



BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 329/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
5. Juli 2005

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 44 36 284

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Ipfelkofer sowie der Richter Hövelmann, Dr.-Ing. Barton und Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Frowein

beschlossen:

Das Patent wird aufrechterhalten.

Gründe

I

Die Einsprechende I macht unzulässige Erweiterung, mangelnde Offenbarung sowie mangelnde erfinderische Tätigkeit für den Gegenstand nach Anspruch 1 des angegriffenen Patents 44 36 284 (Streitpatent) geltend. Gegenstände von Unteransprüchen beruhen nicht auf erfinderischer Tätigkeit. In der mündlichen Verhandlung hat sie auf Befragen erklärt, sie verfolge die schriftlich von ihr vorgebrachte offenkundige Vorbenutzung nicht weiter.

Die Einsprechende II macht schriftlich geltend, die Gegenstände der erteilten Ansprüche 1 bis 10 seien entweder neuheitsschädlich vorweggenommen oder beruhten nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Sie wurde ordnungsgemäß geladen.

An der auch von ihr ursprünglich hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung hat sie, wie mit Schriftsatz vom 30. Mai 2005 angekündigt, nicht teilgenommen.

Die Begründung der beiden Einsprechenden stützt sich insgesamt auf folgende 11 Druckschriften:

- E1 GB 2 199 010 A,
- E2 EP 0 446 910 A1,
- E3 DE 40 24 723 A1,
- E4 EP 0 232 054 A1,
- E5 US 3 457 137,
- E6 US 4 475 969,
- E7 US 2 304 787,
- E8 GB 2 164 915 A,
- E9 WO 91/04851 A1,
- E10 DE 32 44 430 A1 und
- E11 US 3 415 705.

Der erteilte Anspruch 1 lautet:

„Verfahren zur Herstellung von Sicherheitsetiketten oder Sicherheitsanhängern, bei dem eine Deckschicht **(3)** und elektromagnetisch aktive oder aktivierbare Sicherungselemente **(2)** zusammengefügt werden, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Sicherungselemente **(2)** auf ein Trägerband aufgeklebt werden, und dass die Sicherungselemente **(2)** an einer Spendkante vom Trägerband getrennt und mit der Deckschicht **(3)** zusammenlaminiert werden.“

Diesem Anspruch sind Ansprüche 2 bis 10 nachgeordnet.

Die Einsprechenden beantragen übereinstimmend,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent aufrechtzuerhalten (Hauptantrag),
hilfsweise das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit den Patentansprüchen 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 1 und Beschreibung Spalten 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 5. Juli 2005, Zeichnung gemäß Patentschrift, weiter hilfsweise mit Patentansprüchen 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 2 und Beschreibung, Spalten 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag 2, Zeichnung gemäß Patentschrift.

Sie sieht die Patentfähigkeit als gegeben an.

Wegen der abhängigen Patentansprüche 2 bis 10 und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Beide Einsprüche waren zulässig, sie haben in der Sache aber nicht zum Erfolg geführt.
2. Patentanspruch 1 (nach Hauptantrag) stellt ein Verfahren mit folgenden Merkmalen unter Schutz:

- M1 Verfahren zur Herstellung von Sicherheitsetiketten oder Sicherheitsanhängern,
- M2 bei dem eine Deckschicht und elektromagnetisch aktive oder aktivierbare Sicherungselemente zusammengefügt werden,
- M3 bei dem die Sicherungselemente auf ein Trägerband aufgeklebt werden,
- M4 bei dem die Sicherungselemente an einer Spendkante von dem Trägerband getrennt werden,
- M5 und bei dem die Sicherungselemente mit der Deckschicht zusammenlaminiert werden.

3. Die formalen Angriffe der Einsprechenden I greifen nicht. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist gegenüber den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen weder unzulässig erweitert worden, noch ist die Erfindung im Patent nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

a) Als Fachmann für die Herstellung von Sicherheitsetiketten oder Sicherheitsanhängern ist ein auf diesem Gebiet erfahrener Techniker oder Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau anzunehmen.

b) Dieser Fachmann hat keine Verständnis-Probleme mit der unter Schutz gestellten Erfindung.

