



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 439/13

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
13. Juni 2017

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 21 2008 000 006**

(hier: Lösungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juni 2017 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA vom 24. September 2013 wird dahingehend abgeändert, dass das Streitgebrauchsmuster 21 2008 000 006 in dem Umfang gelöscht wird, in welchem es über den Gegenstand der mit Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 30. Januar 2017 eingereichten und dort als Hauptantrag bezeichneten Fassung hinausgeht.
2. Im Übrigen werden der Lösungsantrag und die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen.
3. Von den Kosten beider Rechtszüge tragen die Antragsgegnerin 4/5 und die Antragstellerinnen 1/5.

## **Gründe**

### **A**

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin 2 (im Folgenden: Antragsgegnerin) ist eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmusters 21 2008 000 006 (Streitgebrauchsmuster), das die Bezeichnung trägt:

„Anilox-Walze zum Bedrucken eines Substrats und Druckvorrichtung  
mit einer Anilox-Walze“.

Das aus einer PCT-Anmeldung hervorgegangene Streitgebrauchsmuster ist mit dem Anmeldetag 22. Dezember 2008 und den Schutzansprüchen 1 bis 16 am 6. August 2009 unter der Nummer 21 2008 000 006 eingetragen worden. Das Gebrauchsmuster nimmt zwei niederländische Prioritäten vom 21. Dezember 2007 in Anspruch.

Schutzanspruch 1 hat in der eingetragenen Fassung gemäß der Gebrauchsmusterschrift DE 21 2008 000 006 U1 folgenden Wortlaut:

Anilox-Walze für eine Druckvorrichtung zum Übertragen eines Fluids, wie zum Beispiel einer Druckfarbe, umfassend einen Zylinder mit einer Oberfläche, wobei die Oberfläche eine Fluidverteilungsstruktur zum Aufnehmen des Fluids, Verteilen des Fluids über den Zylinder und Übertragen des Fluids aufweist, die Fluidverteilungsstruktur einen zum Verteilen des Fluids über die Fluidverteilungsstruktur in der Oberfläche gebildeten Kanal aufweist, die Fluidverteilungsstruktur angeordnet ist, um mittels einer Kombination von Beschränkungen in der Fluidverteilungsstruktur in einem ersten Betriebsmodus zum Drucken von hohen Farbschichten einen relativ großen Fluidtropfen und in einem zweiten Betriebsmodus zum Drucken von Details einen relativ kleinen Fluidtropfen zu übertragen, wobei eine Be-

schränkung durch eine lokale Veränderung der Kanaltiefe und/oder Kanalbreite und/oder Kanalform und/oder Kanalwand gebildet wird.

Gegen das Streitgebrauchsmuster haben Löschanträge gestellt:

- die Antragstellerin 1 mit Schriftsatz vom 29. Dezember 2009, eingereicht per Fax am gleichen Tage und der Antragsgegnerin zugestellt am 8. Februar 2010 (Zustellung im Abholfach). Diesem Löschantrag hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 4. März 2010, eingegangen am gleichen Tage, widersprochen;
- und die Antragstellerin 2 mit Schriftsatz vom 11. November 2010, der Antragsgegnerin zugestellt am 5. Dezember 2010. Sie hat diesem zweiten Löschantrag am 5. Januar 2011 widersprochen.

Im weiteren Verfahren hat die Antragsgegnerin jeweils neue Anspruchsfassungen vorgelegt, und zwar zunächst mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2010 im Verfahren gegen die Antragstellerin 1 und eine entsprechende Anspruchsfassung im Verfahren gegen die Antragstellerin 2 mit Schriftsatz vom 7. März 2011. Nach einem Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2012 und Schriftsatz vom 9. September 2013 insgesamt 12 Hilfsanträge eingereicht. In der mündlichen Verhandlung vom 24. September 2013 hat sie lt. Protokoll als Hauptantrag die Fassung vom 10. Dezember 2010 gestellt, sodann hilfsweise zwei in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsanträge A und B und schließlich weiterhin hilfsweise die bereits o. g. Hilfsanträge 1 bis 12. Die Antragstellerin 1 hat die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt, die Antragstellerin 2 war in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten.

In der mündlichen Verhandlung vom 24. September 2013 hat die Gebrauchsmusterabteilung klargestellt, dass sie die beiden streitgegenständlichen Löschanträge zu einem Verfahren verbunden hat. Mit sodann verkündetem Beschluss hat

sie das Streitgebrauchsmuster teilgelöscht, nämlich in dem Umfang, soweit es über den Gegenstand des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag B hinausgeht und die Löschanträge im Übrigen zurückgewiesen. Die Kosten wurden zu 1/5 den Antragstellerinnen und zu 4/5 der Antragsgegnerin auferlegt. Die Gebrauchsmusterabteilung hat die Teillöschung im Wesentlichen damit begründet, dass der Gegenstand nach Hauptantrag über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehe, der Gegenstand nach Hilfsantrag A gegenüber dem im Verfahren befindlichen druckschriftlichen Stand der Technik nicht neu sei, während der Gegenstand nach Hilfsantrag B keinen Zulässigkeitsbedenken begegne und in der Sache auch neu sei sowie einen erfinderischen Schritt aufweise.

Gegen diesen Beschluss haben sowohl die Antragstellerin 1 als auch die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt.

Die Antragstellerin 1 hat ihre Beschwerde darauf gestützt, dass auch der Gegenstand gem. des damaligen Hilfsantrags 2 keinen erfinderischen Schritt aufweise. Die Antragsgegnerin hat mit ihrer Beschwerdebegründung vom 10. Juli 2014 erneut geänderte Anspruchsfassungen eingereicht, nämlich einen als „Hauptantrag“ (mit dem Zusatz „entspricht B“) bezeichneten Anspruchssatz sowie zwei weitere, als Hilfsantrag 1 und 2 bezeichnete Anspruchssätze, und legt im Einzelnen dar, warum sie diese für zulässig und schutzfähig erachtet. Die Antragstellerin 1 hat ihre gegenteilige Sichtweise – nämlich fehlende Neuheit – mit Schriftsatz vom 26. Juni 2015 dargetan. Später hat die Antragstellerin 1 auch unzulässige Erweiterung sowie fehlende Klarheit eingewendet (Schriftsatz vom 10. Januar 2017). Die Antragstellerin 2 hat sich ebenfalls schriftsätzlich (12. Januar 2017) geäußert und hinsichtlich der damals vorliegenden Anspruchsfassungen das Fehlen eines erfinderischen Schritts geltend gemacht. Daraufhin hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 30. Januar 2017 erneut geänderte Schutzansprüche in Form eines neuen Hauptantrags und zweier neuer Hilfsanträge eingereicht. Die Antragstellerinnen haben zu den erneut geänderten Anspruchsfassungen mit Schriftsätzen

vom 13. und 14. März 2017 Stellung genommen und fehlende Ursprungsoffenbarung sowie fehlenden erfinderischen Schritt beanstandet.

