



# BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 25/19

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
26. Februar 2020

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2006 062 980.9**

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Februar 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dipl.-Phys. Zimmerer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B41F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. September 2017 aufgehoben und die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung 10 2006 062 980.9 mit der Bezeichnung

„Detektor zur Schließpunkterfassung im Farbkasten“

ist eine Teilanmeldung zur Stammanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2006 054 006.9, welche eine innere Priorität vom 12. Dezember 2005 (Aktenzeichen 10 2005 059 156.6) in Anspruch nimmt. Die vorliegende Patentanmeldung 10 2006 062 980.9 ist durch die Prüfungsstelle für Klasse B41F mit Beschluss vom 28. September 2017 wegen unzulässiger Erweiterung gemäß § 38 PatG zurückgewiesen worden.

Im Prüfungsverfahren sind folgende Druckschriften aufgeführt worden:

- D1:** DE 41 31 679 C1,
- D2:** DE 34 24 349 A1,
- D3:** EP 1 225 047 A1 und
- D4:** DE 197 32 249 A1.

Zur Stammanmeldung sind neben Druckschrift D4 zudem folgende Druckschriften genannt worden:

- D5:** DE 101 03 842 A1,
- D6:** DE 29 35 489 A1 und
- D7:** DE 32 03 500 A1.

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle vom 28. September 2017.

Die Anmelderin beantragt, den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B41F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. September 2017 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspruch 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Beschreibung Seiten 1, 2a, 2b und 3, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, Seite 2, eingegangen am 10. Oktober 2014, Seiten 4 bis 14, eingegangen am 26. November 2013,
- Figuren 1, 2, 2a und 3 bis 5, eingegangen am 26. November 2013.

**Patentanspruch 1** lautet unter senatsseitiger Hinzufügung einer Merkmalsgliederung:

- M1** „Verfahren zur Ermittlung der Schließposition in einem Farbkasten (11) einer Druckmaschine mit wenigstens einem Farbdosierelement (3) und einem Duktort (1) sowie einem Rechner (160) der Druckmaschine (101),

**M2** wobei das Farbdosierelement (3) in Richtung des Duktors (1) bewegt wird,

**M3** wobei die Schließposition des Farbdosierelementes (3) ermittelt wird und wobei Abweichungen von der ermittelten Schließposition mittels eines Sensors (6) erfasst werden,

**dadurch gekennzeichnet,**

**M4** dass eine Bewegung des Farbdosierelements (3) über die Schließposition des Farbdosierelementes (3) hinaus mittels des Sensors (6) erfasst wird und

**M5** dass eine Bewegung des Farbdosierelements (3) über die Schließposition des Farbdosierelementes (3) hinaus von dem Rechner (160) als ein Signal für einen weg geklappten Farbkasten (11) gewertet wird.“

Die Anmelderin führt aus, dass der Gegenstand der Patentanspruchs 1 zulässig und patentfähig sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Prüfungsstelle für Klasse B41F des Deutschen Patent- und Markenamts und zur Zurückverweisung in der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG.

1. Die Anmeldung betrifft gemäß Beschreibungseinleitung ein Verfahren zur Ermittlung der Schließposition gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, Z. 3). Offsetdruckmaschinen für hochwertigen Druck würden gemäß Beschreibungseinleitung in den Druckwerken zur Dosierung der Druckfarbe einen Farbkasten aufweisen, der in mehrere Farbzonen unterteilt sei, so dass über die gesamte Breite des Bedruckstoffs hinweg einzelne Farbzonen separat eingestellt werden könnten. Die Farbe werde dabei von einer Duktorwalze aus dem Farbkasten transportiert, welche im Farbkasten rotiert und so beständig Farbe aufnimmt. Um für jede einzelne Farbzone den Farbaufbau auf der Duktorwalze einstellen zu können, befänden sich Farbdosierelemente wie Farbzonenschieber in den einzelnen Farbzonen des Farbkastens, um so den Farbauftrag auf der Duktorwalze zonal verändern zu können. Die Farbzonenschieber seien in einem Rahmen gelagert und in Richtung auf den Farbduktor beweglich und würden meist von Elektromotoren angetrieben. In der geschlossenen Stellung würde der Rahmen und die Farbdosierelemente die Farbduktorwalze berühren und diese durch die dauernde mechanische Reibung beschädigen. Aus diesem Grund befinde sich zwischen Farbduktorwalze und Farbdosierelementen eine Farbkastenfolie, so dass Farbdosierelemente sowie der Rahmen und die Farbduktorwalze nicht mechanisch aneinander reiben könnten, sondern durch die Farbkastenfolie getrennt seien. Die Farbkastenfolie selbst stelle ein Verschleißteil dar und müsse bisher in regelmäßigen Abständen oder nach Sichtkontrolle durch das Bedienpersonal der Druckmaschine ausgetauscht werden (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, Z. 5-22).

