

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja / Nein

Aktenzeichen: T 144/90 - 3.2.2

Anmeldenummer: 86 112 836.1

Veröffentlichungs-Nr.: 0 216 302

Bezeichnung der Erfindung: Buch

Klassifikation: B42D 1/00

ENTSCHEIDUNG
vom 3. Dezember 1991

Patentinhaber: Körner, Lucy

Stichwort:

EPÜ Artikel 53 (2), (3), 56

Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit verneint"
"Wiedergabe von Information - gemischter Anspruch"
"Geistiger Effekt"

Leitsatz



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 144/90 - 3.2.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2
vom 3. Dezember 1991

Beschwerdeführer:

Körner, Lucy
Bahnhofstraße 49
W - 7012 Fellbach (DE)

Vertreter:

Kohler Schmid + Partner
Patentanwälte
Ruppmannstraße 27
W - 7000 Stuttgart 80 (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung 2.3.04.087 des
Europäischen Patentamts vom 10. November 1989,
mit der die europäische Patentanmeldung
Nr. 86 112 836.1 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G.S.A. Szabo
Mitglieder: W.D. Weiss
W. Moser

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 17. September 1986 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 86 112 836.1 mit der Veröffentlichungsnummer 0 216 302 wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 10. November 1989 zurückgewiesen.

Die Entscheidung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 in der mit Schreiben vom 8. September 1987 eingereichten Fassung gegenüber den Druckschriften

- (D1) GB-A-23 379,
- (D2) US-A-1 515 797 und
- (D3) DE-U-1 802 230

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

- II. Gegen die Zurückweisungsentscheidung legte die Beschwerdeführerin (Anmelderin) am 5. Januar 1990 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung ging am 6. Februar 1990 ein.
- III. Nach einem schriftlichen Bescheid der Kammer vom 28. Januar 1991, in dem insbesondere in Frage gestellt wurde, daß die Gegenstände der den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträgen zugrundeliegenden Ansprüche auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten, beantragte die Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung. In dem Bescheid war die Beschwerdeführerin auch darauf hingewiesen worden, daß das Merkmal "daß das Buch Blätter enthält, die mit Kindergeschichten bedruckt sind, welche sich auf das jeweils durch die Umrißform dargestellte Kinderspielzeug beziehen", das in damals hilfsweise vorliegenden Ansprüchen enthalten war, nur die Wiedergabe von Informationen betreffe.

IV. Die von der Beschwerdeführerin schriftlich und in der mündlichen Verhandlung am 3. Dezember 1991 mündlich vorgetragene Argumente können wie folgt zusammengefaßt werden:

In Anbetracht dessen, daß der Veröffentlichungstag der dem Anmeldungsgegenstand am nächsten kommenden Druckschrift (D1) lange vor dem Anmeldetag liege, und daß der Anmeldungsgegenstand einen erheblichen Verkaufserfolg habe und unbestritten einfacher herzustellen sei als der nächstkommende Stand der Technik, spreche für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit, daß der im nachhinein technisch einfach erscheinende Gegenstand nicht als vorbekannt nachgewiesen werden konnte, sondern daß nicht einmal die Kombination von zwei Druckschriften ausreiche, um das Nichtvorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu begründen.

Es sei auch für den Fachmann, der sich mit der Entwicklung eines von der Rechteckform abweichenden Buchs befaßte, abwegig gewesen, sich Anregungen bei der Herstellungstechnik der üblichen rechteckigen Bücher und Alben zu holen, denn nur die von der Rechteckform abweichenden Buchblätter seien schwierig aufeinander zu schichten. Rechteckige Buchblätter würden unmittelbar nach dem Druck einigermaßen genau aufeinander geschichtet, dann gebunden und im gebundenen Zustand genau zugeschnitten. Beim Anmeldungsgegenstand könnten jedoch wegen des gleichzeitigen Herstellens der Löcher für die Niete die Buchblätter nicht erst nach dem Zusammenfügen durch die Niete in ihre endgültige, phantasievolle, von geraden Linien abweichende Form gebracht werden.