In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Antragsgegnerin erklärt: Ich nehme die Widersprüche gegen die Löschanträge insoweit teilweise zurück, als die Widersprüche über den Gegenstand der mit Schriftsatz vom 30. Januar 2017 eingereichten und dort als Hauptantrag bezeichneten Fassung hinausgehen.

Die Antragstellerin 1 stellt den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA vom 24. September 2013 aufzuheben, soweit der Löschantrag der Antragstellerin zu 1 zurückgewiesen worden ist, und das Streitgebrauchsmuster 21 2008 000 006 in vollem Umfang zu löschen.

Die Antragsgegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde der Antragstellerin zu 1 zurückzuweisen.

Die Antragstellerin 2 stellt den Antrag, die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Die Schutzansprüche 1 bis 5 gemäß Antrag vom 30. Januar 2017 haben folgenden Wortlaut (vgl. Anlage zum Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 30. Januar 2017 / Gerichtsakte Blatt 258):

1. Anilox-Walze für eine Flexo-Druckvorrichtung zum Übertragen eines Fluids, wie zum Beispiel einer Druckfarbe, umfassend einen Zylinder mit einer Oberfläche,

wobei die die gesamte Oberfläche der Anilox-Walze eine Fluidverteilungsstruktur zum Aufnehmen des Fluids, Verteilen des Fluids über den Zylinder und Übertragen des Fluids aufweist,  
die Fluidverteilungsstruktur einen einzigen zum Verteilen des Fluids über die Fluidverteilungsstruktur in der Oberfläche gebildeten Kanal aufweist,  
die Fluidverteilungsstruktur angeordnet ist, um mittels einer Kombination von Beschränkungen in der Fluidverteilungsstruktur in einem ersten Betriebsmodus zum Drucken von hohen Farbschichten einen relativ großen Fluidtropfen und in einem zweiten Betriebsmodus zum Drucken von Details einen relativ kleinen Fluidtropfen zu übertragen,  
wobei eine Beschränkung durch eine lokale Veränderung wenigstens der Kanalform gebildet wird,  
bei der der Kanal der Fluidverteilungsstruktur sich in Umfangsrichtung der Anilox-Walze erstreckt, über die Oberfläche mäandriert und die Form einer Welle hat sowie ausbildbar ist durch  
Fokussieren des Laserstrahls eines kontinuierlichen Lasers in einem Punkt auf der äußeren Oberfläche der Anilox-Walze, sowie kontinuierliches Relativbewegen von Anilox-Walze und Laserstrahl mittels Rotation um die und Bewegung entlang der Längsachse der Anilox-Walze,  
wobei der Laserpunkt auf der zu gravierenden Oberfläche zusätzlich eine Hin- und Herbewegung ausführt, die in einer Verschiebung des Punkts parallel zur Längsachse der Anilox-Walze resultiert,  
und Verdampfen des Materials der äußeren Oberfläche, um aus einer kontinuierlichen Spur von verdampftem Oberflächenmaterial den Kanal zu bilden,  
der ein gleichmäßiger Kanal in der Form einer kontinuierlichen Spur ist und sich derart in Rotationsrichtung der Anilox-Walze erstreckt, dass in Richtung der Längsachse nebeneinander liegende Teile des Kanals einen zueinander im Allgemeinen parallelen Verlauf haben,  
und entweder  
die Fluidverteilungsstruktur miteinander verbundene Kanalteile aufweist, die eine Breite von zwischen 10 und 150  $\mu\text{m}$  haben, oder

die Wände zwischen den in Richtung der Längsachse nebeneinander liegenden Teilen des Kanals eine Breite von weniger als 4 µm, bevorzugt im Bereich von 1–3 µm haben.

2. Anilox-Walze gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, bei der der Kanal einen im Allgemeinen flachen Boden mit einer im Allgemeinen gleichen Kanaltiefe aufweist, wobei bevorzugt der Boden in Bezug auf die Oberfläche der Anilox-Walze eine im Wesentlichen konstante Höhenniveaudifferenz hat.

3. Anilox-Walze gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, bei der Kanalwände von einem Ort in der Fluidverteilungsstruktur aus in einem Umkreis mit einem Radius von höchstens 100 µm, bevorzugt weniger als 80 µm positioniert sind.

4. Anilox-Walze gemäß Anspruch 1, bei der der mäandrierende Kanal eine Amplitude aufweist, die allgemein gleich der Breite des Kanals, bevorzugt größer als die Breite des Kanals ist.

5. Flexo-Druckvorrichtung, umfassend eine Druckeinrichtung mit einer Zuführung für ein zu bedruckendes Substrat und einer Zuführung für Druckfarbe, wobei die Druckeinrichtung eine in einem Lager befestigte Anilox-Walze nach einem der vorstehenden Ansprüche und einen Druckzylinder mit einem auf ein Produkt (13) zu druckenden Bild aufweist.