In der Beschreibungseinleitung wird weiterhin ausgeführt, dass aus der DE 197 32 249 A1 (Druckschrift D4) ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Positionieren eines Stellglieds in einer Druckmaschine bekannt seien. Als ein solches Stellglied seien Dosierelemente in einer Farbdosiereinrichtung benannt, die gegen einen Ductor oder eine Dosierwalze gefahren werden

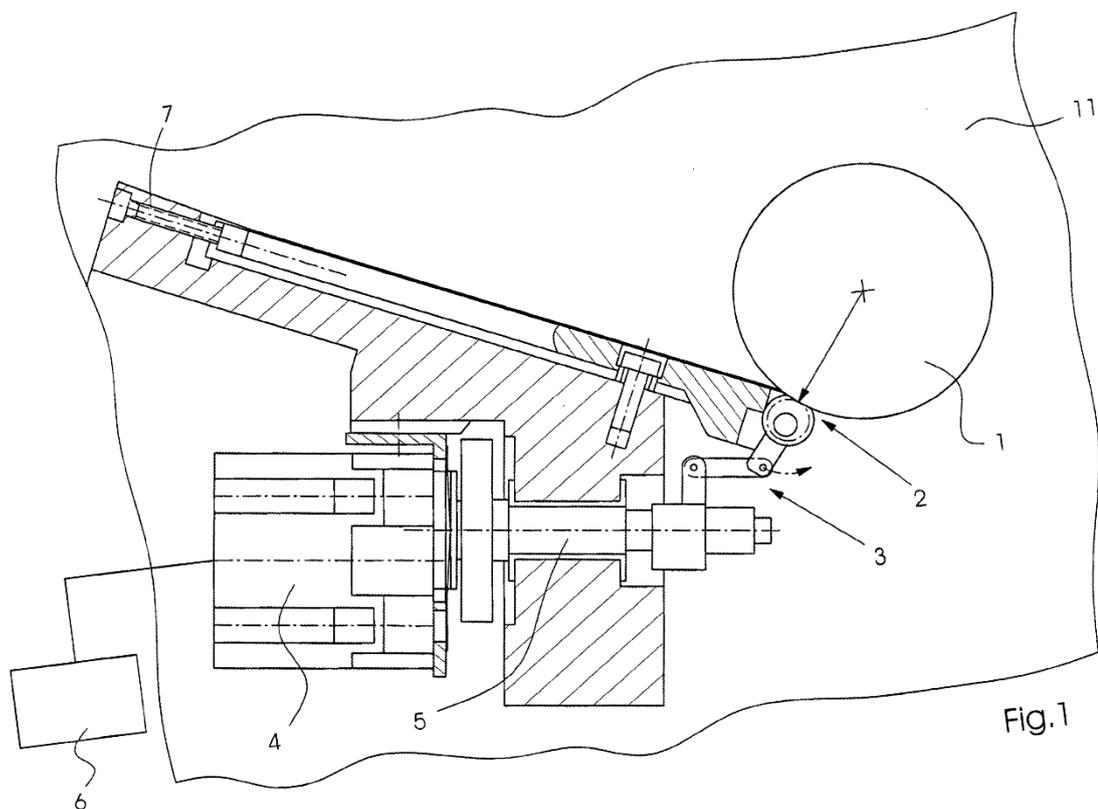
könnten. Dabei gehe es darum, die Nullstellung eines solchen Dosierelementes zu erfassen, d. h. diejenige Position, bei der das Dosierelement gerade an der Duktorwalze anschlage. Diese Nullstellung werde dann als Vergleichsstellung für weitere Positioniervorgänge abgespeichert, so dass der Antriebsmotor zur Betätigung des Dosierelementes die Nullstellung immer als Vergleichswert beim Öffnen und Schließen des Dosierelementes abgespeichert habe. In Abhängigkeit von der ermittelten Nullstellung würden dann fortan alle Bewegungsschritte berechnet und in Abhängigkeit von der Nullstellung ausgeführt. Die sich im Vergleich zur Nullstellung ergebende Veränderung bei der Betätigung des Dosierelements werde zusätzlich durch einen Sensor erfasst, so dass sich die aktuelle Position des Dosierelements aus der abgespeicherten Nullstellung und den durch den Sensor erfassten Wert ergebe. Dieses Verfahren und diese Vorrichtung hätten den Nachteil, dass der Verschleiß an den Dosierelementen nicht berücksichtigt werde. Folglich lasse sich mit diesem Verfahren und der Vorrichtung auch nicht der Verschleiß einer Farbkastenfolie im Farbwerk einer Druckmaschine feststellen. Um Schäden an der Duktorwalze im Farbwerk einer Offsetdruckmaschine zu verhindern, sei es aber notwendig, den Verschleiß der Farbkastenfolie zu berücksichtigen, da nach einer gewissen Betriebszeit die Farbkastenfolie durchgescheuert sei, so dass die Farbdosierelemente und der Rahmen auf die Duktorwalze träfen und diese dann beschädigten. Eine solche Beschädigung sei gemäß dem Stand der Technik nur durch eine Sichtkontrolle durch das Bedienpersonal zu vermeiden (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, Z. 24, bis S. 2, Z. 9, und S. 2a, Z. 19-24).

