



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 24/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
17. Februar 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 44 05 612**

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Februar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert, der Richterin Dr. Hock sowie der Richter Brandt und Maile

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

**Gründe**

I

Auf die am 22. Februar 1994 eingegangene Patentanmeldung hat die Prüfungsstelle für Klasse G09F des Deutschen Patent- und Markenamts das nachgesuchte Patent 44 05 612 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Laserbeschriftbares mehrschichtiges Etikettenmaterial“ erteilt. Die Veröffentlichung der zugehörigen Patentschrift ist am 20. Februar 1997 erfolgt.

Nach Prüfung eines für zulässig erachteten Einspruchs, welcher unter anderem mit der mangelnden Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstands im Hinblick auf den Stand der Technik gemäß den nachstehend genannten Druckschriften D2 und D5 begründet wurde (*vgl. Einspruchsbegründung vom 14. Mai 1997, Blatt 5, vorle. Abs., le. Satz*), hat die Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts das Streitpatent mit Beschluss vom 6. Oktober 2004 aufrechterhalten.

In den Beschlussgründen ist ausgeführt, dass das laserbeschriftbare, mehrschichtige Etikettenmaterial nach dem erteilten Patentanspruch 1 (*Streitpatentgegen-*

stand) gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nach den Druckschriften

- DE 81 30 861 U1 (Druckschrift D1)
- Peter Michl, „Beschriften mit Lasern“, Seiten 86 - 91, 94 - 99 und 124 - 127, VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf 1992 (Druckschrift D2)
- DE-PS 14 99 422 (Druckschrift D3)
- DE-OS 15 74 687 A (Druckschrift D4)
- DE 38 40 729 A1 (Druckschrift D5)
- US 3 665 483 A (Druckschrift D6)
- EP 0 219 011 A2 (Druckschrift D7) und
- DE 43 32 853 A1 (Druckschrift D8),

- von denen die Druckschrift D1 bereits im Prüfungsverfahren genannt war und die Druckschrift D8 eine im Zeitrang ältere, somit nur hinsichtlich der Prüfung auf Neuheit zu berücksichtigende Anmeldung darstellt - sowie den weiteren, bereits im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften

- DE-GM 19 04 346 (Druckschrift D9) und
- DE 29 39 466 A1 (Druckschrift D10)

patentfähig sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 20. Dezember 2004 eingegangene Beschwerde der Einsprechenden, welche im schriftlichen Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht noch die weiteren Druckschriften

- EP 420 261 A2 (Druckschrift D11)
- *sowie*
- US 3 314 073 (Druckschrift D6')

eingeführt, wobei die Druckschrift D6' als einschlägiger Stand der Technik bereits Eingang in den Offenbarungsgehalt der Druckschrift D6 findet, da dort ausdrücklich auf sie verwiesen ist.

Nach einem vorläufigen, einleitenden Hinweis des Senats auf die Druckschriften D2 und D5 und auf die entsprechende Argumentation im Einspruchsverfahren (vgl. *Einspruchsbegründung vom 14. Mai 1997, Seite 6, zweiter Abs.*), trägt die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung vom 17. Februar 2009 vor, dass der Streitpatentgegenstand unter Berücksichtigung der Lehre der Druckschrift D11 nicht neu sei. Ferner würde die Lehre der Druckschrift D6 in Zusammenhang mit dem fachmännischen Wissen sowie eine Kombination der Lehren der Druckschriften D6 und D2 dem Streitpatentgegenstand patenthindernd entgegenstehen, da dieser - ausgehend von diesen Schriften - nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns beruhe. Der Streitpatentgegenstand sei daher nicht rechtsbeständig.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften wurden von der Einsprechenden nicht zu ihrer Argumentation herangezogen.

Die Patentinhaberin trägt in ihrer Replik sinngemäß vor, dass keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 bis D11, weder für sich genommen noch in Kombination miteinander, auch unter Berücksichtigung des fachmännischen Wissens, der Rechtsbeständigkeit des Streitpatentgegenstands entgegenstehe.

Hilfsweise reicht die Patentinhaberin zwei Sätze von Patentansprüchen 1 bis 11 bzw. 1 bis 6 in Form eines 1. und eines 2. Hilfsantrags mit jeweils eingeschränkten Patentansprüchen 1 ein.

