

BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 32/98

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Juli 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 38 06 984

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Beyer sowie der Richter Dr. Meinel, Knoll und Lokys

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Einsprechenden gegen den Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 1998 wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass das Patent 38 06 984 mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten wird:

Erteilte Ansprüche 1 und 3 bis 6, Beschreibungsspalten 1 bis 4, 2 Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 3 gemäß Patentschrift; Anspruch 2, übergeben in der mündlichen Verhandlung vom 16. Juli 2002.

2. Die Kosten der Beweisaufnahme werden der Einsprechenden auferlegt. Im übrigen tragen die Beteiligten ihre Kosten selbst.

G r ü n d e

I.

Der Beschwerdegegner ist eingetragener Inhaber des am 3. März 1988 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten Patents 38 06 984 (Streitpatent), das ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zum Trennen eines Leiterplattenutzens betrifft. Die Patentschrift enthält 6 Patentansprüche. In der Beschreibung ist ein in der Zeichnung, Figuren 1 bis 3, dargestelltes Ausführungsbeispiel einer

Nutzentrennvorrichtung geschildert, anhand deren die Erfindung näher erläutert wird.

Die Patenterteilung ist am 5. November 1992 veröffentlicht worden. Die Beschwerdeführerin hat gegen das Streitpatent am 5. Februar 1993 Einspruch erhoben. Zur Begründung ihrer Behauptung, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, weil er nicht neu sei, hat sie sich im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt – entsprechend ihrem Vorbringen im Verletzungsprozeß zu dem aus dem Streitpatent abgezweigten deutschen Gebrauchsmuster 88 16 911 – ausschließlich berufen auf eine offenkundige Vorbenutzung einer Nutzentrennvorrichtung, wie sie den Figuren 1, 2 und 3 des Streitpatents entnommen werden kann, und die von Herrn J... 1986 an die Firma Siemens, Regensburg und 1987 an die Firma Siemens, München, Ingolstädter Straße, geliefert worden sei, wo sie seither genutzt und Kunden und Besuchern gezeigt und vorgeführt worden sei. Hierzu hat sie Zeugenbeweis angeboten und auf ein Protokoll der Zeugeneinvernahme und einen BeweisBeschluss des Landgerichts München im Verletzungsprozeß verwiesen.

Nach Prüfung des für zulässig erklärten Einspruchs hat die zuständige Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent mit Beschluss vom 1. Juli 1998 in vollem Umfang aufrechterhalten.

In den Beschlussgründen ist ausgeführt, dass die Gegenstände nach den erteilten nebengeordneten Patentansprüchen 1 bzw 2 gegenüber der von der Einsprechenden geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung patentfähig seien, weil der Beweis für ein Öffentlichwerden der Nutzentrennvorrichtung (und des Nutzentrennverfahrens) gemäß Streitpatent nicht erbracht worden sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Sie hat – nach der rechtskräftigen Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die Nichtannahme der Revision in Sachen der Gebrauchsmusterverletzung, vgl den BGH-Beschluss X ZR 30/99 vom 12. Oktober 1999 – in der mündlichen Verhandlung vom 23. Mai 2000 erklärt, dass sie sich auf die offenkundige Vorbenutzung bei der Firma Siemens, wie sie Gegenstand des mit der Einspruchsschrift geltend gemachten Sachverhalts und des Gebrauchsmusterverletzungsrechtsstreits war, nicht mehr berufe. Stattdessen hat sie eine weitere, dem Streitpatentgegenstand patenthindernd entgegenstehende offenkundige Vorbenutzung einer Nutzentrennvorrichtung der Firma Multitone, London, sowie der Firma Assembly Automation Ltd., Burgess Hill, West Sussex (England) geltend gemacht und hierzu eine Skizze mit schriftsätzlichen Erläuterungen vorgelegt sowie auf diesbezügliche Angebots- und Verkaufsaktivitäten mit der taiwanesischen Firma Ren Thang Co. Ltd, Hain-Chuang City, Taipei Hsien, verwiesen, und außerdem Zeugenbeweis angeboten (vgl die Schriftsätze der Einsprechenden vom 21. Januar und 31. März 2000 mit Anlagen D4 bis D9).

In diesem Zusammenhang hat die Einsprechende ergänzend noch auf eine ähnliche, von dieser taiwanesischen Firma hergestellte und angebotene Nutzentrennvorrichtung verwiesen (vgl das Schreiben vom 18. Mai 2000 mit Anlagen D10 bis D13).

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 1998 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Der Patentinhaber beantragt,

die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen und das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten aufgrund der erteilten Unterla-

gen, mit der Maßgabe, dass der erteilte Anspruch 2 ersetzt wird durch den in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruch 2.

