



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 21/20

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. März 2023

...

BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2015 202 923

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. März 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dr.-Ing. Flaschke

beschlossen:

Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die am 18. Februar 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung 10 2015 202 923.9 ist das Streitpatent mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Herstellung eines Druckproduktes und Druckprodukt“

erteilt und am 11. Februar 2016 veröffentlicht worden. Auf den dagegen eingelegten Einspruch der Einsprechenden ist das Patent durch den in der Anhörung vom 3. Dezember 2019 verkündeten Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts beschränkt aufrechterhalten worden.

Zur Begründung des Einspruchs ist seitens der Einsprechenden mangelnde Ausführbarkeit gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 PatG geltend gemacht worden.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen den Beschluss der Patentabteilung 27 vom 3. Dezember 2019.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Dezember 2019 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Sie macht geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen, hilfsweise das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

- Patentansprüche 1 bis 10, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Beschreibung und Figuren gemäß Patentschrift.

Sie führt aus, dass die Erfindung gemäß Patentanspruch 1 so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Patentanspruch 1 lautet in der von der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts im Einspruchsverfahren beschränkt aufrechterhaltenen Fassung unter senatsseitiger Hinzufügung einer Merkmalsgliederung wie folgt:

- M1** „Verfahren zur Herstellung eines Druckproduktes (09) in einer einen Falztrichter (12) umfassenden Rollendruckmaschine,
- M2** wobei wenigstens drei Bahnstränge (02.1; 02.2, 02.3), nämlich ein unterer der wenigstens mindesten drei Bahnstränge (02.1), ein oberer der wenigstens drei Bahnstränge (02.3) und ein dazwischenliegender mittlerer Bahnstrang (02.2), aufeinanderliegend über den Falztrichter (12) geführt und gemeinsam unter Ausbildung eines Falzrückens (14) in oder zu einem Trichterstrang (13) gefalzt werden,

dadurch gekennzeichnet,

- M3** - dass der mittlere Bahnstrang (02.2) so über den Falztrichter (12) geführt wird, dass er im Bereich eines ersten Seitenrandes mit seiner Seitenkante nicht mit den Seitenkanten des oberen und/oder des unteren Bahnstrangs (02.3; 02.1) fluchtet, sondern diese um eine Versatzbreite ($\Delta 1$; $\Delta 2$) weiter innen im Trichterstrang (23) verläuft;
- M4** - und dass der obere und der untere der wenigstens drei Bahnstränge (02.3; 02.1) mit ihren über die Seitenkante des ersten Seitenrandes des mittleren Bahnstrangs (02.2) herausragenden Randbereichen auf den einander zugewandten Seiten stoffschlüssig verbunden werden.“

Der nebengeordnete Patentanspruch 8 lautet in der von der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts im Einspruchsverfahren beschränkt aufrechterhaltenen Fassung:

„Druckprodukt aus drei über einen Falzrücken (14) gefalzten Bogen (09.1; 09.2; 09.3), welche im über den Falzrücken (14) geschlossenen Zustand sechs Produktlagen ausbilden,

dadurch gekennzeichnet,

dass auf der dem Falzrücken (14) gegenüberliegenden Produktlängsseite eine äußere Produktlage randseitig mit der zum Produktinneren hin übernächsten Produktlage über einen Stoffschluss (V1) verbunden ist und mit dieser eine dazwischen liegende schmalere Produktlage einschließt.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 7, 9 und 10 wird auf die Akte verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 21 Abs. 1 Satz 2 PatG).

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zu Herstellung eines Druckproduktes gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 sowie ein Druckprodukt gemäß dem Oberbegriff des nebengeordneten Patentanspruches 8 (vgl. Patentschrift, Abs. 1). Durch die DE 10 2009 002 091 A1 sei ein überbreites Sonderprodukt bekannt, welches durch einen randseitigen Stoffschluss einem zweiseitenbreiten Bahnstrang und einem oder zwei höchstens einseitenbreiten Bahnsträngen hergestellt werde (vgl. Patentschrift, Abs. 2).

Vor dem vorstehend genannten Hintergrund ist die dem Streitpatent zugrundeliegende **Aufgabe** darin zu sehen, ein übergroßes Druckprodukt bzw. ein sogenanntes Panoramaprodukt als Produkt bzw. Sonderprodukt im Zusammenhang mit einem Falztrichter zu erzeugen (vgl. Patentschrift, Abs. 5).