Im Verfahren befinden sich folgende, zum Nachweis des Standes der Technik oder Glaubhaftmachung einer Vorbenutzung bzw. zur Stützung der Begründung im Übrigen eingeführte Dokumente mit der von der Gebrauchsmusterabteilung I verwendeten Nummerierung:

D1 US 2004/0221755 A1

D2 WO 96/40443 A1

D3 TRUNGALÉ, Joseph P.: The Anilox Roll, Heart of the Flexo Process. 1997. Seiten 69–74. ISBN 1-885067-03-8

D4 WO 95/26270 A1

D5 DE 20 2006 019 713 U1

D6 DE 693 14 791 T2

- D7 US 4 301 583 A
- D8 US 4 819 558 A
- D9 DE 691 15 716 T2
- D10 Interflex: Better in the long run. packagePRINTING, January 2000, Seite 43
- D10a General affidavit
- D10b Deckblatt der Zeitschrift „packagePRINTING“, January 2000
- D11 DE 10 2004 015 334 B3
- D12 Vorbenutzung Fa. Z... GmbH
- D12a Eidesstattliche Versicherung
- D12b Eidesstattliche Versicherung
- D12c Eidesstattliche Versicherung
- D12d Cobra Demo 2007
- D12e SYS 1447 3.5M Hercules Engravin System Delivered September 2007
- D12f Visit Report
- D12g Visit Report
- D12h ALE Multi-Beam-Anilox Development Features
- D12i Handskizze
- D12j Eidesstattliche Versicherung
- D12k Cobra Demo 2007
- D12l Declaration of Presentation of Cobra Feature to Apex
- D12m Fax Message: Quotation
- D12n Eidesstattliche Versicherung, Fotos
- D12o Confirmation
- D12p E-Mail
- D12q E-Mail
- D12r E-Mail
- D12s E-Mail
- D12t E-Mail
- D12u E-Mail
- D12v Quotation
- D12w Visit Report

- D12x E-Mail
- D12y Order Confirmation
- D13 Vorbenutzung Fa. G...
- D13a Eidesstattliche Versicherung
- D13b Geheimhaltungsvereinbarung
- D13c Anmeldungsformular uitgaand
- D13d Messergebnisse
- D13e Messergebnisse, Fotos
- D13f Anmeldungsformular inkomend goed
- D13g Gesprächsnotiz
- D13h Testergebnis
- D14 MEYER, K.-H.: Technik des Flexodrucks, 5. Auflage. St. Gallen, CH, Rek & Thomas Medien AG. 2006. Seite 71. ISBN-10: 3905330-17-2
- D15 Vorbenutzung auf Fachtagung Proflex 2006 der DFTA
- D15a Affidavit
- D15b Affidavit
- D15c Bildschirmfoto
- D15d Foto
- D15e Bildschirmfoto
- D15f Ankündigung der Fachtagung DFTA
- D15g Darstellung der ausgestellten Walze
- D15h Fotos der ausgestellten Walze
- D16 Internetausdruck Drucklexikon Farbfluss
- D17 JP 2006-110916 A
- D17a Computerübersetzung der D17a
- D17b „menschliche“ Übersetzung der D17
- D18 Dortschy GmbH & Co. KG: Leitfaden Rasterwalze im Lackwerk. Bielefeld, DE,
- D19 Z... GmbH: Rund um die Rasterwalze
- D20 EP 0 930 161 A1

- D21 Technik des Flexodrucks. 5. Auflage. Rek & Thomas Medien: September 2006. ISBN: 3905330172
- D22 DE 21 52 447 A
- D23 DE 2 363 955 B
- D23a DE 2 221 188 B
- D24 Druck braucht der Mensch: Druckfarben und Druckverfahren. Veröffentlicht am 13. Oktober 2007. <http://archiv.aktuelle-wochenschau.de/2007/woche35/woche35.html>
- D24a Die aktuelle Wochenschau der GDCh-Fachgruppe <http://archiv.aktuelle-wochenschau.de/2007/index07.htm>
- D25 EP 0 056 623 A2.

Hiervon wurde in der mündlichen Verhandlung zur Frage der Schutzfähigkeit der Inhalt der Dokumente D6, D7, D8, D9, D11, D17, D23, D24 und D25 erörtert.

Zum schriftsätzlichen Vorbringen der Verfahrensbeteiligten im Einzelnen wird auf die Gerichtsakte und die beim Patentamt elektronisch geführte Akte verwiesen.

## **B**

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist insoweit begründet, als die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster in der Fassung nach Hauptantrag vom 30. Januar 2017 verteidigt hat. Denn der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in dieser in zulässiger Weise verteidigten Fassung ist neu und beruht auf einem erfinderischen Schritt.

1. Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster in der mündlichen Verhandlung vom 13. Juni 2017 nur noch im Umfang der mit Schriftsatz vom 30. Januar 2017 eingereichten und dort mit „Hauptantrag“ bezeichneten Anspruchsfassung verteidigt und den Widerspruch gegen den Löschantrag ausdrücklich in

dem Umfang teilweise zurückgenommen, in welchem das Streitgebrauchsmuster über die vorgenannte Fassung hinausgeht. In diesem Umfang ist das Streitgebrauchsmuster somit ohne weitere Sachprüfung zu löschen (vgl. § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG).

2. Das Streitgebrauchsmuster in der gem. Ziff. 1 noch anhängigen Fassung betrifft eine Anilox-Walze für eine Flexo-Druckvorrichtung zum Übertragen eines Fluids.

Gemäß Beschreibungseinleitung Absatz [0003] des Streitgebrauchsmusters weist eine Anilox-Walze einen allgemein harten Zylinder mit einem Kern aus Stahl oder Aluminium auf. Auf dem Kern ist eine dünne Schicht aus Keramiken vorhanden. In der dünnen Schicht sind gewöhnlich kleine Farbzellen, hiernach Zellen, eingraviert. In einer bekannten Ausführungsform sind auf der Oberfläche der Anilox-Walze Zellen mit einem Hexagonal- oder Wabenmuster ausgebildet.

Probleme werden darin gesehen, dass Farbrückstände in den Zellen verbleiben können und dass Luft in die Farbe eingetragen wird, wenn die Aniloxwalze Farbe aus einem Farbnapf aufnimmt. Auch sind unterschiedliche Aniloxwalzen erforderlich, um einerseits das Drucken von hohen Schichten von Druckfarbe zu ermöglichen und andererseits beim Druck Details mittels relativ kleinen Fluidtropfen zu übertragen, vgl. Abs. [0003] bis [0007].

