



BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 7/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
8. März 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 42 40 825

...

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Ipfelkofer sowie der Richter Hövelmann, Dr.-Ing. Barton und Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2002 aufgehoben.

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Ein Patentanspruch gemäß Hilfsantrag, Beschreibung Spalten 1 bis 5, sämtlich überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 8. März 2005, 1 Blatt Zeichnung, gemäß Patentschrift.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit dem angefochtenen Beschluss hat die Patentabteilung das Patent mangels Neuheit seines Gegenstandes gegenüber dem aus der deutschen Gebrauchsmusterschrift DE 88 07 521 U1 (E1) bekannten Druckträger widerrufen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie ist der Meinung, die Gegenstände der nunmehr geltenden Patentansprüche seien weder durch diesen Stand der Technik (E1), noch durch die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften, die US-Patentschrift 3 674 614 (E2) und die deutsche Patentschrift 1 265 564 (E3) neuheitsschädlich getroffen oder nahegelegt.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:
mit dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruch 1b, den erteilten Ansprüchen 2 bis 7, dem am 18. September 2003 eingegangenen Patentanspruch 8a, Beschreibung und Zeichnung gemäß Patentschrift (Hauptantrag),
hilfsweise mit den im Beschlusstenor angeführten Unterlagen (Hilfsantrag).

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass bereits die Offenbarung des zu beurteilenden Hauptanspruches gemäß Hauptantrag, insbesondere dessen Disclaimer, zu beanstanden sei. Außerdem mangle es dem Gegenstand dieses Anspruchs an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik. Der Gegenstand des Hilfsantrages liege im Hinblick auf die in E2 und E3 bekannten Herstellungsschritte als weitere Möglichkeit der Herstellung nahe.

Wegen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zu der beschränkten Aufrechterhaltung des Patents im Rahmen des Hilfsantrages führt.

Der Einspruch war ebenfalls zulässig.

III

A) Der dem Hauptantrag der Patentinhaberin zugrundeliegende Anspruch 1 lautet:

Druckträger (1) mit

- mehreren aus einem Materialbogen (10) durch Stanz- oder Schnittlinien vorgefertigten kartenförmigen Nutzen (3), wobei die Nutzen als Karton-, Papier- oder Pappteile ausgebildet sind,

- die durch wenigstens ein streifenförmiges Trägerelement (2) im Bereich der Stanz- oder Schnittlinien zusammengehalten werden, wobei - quer zur Längserstreckung des Trägerelements betrachtet -, das Trägerelement schmaler als der damit verbundene Nutzen ausgebildet ist,
- wobei das Trägerelement (2) auf der den Nutzen (3) zugewandten Flachseite eine Haftkleberschicht aufweist und die Nutzen (3) ohne einen Haftkleber-Rückstand vom Trägerelement (2) abziehbar sind,
- und wobei der Druckträger außer den streifenförmigen Trägerelementen keinen weiteren Trägerbogen aufweist.

Hieran schließen sich 6 Unteransprüche und ein nebengeordneter Patentanspruch an.

Die formalen Bedenken der Einsprechenden gegen den Anspruch 1 nach Hauptantrag können dahingestellt bleiben (BGH GRUR 2004, 579). Der Gegenstand dieses Anspruchs mag auch als neu gelten, er ergibt sich jedoch für den Fachmann aus der deutschen Gebrauchsmusterschrift DE 88 07 521 U1 (E1), insbesondere in Verbindung mit der US-Patentschrift 3 674 614 (E2) ohne erfindarisches Zutun.

Aus der E1 (vgl Anspruch 1 iVm zB Fig 2) ist bereits ein Druckträger mit mehreren aus einem Materialbogen durch Stanz- oder Schnittlinien vorgefertigten kartenförmigen Nutzen (4a) bekannt, wobei die Nutzen als Karton-, Papier- oder Pappeteile ausgebildet sind. Dass es sich auch dort um Nutzen aus Karton-, Papier- oder Pappe handelt, liest der Fachmann – ein auf diesem Gebiet erfahrener Techniker oder Diplomingenieur (FH) der Fachrichtungen Maschinenbau oder Papierverar-

beutung – mit. Es ergibt sich aber auch aus Seite 1 Absatz 1 und Seite 2 Absatz 4 der Schrift, wonach die Segmente das Format einer Glückwunsch- oder Visitenkarte und eine einer solchen entsprechende Papierstärke aufweisen können.