2. Der zuständige **Fachmann**, der als ein Ingenieur des Maschinenbaus (bzw. Bachelor) anzusehen ist, welcher über mehrjährige Erfahrung im Bereich der Konstruktion von Rollendruckmaschinen aufweist, legt der Erfindung folgendes Verständnis zugrunde:

Das nach Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren dient der Herstellung eines Druckproduktes (09) in einer Rollendruckmaschine, die einen Falztrichter (12)

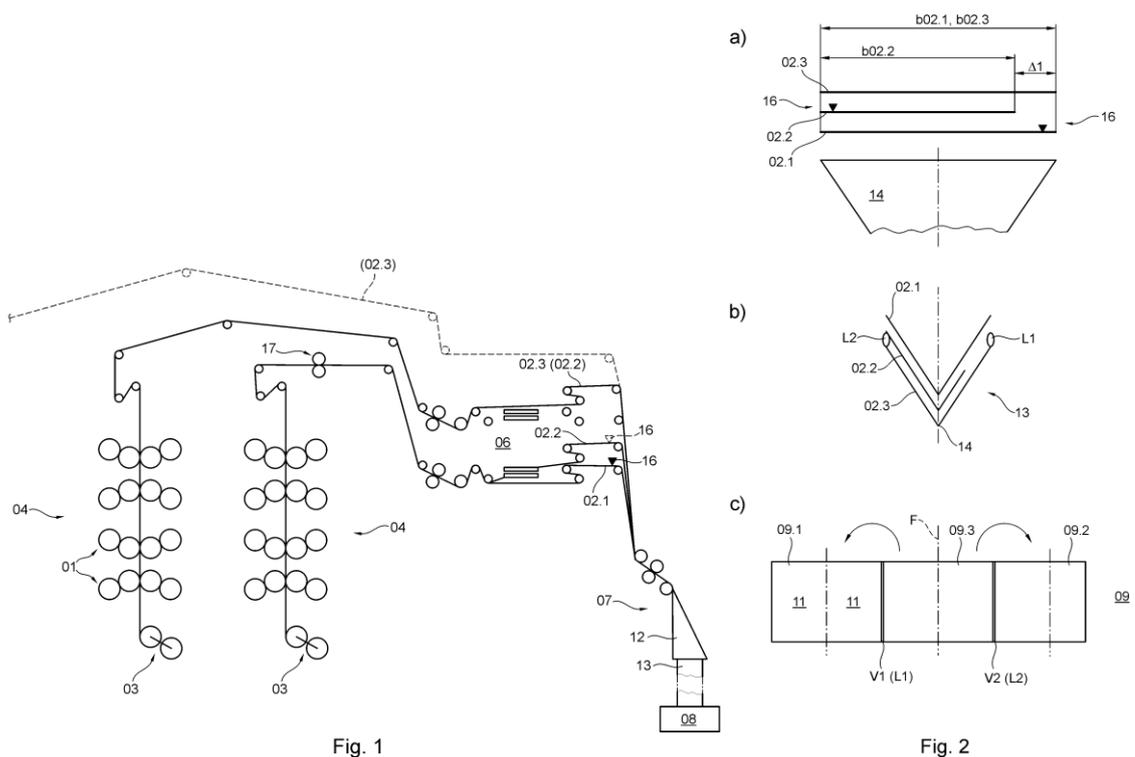
umfasst (**Merkmal M1**). Gemäß der Beschreibung des Streitpatents handelt es sich bei der Rollendruckmaschine beispielsweise um eine Zeitungsdruckmaschine (vgl. Patentschrift, Abs. 12 sowie Fig. 1).

Den Ausführungen der Einsprechenden bezüglich einer mangelnden Ausführbarkeit der Erfindung gemäß Patentanspruch 1, dass in den Absätzen 17 bis 21 der Beschreibung gemäß Patentschrift – sowie insbesondere im Zusammenhang mit den in Absatz 23 der Beschreibung genannten sechs Produktlagen – fast überall offenbart sei, dass es lediglich drei Bahnstränge gebe, und es einem Fachmann im Falle einer ungeradzahligen Anzahl an Bahnsträngen nicht möglich sei, einen mittleren Bahnstrang gemäß **Merkmal M2** zu identifizieren und dabei den oberen und den unteren Bahnstrang in sinnvoller Weise entsprechend **Merkmal M4** stoffschlüssig zu verbinden, ist nicht zuzustimmen.