Dem Streitgebrauchsmuster liegt die Aufgabe zu Grunde eine verbesserte Anilox-Walze zur Verfügung zu stellen (Abs. [0013]).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitgebrauchsmuster im Schutzanspruch 1 der Schutzansprüche gem. Hauptantrag vom 30. Januar 2017 eine Aniloxwalze vor, deren Merkmale wie folgt gegliedert werden können (Änderungen gegenüber der eingetragenen Fassung sind durch Streichung bzw. Unterstreichung hervorgehoben):

1. Anilox-Walze für eine Flexo-Druckvorrichtung zum Übertragen eines Fluids, wie zum Beispiel einer Druckfarbe, umfassend
2. einen Zylinder mit einer Oberfläche,
3. wobei die die gesamte Oberfläche der Anilox-Walze eine Fluidverteilungsstruktur zum Aufnehmen des Fluids, Verteilen des Fluids über den Zylinder und Übertragen des Fluids aufweist,
4. die Fluidverteilungsstruktur einen einzigsten zum Verteilen des Fluids über die Fluidverteilungsstruktur in der Oberfläche gebildeten Kanal aufweist,
5. die Fluidverteilungsstruktur angeordnet ist, um mittels einer Kombination von Beschränkungen in der Fluidverteilungsstruktur in einem ersten Betriebsmodus zum Drucken von hohen Farbschichten einen relativ großen Fluidtropfen und in einem zweiten Betriebsmodus zum Drucken von Details einen relativ kleinen Fluidtropfen zu übertragen,
6. wobei eine Beschränkung durch eine lokale Veränderung wenigstens der ~~Kanaltiefe und/oder Kanalbreite und/oder Kanalform und/oder Kanalwand~~ gebildet wird.
- ~~2. Anilox-Walze gemäß Anspruch 1,~~
7. bei der der Kanal der die Fluidverteilungsstruktur ~~für den ersten Betriebsmodus einen Kanal umfasst, der~~ sich in Umfangsrichtung der Anilox-Walze erstreckt,
- 7.1 über die Oberfläche mäandriert und
- 7.2 die Form einer Welle hat sowie ausbildbar ist durch
8. Fokussieren des Laserstrahls eines kontinuierlichen Lasers in einem Punkt auf der äußeren Oberfläche der Anilox-Walze, sowie kontinuierliches Relativbewegen von Anilox-Walze und Laserstrahl mittels Rotation um die und Bewegung entlang der Längsachse der Anilox-Walze,
- 8.1 wobei der Laserpunkt auf der zu gravierenden Oberfläche zusätzlich eine Hin- und Herbewegung ausführt, die in einer Verschiebung des Punkts parallel zur Längsachse der Anilox-Walze resultiert,

- 8.2 und Verdampfen des Materials der äußeren Oberfläche, um aus einer kontinuierlichen Spur von verdampftem Oberflächenmaterial den Kanal zu bilden,
9. der ein gleichmäßiger Kanal in der Form einer kontinuierlichen Spur ist und sich derart in Rotationsrichtung der Anilox-Walze erstreckt, dass in Richtung der Längsachse nebeneinander liegende Teile des Kanals einen zueinander im Allgemeinen parallelen Verlauf haben,  
- und entweder
- 10.1 ~~3. Anilox-Walze gemäß Anspruch 1 oder 2, bei der die Fluidverteilungsstruktur~~  
miteinander verbundene für den zweiten Betriebsmodus in dem Kanal ausgebildete  
Kanalteile ~~aufweist~~ weist, die eine Breite von zwischen 10 und 150 µm haben, oder
- 10.2 die Wände zwischen den in Richtung der Längsachse nebeneinander liegenden Teilen des Kanals eine Breite von weniger als 4 µm, bevorzugt im Bereich von 1–3 µm habenein zum Drucken von Details geeignetes Tropfenvolumen haben.

4. Der zuständige Fachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitgebrauchsmusters und für die Beurteilung des Standes der Technik ankommt, ist nach Auffassung des Senats ein Dipl.-Ing. der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Herstellung von Druckmaschinenwalzen.

5. Einige Merkmale des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag sind hinsichtlich ihres Verständnisses durch den Fachmann erläuterungsbedürftig.

Die Bedeutung der in einem Schutzanspruch verwendeten Begriffe ist durch Auslegung des Anspruchs zu ermitteln, die nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stets geboten ist und auch dann nicht unterbleiben darf, wenn

der Wortlaut des Anspruchs eindeutig zu sein scheint (s. nur BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 – Rotorelemente, mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Die Beschreibung, deren Funktion es ist, die geschützte Erfindung zu erläutern, kann Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein patenteigenes Lexikon darstellen (BGH – Rotorelemente, Rn. 16; Urteil vom 2. März 1999 – X ZR 85/96, GRUR 1999, 909 – Spanschraube).

Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben nehmen dabei als Bestandteile eines Anspruchs an dessen Aufgabe teil, den geschützten Gegenstand vom Stand der Technik abzugrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann (BGH, Urteil vom 7. Juni 2006 – X ZR 105/04, GRUR 2006, 923 Rn. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage; siehe auch BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 – X ZR 11/13 – Fugenband).

Eine Aniloxwalze ist Teil eines Walzenfarbwerks. Sie ist das Speichermedium, das eine notwendige und definierte Farbmenge während des Druckvorgangs konstant zur Verfügung stellen soll. Auf der Oberfläche der Walze, die aus Keramik oder Chrom besteht, befinden sich winzig kleine, gleichmäßige Näpfchen oder Zellen (Kalotten), mitunter auch Linien (Haschur), die anhand verschiedener Gravurverfahren eingraviert werden. Letztlich ist der Anspruch 1 allerdings nicht auf so bezeichnete Aniloxwalzen allein beschränkt, als nach der Beschreibung (vgl. Abs. [0002]) auch andere Walzen, die Farbe auf einen Druckplatten tragenden Plattenzylinder übertragen, unter den Schutzbereich des Anspruchs, fallen könnten. Die Druckplatten tragenden Plattenzylinder sind aber keine Aniloxwalzen im Sinne von Druckfarbe aufnehmenden oder abgebenden Walzen gemäß Streitgebrauchsmuster, was sich schon aus Abs. [0006] der Beschreibung ergibt, wonach die Druckfarbe von der Aniloxwalze auf die Druckwalze übertragen wird, mithin auf den die Druckplatten tragenden Plattenzylinder. Dies entspricht im Übrigen auch dem fachüblichen Verständnis einer Aniloxwalze.