Als **Aufgabe** ist in der geltenden Beschreibung aufgeführt, ein Verfahren zu schaffen, das es ermöglicht, das Wegklappen des Farbkastens einer Druckmaschine zu erfassen (vgl. S. 2a, Z. 26-29).

Als zuständiger **Fachmann** ist ein Diplom-Ingenieur des Maschinenbaus oder der Elektrotechnik oder vergleichbarem Abschluss mit mehrjähriger Erfahrung

auf dem Gebiet der Entwicklung von Offsetdruckmaschinen und deren Steuerungstechnik anzusehen.

2. Zur Lösung der Aufgabe ist gemäß **Patentanspruch 1** ein Verfahren zur Ermittlung der Schließposition in einem Farbkasten (11) einer Druckmaschine mit wenigstens einem Farbdosierelement (3) und einem Duktors (1) sowie einem Rechner einer Druckmaschine vorgesehen (vgl. Merkmal M1 und Fig. 1).



Dabei wird das Farbdosierelement in einem ersten Verfahrensschritt in Richtung des Duktors bewegt (Merkmal M2) und dann die Schließposition des Farbdosierelementes ermittelt, wobei Abweichungen von der ermittelten Schließposition mittels eines Sensors erfasst werden (vgl. Merkmal M3 sowie geltende Beschreibung, S. 7, Z. 27, bis. S. 8, Z. 4). Entsprechend dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 wird in einem weiteren

Verfahrensschritt eine Bewegung des Farbdosierelementes erfasst, die über die Schließposition des Farbdosierelementes hinausgeht (vgl. Merkmal M4 sowie geltende Beschreibung, S. 12, Z. 16-26, und Fig. 5). Hintergrund ist, dass der Farbkasten weggeklappt werden kann, wodurch sich der Abstand vom Farbdosierelement zum Duktort vergrößert – damit kann das Farbdosierelement über die Schließposition hinaus in Richtung des Duktors bewegt werden (vgl. geltende Beschreibung, S. 7, Z. 27, bis S. 8, Z. 4).

