

# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 16/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. Mai 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 42 19 446

...

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Schnegg sowie der Richter Eberhard, Dr.-Ing. Pösentrup und Dipl.-Ing. Frühauf

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Patentinhabers wird der Beschluß der Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Dezember 1998 aufgehoben und das Patent beschränkt aufrechterhalten mit den Patentansprüchen 1 bis 3 mit Beschreibung vom 30. Juli 1999 unter Ersetzung der Seiten 5 und 9 durch die am 10. Mai 2000 eingereichten Seiten 5 und 9.

## Gründe

### I

Gegen die Erteilung des Patents 42 19 446 sind zwei auf den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gestützte Einsprüche erhoben worden. Nach Prüfung dieser Einsprüche hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent durch Beschluß vom 17. Dezember 1998 mit der Begründung widerrufen, daß sein Gegenstand, auch in seiner damals hilfsweise verteidigten Fassung, keine patentfähige Erfindung sei.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind zum Stand der Technik folgende Entgegenhaltungen genannt worden:

- deutsche Patentschrift 28 12 083,
- deutsche Offenlegungsschrift 29 49 710,
- europäische Patentschrift 0 166 153,
- europäische Patentschrift 0 236 616,
- europäische Offenlegungsschrift 0 216 269,
- deutsche Offenlegungsschrift 29 16 940,
- deutsche Offenlegungsschrift 30 06 458,
- europäische Offenlegungsschrift 02 82 859,
- Chemistry and Technology of UV & EB Formulation for Coatings, Inks & Paints, Volume 1, Seiten 134 und 135,
- 7. Münchener Klebstoff- und Veredelungsseminar 1982 "Veredeln und Drucken mit chemisch und strahlen-chemisch härtenden Systemen", Seiten 41 bis 44.

Die Einsprechende I hat ferner die offenkundige Vorbenutzung eines Verfahrens gemäß einem von ihr als Anlage E5 vorgelegten Blattes "Beschreibung des Verfahrens" geltend gemacht und vorgetragen, daß sich der Gegenstand des An-

spruchs 1 des angefochtenen Patents aus dem Stand der Technik gemäß dieser Vorbenutzung in naheliegender Weise ergebe.

Gegen den vorgenannten Beschluß hat der Patentinhaber Beschwerde eingelegt. Er hat mit Schriftsatz vom 30. Juli 1999 drei neue Patentansprüche mit Beschreibung vorgelegt, die anstelle der bis dahin geltenden Unterlagen treten sollen. In einer Zwischenverfügung des Berichterstatters des Senats sind die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen worden, daß die Auffassung vertreten werden könne, daß auch der Gegenstand dieser neuen Patentansprüche im Hinblick auf den Stand der Technik gemäß der europäischen Offenlegungsschrift 0 216 269 keine patentfähige Erfindung darstelle.

Der Patentinhaber hat in der mündlichen Verhandlung die Seiten 9 (1. Seite des Patentanspruchs 1) und 5 (Beschreibung) durch geänderte Seiten ersetzt. Er vertritt die Auffassung, daß der Gegenstand des Patents in der Fassung gemäß der nunmehr geltenden Unterlagen eine patentfähige Erfindung darstelle. Er hat beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit den Patentansprüchen 1 bis 3 mit Beschreibung vom 30. Juli 1999, wobei die Seiten 9 und 5 ersetzt werden durch die am 10. Mai 2000 überreichten Seiten 9 und 5.

Die zur mündlichen Verhandlung nicht erschienenen Einsprechenden haben auch schriftsätzlich im Beschwerdeverfahren keine Anträge gestellt. Die Einsprechende I hat mitgeteilt, daß sie auch die Ansprüche vom 30. Juli 1999 nicht für patentfähig halte. Ansonsten haben sich die Einsprechenden in der Sache nicht geäußert.