Ein Betriebsmodus der Anilox-Walze ist ein funktionales Verhalten während des Übertragens des Fluids zum Bedrucken des Substrates. Beim Drucken von Details sind relativ kleine Mengen von Druckfarbe und zum Drucken von hohen Schichten von Druckfarbe sind relativ große Farbmengen erforderlich. Eine Anilox-Walze gemäß Streitgebrauchsmuster verbindet die zwei Eigenschaften durch Ausbildung von Beschränkungen auf der Oberfläche der Anilox-Walze (Abs. [0016]).

Beim Gegenstand des verteidigten Anspruchs 1 weist die Oberflächenstruktur einen einzigen Kanal auf (Merkmal 4). Durch eine lokale Veränderung der Kanalform wird eine Beschränkung gebildet, vgl. Merkmal 6. Diese soll dazu führen, dass sowohl relativ kleine als auch relativ große Flüssigkeitstropfen übertragen werden können (Merkmal 5). Der Kanal erstreckt sich in Umfangsrichtung der Anilox-Walze, mäandriert über die Oberfläche und hat die Form einer Welle (Merkmale 7.1 und 7.2). Der Kanal ist ein gleichmäßiger Kanal in der Form einer kontinuierlichen Spur und erstreckt sich derart in Rotationsrichtung der Anilox-Walze, dass in Richtung der Längsachse nebeneinander liegende Teile des Kanals einen zueinander im Allgemeinen parallelen Verlauf haben (Merkmal 9). Die entstehende Spur ist vergleichbar mit einer Spur auf einer CD oder DVD, vgl. Abs. 0068.

Die Merkmalsgruppe 8 umschreibt die Herstellung des wellenförmigen Kanals durch das Verfahren seiner Herstellung. Zu berücksichtigen ist, dass das Verfahren lediglich der Definition des Erzeugnisses dient. Es schränkt aber nicht den Schutzbereich auf die Erzeugnisse ein, die durch das im Anspruch angegebene Verfahren hergestellt werden vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 34, Rn. 156. Zu beachten ist ferner, dass in Merkmal 7.2 lediglich „ausbildbar ist“ gefordert wird.

6. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der zulässigen Fassung der Schutzansprüche nach Hauptantrag vom 30. Januar 2017 ist unstrittig gewerblich anwendbar, neu und beruht auf einem erfinderischen Schritt.

6.1 Der Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters in der gegenüber der eingetragenen Fassung geänderten und als Hauptantrag verteidigten Fassung stellt eine zulässige, im Rahmen der Ursprungsoffenbarung liegende Beschränkung des eingetragenen Schutzanspruchs 1 dar.

Für die Ursprungsoffenbarung des Gegenstands eines Anspruchs ist es nach der ständigen Rechtsprechung erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Dabei sind zur Vermeidung einer unbilligen Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen (vgl. z. B. BGH, Urteil vom 17. Juli 2012, X ZR 117/11, BGHZ 194, 107–120 – Polymerschaum m. w. N. unter Rz. 52). Dies vornehmlich dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengekommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind; denn es gibt keinen Rechtssatz des Inhalts, dass ein Anspruch nur in der Weise beschränkt werden könne, dass sämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels, die der Aufgabenlösung förderlich sind, insgesamt in den Anspruch eingefügt werden müssten (BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 – X ZB 9/89 –, BGHZ 110, 123–127, BPatGE 31, 277–278 – Spleißkammer; BGH, Urteil vom 15. November 2005 – X ZR 17/02 –, BPatGE 2006, 286 – Koksofentür).

Die Änderung in den Merkmalen 3 und 4 ist im Sinne obiger Rechtsprechung zulässig. Die Bearbeitung mit einem einzigen Laser ist in Abs. 0070 offenbart. Ferner ist auf Abs. 0068 zu verweisen, nach dem in Kombination mit einer drehenden Walze und einem kontinuierlich bewegten Laser eine Spur eingebrannt wird, die vergleichbar einer Spur auf einer CD oder DVD ist. Auch Abs. [0040] nennt einen zweiten Kanal neben dem ersten lediglich als bevorzugt.

Merkmal 5 verlangt eine Kombination von Beschränkungen betr. die Anordnung der Fluidverteilungsstruktur. Gemäß dem geltenden Merkmal 6 ist eine Beschränkung durch eine lokale Veränderung „wenigstens“ der Kanalform gerichtet. Die Alternativen Kanaltiefe/Kanalbreite und Kanalwand wurden zwar gestrichen, sind aber letztlich weiterhin umfasst wegen der allgemeinen Formulierung des Merkmals 6. Weitere Alternativen, die durch die Streichung hinzukommen könnten, sind nicht zu erkennen und wurden von den Antragsgegnerinnen auch nicht vorgetragen, so dass eine Schutzbereichserweiterung durch die Streichung auszuschließen ist. Im Ergebnis ist damit auch Merkmal 6 zulässig.

Die Merkmale 7 bis 7.2 ergeben sich aus Abs. [0040] und [0041]. Hier ist zwar ein zweiter Kanal genannt. Der sachverständige Leser erkennt aber ohne weiteres, dass bei lediglich einem Kanal die hier beschriebenen Strukturen ebenso gelten.

Die kontinuierliche Spur aus Merkmal 9 ist dem Abs. [0145] („Es ist möglich, eine kontinuierliche Spur mit hoher Geschwindigkeit zu bilden“) zu entnehmen und der parallele Verlauf der Kanalteile ergibt sich analog zu Abs. [0146] („um ein Muster von Kanälen gemäß Fig. 3b zu bilden“) i. V. m. der Fig. 3b.

Der Einwand der Antragstellerin 1, der letztlich auf das Ausführungsbeispiel nach Fig. 3b gestützte geltende Anspruch 1 sei nur für den ersten Betriebsmodus geeignet, ist unzutreffend. Wie sich aus der Beschreibung (Abs. [0116] und [0117]) zu den Fig. 3b und 4 ergibt, eignet sich das Ausführungsbeispiel sowohl als Aniloxwalze mit großer Lineatur als auch zum Drucken von Details.