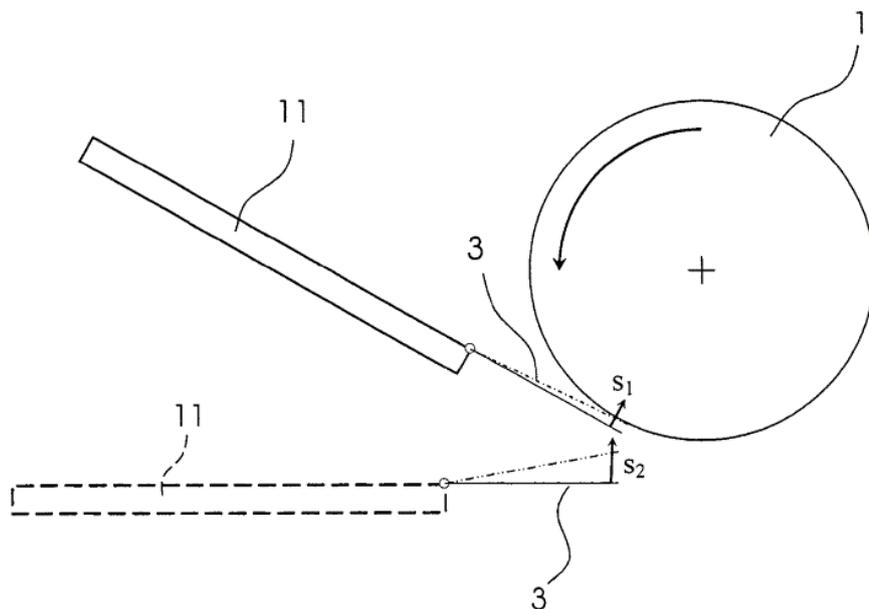


Fig.5

Eine Bewegung des Farbdosierelementes über die Schließposition des Farbdosierelementes hinaus wird sodann vom Rechner als ein Signal für einen weg geklappten Farbkasten gewertet (vgl. Merkmal M5 und die geltende Beschreibung, S. 12, Z. 26-31, sowie Fig. 5 und die dort gestrichelte dargestellte Position des weggeklappten Farbkastens 11).

3. Der Patentanspruch 1 und die geltenden Beschreibungsunterlagen mitsamt Figuren sind zulässig (§ 38 PatG).

Patentanspruch 1 beinhaltet die funktionellen Merkmale der ursprünglich zur Stammanmeldung eingereichten Ansprüche 1 und 11 und basiert zudem auf dem Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Figur 5 und der ursprünglichen Beschreibung (vgl. Offenlegungsschrift der Stammanmeldung, Abs. 0017 und 0033). Dass es sich gemäß Merkmal M1 um mindestens ein Farbdosierelement (3) handelt, ist bereits im Oberbegriff des ursprünglichen Anspruchs 1 sowie in der ursprünglichen Beschreibung aufgeführt worden (vgl. Offenlegungsschrift der Stammanmeldung, Abs. 0033, erster Satz). Das Merkmal M2, dass „das Farbdosierelement (3) in Richtung des Duktors (1) bewegt wird“, ist ursprünglich nicht nur im Zusammenhang mit einem elektrischen, hydraulischen oder pneumatischen Antrieb beschrieben worden (vgl. Offenlegungsschrift der Stammanmeldung, Abs. 0007, vierter Satz), sondern vielmehr auch bereits im kennzeichnenden Teil des ursprünglichen Anspruch 1 in allgemeinerer Form offenbart worden, und folglich nicht zu beanstanden. Eine Erfassung der Schließposition des Farbdosierelements mittels eines Sensors ist dabei im ursprünglichen Anspruch 1 als funktionelles Merkmal aufgeführt (vgl. Merkmal M3). Bezüglich der in den Merkmalen M4 und M5 genannten Funktion des Sensors, die sich nicht auf die Farbkastenfolie, sondern auf eine weggeklappten Farbkasten bezieht, wird in der ursprünglichen Beschreibung ausgeführt, dass für den Fall, dass das Farbdosierelement über die Schließposition hinaus in eine Position bewegt wird, welche bei angestelltem Farbkasten nicht erreicht werden kann, dies von dem Rechner erkannt und damit ein Signal an die Druckmaschine ausgegeben werden kann, dass der Farbkasten weggeklappt ist (vgl. Offenlegungsschrift der Stammanmeldung, Abs. 0033, vorle. Satz). In der zugehörigen Figur 5 ist dazu ein Duktors und ein Farbdosierelement ohne eine dazwischen befindliche Farbkastenfolie dargestellt. Damit sind auch die Merkmale M4 und M5 des geltenden Anspruchs 1, welche die Funktion des Sensors im Zusammenhang

mit einem Rechner, einem Dukt, einem Farbdosierelement sowie einem Farbkasten – ohne eine Farbkastenfolie, wie in Figur 5 dargestellt – ursprünglich offenbart.

Die geltende Beschreibung basiert inhaltlich auf der ursprünglich zur Stammanmeldung eingereichten Beschreibung und ist in zulässiger Weise an die Formulierung des nunmehr auf ein Verfahren gerichteten Patentanspruchs 1 angepasst. Die geltenden Figuren entsprechen ebenfalls den ursprünglich eingereichten Figuren.

4. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ist ausführbar (§ 34 Abs. 4 PatG).