Die Einsprechende führt in Erwiderung dazu aus, dass auch die eingeschränkt verteidigten, laserbeschriftbaren, mehrschichtigen Etikettenmaterialien der jeweiligen Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 1 und 2 unter Berücksichtigung

der von ihre genannten Druckschriften nicht patentfähig und daher nicht rechtsbe-  
ständig seien.

Die anwesenden Parteien stellten anschließend die folgenden Anträge:

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

Hilfsweise stellt sie den Antrag,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhal-  
ten:

Patentansprüche 1 bis 11, überreicht in der mündlichen Verhand-  
lung vom 17. Februar 2009 und weitere Unterlagen gemäß Pa-  
tentschrift (1. Hilfsantrag).

Weiter hilfsweise stellt sie den Antrag,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhal-  
ten:

Patentansprüche 1 bis 6, überreicht in der mündlichen Verhand-  
lung vom 17. Februar 2009 und weitere Unterlagen gemäß Pa-  
tentschrift (2. Hilfsantrag).

Der erteilte und nach Hauptantrag unverändert verteidigte Patentanspruch 1 lautet unter Berücksichtigung der neuen Rechtschreibung (Änderungen unterstrichen):

„1. Laserstrahlbeschriftbares mehrschichtiges Etikettenmaterial, mit einer ersten Schicht (21) und einer zweiten, von der ersten Schicht (21) optisch differierenden Schicht (22), wobei die erste Schicht (21) mittels Laserstrahlung entsprechend einem gewünschten Schrift- oder Druckbild unter Sichtbarmachung der Oberfläche der zweiten Schicht (22) entfernbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass zwischen den Schichten (21, 22) eine eine Trägerschicht (20) bildende transparente Kunststoffolie angeordnet ist und dass auf diese Trägerschicht (20) die Schichten (21, 22) als Beschichtungen aufgebracht sind.“

Der nach dem 1. Hilfsantrag eingeschränkt verteidigte Patentanspruch 1 konkretisiert den vorstehenden Streitpatentgegenstand durch das Anfügen des in der erteilten Beschreibung offenbarten Merkmals (*vgl. Spalte 4, Zeilen 14 bis 18*)

„ ...und  
dass durch von einem Laserstrahl (51) auf das Etikettenmaterial aufgebrachte Wärmeenergie die erste Beschichtung (21) in bestrahlten Bereichen (21') verdampfbar und so dort die Oberfläche der transparenten Trägerschicht (20) freilegbar ist.“

Der mit dem 2. Hilfsantrag ebenfalls eingeschränkt verteidigte Patentanspruch 1 konkretisiert den vorstehenden Streitpatentgegenstand durch das Anfügen der Merkmale der erteilten abhängigen Ansprüche 6, 8, 9 und 10. Die an den Wortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag angefügten Merkmale lauten dabei:

- „- dass die zweite Schicht (22) eine drucktechnisch aufgetragene Farbeschichtung ist,
- dass die zweite Schicht (22) durchscheinend ist,
- dass die zweite Schicht (22) an ihrer von der Trägerschicht (20) abgewandten Seite eine Klebstoffschicht (30) trägt und
- dass die Klebstoffschicht aus einem transparenten oder durchscheinenden Klebstoff besteht.“

Wegen der abhängigen Ansprüche 2 bis 11 nach Hauptantrag wird auf das Streitpatent, wegen der abhängigen Ansprüche 2 bis 11 nach Hilfsantrag 1, wegen der abhängigen Ansprüche 2 bis 6 nach Hilfsantrag 2 und wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden hat nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung Erfolg. Sie führt zum Widerruf des Patents.

1.) Die Zulässigkeit des Einspruchs ist auch im Beschwerdeverfahren von Amts wegen zu überprüfen (*vgl. BGH BIPMZ 1972, 173, Leitsatz b*) - „Sortiergerät“). Im vorliegenden Fall bestehen gegen die Zulässigkeit des Einspruchs insofern keine Bedenken, als die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend macht und dazu den erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtlichen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents sowie dem Stand der Technik nach Druckschrift D2 unter Einbeziehung des fachmännischen Wissens und Könnens herstellt, d. h. die Tatsachen im einzelnen angibt, aus denen sich ergeben soll, dass das Patent zu widerrufen ist (*vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz, 251, li. Sp., Abs. 1- „Epoxidation“; Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59 Rdn. 91 bis 97 und 105*).