Die Merkmale 10.1 und 10.2 ergeben sich aus Abs. [0137]. Sie sind dort zwar nicht als alternative Ausbildung beschrieben. Im Sinne der Rechtsprechung (BGH – Spleißkammer) ist die getrennte „oder“-Beanspruchung aber zulässig. Für den Fachmann ist zudem ohne weiteres erkennbar, dass Wanddicke und Kanalbreite auch unabhängig voneinander verwirklichtbar sind, was im Übrigen auch die Abs. [0042] und [0045] bestätigen.

Auch die Merkmale 8 bis 8.2, die die Ausbildung des wellenförmigen Kanals durch das Verfahren seiner Herstellung umschreiben, sind zulässig. Es handelt sich insoweit um Verfahrensschritte i. S. v. sog. „product-by-process-claims“, welche bestimmt sind, dazu beizutragen, ein Erzeugnis zu definieren, insbesondere seinen Inhalt als Erzeugnis eindeutig festzulegen. Insoweit handelt es sich nicht um einen vom Gebrauchsmusterschutz nach § 2 Nr. 3 GebrMG ausgeschlossenen Gegenstand (vgl. z. B. Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, 4. Aufl., § 2 GebrMG, Rn. 9 m. w. N.). Die Merkmale 8 bis 8.2 sind im Übrigen auch ursprungs-offenbart, da sie sich aus der Beschreibung ab Abs. [0061] und ab Abs. [0143] ergeben.

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist daher ursprünglich offenbart und damit zulässig.

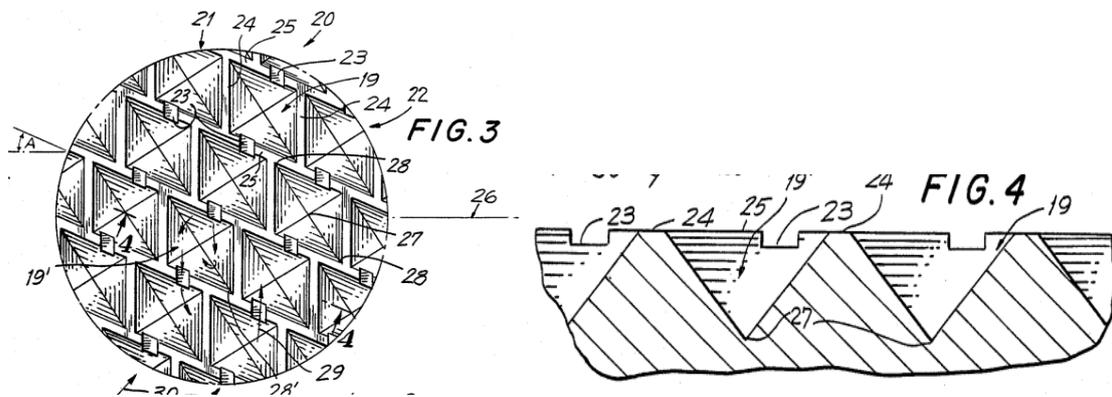
6.2 Auch der geltende Anspruch 4 ist zulässig, das Merkmal ist allgemein in Abs. [0044] offenbart („Die oszillierenden Kanäle können eine Amplitude haben, die im Allgemeinen gleich der oder bevorzugt größer als die Breite des Kanals ist“). Die von der Antragstellerin 2 bemängelte Rückbeziehung des ursprünglichen Anspruchs 11 auf den Anspruch 10 ist daher unbeachtlich.

6.3 Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist neu und beruht außerdem auf einem erfinderischen Schritt.

6.3.1 Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hauptantrag wird durch keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen neuheitsschädlich getroffen.

Ausgangspunkt sind die aus den Entgegenhaltungen D7, D8 und D11 bekannten Aniloxwalzen. Nur diese weisen über die gesamte Oberfläche eine Fluidverteilstruktur auf und sind im Sinne des Streitgebrauchsmusters geeignet, Farbe auf einen Druckzylinder zu übertragen.

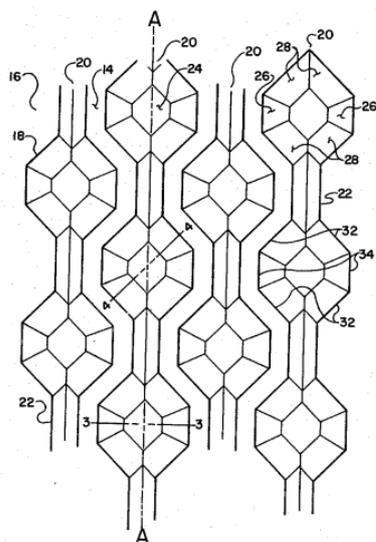
Die D8 (US 4 819 558 A) zeigt und beschreibt eine Aniloxwalze, vgl. Spalte 1, Z. 9. Nachfolgend sind die Fig. 3 und 4 wiedergegeben.



Als problematisch sieht die D8 die Verschmutzung der Walze bei Verwendung von viskosen Farben an. Auf der Oberfläche gibt es eine Vielzahl von Vertiefungen (cells 19), die durch Wände (side walls 24, end walls 25) begrenzt und schräg zueinander angeordnet sind. In Umfangsrichtung der Walze sind benachbarte Vertiefungen 19 mittels Kanälen (channels 23) miteinander verbunden. Abmessungen der Vertiefungen und der Wandteile sind in Spalte 5 beschrieben.

Nicht offenbart die D8 damit zumindest einen einzigen, wellenförmigen Kanal (Merkmale 4 und 7.2), der gleichmäßig in Form einer kontinuierlichen Spur ausgebildet ist (Merkmal 9).

In ähnlicher Ausbildung zeigt die D7 (US 4 301 583) einen gerade verlaufenden Kanal mit Erweiterungen, vgl. nachfolgenden Ausschnitt aus Fig. 2. Auch dieser Stand der Technik offenbart damit zumindest nicht einen einzigen, wellenförmigen Kanal (Merkmale 4 und 7.2), der gleichmäßig in Form einer kontinuierlichen Spur ausgebildet ist (Merkmal 9).