Er ist der Auffassung, dass die Aussagen des Zeugen bewiesen hätten, dass die angeblich vorbenutzte Nutzentrennmaschine der Firma Multitone bzw Assembly Automation wegen der fehlenden definierten Ausgangslage und Endlage der Trennkanten dem Patentgegenstand nicht patenthindernd entgegenstehe, und dass auch die öffentliche Zugänglichkeit der Maschine bzw deren Funktionsweise nicht nachgewiesen sei.

Die verteidigten nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 haben folgenden Wortlaut:

„1. Verfahren zum Trennen eines Leiterplattennutzens (1) mit zwei planparallelen Flächen (11,12), bei dem (Verfahren) der Leiterplattennutzen (1) zwischen zwei Trennstücke (3,4) mit jeweils einer keilförmigen Trennkante (31,41) eingeführt wird und die Trennkanten (31,41) der Trennstücke (3,4) aus einer Ausgangslage heraus in einer Trennebene (TR) parallel zueinander und aufeinander zu in eine Endlage bewegt werden, in der das Trennen des Leiterplattennutzens erfolgt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trennstücke nur so weit aufeinander zu bewegt werden, dass deren Trennkanten (31,41) in der Endlage einander genau gegenüberliegend noch einen definierten Abstand voneinander aufweisen, und zwar derart, dass das Trennen des Leiterplattennutzens durch Brechen des Materials zwischen den Trennkanten (31,41) erfolgt, dass das Trennen des Leiterplattennutzens (1) im Bereich von Nuten (13,14) erfolgt, die an Flächen (11,12) des Leiterplattennutzens (1) parallel zueinander in der Trennebene (TR) vorgesehen sind und in die die Trennkanten (31,41) eingreifen, und dass die Trennkanten (31,41)

in der Ausgangslage einen Abstand (a) voneinander aufweisen, der kleiner ist als die Dicke (d) des Leiterplattennutzens (1).

2. Vorrichtung zum Trennen eines Leiterplattennutzens (1) mit zwei planparallelen Flächen (11,12), mit zwei Trennstücken (3,4), die jeweils eine keilförmige Trennkante (31,41) besitzen und zwischen die der Leiterplattennutzen (1) einführbar ist und von denen ein erstes Trennstück (3) stationär und ein zweites Trennstück (4) bewegbar an einer Halterung (2) vorgesehen ist, sowie mit einem Antrieb (5), mit dem das zweite Trennstück (4) mit seiner Trennkante (41) in einer Trennebene (TR) parallel zur Trennkante (31) des ersten Trennstücks (3) aus einer Ruhelage heraus in eine Endlage bewegbar ist, in der das Trennen des Leiterplattennutzens (1) erfolgt,

dadurch gekennzeichnet,

dass zum Trennen von Leiterplattennutzen (1) mit Nuten (13,14), die an beiden Flächen (11,12) des Leiterplattennutzens (1) parallel zueinander in der Trennebene (TR) vorgesehen sind, die Trennkanten (31,41) in der Ausgangslage einen Abstand (a) voneinander besitzen, der kleiner ist als die Dicke (d) des Leiterplattennutzens (1), und dass die Trennkanten (31,41) in der Endlage einander in der Trennebene (TR) genau gegenüberliegend noch einen definierten Abstand voneinander derart aufweisen, dass das Trennen des Leiterplattennutzens durch Brechen des Materials zwischen den Trennkanten (31,41) erfolgt.“

Der Senat hat Beweis erhoben über die Fragen, wie die von der Firma Multitone bzw Assembly Automation in England entwickelte Nutzentrennmaschine funktionierte, und wie diese Maschine bzw deren Wirkungsprinzip einer Öffentlichkeit bzw einem Kundenkreis offenbart worden ist, durch Vernehmung des Zeugen P..., der per Videokonferenz aus England dem Gerichtssaal zugeschaltet war. Die

Verfahrensbeteiligten haben in Bezug auf die Art und Weise der Beweisaufnahme per Videokonferenz ihr Einverständnis erklärt. Wegen der Einzelheiten der Beweisthemen und wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Beweisbeschlüsse vom 25. Mai 2000 und 26. Februar 2002 und auf das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 16. Juli 2002 verwiesen.

Wegen der geltenden – erteilten – Unteransprüche 3 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift und wegen des weiteren Sachvortrags der Verfahrensbeteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden hat nur insoweit Erfolg, als das Streitpatent im erteilten Umfang mit der Maßgabe Bestand hat, dass der erteilte Anspruch 2 durch die vom Patentinhaber verteidigte beschränkte Fassung ersetzt wird.

