

Veröffentlichung im Amtsblatt ~~Ja~~ / Nein

Aktenzeichen: T 395/90 - 3.5.1
Anmeldenummer: 86 113 918.6
Veröffentlichungs-Nr.: 0 223 041
Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zum Markieren von flächigen
Papiererzeugnissen
Klassifikation: G06K 1/12

E N T S C H E I D U N G
vom 25. Juli 1991

Anmelder: Ferag AG

Stichwort:

EPÜ Art. 56

Schlagwort: "Erfinderische Tätigkeit - nach Änderung (bejaht)"

Leitsatz

Aktenzeichen: T 395/90 - 3.5.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1
vom 25. Juli 1991

Beschwerdeführer:

Ferag AG
CH-8340 Hinwil
SUISSE

Vertreter:

Patentanwälte
Schaad, Balass & Partner
Dufourstraße 101
CH-8034 Zürich
SUISSE

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 28. Dezember 1989,
mit der die europäische Patentanmeldung
Nr. 86 113 918.6 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.K.J. Van den Berg
Mitglieder: R. Randes
M.V.E. Lewenton

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 7. Oktober 1986 beim Europäischen Patentamt eingereichte Patentanmeldung 86 113 918.6 wurde durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 28. Dezember 1989 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Anspruchs 1, eingegangen am 23. August 1989, beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Er ergebe sich in naheliegender Weise aus dem durch folgende Druckschriften repräsentierten Stand der Technik:

D1 WO-A-82/03 205
D2 FR-A-1 471 367
D4 FR-A-2 030 572

Den abhängigen Ansprüchen 2 bis 5 sei eine selbständige patentbegründende Bedeutung nicht beizumessen. Ihre Merkmale seien fachmännisch.

- II. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 22. Februar 1990 unter Zahlung der betreffenden Gebühr eingelegte Beschwerde, mit der ihre Aufhebung und die Erteilung eines Patents begehrt wird.

In einer am 27. April 1990 eingegangenen Beschwerdebegründung spezifiziert die Beschwerdeführerin ihren Antrag dahingehend, daß der Patenterteilung die am selben Datum eingereichten Ansprüchen 1 bis 8 zugrundezulegen seien, wobei Anspruch 1 nur geringfügig gegenüber dem von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Anspruch 1 geändert worden sei.

- III. In einem Bescheid vom 29. November 1990 hat sich die Kammer im wesentlichen den Ausführungen der Entscheidung

der Prüfungsabteilung angeschlossen und Zweifel hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit des im Anspruch 1 definierten Gegenstandes geäußert. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, daß der Wortlaut des Anspruchs 1 nicht klar sei, da aus ihm weder zu entnehmen sei, wie ein Teilprodukt aussehe noch wie ein Endprodukt aufgebaut sei. Auch sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf die Überprüfung der Vollständigkeit von mehrteiligen Druckereiprodukten begrenzt, weshalb die Auffassung der Prüfungsabteilung durchaus vertretbar sei, daß das Grundprinzip des genannten Gegenstandes aus D4 zu entnehmen sei. Aus D4 sei es nämlich bekannt, Markierungen an einzelnen Papiererzeugnissen, z. B. an Büchern, derart anzubringen, daß sie im Stapel aneinandergereiht entlang einer Diagonale liegen, um so das Fehlen eines Buches, also die Unvollständigkeit des Stapels, durch Unterbrechung dieser Diagonale zu erkennen. Deshalb sei der Gegenstand des Anspruchs 1 in Kombination mit der Lehre der Entgegenhaltungen D2 (zeigt Anwendung von Luminophor bei optischer Ablesung) und D1 für den Fachmann naheliegend. Aus der letztgenannten Entgegenhaltung D1 sei es nämlich bekannt, Blätter in einem Buch an den Randbereichen zu markieren, so daß sie auch dann erkennbar seien, wenn das Buch geschlossen sei.

- IV. Die Beschwerdeführerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 8. April 1991 einen Antrag auf Erteilung eines Patents mit einem geänderten Anspruch 1, mit unveränderten Ansprüchen 2 bis 8 und einer angepaßten Beschreibungseinleitung eingereicht.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zum Überprüfen auf Vollständigkeit von jeweils aus mehreren Teilprodukten (30', 30'', 33) unterschiedlicher Art bestehenden, mehrblättrigen