2.) Gegen die Zulässigkeit der geltenden und mit Hauptantrag unverändert weiterverfolgten Patentansprüche 1 bis 11 des Streitpatents bestehen insofern keine Bedenken, als sich der erteilte Patentanspruch 1 vom ursprünglichen Patentanspruch 1 - abgesehen von redaktionellen Änderungen - lediglich durch eine Abgrenzung zum im Prüfungsverfahren ermittelten Stand der Technik unterscheidet. Hierbei ist die vorgenommene Änderung des Anspruchswortlauts von ursprünglich „... unter Freilegung der Oberfläche der Trägerschicht“ in „unter Sichtbarmachung der Oberfläche der zweiten Schicht“ bei einem anspruchsgemäßigem Vorliegen einer transparenten Trägerschicht synonym zu werten, wobei der erteilte Begriff „Sichtbarmachung“ in diesem Zusammenhang ausschließlich im optischen Sinn und nicht als „Freilegen“ der Oberfläche der zweiten Schicht auszulegen ist. Die erteilten Patentansprüche 2 bis 11 entsprechen - bis auf redaktionelle Änderungen - den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 11, wobei der ursprüngliche Anspruch 8 zum erteilten Anspruch 2 wird und die restlichen Ansprüche in ihrer Nummerierung und Rückbezügen entsprechend angepasst sind.

Das Bundespatentgericht ist im vorliegenden Einspruchsbeschwerdeverfahren im Übrigen nicht befugt, den Widerrufgrund der unzulässigen Erweiterung gegenüber dem unveränderten Patentbegehren aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung zu stützen, da er nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens war (*vgl. hierzu BGH Mitt. 1995, 243, Leitsatz 3 - „Aluminium-Trihydroxid“*).

Im Unterschied hierzu sind die im Beschwerdeverfahren neu vorgelegten Patentansprüche nach den Hilfsanträgen 1 und 2 auf ihre Zulässigkeit zu prüfen (*vgl. BGH BIPMZ 1998, 282, Leitsatz - „Polymermasse“*). Gegen die Zulässigkeit dieser Ansprüche bestehen aber ebenfalls keine Bedenken, da die Konkretisierung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 an der vorstehend genannten Beschreibungsstelle der Patentschrift wortidentisch im Zusammenhang mit dem beanspruchten Ausführungsbeispiel offenbart ist und die in den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 neu aufgenommenen Merkmale auf die erteilten und ursprünglich offenbarten Patentansprüche 1, 6, 8, 9 und 10 zurückgehen.

3.) Nach den Angaben in der Streitpatentschrift ist aus dem genannten Stand der Technik nach Druckschrift D1 ein Etikettenmaterial mit einer ersten und einer zweiten, von der ersten optisch differierenden, d. h. Kontrast gebenden Schicht bekannt, bei welcher die erste Schicht mittels Laserbestrahlung entfernbar ist, um hierdurch, unter Sichtbarmachung der Oberfläche der zweiten Schicht ein Schrift- oder Druckbild zu erzeugen (*vgl. Streitpatentschrift, Spalte 1, erster Abs.*).

Hierbei ist die erste Schicht als dünne Lackschicht und die zweite Schicht als dicke, selbsttragende, deckend pigmentierende Lackschicht ausgestaltet (*vgl. Streitpatentschrift, Spalte 1, Zeilen 10 bis 14*). Die zweite Schicht hat für den Fachmann erkennbar die Doppel-Funktion einer kontrastgebenden Trägerschicht.

Nachteilig an diesem Schichtaufbau des Etikettenmaterials ist, neben dem durch die dabei notwendige Verwendung eines zusätzlichen Hilfsträgers, z. B. einer Polyesterfolie (*vgl. Streitpatentschrift, Spalte 1, Zeilen 16 bis 19*) hohen apparativen Aufwand in der Herstellung, auch die Unvereinbarkeit der Materialauswahl der Lacke für die erste und zweite Schicht, welche verschiedene - in der Praxis nicht optimal miteinander zu vereinbarende - Anforderungen erfüllen müssen. So ist für das Schichtmaterial neben einem hohen Farbkontrast eine gute Haftung, eine leichte Durchbrennbarkeit der ersten Lackschicht sowie eine erschwerte Durchbrennbarkeit der zweiten Lackschicht durch den Laserstrahl gefordert. Daneben soll die Anordnung selbsttragend, bruchfest und flexibel sein (*vgl. Streitpatentschrift, Spalte 1, Zeilen 31 bis 47*).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein laserbeschriftbares Etikettenmaterial zur Verfügung zu stellen, welches insbesondere einfacher und kostengünstiger herstellbar ist und welches für beide Schichten nur eine geringe Schichtdicke benötigt. Außerdem soll das neue Etikettenmaterial besonders flexibel und gleichzeitig haltbar und alterungsbeständig sein. Schließlich soll das Etikettenmaterial mit geringem Auf-