Der Gebrauch von Niete stelle im Hinblick auf die sich ergebenden Vorteile eine erfinderische Auswahl aus der

Vielzahl der dem Fachmann zur Verfügung stehenden Befestigungsmittel dar.

- V. Die Beschwerdeführerin legte in der mündlichen Verhandlung am 3. Dezember 1991 abschließend einen Haupt- und einen Hilfsantrag auf der Grundlage je eines einzigen Patentanspruchs vor. Diese Ansprüche lauten:

Hauptantrag: "Buch, dessen Rücken eine von einer geraden Umrißlinie abweichende Form eines auf eine Ebene projizierten Kinderspielzeuges (Ball, Puppe, Stofftier, Auto oder dergl.) aufweist und das einen gerade verlaufenden Biegefalz (5) aufweist, der das Buch in einen kleinen, nicht aufblätterbaren Abschnitt und einen großen, aufblätterbaren Abschnitt unterteilt, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens zwei den ganzen Buchblock durchsetzende, vorzugsweise aus Kunststoff hergestellte Niete als Befestigungselemente (3) für Deckel (1) und Buchblätter (2) innerhalb des Buchrandes im Bereich des kleinen Abschnittes angeordnet sind."

Hilfsantrag: "Buch, dessen Rücken eine von einer geraden Umrißlinie abweichende Form eines auf eine Ebene projizierten Kinderspielzeuges (Ball, Puppe, Stofftier, Auto oder dergl.) aufweist und das einen gerade verlaufenden Biegefalz (5) aufweist, der das Buch in einen kleinen, nicht aufblätterbaren Abschnitt und einen großen, aufblätterbaren Abschnitt unterteilt, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens zwei den ganzen Buchblock durchsetzende, vorzugsweise aus

Kunststoff hergestellte Niete als Befestigungselemente (3) für Deckel (1) und Buchblätter (2) innerhalb des Buchrandes im Bereich des kleinen Abschnittes angeordnet sind, und daß das Buch Blätter enthält, die mit Kindergeschichten bedruckt sind, welche sich auf das jeweils durch die Umrißform dargestellte Kinderspielzeug beziehen."

- VI. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des Patentanspruchs nach dem Hauptantrag, hilfsweise auf der Grundlage des Patentanspruchs nach dem Hilfsantrag, beide überreicht in der mündlichen Verhandlung am 3. Dezember 1991, sowie einer jeweils noch anzupassenden Beschreibung und dem ursprünglich eingereichten Zeichnungsblatt zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Änderungen

Die geltenden Ansprüche beruhen auf der ursprünglichen Offenbarung und geben somit keinen Anlaß zur Beanstandung im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ.

3. Neuheit

Da die Kombination der Merkmale der geltenden Ansprüche 1 nach dem Haupt- bzw. nach dem Hilfsantrag aus keiner der im Recherchebericht aufgeführten Druckschriften bekannt ist, ist der Gegenstand dieser Ansprüche neu.

4. Nächstkommender Stand der Technik

Die Druckschrift (D1) stellt unbestritten den Stand der Technik dar, der dem Gegenstand des Anspruchs 1 sowohl nach dem Haupt- als auch nach dem Hilfsantrag am nächsten kommt.

Aus dieser Druckschrift ist ein Buch bekannt, dessen Rücken eine von einer geraden Umrißlinie abweichende Form eines auf eine Ebene projizierten Kinderspielzeuges (Schaukelpferd mit Reiterlein) aufweist. Dieses Buch besitzt ferner einen gerade verlaufenden Biegefalz (3), der das Buch in einen kleinen, nicht aufblätterbaren Abschnitt und einen großen, aufblätterbaren Abschnitt unterteilt. Somit offenbart die Druckschrift (D1) alle Merkmale im ersten Teil (Oberbegriff) des Anspruchs 1 (Haupt- und Hilfsantrag).