Das im Patentanspruch 1 aufgeführten Verfahren mit den Merkmalen M1 bis M5 ist so deutlich und vollständig beschrieben, dass der Fachmann es ausführen kann (vgl. geltende Beschreibung, S. 7, Z. 27, bis S. 8, Z. 4 sowie Fig. 5 und den zugehörigen Text auf S. 12, Z. 12-31). Die in der Anmeldung enthaltenen Angaben vermitteln dem Fachmann dabei so viel an technischer Information, dass er mit seinem Fachwissen in der Lage ist, das zweifellos technische Verfahren gemäß Patentanspruch 1 erfolgreich auszuführen (vgl. BGH, Urteil vom 13. Juli 2010, Xa ZR 126/07, Leitsatz – Klammernahtgerät).

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu gegenüber dem bislang im Verfahren befindlichen Stand der Technik gemäß den Druckschriften **D1** bis **D7** (§ 3 PatG).

Druckschrift **D1** beschreibt eine Druckmaschine mit einem Verfahren zur Ermittlung der Schließposition in einem Farbkasten (*Farbkasten 1*) einer Druckmaschine mit wenigstens einem Farbdosierelement (*Farbdosierelement 3*) und einer vom Fachmann als Dukt erkennbaren Farbkastenwalze

(*Farbkastenwalze 2*) sowie einer Einrichtung (*Auswerteeinheit 9/ Schalteinheit 10 / Zeitmultiplexer*), die als Rechner der Druckmaschine anzusehen ist (vgl. Fig. 1 und 4 sowie Sp. 3, Z. 9-22 und Z. 33-42, sowie Sp. 4, Z. 44-58 / **Merkmal M1**). Das Farbdosierelement wird dabei in Richtung des Duktors (*Farbkastenwalze 2*) bewegt, wobei in der Druckschrift in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen wird, dass das *Farbdosierelement 3* in einer Führung beweglich bezüglich der als Duktord dienenden *Farbkastenwalze 2* angeordnet ist (vgl. Sp. 3, Z. 34-38 / **Merkmal M2**). Die Schließposition bzw. *Nullstellung* des Farbdosierelements (*Farbdosierelement 3*) wird dabei in Verbindung mit Körperschallpegeln ermittelt, die durch ein Schleifen des Farbdosierelements an dem Duktord bzw. der *Farbkastenwalze 2* erzeugt und durch einen Sensor (*Körperschallaufnehmer 8*) erfasst werden, wobei auch Abweichungen von der ermittelten Schließposition erfasst werden (vgl. Fig. 3 und Sp. 4, Z. 21-43 / **Merkmal M3**).

Eine Bewegung des vorstehend genannten Farbdosierelements (*Farbdosierelement 3*) über die Schließposition des Farbdosierelements hinaus wird in der Druckschrift nicht thematisiert – dementsprechend gibt es auch keinen Hinweis auf die Erfassung einer solchen Bewegung, wie es in Merkmal M4 aufgeführt ist. Ein Hinweis darauf, dass eine Bewegung des Farbdosierelements über die Schließposition des Farbdosierelementes hinaus von einem Rechner als ein Signal für einen weggeklappten Farbkasten gewertet wird, wie es in Merkmal M5 gefordert ist, findet sich damit ebenfalls nicht in Druckschrift D1. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ist daher neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß Druckschrift D1.

Druckschrift **D2** beschreibt ein Verfahren zur Ermittlung der Schließposition eines Farbmessers in einer Druckmaschine (*Offsetdruckmaschine*) mit mehreren Farbwerken, die jeweils einen Duktors (*Duktorswalze 2*) und ein Farbmesser als Farbdosierelement (*Farbmesser 4*) aufweisen, wobei der Fachmann mitteilt, dass für den Duktors auch ein zugehöriger Farbkasten ausgebildet ist (vgl. Fig. 1 und 2 sowie den zugehörigen Text auf S. 15). Dabei wird die Schließposition des Farbmessers (*Anschlagstellung [...] in der die Farbspaltdicke den Wert Null beträgt*) in Bezug auf den Duktors des jeweiligen Farbwerks ermittelt (vgl. S. 6, erster Abs., dritter Satz), wobei eine *Schaltungseinrichtung 40* mitsamt *Analog-Digitalumsetzer* zusammen mit einer *Steuereinrichtung 46* als Rechner der Druckmaschine dient (vgl. S. 19, erster Abs. sowie Fig. 2 und S. 17, erster Abs., dritter Satz / **Merkmal M1**). Das Farbdosierelement (*Farbmesser 4*) wird mittels eines *Elektromotors 6* und einem *Stellantrieb* in Richtung des Duktors (*Duktorswalze 2*) bewegt (vgl. S. 15, vorle. Satz / **Merkmal M2**). Die Schließposition des von dem *Elektromotor 6* bewegten Farbdosierelementes (*Farbmesser 4*) wird dabei durch den Stromfluss des Motors ermittelt, wobei ein *größerer Blockierstrom (Kurve c)* dann die Schließposition im Zusammenhang mit einer Blockierung einer *Welle 8* des Motorantriebs anzeigt (vgl. Fig. 4 und S. 18, zweiter Abs.). Dadurch sind auch Abweichungen von der ermittelten Schließposition (vgl. Linie *b* in Fig. 4) erfassbar, wobei der an die mit einer *Schwellenwertschaltung* versehene *elektronische Schaltung 40* angeschlossene *Elektromotor 6* hier gleichzeitig als Sensor in Bezug auf den Stromfluss und damit auch als Sensor zur Erfassung der Schließposition entsprechend **Merkmal M3** dient (vgl. Fig. 2 und 4 sowie S. 18, zweiter Abs.).