Nach Anspruch 1 werden eine Deckschicht (3) und elektromagnetisch aktive oder aktivierbare Sicherungselemente (2) zusammengefügt. Die Figuren und die Figurenbeschreibung ab Absatz 0020 stützen den ohnehin klaren Sachverhalt im Oberbegriff des Anspruchs 1 (Merkmale M1 und M2). Die kennzeichnenden Merkmale M3 bis M5 erschließen sich dem Fachmann unmittelbar aus dem Ab-

satz 0023 der Streitpatentschrift, wo das Verfahren an Hand der Figur 1 erläutert wird. Demnach werden Sicherungselemente (2) auf einem Trägerband aufgeklebt (Merkmal M3) und mittels eines Spendkopfes (1) von diesem wieder getrennt. Dies geschieht üblicherweise und so wie es auch in der Beschreibungseinleitung im Absatz 0007 erläutert wird, an einer Spendkante des Spendkopfes. Im Absatz 0023, Zeilen 46 bis 50, wird auch noch mal darauf hingewiesen, dass (entsprechend dem Merkmal M4) die Abtrennung der Sicherungselemente von seinem Trägerband an einer (nicht eingezeichneten) Spendkante erfolgt. Der Sachverhalt des Merkmals M5, wonach die Sicherungselemente mit der Deckschicht 3 zusammenlaminiert werden, drückt schließlich aus, dass das Zusammenfügen gemäß Merkmal M2 über eine adhäsive, dh eine Klebeverbindung erfolgt.

Somit ist die Erfindung im Patent ausreichend deutlich und vollständig offenbart, damit ein Fachmann sie ausführen kann.

Die im Merkmal M4 genannte Spendkante ist bereits in der den Anmeldungsunterlagen an den entsprechenden Stellen, wie eben an Hand der Streitpatentschrift erläutert wurde, offenbart (S 2, Abs 4 und S 7, Z 3-7), und stellt damit keine unzulässige Erweiterung dar.

4. Das Verfahren zur Herstellung von Sicherheitsetiketten oder Sicherheitsanhängern nach Anspruch 1 ist neu, denn in keiner der von den Einsprechenden angezogenen Druckschriften des Standes der Technik werden Sicherungselemente auf ein Trägerband aufgeklebt (Merkmal M3) und diese Sicherungselemente an einer Spendkante von diesem Trägerband wieder getrennt (Merkmal M4).

Die Entgegenhaltungen E1, E4 bis E9 und E11 betreffen keine Sicherheitsetiketten oder Sicherheitsanhänger, bei denen elektromagnetisch aktive oder aktivierbare Sicherungselemente mit einer Deckschicht zusammengefügt werden. Diese Druckschriften können daher auch nicht die Merkmale M3 und M4 offenbaren.

Die Druckschrift E2 beschreibt u.a. die Herstellung von selbstklebenden Sicherheitselementen (responder target 32) die an der Unterseite der Deckschicht bedruckt sein können (Anspruch 39 und weitere iVm Fig 8 und Sp 5 Z 58–Sp 6 Z 3 sowie Sp 7 Z 32-47). Dort werden somit entweder fertige Etiketten 32 oder Sicherheitselemente 32 als solche hergestellt. Selbst wenn man davon ausgeht, dass bei diesem bekannten Verfahren Sicherungselemente (das ist insbesondere ein flacher, weichmagnetischer Metallstreifen 62a sowie darauf beabstandet aufgebraute, den Metallstreifen lokal magnetisch deaktivierende Elemente (slugs 48) auf einem Trägerband (base strip 42) aufgeklebt werden, was vom Wortlaut her das Merkmal M3 erfüllt, so werden diese Sicherungselemente bzw der so entstandene Sicherheitselementen-Strang, nicht an einer Spendkante von dem Trägerband getrennt (Merkmal M4) um mit einer Deckschicht eines Etiketts zusammenlaminiert zu werden (Merkmal M5).

Nicht anders verhält es sich bei dem aus der Druckschrift E3 bekannten Verfahren zur Herstellung eines deaktivierbaren Etiketts, das einen Resonanzkreis und Vorkehrungen zum Hervorheben der dauerhaften Desaktivierung des Etiketts enthält. Die Herstellung dieser Sicherungselemente wird dort an Hand der schematischen Darstellung insbesondere nach Figur 3 ab Spalte 5 Zeile 3 bis Spalte 7 Zeile 40 ausführlich beschrieben. Am Ende dieses Prozesses werden entweder getrennte Etiketten bzw Sicherungselemente T oder Etiketten- bzw Sicherungselementen-Streifen 91,92 erhalten. Diese einzelnen Sicherungselemente auf ein Trägerband aufzukleben (Merkmal M3) oder von den Sicherungselementen-Streifen 91, 92 die Sicherungselemente an einer Spendkante von dem Trägerband zu trennen (Merkmal M4) und mit einer Deckschicht zusammen zu laminieren (Merkmal M5) wird dort nicht gelehrt.

