Anschließend wird von diesem - dem MIS – der Farbauszug an das Drucksystem übermittelt. Auch dieses Merkmal bestätigt, dass der Farbauszug vollständig vom Druckvorstufensystem an das Drucksystem übermittelt wird.

6. Hauptantrag

Nachfolgend wird eine gegliederte Fassung des erteilten Patentanspruchs 1 wiedergegeben.

- M1 Verfahren zur Übermittlung eines Farbauszugs, der zur Herstellung von Druckwerken Positionen von jeweils in einem Druckdurchgang aufzubringenden Bildpunkten einer Druckfarbe definiert, von einem Druckvorstufensystem an ein Drucksystem, wobei
- M2 der Farbauszug von dem Druckvorstufensystem zunächst an ein Management Information System mit einer zentralen Termin- und Ablaufplanung für alle anfallenden Druckaufträge übermittelt wird und
- M3 anschließend von diesem an das Drucksystem übermittelt wird.

6.1 Die erteilten Patentansprüche 1 bis 7 sind zulässig.

Gegenteiliges wurde auch von der Beschwerdeführerin nicht vorgetragen.

6.2 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 mag gewerblich anwendbar sein. Er ist aber nicht neu.

Die Druckschrift D12 offenbart ein Verfahren zur Übermittlung eines Farbauszugs, der zur Herstellung von Druckwerken Positionen von jeweils in einem Druckdurchgang auf einen Druckbogen aufzubringenden Bildpunkten einer Druckfarbe definiert (Spalte 7, Z. 8-14: „The RIP therefore generates bitmaps...“; Spalte 2, Z. 36-41: "The raster data produced by the RIP is binary, meaning that each pixel is either on or off. The raster data for each of the colors in a color image is referred to as a color separation. A separation describes a single color plane..."), von einem Druckvorstufensystem an ein Drucksystem (Spalte 10, Z. 37-38: "The output manager receives raster data from the RIP 34 and outputs the raster data to output device 46..."). Merkmal M1 ist daher verwirklicht.

Der Farbauszug wird von dem Druckvorstufensystem (Electronic prepress systems, Print engines, Raster Image Processor (RIP), Spalte 1, Z. 53-67 und Spalte 2, Z. 1-13) zunächst an ein Management Information System (output manager, print drive - Spalte 3, Z. 35-46) mit einer zentralen Termin- und Ablaufplanung für alle anfallenden Druckaufträge übermittelt (Abb. 5A, Spalte 9, Z. 16-33: "Job control system" und Spalte 10, Z. 6-10: "Typical job list information is that which relates to the job as a whole, such as priority, media type, and processing options. Typical job file information includes when and where to print a job..."). Dieses beinhaltet damit auch eine Termin- und Ablaufplanung im Sinne des Patents. Die Auffassung der Beschwerdegegnerin, der in Fig. 1 dargestellte „print drive 41“ sei eine reine Schnittstelle, ist unzutreffend. Wie sich beispielsweise aus Spalte 6, Z. 20 bis 23 ergibt, handelt es sich bei dem output manager 41, verwirklicht als print drive um einen Rechner, auf dem eine Vielzahl von Softwareprogrammen ablaufen kann. Damit ist auch Merkmal M2 verwirklicht.

Anschließend wird der Farbauszug von diesem Rechner 41 an das Drucksystem übermittelt (Spalte 3, Z. 41-45: „In one embodiment, the output manager manages both a high resolution image that is to be transmitted to an output device, and a related low resolution image that is made available to the press.“). Damit ist auch Merkmal M3 verwirklicht.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat daher keinen Bestand.

7. Hilfsantrag 1

Nachfolgend wird eine gegliederte Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 wiedergegeben (Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 unterstrichen).

M1 Verfahren zur Übermittlung eines Farbauszugs, der zur Herstellung eines Druckwerks Positionen von ~~jeweils~~ in einem Druckdurchgang auf einen Druckbogen aufzubringenden Bildpunkten einer Druckfarbe definiert, von einem Druckvorstufensystem an ein Drucksystem, dadurch gekennzeichnet,

M2^{Hi1} dass der Farbauszug von dem Druckvorstufensystem über eine zur Verbindung mit dem Drucksystem vorgesehene Kommunikationsschnittstelle des Druckvorstufensystems zunächst an ein Management Information System mit einer zentralen Termin- und Ablaufplanung für alle anfallenden Druckaufträge und

M3^{Hi1} anschließend von dem Management Information System über eine zur Verbindung mit dem Druckvorstufensystem vorgesehene Kommunikationsschnittstelle des Drucksystems an das Drucksystem übermittelt wird.

7.1 Die Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 1 sind zulässig.

Die in den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 aufgenommenen Merkmale sind offenbart. Sie ergeben sich ohne weiteres aus der Patentschrift sowie den Ursprungsunterlagen entsprechend der Offenlegungsschrift, jeweils Abs. [0028] und [0029]. Offenbart sind dort neben den Kommunikationsschnittstellen auch zusätzliche Datenschnittstellen. Über die Datenschnittstellen werden die Farbaus-

züge jeweils in einen durch einen URL bezeichneten Datenbereich geschrieben, vgl. Abs. [0028], Satz 1. Die darüber hinaus (Abs. [0028], Satz 4) vorgesehenen Kommunikationsschnittstellen des Druckvorstufensystems stehen in Verbindung mit dem MIS (vgl. Abs. [0028], letzter Satz und Abs. [0029], letzter Satz). Die Patentinhaberin war daher nicht gehalten, die zusätzlich beschriebenen Datenschnittstellen in den Patentanspruch 1 aufzunehmen. Dienen mehrere in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der näheren Ausgestaltung der Erfindung, die je für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, hat es die Patentinhaberin in der Hand, ob sie ihr Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale beschränkt; in dieser Hinsicht können der Patentinhaberin keine Vorschriften gemacht werden (BGH GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II).