Ein *Spindelpotentiometer 12*, das an dem vorstehend genannten *Stellantrieb* angeordnet ist, ermöglicht die Ermittlung der genauen Position des als Farbdosierelement ausgebildeten *Farbmessers 4* (vgl. S. 19, erster Abs. sowie Fig. 2). Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass die Bewegung des Farbdosierelementes über die Schließposition hinaus auch durch diesen

Sensor entsprechend Merkmal M4 ermittelt wird. Dass eine Bewegung des Farbdosierelements über die Schließposition des Farbdosierelementes hinaus von einem Rechner als ein Signal für einen weggeklappten Farbkasten gewertet wird, wie es in Merkmal M5 aufgeführt ist, ist der Druckschrift dementsprechend ebenfalls nicht zu entnehmen. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ist damit auch neu gegenüber der Lehre der Druckschrift D2.

Aus Druckschrift **D3** sind ein Verfahren und eine Vorrichtung für die Bereitstellung von Druckfarbe (*ink fountain / ink fountain main body 4A*) in einer Druckmaschine (*printing press*) bekannt, wobei diese Vorrichtung im weitesten Sinne auch als Farbkasten anzusehen ist (vgl. Abstract und Fig. 1 sowie Abs. 0028 bis 0030 und 0035). In diesem Farbkasten wird der mittels eines Schrittmotors (*stepping motor 5*) einstellbare Öffnungsgrad bzw. die damit verbundene Schließposition (*opening degree / closing*) von Farbdosierelementen (*ink fountain blades 4*) sowie einem Rechner (*CPU 15 / main controller*) der Druckmaschine bestimmt, wobei der Fachmann die Walze (*ink fountain roller 2*) zur Versorgung einer Druckplatte (*printing plate*) als Duktur ansieht (vgl. Abs. 0028, 0031 und 0042 sowie Fig. 1 / **Merkmal M1**). Jedes der Farbdosierelemente (*ink fountain blades 4*) wird dabei auch in Richtung der als Duktur anzusehenden Walze (*ink fountain roller 2*) bewegt (vgl. Abs. 0030 und 0031 / **Merkmal M2**). Hier wird die Position eines Farbdosierelements (*position of the ink fountain blades 4*) ermittelt (vgl. Abs. 0038 / **teilweise Merkmal M3**).

Es gibt allerdings auch in Druckschrift D3 keinerlei Hinweis auf den Verfahrensschritt einer Erfassung der Bewegung des Farbdosierelements über die Schließposition hinaus, wie es in Merkmal M4 aufgeführt ist. Auch das Wegklappen eines Farbkastens (vgl. Bezugszeichen 4, 4A) wird nicht beschrieben – in Figur 1 ist diesbezüglich nur eine hochgeklappte

Schutzeinrichtung (vgl. *Weirs 3*) zu sehen, die jedoch nicht als weggeklappter Farbkasten angesehen werden kann (vgl. Abs. 0030). Dass eine Bewegung des Farbdosierelements über die Schließposition des Farbdosierelementes hinaus von einem Rechner als ein Signal für einen weggeklappten Farbkasten gewertet wird, ist Druckschrift D3 dabei auch nicht zu entnehmen (Merkmal M5 fehlt). Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ist damit auch neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß Druckschrift D3.