Auch dort (in E1) werden die Nutzen durch wenigstens ein streifenförmiges Trägererelement (1a,6a) im Bereich der Stanz- oder Schnittlinien zusammengehalten. Zweifellos ist der Trägerbogen 1a (vgl Fig 2) auf dem eine Haftkleberschicht als Beschichtung streifenartig aufgebracht ist (vgl S 4 Abs 2) dort selbst als streifenförmiges Trägererelement zu bezeichnen, denn ein Trägerbogen, der länger als breit ausgebildet ist, wird allgemein auch als streifenförmig bezeichnet.

Des Weiteren weist auch dort das Trägererelement (1a) auf der den Nutzen (4a) zugewandten Flachseite eine Haftkleberschicht (6a) auf (vgl S 4 Abs 2 Satz 2) und die Nutzen (4a) sind ohne einen Haftkleber-Rückstand vom Trägererelement (1a,6a) abziehbar (vgl S 2 Abs 3).

Schließlich weist auch bei E1 der Druckträger außer den streifenförmigen Trägererelementen keinen weiteren Trägerbogen auf. Der Trägerbogen mit der als Beschichtung streifenartig aufgebrachten Haftkleberschicht (vgl Abs 2 Satz 2) entspricht nämlich der Definition des streitpatentgemäßen Trägererelementes, das zumindest in einem Teilbereich eine Haftkleberschicht aufweist (vgl dazu Sp 2 Z 44ff der DE 42 40 825 C2).

Der Entgegenhaltung E1 nicht unmittelbar zu entnehmen ist die Ergänzung im zweiten Merkmal des nun geltenden Anspruchs 1 nach Hauptantrag, wonach das Trägererelement – quer zur Längserstreckung des Trägererelements betrachtet – schmaler als der damit verbundene Nutzen ausgebildet ist.

Bereits in der E1 wird erst gemäß Anspruch 4, im Einklang mit Figur 2, davon ausgegangen, dass das Trägererelement und der Druckbogen deckungsgleich sind. Der

Fachmann musste daher den Anspruch 1 von E1 so verstehen, dass das Trägerelement und der Druckbogen nicht deckungsgleich zu sein brauchen.

Bei einer allgemeinen und hier auch streitpatentgemäß (vgl Sp 2 Z 38f der DE 42 40 825 C2) angestrebten Zielsetzung, den Herstellungsaufwand zu verringern, liegt es für den Fachmann nahe auszuprobieren, das aus der E1 bekannte Trägerelement (1a,6a) auf den eigentlich tragenden und allein verbindenden Streifen der Haftkleberbeschichtung (6a) zu reduzieren. Eine unmittelbare Anregung für dieses Vorgehen konnte er der US-Patentschrift 3 674 614 (E2) entnehmen, wo Etiketten ua zum Bedrucken (vgl dazu insb Sp 2 Z 42-44 iVm den Figuren 1-3, 5 und 7 der E2) durch Klebestreifen 14, 114, 214, 414, 514 verbunden werden. Dort ist ersichtlich die Bedingung erfüllt, dass das Trägerelement (14, 114, 214, 414 bzw 514) schmaler als der damit verbundene Nutzen (12, 112, 212, 412 bzw 512) ausgebildet ist. Dass die dort eingesetzten streifenförmigen Trägerelemente gebrochen werden können, spielt für die Schaffung des Druckträgers keine Rolle.

Bei dieser Sachlage konnte der Hauptantrag insgesamt keinen Erfolg haben.

B) Das mit Hilfsantrag beanspruchte Verfahren erfüllt die Patentierungsvoraussetzungen.

