



# BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 17/12 (EP)

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 1 038 689**

**(DE 699 16 234)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 18. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie des Richters Guth und des Richters Dipl. Chem. Dr. Jäger

beschlossen:

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

**Gründe**

**I.**

1. Der Beklagte war eingetragener Inhaber des mit Wirkung vom 11. Oktober 1999 erloschenen, am 01. Mai 2013 unter Inanspruchnahme der spanischen Priorität ES 9802136 vom 14. Oktober 1998 als internationale Patentanmeldung PCT/ES1999/000322 angemeldeten und vor dem Europäischen Patentamt in der regionalen Phase erteilten europäischen Patents EP 1 038 689 (Streitpatent), das eine "Vorrichtung zum Dekorieren von keramischen Fliesen" betrifft, dessen Erteilung mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland beim Europäischen Patentamt am 7. April 2004 und nach dem Einspruchsbeschwerdeverfahren in geänderter Fassung am 3. März 2010 bekannt gemacht worden ist und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 699 16 234 geführt wird.

Die hiergegen gerichtete, auf die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der fehlenden Patentfähigkeit gestützte Klage hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 20. Januar 2014 für erledigt erklärt und beantragt, die Kosten des Verfahrens der Beklagten aufzuerlegen. Diese Erledigungserklärung ist dem Beklagten am

20. Januar 2014 mit dem Hinweis zugestellt worden, dass seine Zustimmung zur Erledigungserklärung angenommen wird, wenn er nicht innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen widerspricht. Eine Äußerung des Beklagten ist nicht eingegangen.

## II.

1. Da der Beklagte nicht innerhalb der Frist des § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO der Erledigungserklärung widersprochen hat, ist gemäß § 84 Abs. 2 PatG, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden.

2. Im vorliegenden Fall wäre die Klage voraussichtlich erfolgreich gewesen, denn das Streitpatent hätte sich unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands bei summarischer Betrachtungsweise voraussichtlich als nicht patentfähig erwiesen (§ 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

Zwar sind die geltenden Patentansprüche gegenüber der ursprünglichen Offenbarung nach Auffassung des Senats nicht unzulässig erweitert. Auch die Neuheit des Streitpatents gegenüber dem von der Klägerin vorgelegten Stand der Technik dürfte gegeben sein.

Jedoch wäre das Streitpatent jedenfalls voraussichtlich für nichtig zu erklären gewesen, weil dessen Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Der Senat legt seiner Betrachtung die Merkmalsgliederung der Beklagten (N6) zu Grunde.

Ausgangspunkt zum Auffinden einer Lösung für das dem Streitpatent zugrunde liegende Problem stellt die NK1 dar, die ein Tintenstrahldrucksystem lehrt, das be-

reits zwei der drei Nachteile überwindet, die im Streitpatent benannt sind. NK1 beschreibt ein Tintenstrahldrucksystem, das aus mehreren Tintenstrahldruckern 220 bis 223 besteht, die über einen Computer 201 gesteuert werden (vgl. NK1 Fig. 1, 2 und Sp. 1 Z. 6 bis 9). Das Tintenstrahldrucksystem kann gemäß Fig. 2 der NK1 auf einem Transportband 212 angeordnete plattenartige Objekte 211 bedrucken. In der NK1 sind zwar Fliesen als Beispiele für diese plattenartigen Objekte 211 *expressis verbis* nicht offenbart. Dem Fachmann war aber zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents bekannt, dass Fliesen mittels Tintenstrahldrucktechnik bedruckt werden können (vgl. NK4 gesamtes Abstract; NK5 Sp. 1 1., 2. und letzter Abs.; NK6 Titel, Sp. 1 Z. 8 bis 10 und Z. 67 bis Sp. 2 Z. 7), so dass er auch wusste, welche für keramische Fliesen speziell geeignete Tinten er einzusetzen hatte. Weitere Anpassungen an die Tintenstrahldrucker sind für das Bedrucken von Fliesen nicht erforderlich. Die Nichtoffenbarung von Fliesen steht daher der NK1 als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegen. Die in Fig. 2 der NK1 als "printer" 220 bis 223 und als "print heads" 227 bis 237 angegebenen Vorrichtungsmerkmale entsprechen dem streitpatentgemäßen Druckkopf (3). Bei den Darstellungen der Fig. 2 der NK1 handelt es sich offensichtlich um eine schematisch vereinfachte Darstellung der Tintenstrahldruckvorrichtung, wobei üblicherweise dem Fachmann bekannte vorhandene Gehäuse und Rahmenteile aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen wurden. Obwohl nicht gesondert dargestellt, ist somit auch ein Trägerrahmen zur Befestigung der "print heads" für den Fachmann unmittelbar und eindeutig offenbart. Jeder der "print heads" steht mit einer als "printer" bezeichneten unabhängigen Druckkopfsteuerung in Verbindung, die ihrerseits mit einem die gesamte Vorrichtung steuernden Computer verbunden ist. Somit bilden die "print heads" zusammen mit den "printern" jeweils voneinander unabhängige Druckbaugruppen, die dem im Streitpatent als Druckkopf (3) bezeichneten Vorrichtungsmerkmal entsprechen. Die "print heads" sind dabei parallel zueinander mit einem Versetztheitsgrad und schräg zur Wegstrecke der Fliese angeordnet, so dass sich der Druckbereich eines jeden "print heads" bis zum Druckbereich des bzw. der benachbarten "print heads" erstreckt und alle Druckbereiche zusammen wenigstens die Fliesenbreite abdecken