Die Gegenstände dieser Ansprüche 1 unterscheiden sich von diesem Stand der Technik durch die Merkmale in ihrem jeweiligen kennzeichnenden Teil.

5. Technische Aufgabe und Lösung

Gemäß Seite 1 wird das aus der Druckschrift (D1) bekannte Kinderbuch dadurch zusammengehalten, daß die kleinen Abschnitte der beiden Buchdeckel aneinander und die Buchblätter zwischen ihnen befestigt sind. Die Druckschrift (D1) enthält keine Aussage über die Art dieser Befestigung. Da die Figuren keine mechanischen Befestigungsmittel zeigen, könnte angenommen werden, daß das bei dem dort dargestellten Buch die Buchdeckel und die Seiten in dem kleineren Abschnitt durch flächige Klebung zusammengehalten werden.

Bei dieser von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Auslegung würde diesem bekannten Buch unzweifelhaft der Nachteil anhaften, daß es unwirtschaftlich herzustellen ist, da das Auftragen des Klebstoffs eine Vielzahl von Arbeitsschritten erfordert.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Haupt- und nach dem Hilfsantrag die Aufgabe löst, das Buch rationeller herzustellen.

Diese Aufgabe wird sowohl nach dem Haupt- als auch nach dem Hilfsantrag dadurch gelöst, daß mindestens zwei den ganzen Buchblock durchsetzende Niete als Befestigungselemente für Deckel und Buchblätter innerhalb des Buchrandes im Bereich des kleineren Abschnittes angeordnet sind.

Das zusätzlich den Anspruch 1 nach dem Hilfsanspruch kennzeichnende Merkmal "daß das Buch Blätter enthält, die mit Kindergeschichten bedruckt sind, welche sich auf das jeweils durch die Umrißform dargestellte Kinderspielzeug beziehen" dient, wie die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, der Übermittlung von Informationen und leistet keinen Beitrag zur Lösung der oben dargestellten technischen Aufgabe. Wenn überhaupt, so dient eine solche Besonderheit zur Identifizierung des Bilderbuchs, z. B. bei einem Kind, das noch nicht lesen kann, d. h. zur Erzielung eines rein geistigen Effekts.

6. Erfinderische Tätigkeit

- 6.1 Der Grundlage der aus der Druckschrift (D1) bekannten technischen Lösung, insbesondere der in der Figur 3 dargestellten Ausführungsform, besteht darin, daß die beiden steifen Buchdeckel (1 und 2) durch einen geraden

Biegefalz in einen kleinen und einen großen Abschnitt unterteilt werden. In dem kleinen Abschnitt werden die beiden Buchdeckel mit den zwischen ihnen gefaßten Buchblättern fest miteinander verbunden, so daß dieser Abschnitt nicht aufblätterbar ist und das ganze Buch zusammenhält. Die Druckschrift (D1) enthält keine Vorschrift darüber, mit welchen Mitteln dieser Verbund hergestellt werden soll; sie überläßt es vielmehr dem Ermessen des nacharbeitenden Fachmannes unter den üblichen ihm zur Verfügung stehenden buchbinderischen Mitteln das auszusuchen, das ihm nach Abwägen anderer Gesichtspunkte als das geeignetste erscheint, einen aus Papier und Pappe bestehenden Stapel fest zusammenzuhalten.

Zu diesen auch dem Privatmann aus dem täglichen Umgang mit Broschüren, Alben, Loseblattsammlungen und dergleichen allgemein bekannten buchbinderischen Mitteln gehören auch die mechanischen Verbindungsmittel wie Fadenbindungen und Schraubbolzenverbindungen aber auch, wie die Druckschrift (D2) zeigt, Nieten durch den ganzen Stapel durchsetzende, vorgestanzte Löcher. Die Wirkungsweise sowie die Vor- und Nachteile jedes dieser Mittel sind dem Fachmann geläufig, und werden im Bedarfsfalle routinemäßig gegeneinander abgewogen.