wand eine große Vielfalt hinsichtlich der farblichen Ausführungen ermöglichen (vgl. Spalte 2, Zeilen 2 bis 11 der Streitpatentschrift).

Diese Aufgabe wird nach dem erteilten Patentanspruch 1 durch ein mehr-, nämlich dreischichtiges Etikettenmaterial gelöst. Im Unterschied zum Zweischicht-Aufbau des Etikettenmaterials des Standes der Technik lehrt der Patentanspruch 1 des Streitpatents neben der Verwendung einer funktional unveränderten, gut laserbaren ersten Schicht (vgl. Streitpatent Anspruch 1, Oberbegriff, „...wobei die erste Schicht mittels Laserstrahlung entsprechend einem gewünschten Schrift- oder Druckbild unter Sichtbarmachung der Oberfläche der zweiten Schicht entfernbar ist) wesentlich eine räumlich-funktionale Trennung der beiden beim Stand der Technik in einer Schicht vereinigten Funktionen durch Vorsehen einer Kontrast bildenden Schicht (vgl. Streitpatent, Anspruch 1, Oberbegriff, „...einer zweite, von der ersten Schicht optisch differierenden Schicht...“) und einer Trägerschicht (vgl. Streitpatent, Anspruch 1, Kennzeichen, „...eine Trägerschicht bildende transparente Kunststoffolie...“).

4.) Das laserbeschriftbare, mehrschichtige Etikettenmaterial des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht unter Berücksichtigung des Standes der Technik nach den Druckschriften D2 und D5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns, hier ein berufserfahrener, mit der Entwicklung von laserbeschreibbaren Etikettenmaterialien vertrauter Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Druckereitechnik.

So offenbart Druckschrift D2 in Worten des Streitpatents (vgl. Seite 98, Fig. 6-7 i. V. m. dem zweiten und dritten Abs.) ein laserbeschriftbares, mehrschichtiges, als Etikett verwendbares Material mit einer ersten Schicht (vgl. S. 98, Bild 6-7, Lack-schicht bestehend aus einer optionalen Dreifachschicht weiß, schwarz, rot bzw. vorle. Abs., erster Satz, „Bei durchsichtigen Kunststoffen mit nicht-transparentem Decklack...“) und einer folienartigen Trägerschicht (vgl. Fig. 6-7, folienartiges Basismaterial i. V. m. den auf Seite 99, zweiter Abs. genannten Materialvorschlägen),

auf deren einer Seite die erste Schicht in Form einer Beschichtung (*Lackschicht*) aufgebracht ist. Die erste Schicht ist mittels Laserstrahlung entsprechend einem gewünschten Schrift- oder Druckbild entfernbar, wobei durch Freilegen der Oberfläche der folienartigen Trägerschicht eine Kennzeichnung aufgebracht wird (vgl. S. 98, Bild 6-7, Hinweis auf Laser-Beschriften i. V. m. S. 98, zweiter Abs., „...kann durch Freilegen des Basismaterials eine Kennzeichnung aufgebracht werden.“).

Ferner lehrt Druckschrift D2, die folienartige Trägerschicht aus durchsichtigem, d. h. transparentem Kunststoffmaterial auszubilden (vgl. S. 98, dritter Abs., „bei durchsichtigen Kunststoffen mit nicht transparentem Decklack...), wodurch die kontrastgebende und tragende Doppel-Funktion der folienartigen Trägerschicht nach Bild 6-7 auf die alleinige Funktion einer Trägerschicht mit angesichts ihres transparenten Charakters zwangsläufig verminderter bzw. fehlender Kontrasteigenschaft reduziert wird.