(vgl. NK1 Fig. 2, Sp. 4 Z. 20 bis 25). Die "print heads" werden über die "DIDI-boards" 240 bis 243 vom Computer 201 gesteuert, wobei das Motiv auf dem Objekt eine Funktion eines Programms ist, das durch teilweises Auslesen von Informationen, die zum Drucken unterschiedlicher Motive in dem Speicher enthalten sind, durch die Steuerlogikschaltung 310 des "DIDI boards" abgeändert werden kann (vgl. NK1 Patentanspruch 1, Fig. 3, Sp. 4. Z. 43 bis Sp. 5 Z. 34 und Sp. 12 Z. 16 bis 42). Dabei ist nach Auffassung des Senats entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer des EPA (siehe N5 S. 24 Abschnitt 9.) gemäß der Lehre von Sp. 12 Z. 16 bis 42 der NK1 das teilweise Auslesen von Informationen dadurch offenbart, dass die Schaltung 310 nur die Daten aus dem Datenstrom, den der zentrale Steuercomputer 201 zur Erstellung des gewünschten Druckbilds an alle "printer" 220 bis 223 schickt, ausliest, die für den "printer" gedacht sind, auf dem sich die jeweilige Schaltung 310 befindet, während sie alle anderen Daten ignoriert.

Zusammengefasst löst die NK1 bereits den im Streitpatent benannten Nachteil der reduzierten Druckgeschwindigkeit aufgrund von mehreren Durchläufen, wenn ein Druckkopf nur aus einem einzigen Druckelement besteht, das nicht die gesamte Breite der Fliese abdeckt, und wenn im Fall eines Mehrfarbendrucks mit einem Druckkopf nur eine Farbe gedruckt werden kann (vgl. N3 S. 2 Abs. [0005] und [0006]).

Nicht gelöst ist in der NK1 die im Streitpatent als zu überwindender Nachteil angegebene Eigenschaft herkömmlicher Druckköpfe, nämlich die zeitaufwendige Instandsetzung bei einem Ausfall aufgrund einer nicht modularen Bauweise (vgl. N3 S. 2 Abs. [0007]). Dieser Nachteil wird im Streitpatent durch die Merkmale 4, 8 und 10 überwunden. Diese Merkmale sind indessen nicht erfinderisch. Denn zur Lösung des Problems der zeitaufwendigen Instandsetzung von Tintenstrahldruckköpfen bei einem Ausfall wird sich der Fachmann auf seinem Fachgebiet umschauen und dabei auf die NK2 stoßen. Die NK2 spricht das Problem der Instandsetzung bei einem Ausfall an und löst dieses durch einen modularen Aufbau des Tintenstrahldruckkopfs (vgl. NK2 Patentansprüche 1, 6, Fig. 1, 3, Sp. 2 Z. 42 bis

55, Sp. 4 Z. 11 bis 22 und Sp. 9 Z. 11 bis 17). Die austauschbaren Druckmodule der NK2 haben in einer Ausgestaltung die Steuereinheit 18 integriert, die die Kontrolle der für den Tintenausstoß aktiven Vorrichtungselemente steuert und aus Steuer-, Auswahl- und Intelligenzschaltkreisen besteht. Derartige Schaltkreise umfassen u. a. Mikroprozessoren und Speicher (siehe auch NK1 Fig. 3 Control Logic 310 und Buffers 302, 304 sowie NK3 Fig. 3: Mikrokontroller 46 und RAM 38). Diese Ausgestaltung ist nach der Lehre der NK2 bevorzugt, so dass der Fachmann zur Auswahl dieser Ausgestaltung auch veranlasst war (vgl. NK2 Sp. 6 Z. 39 bis 56 und Sp. 7 Z. 9 bis 10). Damit sind die Merkmale 4, 8 und 10 in der NK2 beschrieben. Der Fachmann entnimmt also der NK2, dass durch einen modularen Aufbau eines Druckkopfes die Instandsetzung durch Austausch einzelner Druckmodule in einfacher Weise möglich ist. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 war daher bei einer Zusammenschau der Druckschriften NK1 und NK2 nahe gelegt.

Es entspricht daher billigem Ermessen, die Kosten des Verfahrens dem Beklagten aufzuerlegen.

Schramm

Guth

Dr. Jäger

Ko