Schließlich erfolgt die Herstellung von Sicherheitsetiketten nach der Entgegenhaltung E10 prinzipiell so, wie es bereits zum Stand der Technik nach der Entgegenhaltung E2 erläutert wurde. So wird nach der E10 ein Streifen 200 von Sicherungselementen hergestellt, die durch Schwächungszonen 31 und Einkerbungen

30 (vgl Fig 3) zu gleichmäßigen Sicherungsetiketten führen, welche mittels eines Druckwerkes 112 auch bedruckt sein können (vgl Fig 1 und 4 iVm le Abs der Beschreibung). Jedenfalls werden bei diesem Stand der Technik die Merkmale M4 und M5 wiederum nicht erfüllt.

5. Das offensichtlich gewerblich anwendbare Verfahren zur Herstellung von Sicherheitsetiketten oder Sicherheitsanhängern nach Anspruch 1 beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

a) Die Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, ein Verfahren zu schaffen, das eine Verminderung der Herstellungskosten von Sicherheitsetiketten oder Sicherheitsanhängern ermöglicht (Abs 0005 der Streitpatentschrift).

b) Die Lösung dieser Aufgabe basiert auf der Grundidee, zunächst Sicherungselemente in beliebiger Form und Größe herzustellen (unabhängig von dem späteren Etikett) und diese an beliebiger Stelle der Etiketten oder Anhänger anzubringen. Auf diese Weise ist es auch möglich, nicht jedes Etikett aus Kostengründen mit Sicherungselementen auszustatten und beliebige Arten von Etiketten und Anhängern damit zu versehen (Abs 0007 und 0026 der Streitpatentschrift).

Die technischen Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Grundidee sind gemäß dem Verfahren nach Anspruch 1 mit den Merkmalen M1 bis M5 zu Recht patentiert worden.

c) Den von den Einsprechenden angezogenen bekannten einschlägigen Verfahren zur Herstellung von Sicherheitsetiketten nach den Druckschriften E2, E3 und E10 ist gemeinsam, dass dabei Sicherheitsetiketten (bedruckt oder auch unbedruckt) mit jeweils gleicher Größe und Ausführung produziert werden. Dies sind zB die Sicherheitselemente bzw –Etiketten 32 bei dem Verfahren nach der E2 oder die Sicherheits-Etiketten bzw Etiketten-Streifen 91, 92 gemäß der Druck-

schrift E3 (vgl die Legende zur Fig 3 iVm Sp 7 Z 31ff) und ebenso die Sicherungsetiketten bzw –Streifen nach der Entgegenhaltung E10 (vgl Fig 3 und 4).

Einen Hinweis darauf, derartige bekannte Sicherheitselemente zur Platzierung unter der Deckschicht eines Sicherheitsetiketts oder Sicherheitsanhängers über die Spendkante eines Spendkopfes vom Trägerband zu trennen und mit der Deckschicht zusammenzulaminieren, geben diese Druckschriften nicht.

Einen Hinweis in dieser Richtung erhält der Fachmann auch nicht aus dem weiteren zu berücksichtigenden Stand der Technik.

Die von den Einsprechenden hierzu in Betracht gezogene Entgegenhaltung E6, bei der eine Spendkante zur Vereinzelung von Etiketten (vgl Fig 2 und 5) oder zur mittelbaren (Fig 4) oder unmittelbaren (Fig 3) Applikation der vereinzelt Etiketten eingesetzt wird, gibt keinen Hinweis auf die streitpatentgemäße Verwendung einer Spendkante zur Herstellung von Sicherheitsetiketten oder Sicherheitsanhängern. Das im Prinzip seit langem allgemein bekannte Verfahren, Etiketten von einem Trägerband einzeln abzulösen, vermochte keinen Hinweis auf das hier beanspruchte Verfahren zur Herstellung von Sicherheitsetiketten oder Sicherheitsanhängern zu liefern.

Die restlichen im Einspruchsverfahren angezogenen Druckschriften liegen weiter entfernt. Da diese in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen wurden, erübrigt es sich, hierauf näher einzugehen.

Die zusätzlichen im Prüfungsverfahren in Betracht gezogenen Druckschriften (vgl dazu die Streitpatentschrift), kommen dem Gegenstand des Streitpatents nicht näher. Sie wurden daher zu Recht von den Einsprechenden nicht mehr herangezogen.

Da der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch den zu berücksichtigenden Stand der Technik nicht nahegelegt wird, hat er Bestand.

Mit ihm haben die auf diesen Anspruch rückbezogen erteilten Ansprüche 2 bis 10 ebenfalls Bestand.

6. Bei dieser Sachlage brauchte auf die Hilfsanträge nicht mehr eingegangen zu werden.

Ipfelkofer

Hövelmann

Barton

Frowein

WA