



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 14/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 58 872.7 - 45

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder, der Richter Harrer und Dr. Gerster sowie der Richterin Dr. Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit Beschluss vom 15. April 2008 hat die Prüfungsstelle für Klasse B41M des Deutschen Patent- und Markenamts die durch Teilung aus der am 13. November 1997 angemeldeten Patentanmeldung 197 50 259.8 hervorgegangene Patentanmeldung 197 58 872.7 - 45 mit der Bezeichnung

„Verfahren zum mehrfarbigen Bedrucken von nichtsaugendem Material“

gemäß PatG § 48 zurückgewiesen.

Dem Beschluss liegen die Patentsprüche 1 bis 7 vom 7. März 2008 zu Grunde, von denen die Ansprüche 1 und 6 wie folgt lauten:

„1. Verfahren zum mehrfarbigen Bedrucken von plattenförmigen Bedruckstoffen mit glatter, nichtsaugender Oberfläche wie beispielsweise Kunststoff-, Plastik- oder Metallplatten (1), bei dem

- der Bedruckstoff (1) im Flexodruckverfahren bedruckt wird,
- jeder zu druckenden Farbe ein eigenes Druckwerk (3, 13, 23, 33) enthaltend ein Kurzfarbwerk (6), einen Zylinder (5) für eine Flexodruckform und einen Gegendruckzylinder (8) zugeordnet ist,
- die Farbe durch eine mit einem Kammerrakel zusammenwirkende Rasterwalze (16) auf die Flexodruckplatte aufgetragen wird,
- die Farbe auf den Bedruckstoff stets vor dessen Zuführung zum nächsten Druckwerk getrocknet wird und

- wobei die Flexodruckform während des Druckauftrags mehrfach gereinigt wird, indem die Farbe in den Vertiefungen (12a) bzw. an den Flanken der druckenden Flächen der Flexodruckform (12) entfernt wird.

6. Druckmaschine zum mehrfarbigen Bedrucken von plattenförmigen Bedruckstoffen mit glatter, nicht saugender Oberfläche, wie beispielsweise Kunststoff-, Plastik- oder Metallplatten (1), mit

- mehreren, jeweils einer Farbe zugeordneten Einzeldruckwerken (3, 13, 23, 33), die in Reihenbauweise angeordnet sind und ein Kurzfarbwerk (6) mit einer Kammerrakel und einer Rasterwalze, einen Zylinder (5) für eine Flexodruckform, eine Reinigungsvorrichtung (10) zum Entfernen von Farbe von der betreffenden Flexodruckform und einen Gegendruckzylinder (8) sowie eine Trocknungseinrichtung (11) für die Druckfarbe enthalten, und mit
- einer mit den Reinigungsvorrichtungen in jedem Druckwerk (3, 13, 23, 33) verbundenen Steuerung (34), der Reinigungsintervalle einstellbar sind,
- wobei die Gegendruckzylinder (8) in jedem Druckwerk und die Transferzylinder (9) zwischen den Druckwerken mindestens den doppelten Durchmesser wie die Druckformzylinder (5, 7) besitzen.“

Die Ansprüche 2 bis 5 sind auf Weiterbildungen des Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet, der Anspruch 7 auf die Ausgestaltung der Vorrichtung nach Anspruch 6. Wegen ihres Wortlauts wird auf die Akten verwiesen.

Die Zurückweisung ist im Wesentlichen damit begründet, das Verfahren der vorliegenden Trennanmeldung sei gegenüber dem in der Stammanmeldung beschriebenen Verfahren unzulässig erweitert. In der Stammanmeldung sei das Verfahren nach Anspruch 1 auf ein indirektes Flexodruckverfahren gerichtet, während an kei-

ner Stelle die Lösung der Aufgabe durch das direkte Flexodruckverfahren, wie nunmehr beansprucht, offenbart sei. Da der Schutzzumfang der Trennanmeldung nur innerhalb des Offenbarungsgehalts der Stammanmeldung festgelegt werden könne, sei die Trennanmeldung auf Grund unzulässiger Erweiterung zurückzuweisen gewesen.

Gegen den Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Die Anmelderin vertritt im Wesentlichen die Auffassung, es sei auf Grund der in der Anmeldung insgesamt dargelegten Problemstellung, einschließlich der formulierten Aufgabe sowie der beanspruchten Lösungsmerkmale und Vorteile, für den Fachmann offensichtlich gewesen, dass es keinen Unterschied mache, ob das Verfahren ein indirektes oder direktes Druckverfahren sei und ob die Maschine noch zusätzlich Übertragungszylinder besitze oder nicht. Insbesondere im Hinblick auf den Kostenaspekt sei zudem, wie bereits im Prüfungsverfahren vorgetragen, ersichtlich gewesen, beim Bau größerer Stückzahlen die Maschine kostengünstiger ohne Übertragungszylinder herzustellen, während die Herstellung eines Einzelstückes ausgehend von einer bekannten Offsetdruckmaschine durch Belassen des Übertragungszylinders in der Maschine die kostengünstigere Variante sei. Im Übrigen entnehme der Fachmann den ursprünglich in der Stammanmeldung eingereichten Unterlagen die Lehre, dass das Verfahren mit den im geltenden Anspruch 1 angegebenen Verfahrensschritten auszuführen sei, da der Übertragungszylinder lediglich in der Beschreibung des Ausführungsbeispiels und eher beiläufig auftauche. Keine in diesem Zusammenhang zu nennende Textstelle lasse erkennen, dass der Übertragungszylinder ein notwendiges Merkmal zur Durchführung des beanspruchten Verfahrens sei. Insoweit habe der Fachmann das Verfahren nach Anspruch 1 der Trennanmeldung als zur Erfindung gehörend betrachtet. Da alleiniges Kriterium dafür, ob eine unzulässige Erweiterung vorliege oder nicht, nach ständiger Rechtsprechung jedoch nur sein könne, ob der verständige Fachmann das, was im Patentanspruch beansprucht sei, in den ursprüngli-

chen Unterlagen als zur Erfindung gehörig erkenne, liege eine unzulässige Erweiterung hier nicht vor.