Druckschrift **D4** offenbart die Ermittlung der Schließposition in einem Farbkasten einer Druckmaschine mit wenigstens einem Farbdosierelement (*Dosierelement 2*) und einem Duktors (*Duktors (Farbkastenwalze) / Walze 1*) sowie einer *Motorsteuerung 5* mitsamt einem *Bus*, wobei diese Motorsteuerung als Rechner der Druckmaschine anzusehen ist (vgl. Fig. 2 sowie Sp. 3, Z. 23-48 / **Merkmal M1**). Das Farbdosierelement wird dabei in Richtung des Duktors (*Walze 1*) bewegt (vgl. Fig. 2 und eingezeichneten Pfeil sowie den zugeh. Text in Sp. 3, Z. 23-25 / **Merkmal M2**). Damit wird auch die Schließposition des Farbdosierelementes (*Dosierelement 2*) im Zusammenhang mit einer *Null-Stellung* des Farbdosierelementes ermittelt, wobei auch Abweichungen von der ermittelten Schließposition mittels eines Sensors (*Stellwertgeber 6 / Sensor*) erfasst werden (vgl. a. a. O. und Sp. 2, Z. 51-55 / **Merkmal M3**).

Eine Erfassung der Bewegung des Farbdosierelements über die Schließposition des Farbdosierelementes hinaus wird nicht beschrieben (Merkmal M4 fehlt). Dass eine Bewegung des Farbdosierelements über die Schließposition des Farbdosierelementes hinaus von einem Rechner entsprechend Merkmal M5 als ein Signal für einen weggeklappten Farbkasten gewertet wird oder gewertet werden kann, ist Druckschrift D4 ebenfalls nicht zu entnehmen. Damit ist das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 auch neu

gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik gemäß Druckschrift D4.

Druckschrift **D5** beschreibt eine Vorrichtung zur Ermittlung der Schließposition in einem Farbkasten (*Farbkasten 9*) einer Offset-Druckmaschine mit einem Farbdosierelement (*Farbkastenfolie 26*) und einem Duktors (*Farbkastenwalze 10*) ohne Nennung eines Rechners der Druckmaschine (vgl. Fig. 1 und Abs. 0029 / **teilweise Merkmal M1**). Das Farbdosierelement wird hier mittels einer *Andrückleiste 28* in Richtung des Duktors bewegt (vgl. Fig. 2 und Abs. 0020, 0021 und 0022 / **Merkmal M2**).

Dass die Schließposition des Farbdosierelementes ermittelt und Abweichungen von der ermittelten Schließposition mittels Sensoren erfasst werden, ist Druckschrift D5 jedoch nicht zu entnehmen (Merkmale M3 und M4 fehlen). Des Weiteren wird in der Druckschrift zwar darauf hingewiesen, dass der *Farbkasten 9* vom Duktors (*Farbkastenwalze 10*) wegschwenkbar und damit auch wegklappbar ist (vgl. Abs. 0029) – ein Hinweis darauf, dass eine Bewegung des Farbdosierelementes über die Schließposition des Farbdosierelementes hinaus von einem Rechner entsprechend Merkmal M5 als ein Signal für einen weggeklappten Farbkasten gewertet wird bzw. gewertet werden kann, ist Druckschrift D5 allerdings auch nicht zu entnehmen. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ist damit auch neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß Druckschrift D5.

Druckschrift **D6** beschreibt ein Verfahren zur Ermittlung der Schließposition in einem Farbkasten einer Rotationsdruckmaschine mit Farbdosierelement (*Farbmesser 3 / Rake*), einem Duktors (*Farbwalze 2 / Duktors*) sowie einem Rechner (*Mikrocomputer MC / Multiplexer MU / Rechner*) der Rotationsdruckmaschine, bei der das Farbdosierelement in Richtung des

Duktors bewegbar ist (vgl. Titel, Fig. 1 und 2 sowie S. 8, vorle. Abs., bis S. 10, erster Abs. / **Merkmale M1 und M2**). Dabei wird die Schließposition (*anliegende Messer*) des Farbdosierelementes (*Farbmesser 3*) mittels Sensoren (*Sensoren S*) ermittelt und Abweichungen von der ermittelten Schließposition erfasst (vgl. S. 9, zweiter Abs. sowie Fig. 2 und 3 / **Merkmal M3**).

Ein Hinweis auf die Erfassung der Bewegung des Farbdosierelementes über die Schließposition des Farbdosierelementes hinaus ist Druckschrift D6 ebenfalls nicht zu entnehmen (Merkmal M4 fehlt). Dass eine Bewegung des Farbdosierelementes über die Schließposition des Farbdosierelementes hinaus von einem Rechner als ein Signal für einen weggeklappten Farbkasten gewertet wird, wird in Druckschrift D6 auch nicht beschrieben (Merkmal M5 fehlt). Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ist damit ebenfalls neu gegenüber der Lehre der Druckschrift D6.