Druckerei-Endprodukte (32), die jeweils durch Ineinanderlegen der Teilprodukte (30', 30'', 33) hergestellt werden, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Ineinanderlegen der Teilprodukte (30', 30'', 33) jedes derselben an einem seiner im Endprodukt (32) zugänglichen Randbereiche einschließlich der anschließenden Kante an einer artspezifischen Stelle mit einer Markierung (A, B, C) aus einem Luminophor versehen wird, daß nach dem Ineinanderlegen der Teilprodukte (30', 30'', 33) das Endprodukt (32) mittels Lumineszenztastern (45, 46, 47) abgetastet wird, deren Anordnung der Überlagerung der artspezifischen Stellen der in einem vollständigen Endprodukt (32) vorhandenen Teilprodukte (30', 30'', 33) entspricht, und daß beim Feststellen des Fehlens eines Teilproduktes (30', 30'', 33) in einem Endprodukt (32) ein Signal erzeugt wird."

Die geltenden Unterlagen, mit denen die Erteilung eines Patentbescheid beantragt wird, setzen sich wie folgt zusammen:

- Beschreibung:** Seiten 4 bis 6 und 8, ursprüngliche Fassung
 Seiten 1 bis 3, 7 und 9, eingereicht mit Schreiben vom 8. April 1991
- Patentansprüche:** Nr. 1 bis 3, eingereicht mit Schreiben vom 8. April 1991,
 Nr. 4 bis 8, eingereicht mit Schreiben vom 26. April 1990,
- Zeichnungen:** Blatt I, ursprüngliche Fassung.

- V. Zur Stützung des neuen Anspruchs 1 gemäß ihrem Antrag hat die Beschwerdeführerin die Gedanken der Kammer im Bescheid vom 29. November 1990 aufgegriffen und die Meinung vertreten, daß mit den gemachten Änderungen die im

Bescheid bemängelten Unklarheiten beseitigt würden und deshalb die Entgeghaltung D4 nicht mehr stichhaltig sei. Auch sei der gegenwärtige Anspruch 1 gegenüber CH-A-523 787 (D5) abgegrenzt, die als nächstliegender Stand der Technik angesehen werde, weil sie ebenfalls die Überprüfung von mehrteiligen Druckereiprodukten auf Vollständigkeit zum Gegenstand habe. Aus den im Prüfungsverfahren genannten Entgeghaltungen sei eine solche Überprüfung nicht zu entnehmen, da sie sich mit anderen Problemen beschäftigten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Änderungen des Patentbegehrens sind zulässig (Artikel 123 (2) EPÜ).

Anspruch 1 entspricht dem ursprünglichen Anspruch 5 und ist gegenüber D5 abgegrenzt und so geändert worden, daß jetzt im Oberbegriff angegeben ist, daß ein Endprodukt (z. B. eine Zeitung) ein Druckerei-Endprodukt und dabei mehrblättrig ist und daß das Endprodukt durch Ineinandersetzen der Teilprodukte (z. B. Zeitungsteile) hergestellt wird. Dies ist aus Figur 1 und 2 und dem entsprechenden Text zu entnehmen. Das letzte (gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 5 zusätzliche) kennzeichnende Merkmal (ein Signal wird erzeugt, wenn ein Teilprodukt fehlt) beruht auf der ursprünglichen Beschreibung (Seite 8, erster Absatz).

Ansprüche 2 bis 5 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 6 bis 9.

Ansprüche 6 bis 8 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 4. Diese bezogen sich ursprünglich nicht auf einen,

dem gegenwärtigen Anspruch 1 entsprechenden Anspruch. Es ist jedoch aus der gesamten Beschreibung deutlich zu entnehmen, daß die Verfahrensschritte gemäß den Ansprüchen 6 bis 8 (und entsprechend den Figuren 1 und 2) als Vorbereitung für das Verfahren gemäß Anspruch 1 (entsprechend Figur 3) gelten.

3. Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin darin zu, daß von den in dem Verfahren genannten Dokumenten nur die Lehre der D5 sich mit dem selben Problem befaßt wie der Gegenstand des Anspruchs 1. Bei der Überprüfung der Vollständigkeit gemäß D5 wird die Dicke des Endproduktes mechanisch abgetastet. Weicht dabei die ermittelte Dicke von einem Sollwert ab, wird entweder die nachfolgende Bearbeitungsmaschine stillgesetzt oder das Endprodukt über eine Auswerfweiche ausgeschieden. Zur Ermittlung einer Abweichung der Dicke von einem Sollwert werden die Endprodukte zwischen einer Tastwalze und einer Gegenwalze hindurchgeführt. Dabei besteht, wie die Beschwerdeführerin meint, die Gefahr einer Beschädigung der Teilprodukte. Auch könnte das Fehlen eines dünnen Teilproduktes nicht mit genügend großer Sicherheit festgestellt werden.