D11 (DE 10 2004 015 334 B3) betrifft Rasterwalzen und Verfahren zu deren Herstellung, vgl. Bezeichnung. Die Rasterwalze ist an ihrer Mantelfläche mit Stegen und farbaufnehmenden Vertiefungen in Form von Haschuren versehen, vgl. Zusammenfassung. Auch hier ist damit zumindest nicht ein einziger, wellenförmiger Kanal (Merkmale 4 und 7.2) offenbart, der gleichmäßig in Form einer kontinuierlichen Spur ausgebildet ist (Merkmal 9). Die Ausführungen in der D11 zum Stand der Technik (Abs. [0003]) offenbaren ebenfalls lediglich eine Näpfchenstruktur („Die Rasterwalze ist an ihrer Mantelfläche mit Rastern bzw. Näpfchen zur Aufnahme der Farbe versehen“) und damit keinen gleichmäßigen wellenförmigen Kanal in Form einer kontinuierlichen Spur im Sinne der Merkmale 7.2 und 9.

6.3.2 Ausgehend von diesem Stand der Technik beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag auch auf einem erfinderischen Schritt.

Die D17 zeigt und beschreibt eine Druckplatte (plate), mit der im Tiefdruckverfahren (gravure printing) elektrische Komponenten (laminated ceramic electronic component) hergestellt werden können, vgl. Abstract gemäß D17b. Eine Vielzahl von Druckplatten sind verteilt auf einem Zylinder (gravure roll 1) angeordnet, vgl. nachfolgend wiedergegebene Fig. 1 und 2 der D17.



Die Ausbildung der Rasterwalze wird in der D24 (vgl. Abb. 3 und zugehörige Beschreibung) mit einer Näpfchenstruktur beschrieben. Auch diese Ausbildung vermag einen einzigen durchgehenden Kanal nicht nahezulegen.

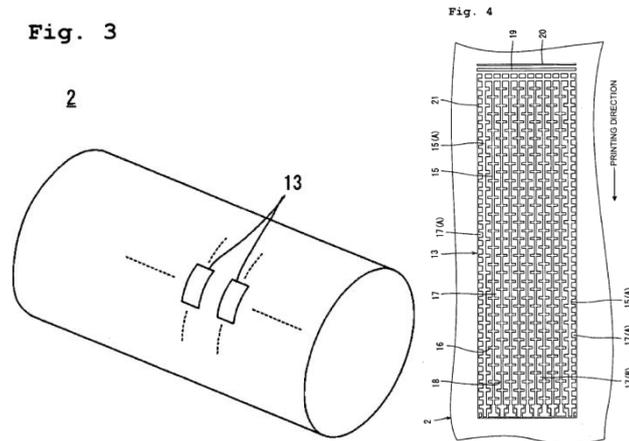
Auch die D25 beschreibt lediglich eine Walze (Zylinder) mit Rasternäpfchen, vgl. Anspruch 1. Die Druckschrift bestätigt, dass beim Flexodruck eine verhältnismäßig niedrigviskose Farbe auf die Druckform und von dieser auf die Druckträger übertragen wird, vgl. Seite 1, letzter Abs. Hinweise auf einen einzigen durchgehenden Kanal gibt die Druckschrift hingegen nicht.

Die D6 (DE 693 14 791 T2) offenbart eine Maschine zum Gravieren von Aniloxrollen. Diese Druckschrift liegt weiter ab und war zum ursprünglichen Anspruch 16 genannt worden. D9 (DE 691 15 716 T2) offenbart ebenfalls lediglich eine Graviereinheit.

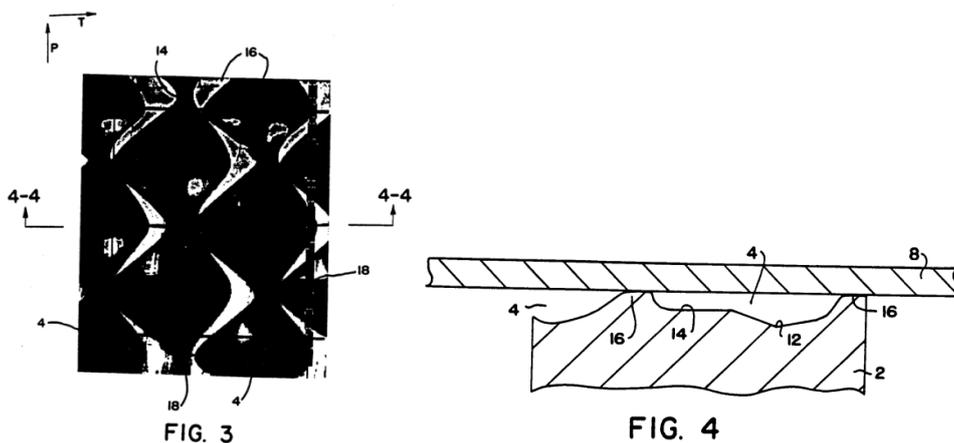
Die übrigen Druckschriften und die Vorbenutzungshandlung „Proflex“ liegen weiter ab und wurden in der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr herangezogen. Insbesondere ist keiner der Druckschriften ein einziger wellenförmiger Kanal mit kontinuierlicher Spur zu entnehmen. Ein solcher wird durch diese auch nicht nahegelegt.

Ausweislich der Dokumente D15a und D15b soll anlässlich der Fachtagung „Proflex 2006“ vom 19.09.2006–20.09.2006 in Stuttgart eine (Anilox)-Walze mit unterschiedlichen Demonstrationsgravuren präsentiert worden sein, vgl. D15a. Unter anderem soll die präsentierte Rolle wellenförmige, insbesondere dreieck- und sinusförmige Kanäle aufgewiesen haben, vgl. D15g, D15h. D15 zeigt damit zwar unterschiedliche Strukturen auf einer Musterrolle. Dieses waren aber Demonstrationsgravuren, die die Leistungsfähigkeit der Vorrichtung zeigen sollten („to demonstrate the range of functionality of the ALE system“, vgl. D15a, Seite 2). Einen Hinweis oder eine Anregung auf einen einzigen durchgehenden Kanal vermögen die Demonstrationsgravuren daher nicht zu geben.