Der Patentanspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines Folienpaketes mit einer dekorativen Schicht,

- wobei eine dekorative Schicht aus einer strahlenhärtbaren Beschichtungsmasse, insbesondere aus Lack, Kleber, Leim oder einer Mischung aus den vorstehend genannten Stoffen oder einem Teil davon auf eine erste endlose Kunststoffolie aufgetragen wird,
- wobei die Vorderseite der ersten Kunststoffolie mit einer ersten dekorativen Schicht aus einer strahlenhärtbaren Beschichtungsmasse beschichtet wird,
- wobei die Vorderseite einer zweiten Kunststoffolie mit einer zweiten dekorativen Schicht aus einer strahlenhärtbaren Beschichtungsmasse beschichtet wird,
- wobei die mit je einer dekorativen Schicht beschichteten Kunststoffolien derart miteinander kaschiert werden, daß die dekorativen Schichten bzw die beschichteten Seiten aufeinander liegen und von den Kunststoffolien nach außen hin abgedeckt werden,
- wobei die erste Kunststoffolie auf der Rückseite mit einem elektronenstrahlhärtbaren Kleber ausgerüstet wird,
- wobei die Schicht aus elektronenstrahlhärtbarem Kleber gleichzeitig und zusammen mit den dekorativen Schichten aus den Beschichtungsmassen ausgehärtet wird, indem der Kleber und die Beschichtungsmasse einer Elektronenstrahlung unter Aufrechterhaltung einer bestimmten Temperatur bei Normaldruck so lange ausgesetzt und dadurch vernetzt und/oder polymerisiert wird, bis die dekorative Schicht eine gewünschte Härte erreicht hat,
- wobei ein Silicon-Trennpapier angefahren wird und
- wobei das gesamte Folienpaket aufgewickelt wird."

Laut Beschreibung (S 5, Abs 1) soll die Aufgabe gelöst werden, ein Folienpaket herzustellen, welches in einfacher Weise auf Substrate abgewickelt und aufgebracht werden kann.

Die Ansprüche 2 und 3 sind auf Merkmale gerichtet, mit denen das Verfahren nach Anspruch 1 weiter ausgebildet werden soll.

Für weitere Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie führt zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents.

1. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig.

Der Patentanspruch 1 enthält die Merkmale aus den erteilten Ansprüchen 9, 12 und 13. Daß das Verfahren bei Normaldruck ausgeführt wird, ergibt sich aus dem erteilten Anspruch 1. Daß die erste Kunststoffolie, d. h. das Trägermaterial, auf der Rückseite mit einem Kleber ausgerüstet wird, ergibt sich bei sachverständiger Auslegung aus den Ansprüchen 9 bis 13 in Verbindung mit der Beschreibung. Als Fachmann ist hier ein Ingenieur der Verfahrenstechnik oder Kunststofftechnik mit Erfahrungen in der Beschichtung von Platten und Folien mit dekorativen Schichten anzusehen. Im Unterschied zu den Verfahren nach den nebengeordneten Ansprüchen 1 und 15, mit denen das zu beschichtende Trägermaterial unmittelbar beschichtet wird, geht es nämlich beim Verfahren nach Anspruch 9 des angefochtenen Patents um die Herstellung eines Folienpakets, das später auf ein Trägermaterial aufgebracht werden kann (vgl. Anspruch 10). Vor diesem Hintergrund versteht der Fachmann den erteilten Anspruch 12 - jedenfalls auch - so, daß das Folienpaket bereits bei seiner Herstellung mit dem zum späteren Aufka-

schieren auf das zu beschichtende Trägermaterial erforderlichen Klebstoff ausgerüstet wird. Dieser Kleber kann nur auf der Rückseite einer der Folien aufgebracht werden, da die Vorderseiten der Folien mit den dekorativen Schichten einander zugekehrt sind. Daß es sich bei dem Kleber gemäß dem erteilten Anspruch 12 nicht um eine weitere Schicht zwischen den Folien handelt, ergibt sich für den Fachmann auch daraus, daß im Oberbegriff des erteilten Anspruchs 9 bereits angegeben ist, daß die Beschichtungsmasse zur Herstellung der dekorativen Schichten aus Kleber bestehen kann und daß im erteilten Anspruch 11 weitere dekorative Schichten spezifiziert sind. Eine zusätzliche Kleberschicht zwischen den Folien macht daher wenig Sinn. Schließlich spricht auch das Anfahren eines Silikon-Trennpapiers beim Aufwickeln des Folienpaketes dafür, daß das Folienpaket außen mit einer Kleberschicht ausgerüstet ist, d. h. daß der im Anspruch 12 genannte Kleber auf der Rückseite der Trägerfolie aufgebracht ist.

2. Der Gegenstand des angefochtenen Patents in der geltenden beschränkten Fassung stellt eine patentfähige Erfindung im Sinne des Patentgesetzes § 1 bis § 5 dar.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu.