Der einzige Anspruch lautet:

Verfahren zur Herstellung eines Druckträgers mit

- mehreren aus einem Materialbogen (10) durch Stanz- oder Schnittlinien vorgefertigten kartenförmigen Nutzen (3),
- die durch wenigstens ein streifenförmiges Trägerelement (2) im Bereich der Stanz- oder Schnittlinien zusammengehalten werden,

- wobei das Trägerelement (2) auf der den Nutzen (3) zugewandten Flachseite eine Haftkleberschicht aufweist und die Nutzen (3) ohne einen Haftkleber-Rückstand vom Trägerelement (2) abziehbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

- aus einem einstückigen Materialbogen (10) in einem ersten Verfahrensschritt zunächst die quer zur Längserstreckung des Materialbogens angeordneten Seiten der untereinander angeordneten Nutzen (3) als Stanz- oder Schnittlinien vorgefertigt werden, wobei diese Stanz- oder Schnittlinien beidseits mit Abstand von den in Längserstreckung orientierten Seiten des Materialbogens enden,
- in einem nachfolgenden Verfahrensschritt das Trägerelement (2) in Längsrichtung des Materialbogens angeordnet und mit seiner die Haftkleberschicht aufweisenden Flachseite auf dem Materialbogen (10) im Bereich dieser Stanz- oder Schnittlinien aufgeklebt wird
- und nachfolgend die in Längsrichtung des Materialbogens orientierten Seiten der Nutzen geschnitten oder ausgestanzt werden.

Dieser Anspruch leitet sich von dem erteilten Anspruch 8 in Verbindung mit dem erteilten Anspruch 1 und der Beschreibung (vgl insb Sp 3 Z 10-20) in der DE 42 40 825 C2 ab. Durch die vorgenommene Ergänzung im ersten Merkmal des kennzeichnenden Teiles dieses Anspruchs, "wobei diese Stanz- oder Schnittlinien beidseits mit Abstand von den in Längserstreckung orientierten Seiten des

Materialbogens enden", wurde das Verfahren in zulässiger Weise beschränkend konkretisiert.

Das nunmehr beanspruchte Verfahren ist unbestritten neu, denn in keiner der entgegengehaltenen Druckschriften wird ein Verfahren mit der Abfolge der im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs beanspruchten Maßnahmen beschrieben.

In der DE 88 07 521 U1 (E1) findet sich kein konkreter Herstellungshinweis für den Druckträger. Auch aus den Figuren 2 und 3, die Druckträger mit mehreren kartenförmigen Nutzen betreffen, ergibt sich die hier beanspruchte Vorgehensweise nicht.

Nach der (E2), der US-Patentschrift 3 674 614 (vgl Anspruch 5 iVm den Figuren), werden vorgefertigte Etiketten aneinander gelegt und mit Klebestreifen zu einem Verbund, der - wie bereits unter A) erläutert wurde – auch als Druckträger dienen kann, verbunden.

Die aus der deutschen Patentschrift 1 265 564 (E3) bekannte Herstellung einer zusammenhängenden Bahn von Lochkarten für Tabuliermaschinen erfolgt ua durch aneinanderlegen von mit den erforderlichen Perforationen, Schlitzern, Lochungen, Ausschnitten od. dgl. versehenen Streifen (30,60), die dann mit schmalen Klebestreifen (84) an den Enden der Zwischenstege (36,38 bzw 70,72) zu einem einzigen Streifen verbunden werden (vgl Anspruch 2 sowie Figur 2 iVm zugehöriger Beschreibung). Mit dem hier beanspruchten Verfahren hat dies ersichtlich nichts zu tun.

Aus dieser kurzen Erläuterung der zu berücksichtigenden Entgegenhaltungen ergibt sich unmittelbar, dass dieser Stand der Technik keine Hinweise auf das hier beanspruchte Verfahren gegeben hat. Der Senat kann auch nicht erkennen, dass es sich hierbei lediglich um eine Abfolge von für den Fachmann üblichen und somit auch naheliegenden Schritten handelt.

Das ohne Zweifel gewerblich anwendbare, neue Verfahren beruht somit auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Ipfelkofer

Hövelmann

Barton

Richter Dr. Frowein ist
wegen Urlaubs an der
Unterschrift gehindert

Ipfelkofer

Fa