Die D1 (US 2004/0221755 A1) beschreibt eine Druck- und keine Aniloxwalze. Unabhängig davon ist kein durchgehender Kanal offenbart, vgl. nachfolgende Fig. 3 und 4 der D1.



Die D2 (WO 96/40443 A1) offenbart Wände (cell walls 16) in den Zellen (cells 4), vgl. nachfolgende Fig. 3 und 4 der D2. Auch dies gibt keinen Hinweis auf einen einzigen, durchgehenden Kanal.



Die D3 (The Anilox Roll) offenbart unterschiedliche Zellkonfigurationen, eine Anregung zur Ausbildung eines einzigen, durchgehenden Kanals geben die dort gezeigten Ausführungsformen nicht.

D4 (WO 95/26270 A1) zeigt und beschreibt eine Gravurwalze, die Farbe in direktem Kontakt mit dem Bedruckstoff steht, vgl. Seite 1, Zeilen 18 bis 23. Hier sind breitere Zellen über Kanäle miteinander verbunden. Auch diese Ausbildung liegt weiter ab.

Ähnliches gilt für die D5 (DE 20 2006 019 713 U1), deren Fig. 1 und 4 nachfolgend wiedergegeben sind.

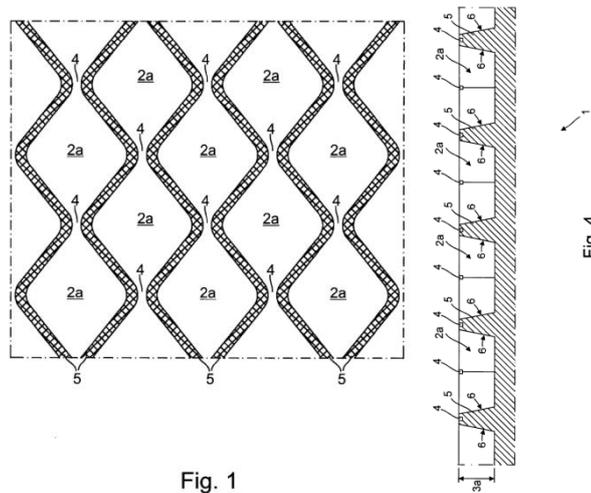


Fig. 1

Fig. 4

Auch diese Ausbildung gibt erkennbar keinen Hinweis auf einen einzigen durchgehenden Kanal.

D10 (Better in long run) zeigt zwar eine Wellenform, auch hier ist aber kein Hinweis auf einen einzigen durchgehenden Kanal ersichtlich.

**BETTER**  
in the *Long Run.*

Better anilox rolls. Better consistency. Better productivity.  
For the very best print quality available, choose the superior technology  
of precision laser engraved anilox rolls by **INTERFLEX**.  
Featuring the highest T.I.R. tolerances in the industry and  
the largest variety of cell and channel configurations available for:

- Flexographic Printing
- Coating/Lamination
- Hot melt applications
- Direct Gravure
- Offset Gravure
- Heavy material application
- Industrial paint coating
- UV coating/printing

To find out why  
**INTERFLEX** laser engravers are  
Better in the *Long Run*,  
call 1-800-624-1985  
or visit our website  
[www.laserengrave.com](http://www.laserengrave.com)

**INTERFLEX**  
l a s e r e n g r a v e  
Better in the *Long Run*

Circle 12 on Info Card or visit [www2.packagingprinting.com/c12](http://www2.packagingprinting.com/c12)  
packagPRINTING • [www.packagingprinting.com](http://www.packagingprinting.com) 43 January 2010

D14 (Technik des Flexodrucks) gibt einen Überblick über gängige Rasterwalzenspezifikationen und die D20 (EP 0 930 161 A1) zeigt eine Rasterwalze mit Nöpfchenstruktur, vgl. Abs. 0037. Auch diese Druckschriften geben keinen Hinweis auf einen einzigen durchgehenden Kanal. Gleiches gilt für die Druckschriften D18 und D19, die Gravurformen als Nöpfchen und Haschuren offenbaren.

Die D22 (DE 21 52 447 A) zeigt und beschreibt eine Rasterwalze aus Gummi, deren Oberfläche gerastert ist. Hinweise auf einen einzigen durchgehenden Kanal kann die dort beschriebene Ausbildung nicht geben. Die D23 offenbart ein Druckwerk, die Rasterwalze ist nicht näher beschrieben.

Die weiteren Vorbenutzungen (Anlagenkonvolute D12 und D13) sind nicht der Öffentlichkeit zugänglich gewesen oder beruhen auf Ausführungen der Antragsgegnerin, die innerhalb der Neuheitsschonfrist stattfanden. Hierzu wird auf die zutreffenden Ausführungen der Gebrauchsmusterabteilung im Zwischenbescheid vom 10. August 2012 verwiesen, die von den Beteiligten auch nicht angegriffen wurden.

6.3.3 Mit dem Schutzanspruch 1 haben auch die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 4 Bestand. Schutzanspruch 5 ist auf eine Flexo-Druckvorrichtung gerichtet, die eine Aniloxwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 4 aufweist. Auch dieser Anspruch ist daher rechtsbeständig. Auf die Ausführungen zum Anspruch 1, die sinngemäß gelten, wird verwiesen.

7. Nach alledem sind der Löschungsantrag und die zulässige Beschwerde der Antragstellerin 1 nur in dem Umfang begründet, in welchem die Antragsgegnerin ihren Widerspruch gegen den Löschungsantrag teilweise zurückgenommen hat und das Streitgebrauchsmuster somit ohne Sachprüfung zu löschen ist (s. o. Ziff. 1.). Die weitergehende Beschwerde und der weitergehende Löschungsantrag waren dagegen als unbegründet zurückzuweisen, weil, wie ausgeführt, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der Fassung des Hauptantrags schutzfähig i. S. v. §§ 1 bis 3 GebrMG ist.

8. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG und i. V. m § 92 Abs. 1 ZPO.

## C

### **Rechtsmittelbelehrung**

*Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass*

- 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,*
- 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,*

3. *einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,*
4. *ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,*
5. *der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder*
6. *der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.*

*Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.*

Metternich

Sandkämper

Dr. Baumgart

Fa