Die objektive Aufgabe kann deshalb darin gesehen werden, wie auch die Beschwerdeführerin vorgeschlagen hat, daß ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 in der Weise entwickelt wird, daß eine Überprüfung auf Vollständigkeit hin auf einfache, zuverlässige und produkt-schonende Weise möglich wird.

4. Die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 ist unzweifelhaft gegeben. Damit beschränkt sich die Frage der Patentfähigkeit auf die Frage des Vorliegens bzw. Nichtvorliegens einer erfinderischen Tätigkeit.

Mit dem Stand der Technik gemäß D5 verglichen, wird das Überprüfen der Vollständigkeit gemäß gültigem Anspruch 1 ganz unterschiedlich gemacht. Statt, wie gemäß D5, die Dicke mittels einer komplizierten und offenbar inexakten mechanischen Anordnung zu messen, wird gemäß dem Gegenstand des Anspruchs 1 die Vollständigkeit mittels Lumineszenztaster und einer entsprechenden Elektronikvorrichtung zuverlässig festgestellt und außerdem in der Weise, daß die Teilprodukte nicht beschädigt werden. Somit ist die Messung nach dem gültigen Anspruch 1 völlig anders als die Messung gemäß D5, und der Fachmann könnte nicht ohne eine erfinderische Leistung direkt von der Lehre der D5 und ohne Anregung von anderen Hinweisen vom Stand der Technik zu einem Verfahren gemäß Anspruch 1 gelangen.

Nach Meinung der Kammer gibt es aber im nachgewiesenen Stand der Technik gemäß den Entgegenhaltungen solche Hinweise nicht. Aus der im Prüfungsverfahren als Hauptentgegenhaltung verwendeten D4 ist zwar eine Idee, zum Markieren von Büchern (Heften) zu entnehmen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Markieren von Teilprodukten gemäß Anspruch 1 hat, jedoch geht es hier nicht um Markierung von Teilprodukten (Zeitungsteile) in einem Druckerei-Endprodukt (eine Zeitung), sondern darum wie zu stapelnde Bücher unterschiedlicher Art zu markieren sind, um sie im Stapel als solche von Auge erkennbar zu machen. Das Verfahren gemäß D4 wird also benutzt um festzustellen, ob alle gewünschte Bücher z. B. in einem Buchlager vorhanden sind.

Es ist deshalb nicht anzunehmen, daß ein Fachmann, der die angegebene Aufgabe lösen soll und also ein automatisches Verfahren für Vollständigkeitsüberprüfung von Druckerei-Endprodukten schaffen will, die Lehre der D4 heranziehen würde, um eine Lösung zu finden. Im Gegenteil scheint es, daß ein Heranziehen dieser Entgegenhaltung nur bei

einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise möglich ist, wobei der Stand der Technik aus Kenntnis der Erfindung bewertet wird. Das heißt, daß das gemäß Anspruch 1 angegebene Verfahren zur optischen und maschinellen Überprüfung von Markierungen der Teilprodukte auf das Verfahren der Entgegenhaltung D4 (von Auge überprüfbare gestapelte Bücher) übertragen wird.

Die Entgegenhaltungen D1 und D2 weisen nur isolierte Merkmale des Anspruches 1 auf (siehe unter Ziffer III oben) und können weder einzeln noch in Kombination mit den Merkmalen der D4 oder D5 eine Anregung zur Lösung der genannten Aufgabe geben.

5. Es ergibt sich somit, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruht.
6. Anspruch 1 ist daher gewährbar (Artikel 52 (1) EPÜ), ebenso wie die von ihm abhängigen Ansprüche 2 bis 8.
7. In den unter Abschnitt IV angegebenen Dokumenten wurde auf Seite 9 in der Beschreibung (Zeilen 12, 13) offenbar übersehen, daß der Ausdruck "Wenn die Papiererzeugnisse Druckereiprodukte sind, kann die Markierung mit dem Luminophor sogar im Zuge des Druckes erfolgen" nicht dem Anspruch 1 angepaßt ist. Weil die Papiererzeugnisse immer Druckereiprodukte sind, sollte nur angegeben werden, daß "die Markierung mit dem Luminophor sogar im Zuge des Druckes erfolgen kann".

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, ein Patent mit den unter Abschnitt IV oben erwähnten Unterlagen, jedoch mit der unter Ziffer 7 angegebenen Korrektur auf der Grundlage des Antrags der Beschwerdeführerin zu erteilen.

Die Geschäftsstellbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Beer

P.K.J. van den Berg