Schließlich erfülle das Verfahren sowie die Druckmaschine nach den Ansprüchen 1 und 6 die weiteren Kriterien der Patentfähigkeit, denn dies sei für den Gegenstand des Stammpatents bejaht worden, wobei dessen Gegenstand sich vom Gegenstand nach Anspruch 1 der Trennanmeldung nur dadurch unterscheide, dass eine Alternative weggefallen sei bzw. bei der Druckmaschine nach Anspruch 6 ein weiteres Merkmal hinzugekommen sei.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss vom 15. April 2008 aufzuheben
und das Patent mit den eingereichten Unterlagen zu erteilen,

höchsthilfsweise den Fall an das Patentamt zurückzuverweisen mit der Maßgabe, die im Zurückweisungsbeschluss nicht adressierten Voraussetzungen der Patentfähigkeit zu prüfen und das Patent dann gegebenenfalls zu erteilen.

Auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung hat sie mitgeteilt, sie werde am Termin nicht erscheinen. Sie hat beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung aufzuheben und im schriftlichen Verfahren unter Berücksichtigung ihres Vorbringens im Prüfungsverfahren sowie in der Beschwerdebegündung zu entscheiden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig (PatG § 73), jedoch nicht begründet.

1. Der geltende Anspruch 1 ist unzulässig erweitert.

Die Offenbarung des geltenden Anspruchs 1 ist hinsichtlich der Lösung der Aufgabe durch ein direktes Flexodruckverfahren nicht gegeben. In der Stammanmeldung DE 197 50 259 A1 sind Verfahren - sowie Vorrichtung - ausschließlich auf den indirekten Flexodruck, d. h. auf das Lettersetverfahren, abgestellt (vgl. DE 197 50 259 A1, Ansp. 1 und 10 i. V. m. Sp. 1, Z. 65 bis Sp. 2, Z. 11). Letterset ist die Bezeichnung für den indirekten Hochdruck, der auch Trockenoffset genannt wird. Es ist keine Feuchtung nötig. Dagegen bezeichnet der Begriff „Flexodruckverfahren“ lediglich ein Hochdruckverfahren, bei dem die druckenden Elemente einer elastischen, flexiblen Druckform erhöht sind. Damit ist der Patentanspruch 1 der Trennanmeldung auf eine funktionell andere Lösung, ein Aliud, gerichtet, als sie in den ursprünglichen Unterlagen offenbart ist. Die offenbarte Lehre darf aber nicht gegen eine andere ausgetauscht werden (Busse PatG 6. Auflage, § 38 Rn. 19 m. w. N.). Zudem ist zu beachten, dass nach höchstrichterlicher Rechtsprechung Versuchen, die Grenzen der Ursprungsoffenbarung zu überschreiten, durch eine besonders aufmerksame Prüfung auf Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, bei Trennanmeldungen entgegen getreten werden muss (BGH BIPMZ 2003, 66, 68 re. Sp. Abs. γ letzter Satz - Sammelhefter).

Soweit die Anmelderin die Auffassung vertritt, für den Fachmann sei offensichtlich gewesen, dass es keinen Unterschied mache, ob das Verfahren ein indirektes oder direktes Druckverfahren sei und ob die Maschine noch zusätzlich Übertragungszylinder besitze oder nicht, kann ihr nicht gefolgt werden. Denn im Brückenabsatz der Seiten 2/3 der ursprünglichen Beschreibung der Stammanmeldung vor den Absätzen 1, 2 und 3 der Seite 3, auf die die Anmelderin zur Stützung ihres

Einwandes Bezug genommen hat, wird zur Lösung der Aufgabe ausschließlich das indirekte Flexodruckverfahren in Betracht gezogen, wobei der Wegfall der Feuchtung - wie vorstehend erläutert ein Kennzeichen des Lettersetverfahrens - besondere Vorteile bei der Durchführung des Verfahrens bringt (vgl. urspr. Beschr. der Stammanmeldung S. 3, 2. vollständiger Abs.). Der Fachmann konnte dieser Angabe, entgegen der von der Anmelderin vertretenen Auffassung, entnehmen, dass gerade das indirekte Flexodruckverfahren die gestellte Aufgabe löst.

Insoweit macht sich der Senat die Begründung des Zurückweisungsbeschlusses in vollem Umfang zu eigen (BGH GRUR 1993, 896 - Leistungshalbleiter).

Der geltende Anspruch 1 ist daher nicht gewährbar.

Die vorstehenden Ausführungen gelten gleichermaßen für den auf eine Druckmaschine gerichteten Anspruch 6, der unabhängig von den zusätzlich aufgenommenen Merkmalen durch Weglassen des Übertragungs-(Gummituch-)zylinders unzulässig erweitert ist. Der Anspruch 6 ist daher ebenfalls nicht gewährbar. Die auf die Patentansprüche 1 und 6 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 und 7 teilen das Schicksal dieser Ansprüche (BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

2. Bei dieser Sachlage erübrigt es sich zu prüfen, ob die Streitmeldung die weiteren Kriterien der Patentfähigkeit erfüllt, wie dies die Anmelderin beantragt hat. Auch eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt ist aus Sicht des Senats nicht angezeigt, da keiner der in § 79 (3) PatG genannten Gründe vorliegt.

Schröder

Harrer

Gerster

C. Schuster