Um die Sichtbarkeit dieser Anordnung zu verbessern lehrt die Druckschrift D2 zur entsprechenden Kontrasterzeugung ein Hinterstrahlen des Werkstücks (*Tag-Nacht-Design*), mithin das Anordnen eines Kontrast bildenden Mittels auf der der laserbeschriftbaren ersten Schicht abgewandten Seite der folienartigen Trägerschicht (vgl. S. 98, Abschnitt 6.4.2, 1e. Abs.). Somit ist die als transparente Kunststoffolie ausgebildete Trägerschicht zwischen der mit Laserstrahlung entfernbar ersten Schicht und dem kontrastbildenden Mittel angeordnet, wobei die erste Schicht auf der Trägerschicht als Beschichtung aufgebracht ist.

Es beruht auf keiner erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns, bei dem laserbeschriftbaren, mehrschichtigen, als Etikett verwendbaren Material nach Druckschrift D2 das Mittel des rückseitigen, optischen Hinterstrahlens wirkungsgleich durch andere, dem Fachmann bekannte, kontrastbildende Mittel zu ersetzen. Beispielsweise lehrt Druckschrift D5, welche bei dem dort offenbarten, laserbeschriftbaren Etikettenmaterial ebenfalls von einer räumlich-funktionalen Trennung von Trägereigenschaft (*Grundschicht 1*) und kontrastbildender Eigenschaft (*Farb-*

*schicht 2) ausgeht, in diesem Zusammenhang das Vorsehen einer zweiten als Beschichtung aufgetragenen Schicht, welche tiefer als die laserentfernbar erste Schicht liegt und von dieser optisch differierend ist (vgl. beispielsweise dortige Fig. 2, Farbschicht 2 mit zugehöriger Beschreibung Spalte 5, erster Abs, bzw. Anspruch 1, „...mit sich überlagernden, farblich kontrastierenden Schichten, in denen durch lokale Abtragung einzelner Schichtbereiche unter Freilegung tieferliegender, andersfarbiger Schichtbereiche mittels eines Laserstrahls in zumindest zum Teil humanlesbarer Form Informationen dargestellt sind...“).*

Der Fachmann wird dieses ihm bekannte fachnotorische Austauschmittel beim Studium der Druckschrift D2 wirkungsgleich zum dort offenbarten Hinterstrahlen als gleichwertige Alternative in Betracht ziehen und die zweite, andersfarbige und damit von der ersten Schicht optisch differierende Schicht als Beschichtung auf die, der ersten Schicht abgewandten Seite der Trägerschicht aufbringen. Dies führt den Fachmann aber in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents.

Eine erfinderische Leistung kann hierin schon deshalb nicht gesehen werden, weil für den Fachmann beim In-Betracht-Kommen mehrerer wirkungsgleicher Alternativen mehrere von ihnen naheliegend sein können (vgl. *BGH GRUR 2008, S. 56, S. 58 Abs. [25] unten - „injizierbarer Mikroschaum“*).

Das laserbeschriftbare, mehrschichtige Etikettenmaterial des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist somit mangels erfinderischer Tätigkeit des zuständigen Fachmanns bei gemeinsamer Betrachtung der Druckschriften D2 und D5 nicht patentfähig; der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist daher nicht rechtsbeständig.

5.) Auch das laserbeschriftbare, mehrschichtige Etikettenmaterial des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist nicht patentfähig.

Das einschränkend hinzugenommene Merkmal, wonach die erste Beschichtung (21) durch die von einem Laserstrahl (51) auf das Etikettenmaterial aufgebraachte Wärmeenergie in bestrahlten Bereichen (21') verdampfbar ist und so dort die Oberfläche der transparenten Trägerschicht (20) freilegbar ist, ist ebenfalls der Lehre der Druckschrift D2 zu entnehmen (vgl. S. 98, zw. Abs., „Bei Kunststoffen mit Oberflächenschichten kann durch Freilegen des Basismaterials eine Kennzeichnung aufgebracht werden...“). Im Zusammenhang mit dem dort in Bild 6-7 offenbarten Laser-Beschriften liest der Fachmann in Gedanken ein verfahrensinhärentes Aufbringen von Wärmeenergie, verbunden mit einem Verdampfen der ersten Beschichtung in den bestrahlten Bereichen mit (vgl. *BGH GRUR 1995, S. 330, 2. Leitsatz - „Elektrische Steckverbindung“*).

Somit beruht das laserbeschriftbare, mehrschichtige Etikettenmaterial des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1, ausgehend vom Offenbarungsgehalt der Druckschriften D2 und D5, ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns; auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist daher nicht rechtsbeständig.