In der europäischen Offenlegungsschrift 0 216 269 sind Verfahren zur Herstellung dekorativer Platten beschrieben, bei denen als Zwischenprodukte Folienpakete aus strahlengehärteten Dekor- und Schutzschichten auf einer Trägerfolie verwendet werden. Bei dem als Beispiel 3 beschriebenen Verfahren besteht die tragende Folie aus Natronkraftpapier. Die Trägerfolie mit einer aufgetragenen strahlenhärtbaren dekorativen Schicht und eine Kunststoffolie mit einer ebenfalls strahlenhärtbaren Schicht werden mit ihren beschichteten Seiten aufeinandergelegt. Danach werden die Beschichtungsmassen zur Aushärtung durch die Kunststoffolie hindurch einer Elektronenstrahlung ausgesetzt. Das Folienpaket (das Natronkraftpapier mit den polymerisierten Dekor- und Schutzschichten) wird nach Entfernung

der Kunststoffolie durch Hitzeverpressung mit einem Papierstapel zu einer dekorativen Platte weiterverarbeitet. Außer solchen Papierstapeln sind in der Entgeghaltung auch andere Materialien als mögliche Kernschicht genannt, unter anderem auch Kunststoff. Schließlich ist in der Druckschrift auch angegeben, daß die Abdeckfolie nach der durch Strahlung bewirkten Polymerisation der Beschichtung zunächst auf dem Folienpaket verbleibt und daß die Unterlagen aufgewickelt werden.

Von diesem bekannten Verfahren unterscheidet sich das Verfahren gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 unter anderem dadurch, daß beide Folien des Folienpaketes aus Kunststoff bestehen und daß die erste Kunststoffolie auf der Rückseite mit einem elektronenstrahlhärtbaren Kleber ausgerüstet wird, der gleichzeitig und zusammen mit den dekorativen Schichten aus den Beschichtungsmassen ausgehärtet wird.

Diese Merkmale sind auch aus keiner der übrigen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt aufgezeigten Druckschriften bekannt. Sie liegen auch bei dem als vorbenutzt geltend gemachten Verfahren nicht vor, wie sich aus der von der Einsprechenden I vorgelegten Anlage E5 ergibt.

Das Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1, dessen gewerbliche Anwendbarkeit nicht in Frage steht, ist auch das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Hinweise in der europäischen Offenlegungsschrift 0 216 269 auf die Verwendung von Kunststoffolien sind sehr allgemein gehalten. Im Vordergrund steht in dieser Druckschrift, insbesondere bei dem die Herstellung eines Folienpakets betreffenden Beispiel 3, die Verwendung von mit Phenol-Formaldehyd-Harz imprägniertem Papier (Natronkraftpapier) als Trägermaterial, das zum Beschichten einer Platte mit dieser durch Hitzeverpressung verbunden werden kann. Ein zusätzlicher Kleber ist hier nicht erwähnt. Zwar ist in der Druckschrift an anderer

Stelle auch von Leimfolien oder Leimfugen die Rede (Sp 3, letzter Abs), hier handelt es sich jedoch um Kleberschichten zwischen der dekorativen Beschichtung und der zu beschichtenden Oberfläche. Aus der europäischen Offenlegungsschrift 0 216 269 erhält der Fachmann somit keine Anregung dafür, ein aus zwei Folien mit dazwischen liegenden Dekorschichten bestehendes Folienpaket auf der Außenseite mit einem elektronenstrahlhärtbaren Kleber auszurüsten und die Dekorschichten und den Kleber gleichzeitig und zusammen durch Bestrahlung auszuhärten.

Die übrigen Entgegenhaltungen und die geltend gemachte Vorbenutzung haben zuletzt im Einspruchsverfahren und im Beschwerdeverfahren keine Rolle mehr gespielt. Sie liegen vom Gegenstand des angefochtenen Patents weiter ab als die europäische Offenlegungsschrift 0 216 269 und sind nicht geeignet, einzeln oder in ihrer Gesamtheit dem Fachmann die Lehre des geltenden Anspruchs 1 des angefochtenen Patents nahezulegen.

Das Patent hat daher mit dem geltenden Anspruch 1 und den auf ihn rückbezogenen Ansprüchen 2 und 3 in beschränktem Umfang Bestand.

Dr. Schnegg

Eberhard  
zugleich für den  
wegen Urlaubs an  
der Unterschrift  
verhinderten Vor-  
sitzenden  
Dr. Schnegg

Dr. Pösentrup

Frühauf

Eberhard

Mü/Na