Für die deutliche und vollständige Offenbarung einer Erfindung im Sinne der Ausführbarkeit ist es nicht erforderlich, dass alle denkbaren unter den Wortlaut des Patentanspruchs fallenden Ausgestaltungen mit Hilfe der im Patent offenbarten Informationen ausgeführt werden können. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs genügt es regelmäßig den Anforderungen von § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG, wenn zumindest ein nacharbeitbarer Weg zur Ausführung der Erfindung für einen Gegenstand oder ein Verfahren mit einer generisch definierten technischen Eigenschaft oder Anweisung offenbart ist, welche erstmals der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird (BGH, Urteil vom 10. November 2015, X ZR 88/13). Etwas anders gilt nur dann, wenn aus fachmännischer Sicht keine technische Lehre in verallgemeinerter Form offenbart ist, die anhand eines Ausführungsbeispiels veranschaulicht ist (vgl. BGH, Urteil vom 10. November 2015, X ZR 88/13).

Bei dem Verfahren nach Patentanspruch 1 werden wenigstens drei – also beispielsweise auch vier – Bahnstränge (02.1; 02.2, 02.3) aufeinanderliegend

über einen Falztrichter (12) geführt, und gemeinsam unter Ausbildung eines Falzrückens (14) in oder zu einem Trichterstrang (13) gefalzt (vgl. Fig. 2 sowie Fig. 1 mit vierten Bahnstrang, in gestrichelter Linie darstellt / **Merkmal M2**). Aus fachmännischer Sicht ist dabei eine technische Lehre offenbart, die anhand eines Ausführungsbeispiels veranschaulicht ist.



Die Bahnstränge versteht der Fachmann entsprechend der Beschreibung des Streitpatents insbesondere als Papierbahnen für Druckseiten (11) (vgl. Patentschrift, Abs. 12 und 13). Dabei umfassen die im Patentanspruch 1 genannten Bahnstränge gemäß **Merkmal M2** wenigstens die folgende drei Bahnstränge (vgl. Fig. 2, 3 und 4):

- einen unteren der wenigstens mindestens drei Bahnstränge (02.1),
- einen oberen der wenigstens drei Bahnstränge (02.3) und
- einen dazwischenliegenden mittleren Bahnstrang (02.2).