6.) Auch das laserbeschriftbare, mehrschichtige Etikettenmaterial des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist nicht patentfähig.

Das im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 einschränkend aufgenommene Merkmal der Ausgestaltung der zweiten Schicht als drucktechnisch aufgetragene Farbbeschichtung liegt im Rahmen fachmännischen Handelns und ist in der Lehre der vorstehend genannten Druckschrift D5 offenbart (vgl. *dortigen Patentanspruch 7*). Die Auswahl dieses speziellen Schichtherstellungsverfahrens aus verschiedenen dem Fachmann zur Verfügung stehenden Verfahrensmöglichkeiten, wobei im Streitpatent wirkungsgleich eine drucktechnisch aufgetragene Farbbeschichtung und eine aufgedampfte Metallbeschichtung genannt ist, ist dabei völlig beliebig, denn eine vorteilhafte technische Wirkung des konkreten Schichtherstellungsverfahrens am beanspruchten Etikettenmaterial ist weder dem Streitpatent

zu entnehmen (vgl. hierzu insbesondere Beschreibung, Spalte 2, Zeilen 45 bis 57), noch für den Fachmann im Zusammenhang mit dem Offenbarungsgehalt der Streitpatentschrift erkennbar.

Auch das Vorsehen einer Klebstoffschicht auf der zweiten Schicht zur Herstellung eines klebbaren Etiketts wird vom Fachmann in selbstverständlicher Weise dem Offenbarungsgehalt der Druckschrift D2 hinzugefügt, denn derartige Klebstoffschichten sind bei Etiketten fachüblich, wie bspw. die im Streitpatent gewürdigte Druckschrift D1 zeigt (vgl. dortige Fig. 1, Kleberschicht 3).

Die Ausgestaltung der zweiten Schicht wie auch der Klebstoffschicht als durchscheinende bzw. gegebenenfalls transparente Schicht ist im Streitpatent im Zusammenhang mit der dort beschriebenen Ausführungsform des durchscheinenden bzw. hinterstrahlbaren Etikettenmaterials offenbart (vgl. Streitpatent, Spalte 2, 1e. Abs., „Eine weitere Ausführung des erfindungsgemäßen Etikettenmaterials schlägt vor, dass die zweite Schicht durchscheinend ist. Dies erlaubt eine Durchleuchtung des Etikettenmaterials...“ und weiter Spalte 3, dritter Abs., „Um eine Durchleuchtung des Etikettenmaterials von dessen Rückseite her nicht durch die Klebstoffschicht zu behindern, wird vorgeschlagen, dass diese aus einem transparenten oder durchscheinenden Klebstoff besteht.“).

Durchscheinende bzw. hinterstrahlbare Etiketten sind wie vorstehend unter Punkt 4) ausgeführt aus der Druckschrift D2 bekannt; die rückseitig angebrachten Kontrastmittel sowie die zum Aufkleben des Etiketts verwendete Klebstoffschicht für dieses Ausführungsbeispiel (durchleucht- bzw. hinterstrahlbares, selbstklebendes Etikett) transparent bzw. durchscheinend auszugestalten, ist eine für den Fachmann selbstverständliche Maßnahme, wobei die zweite rückseitig angebrachte, durchscheinende Schicht bei weißem Licht die kontrastgebende Wirkung eines Farbfilters übernimmt und ein gleichwirkendes, fachnotorisches Austauschmittel zur farblichen Hinterstrahlung des Etikettenmaterials darstellt.

Somit begründen auch die zu den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag einschränkend hinzugenommenen Merkmale des 2. Hilfsantrags keine erfinderische Tätigkeit des Fachmanns; der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist daher ebenfalls nicht rechtsbeständig.

7.) Mit den Patentansprüchen 1 nach Hauptantrag bzw. den Hilfsanträgen 1 und 2 fallen aufgrund der Antragsbindung auch die abhängigen Ansprüche 2 bis 11 nach Hauptantrag bzw. die Patentansprüche 2 bis 11 nach Hilfsantrag 1 bzw. die Patentansprüche 2 bis 6 nach Hilfsantrag 2 (vgl. *BGH GRUR 2007, 862, Leitsatz - „Informationsübermittlungsverfahren II“ m. w. N.*)

8.) Bei dieser Sachlage war Patent zu widerrufen.

Dr. Tauchert

Dr. Hock

Brandt

Maile

Pr