Die Patentansprüche 2 bis 7 entsprechen der erteilten Fassung.

7.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 mag gewerblich anwendbar sein, er ist aber nicht neu.

Hinsichtlich der gegenüber dem erteilten Anspruch 1 unveränderten Merkmale (M1 sowie Teile der Merkmale M2^{Hi1} und M3^{Hi1} wird auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen. Gemäß Hilfsantrag 1 wird der Farbauszug von dem Druckvorstufensystem über eine zur Verbindung mit dem Drucksystem vorgesehene Kommunikationsschnittstelle des Druckvorstufensystems an das MIS und von dem Management Information System über eine zur Verbindung mit dem Druckvorstufensystem vorgesehene Kommunikationsschnittstelle des Drucksystems an das Drucksystem übermittelt.

In der D12 sind Schnittstellen (high speed interface) vorgesehen, um die Daten vom RIP (34) zum Print Drive (41) und weiter zum Output Device (46) zu übermitteln, vgl. Spalte 2, Z. 42-43. Die D12 offenbart zur möglichen Datenkommunikation: „Output manager 41 may be connected to the RIPs 34 via the network 35, or

may have individual connections to the RIPs. The output manager 41 may be directly connected to the output devices 46, as shown in the embodiment of FIG. 1, or it may connect with the output devices 46 via network 35, or via other connections.“, vgl. Spalte 6, Z. 33-38 der D12. Ein Netzwerk (network 35) umfasst aber üblicherweise auch ein Netzwerkprotokoll. Das ist ein Kommunikationsprotokoll für den Austausch von Daten zwischen Computern bzw. Prozessen, die in einem Rechnernetz miteinander verbunden sind. In der D12 stehen demgemäß RIP (34) und Print Drive (41) und Output Device (46) in einem Netzwerk miteinander in Verbindung. Damit offenbart die D12 auch, dass der Farbauszug von der Druckvorstufe (RIP 34) zu dem Ausgabeverwaltungssystem (Print Drive 41) (= MIS) und von diesem über eine zur Verbindung mit dem Druckvorstufensystem (Electronic prepress systems, Print engines, Raster Image Processor (RIP)) vorgesehene Kommunikationsschnittstelle des Drucksystems an das Drucksystem (Output Device 46) übermittelt wird. Auch die Merkmale M2^{Hi1} und M3^{Hi1} sind daher in der D12 offenbart.

Das Verfahren des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist daher nicht patentfähig.

8. Hilfsantrag 2

Nachfolgend wird eine gegliederte Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 wiedergegeben (Änderungen gegenüber Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterstrichen).

M1 Verfahren zur Übermittlung eines Farbauszugs, der zur Herstellung eines Druckwerks Positionen von jeweils in einem Druckdurchgang auf einen Druckbogen aufzubringenden Bildpunkten einer Druckfarbe definiert, von einem Druckvorstufensystem an ein Drucksystem, dadurch gekennzeichnet,

M2^{Hi2} dass der Farbauszug von dem Druckvorstufensystem über eine zur Verbindung gemäß CIP3 oder CIP 4 mit dem Drucksystem vorgesehene Kommunikationsschnittstelle des Druckvorstufensystems zunächst an ein Management Information System mit einer zentralen Termin- und Ablaufplanung für alle anfallenden Druckaufträge und

M3^{Hi2} anschließend von dem Management Information System über eine zur Verbindung gemäß CIP3 oder CIP 4 mit dem Druckvorstufensystem vorgesehene Kommunikationsschnittstelle des Drucksystems an das Drucksystem übermittelt wird.

8.1 Die Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 2 sind zulässig.

Die in den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 aufgenommenen Merkmale sind offenbart. Sie ergeben sich ohne weiteres aus der Patentschrift sowie den Ursprungsunterlagen entsprechend der Offenlegungsschrift, jeweils Abs. [0028] und [0029]. Auch hier war die Patentinhaberin nicht gehalten, die zusätzlich genannten Datenschnittstellen in den Anspruch aufzunehmen. Auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 1 wird verwiesen.

Die Patentansprüche 2 bis 7 entsprechen der erteilten Fassung.

8.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 mag gewerblich anwendbar sein, er ist aber nicht neu.

Gemäß Hilfsantrag 2 soll vom MIS über die Kommunikationsschnittstelle u. a. („oder“) eine PPF-Datei im CIP3-Format vom Druckvorstufensystem an das Drucksystem übergeben werden (vgl. Abs. [0029] der PS), was die D12 für das CIP3-PPF-Format ebenfalls offenbart, vgl. Spalte 10, Z. 55 ff. Auch diese Art der Datenübermittlung ist der D12 zu entnehmen.

Das Verfahren des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist daher ebenfalls nicht patentfähig.

9. Dass die zusätzlichen Merkmale, die in den auf den Patentanspruch 1 direkt oder indirekt zurückbezogenen geltenden Patentansprüchen 2 bis 7 vorgesehen sind, zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit führen könnten, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich, sodass auch insoweit die Patentfähigkeit zu verneinen ist (vgl. dazu BGH „Sensoranordnung“ Rdn. 96 in GRUR 2012, S. 149-156).

10. Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

Rechtsbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hilber

Bork

Paetzold

Sandkämper

Ko