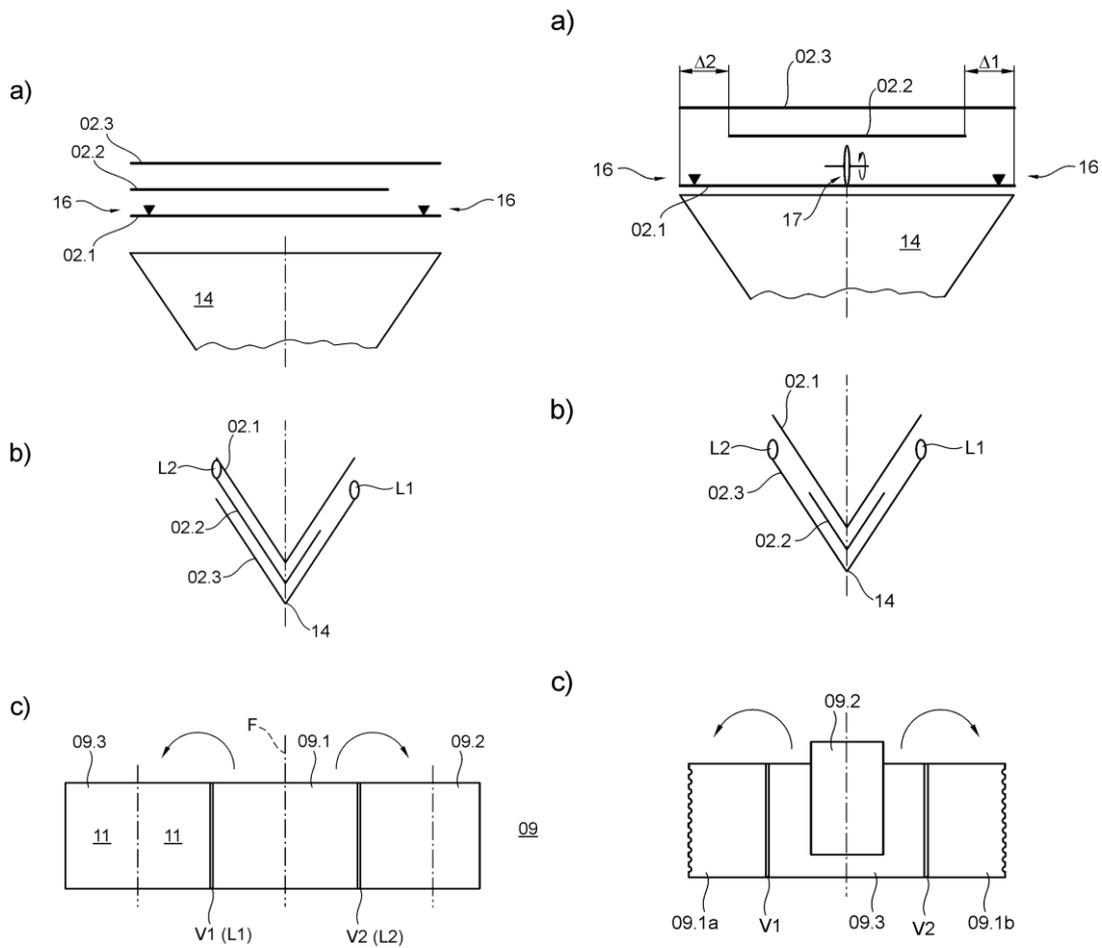


Fig. 3

Fig. 4

Für den Fall von mehr als drei Bahnsträngen mit beispielsweise einem vierten Bahnstrang, wie er in der Figur 1 in gestrichelter Linie als Ausführungsbeispiel dargestellt ist, ist für den Fachmann ersichtlich, dass es ebenfalls einen oberen und einen unteren Bahnstrang gibt, wobei der Fachmann hier einen der zwischen dem unteren und dem oberen Bahnstrang liegenden Bahnstränge ohne Weiteres als mittleren Bahnstrang (02.2) versteht (**Merkmals M2**). Die Formulierung „mittlerer Bahnstrang“ versteht der Fachmann – entgegen den Ausführungen der Einsprechenden – im beispielhaften Fall von insgesamt vier (oder mehr) Bahnsträngen damit zweifelsfrei so, dass hier ein zwischen dem unteren und dem oberen Bahnstrang befindlicher Strang gemeint ist (vgl.

Patentschrift, Abs. 14 sowie Fig. 1 und den in gestrichelter Linie dargestellten vierten Bahnstrang 02.3).

Der genannte mittlere Bahnstrang (02.2) wird entsprechend **Merkmal M3** so über den Falztrichter (12) geführt wird, dass er im Bereich eines ersten Seitenrandes mit seiner Seitenkante nicht mit den Seitenkanten des oberen und/oder des unteren Bahnstrangs (02.3; 02.1) fluchtet, sondern diese um eine Versatzbreite ($\Delta 1$; $\Delta 2$) weiter innen im Trichterstrang (23) verläuft (vgl. Fig. 2a, 3a und 4a). Der obere und der untere der wenigstens drei Bahnstränge (02.3; 02.1) werden dann gemäß **Merkmal M4** mit ihren über die Seitenkante des ersten Seitenrandes des mittleren Bahnstrangs (02.2) herausragenden Randbereichen auf den einander zugewandten Seiten stoffschlüssig verbunden. Gemäß einem Ausführungsbeispiel des Streitpatents dient eine Leimspur (vgl. Bezugszeichen L1 bzw. L2 in Fig. 2c und Fig. 3c) zur stoffschlüssigen Verbindung (vgl. auch Patentschrift, Abs. 17). Eine solche stoffschlüssige Verbindung kann gemäß einem Ausführungsbeispiel für ein Druckprodukt ohne Weiteres mit drei Bahnsträngen und sechs Produktlagen ausgebildet werden (vgl. den nebengeordneten Patentanspruch 8, der auf ein Druckprodukt gerichtet ist, sowie die zugehörige Beschreibung gemäß Patentschrift, Abs. 23).

Der Ausführbarkeit des in Patentanspruch 1 genannten Verfahrens mit wenigstens drei – und damit auch einer geraden Anzahl von mehr als drei – Bahnsträngen steht dabei auch nicht der Fall von beispielsweise vier Bahnsträngen entgegen, wie es in Figur 1 dargestellt ist. Der Fachmann kann in diesem Fall ohne Weiteres den Bahnstrang, der oberhalb gelegen ist, von einem mittigen / mittleren Bahnstrang als oberen Bahnstrang, und den unterhalb diesem mittleren Bahnstrang gelegenen Bahnstrang als unteren Bahnstrang identifizieren, wobei der untere und der obere Bahnstrang mit den über die Seitenkante des ersten Seitenrandes des mittleren Bahnstrangs herausragenden Randbereichen auf den einander zugewandten Seiten nacharbeitbar und in sinnvoller Weise stoffschlüssig verbunden werden kann,

wie es die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt hat. Auch von daher steht das **Merkmal M4** der Ausführbarkeit des Verfahrens nach Patentanspruch 1 nicht entgegen.

Damit ist die Erfindung im Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 2 PatG für den Fachmann ausführbar.

3. Auf den in der mündlichen Verhandlung zusätzlich eingereichten Hilfsantrag der Patentinhaberin kommt es mithin nicht mehr an.

III.

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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Wickborn

Kruppa

Dr. Schwengelbeck

Dr. Flaschke