Druckschrift **D7** beschreibt im Hinblick auf die **Merkmale M1 und M2** die Ermittlung einer Schließposition in einem Farbkasten (*Farbkasten 10*) einer Rotationsdruckmaschine mit einem Farbdosierelement (*Farbmesser 12*) und Duktoren (*Farbkastenwalze 7 / Feuchtduktor 6*), wobei ein Rechner nicht explizit genannt wird (vgl. Titel, Fig. 1 und 2 sowie S. 4, Z. 30, bis S. 7, Z. 7). Das Farbdosierelement wird dabei in Richtung der als Farbduktor dienenden *Farbkastenwalze 7* bewegt (vgl. Fig. 2 sowie S. 5, Z. 34, bis s. 6, Z. 2). Ein *Potentiometer 28* dient hier zur Einstellung eines Spalts zwischen der *Abstreichkante 13* des *Farbmessers 12* und dem Duktor (*Farbkastenwalze 7*). Das Potentiometer 28 hat damit die Funktion eines Sensors, wie er in **Merkmal M3** aufgeführt ist (vgl. a.a.O. sowie S. 6, Z. 27-29). Dass eine Bewegung des Farbdosierelementes entsprechend der Merkmale M4 und M5 über die Schließposition des Farbdosierelementes hinaus von einem Rechner als ein Signal für einen weggeklappten Farbkasten erfasst bzw. gewertet wird,

ist Druckschrift D7 jedoch ebenfalls nicht zu entnehmen. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ist damit auch neu gegenüber der Lehre der Druckschrift D7.

6. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem bislang im Verfahren befindlichen Stand der Technik (§ 4 PatG).

Wie vorstehend ausgeführt, kann der Fachmann dem bislang mit Verfahren befindlichen Stand der Technik keinen Hinweis auf das Merkmal M4 im Zusammenhang mit dem Merkmal M5 des nunmehr geltenden und auf ein Verfahren gerichteten Patentanspruchs 1 entnehmen. Eine Zusammenschau der Lehren der Druckschriften D1 bis D7 führt damit auch nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 mit sämtlichen Verfahrensmerkmalen M1 bis M5, da dem bislang im Verfahren befindlichen Stand der Technik insbesondere keinerlei Hinweis auf den im Merkmal M5 genannten Verfahrensschritt zu entnehmen ist. Auch unter Berücksichtigung des fachmännischen Wissens ergibt sich das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nicht in naheliegender Weise aus dem genannten Stand der Technik.

7. Der Senat hat nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG davon abgesehen, antragsgemäß in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen, da in Bezug auf den geltenden – auf ein Verfahren mit den Merkmalen M1 bis M5 gerichteten – Patentanspruch 1 bislang keine Sachentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vorliegt. Eine solche fehlende Sachentscheidung liegt unter anderem vor, wenn das Patentbegehren in zulässiger Weise so geändert wurde, dass es nunmehr an einer

Sachentscheidung des DPMA fehlt (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 10. Auflage, § 79, Rdn. 20, 21 Nr. 2 und 5).

Ein Zurückverweisungsgrund ergibt sich aus dem Vorliegen neuer Tatsachen (§ 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG), da das Patentbegehren auf Basis von funktionellen Verfahrensmerkmalen vorheriger Ansprüche und der Beschreibung geändert wurde. Ausweislich der Amtsakte ist im bisherigen Prüfungsverfahren keine Recherche zum Gegenstand des geltenden Patentbegehrens erfolgt. Im Prüfungsverfahren wurden die Druckschriften D1 bis D4 zudem nur pauschal zu den damals geltenden Patentansprüchen genannt und ausschließlich zur Zulässigkeit der Anträge ausgeführt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt der §§ 3 und 4 PatG ein einer Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert. Zu deren Ermittlung sind in erster Linie die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts berufen, welche hierzu über geeignete Recherchemittel und Fachkenntnisse verfügen (Schulte a. a. O., Rdn. 16, 26).

Da ein auf Basis der Beschreibung neu formuliertes Patentbegehren vorliegt, welches den formalen Anforderungen der §§ 34 und 38 PatG sowie den Voraussetzungen für die Prüfung der Patentfähigkeit gemäß §§ 1 bis 5 PatG genügt, und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, war die Sache – auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen – zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der 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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Wickborn

Kruppa

Schwengelbeck

Zimmerer