Die Kammer kann kein Vorurteil erkennen, das den Fachmann daran gehindert haben könnte, diese routinemäßigen Erwägungen auch dann anzustellen, wenn es darum geht, ein geeignetes Verbindungsmittel für das aus der Druckschrift (D1) bekannte unkonventionell geformte Buch auszuwählen, um dort den kleineren Buchabschnitt nicht aufblätterbar zu verbinden. Insbesondere ist der Druckschrift (D1) auch keine Lehre entnehmbar, die geeignet wäre, den Fachmann bei dem zur Auswahl eines bestimmten Verbindungsmittels führenden routinemäßigen Entscheidungsprozeß dazu anzuregen, eine Nietverbindung außer Betracht

zu lassen. Beim Anmeldegegenstand übt die Nietverbindung erkennbar keine andere Funktion aus als bei dem aus der Druckschrift (D2) bekannten Album. Im übrigen aber ist der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Vorteil, daß die zur Aufnahme der Niete bestimmten, den Buchstapel durchsetzenden Löcher rationell in einem Arbeitsgang mit dem Ausstanzen der Umrißform des Buchs hergestellt werden können, völlig vorhersehbar und kann deshalb bereits bei der Abwägung in die routinemäßigen Überlegungen des Fachmannes einbezogen werden. Ein darüber hinausgehender unvorhersehbarer Effekt, der einen Hinweis auf das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit geben könnte, konnte von der Beschwerdeführerin nicht benannt werden und ist auch für die Kammer nicht erkennbar.

Auch die Tatsache, daß die Veröffentlichungsdaten der Druckschriften (D1) und (D2) lange vor dem Anmeldetag der Streitmeldung liegen, muß nicht notwendigerweise das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit begründen. Sie kann vielmehr auch auf lange geübte Praktiken hindeuten, die die Fachwelt keiner weiteren Veröffentlichung mehr für würdig hielt.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem Hauptantrag beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- 6.2 Wie bereits oben in Abschnitt 5 ausgeführt wurde, unterscheidet sich der Patentanspruch nach dem Hilfsantrag von demjenigen nach dem Hauptantrag nur durch ein Merkmal, das keinen Beitrag zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe leistet, die ausgehend von der Druckschrift (D1) als nächstkommendem Stand der Technik formuliert wurde und auf deren Lösung die übrigen Merkmale hinwirken. Dieses zusätzliche Merkmal muß somit dann außer Betracht bleiben, wenn das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit in der Gesamtkombination der Merkmale zu beurteilen ist

(siehe z. B. T 37/82, ABl. EPA 1984, 71, und T 65/87, unveröffentlicht).

Für sich betrachtet, beruht dieses Merkmal jedoch auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da es allgemein üblich ist, dem Bucheinband eine graphische Gestaltung zu verleihen, deren Informationsgehalt sich auf den im Buch abgedruckten Inhalt bezieht. Da es aus der Druckschrift (D1) bekannt ist, dem Umriß eines Buchs die Form eines auf eine Ebene projizierten Kinderspielzeugs zu verleihen, erscheint es unmittelbar naheliegend, auch diese Umrißform mit in die Informationsvermittlung über den Buchinhalt mit einzubeziehen.

Somit beruht auch der Gegenstand des Patentanspruchs nach dem Hilfsanspruch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

7. Das erwähnte zusätzliche Merkmal des Patentanspruchs nach dem Hilfsantrag betrifft, was auch die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung nicht mehr bestritten hat, die Wiedergabe von Informationen, d. h. es erzielt einen rein geistigen Effekt. Da aber, wie sich aus der obigen Analyse auch ergibt, daß dieses Merkmal mit den anderen Merkmalen nicht zur Erzielung eines technischen Effekts zusammenwirkt, verstößt der Patentanspruch nach dem Hilfsantrag auch gegen Artikel 52 (2) d) EPÜ (siehe T 603/89, wird veröffentlicht).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



S. Fabiani



G. Szabo