1.) Die Zulässigkeit des Einspruchs, die als notwendige Verfahrensvoraussetzung auch im Beschwerdeverfahren zu prüfen ist (BGH GRUR 1997, 740 – „Tabakdose“ mwNachw), ist gegeben. Denn der auf fehlende Neuheit der Gegenstände aller Patentansprüche 1 bis 6 gestützte Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Hinblick auf die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung durch Lieferung einer den Figuren 1 bis 3 des Streitpatents entsprechenden Nutzentrennvorrichtung an die Firma Siemens im Jahre 1986 und 1987 im Sinne des PatG § 59 Abs 1 Satz 4 ausreichend substantiiert worden. So hat die Einsprechende in ihrem Einspruchsschriftsatz vom 4. Februar 1993 zum Nachweis für die behauptete offenkundige Vorbenutzung ua auf ein Protokoll der Zeugeneinvernahme und einen Beweisbeschluss des Landgerichts München im Verletzungsprozeß in Sachen des aus dem Streitpatent abgezweigten Gebrauchsmusters verwiesen sowie Zeugenbeweis angeboten. Anhand der vorliegenden Unterlagen sind die für die Beurteilung der Patentfähigkeit maßgeblichen Umstände sowohl hinsichtlich des Ge-

genstandes der Benutzung als auch hinsichtlich der Offenkundigkeit der Benutzungshandlung, des maßgeblichen Zeitraums und der an der Benutzungshandlung Beteiligten im einzelnen so dargelegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt abschließend dazu Stellung nehmen konnten (BGH „Tabakdose“ aaO). Abgesehen davon, dass den Begründungserfordernissen des PatG § 59 Abs 1 Sätze 2 und 4 bei einem Verfahrensanspruch und Vorrichtungsansprüche umfassenden Patent – wie hier – nach ständiger Rechtsprechung bereits dann genügt ist, wenn die Zulässigkeitsvoraussetzung (lediglich) bezüglich eines der Vorrichtungsansprüche erfüllt ist (BPatG Mitt 1989, 149 – „Einspruchszulässigkeit“, sowie die in der vorliegenden Sache ergangene Entscheidung 4 W (pat) 24/95 vom 1. Juni 1995, Umdruck S5), entsprechen sich vorliegend der Verfahrensanspruch 1 und der Vorrichtungsanspruch 2 weitestgehend in ihrem technischen Inhalt, so dass die zu den Merkmalen des Vorrichtungsanspruchs 2 gemachten Ausführungen sinngemäß auf die entsprechenden verfahrensmäßig formulierten Merkmale des Verfahrensanspruchs 1 übertragbar sind.

2.) Die geltenden Patentansprüche 1 bis 6 sind zulässig.

Die verteidigten Patentansprüche 1 und 3 bis 6 sind mit den erteilten Ansprüchen gleicher Nummerierung identisch. Der verteidigte Patentanspruch 2 stützt sich inhaltlich auf den erteilten Anspruch 2 und den im erteilten Anspruch 1 sowie der beschriebenen Ausführungsform gemäß Fig. 1 offenbarten Sachverhalt, wonach an beiden Flächen (11,12) des Leiterplattennutzens (1) parallel zueinander in der Trennebene (TR) Nuten (13,14) vorgesehen sind.

Im übrigen ist die Zulässigkeit der verteidigten Patentansprüche 1 bis 6 – hinsichtlich deren ursprünglichen Offenbarung ebenfalls keine Bedenken bestehen – von der Einsprechenden nicht in Zweifel gezogen worden.

3.) Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Trennen eines Leiterplattennutzens, dh das Trennen einer fertigungsgerechten größeren Leiter-

platte in eine Vielzahl kleinerer, zunächst nur durch Nuten abgegrenzter Leiterplatten, wie dies üblicherweise nach der Bestückung mit Bauelementen und deren Verlötung („gedruckte Schaltung“) erfolgt.

Nach der Beschreibungseinleitung (Sp 1 Abs 3) geht das Streitpatent von einem zB aus der US-Patentschrift 4 621 552 bekannten Verfahren und einer zugehörigen Vorrichtung zum Trennen eines Leiterplattennutzens aus, bei denen das Trennen durch Schneiden, dh nach dem Prinzip einer Schlagschere mittels zweier Trennstücke als Schneidwerkzeug erfolgt.

Als nachteilig wird vom Patentinhaber bei diesem Stand der Technik angesehen, dass das Schneiden zur Folge hat, dass auf den Leiterplattennutzen großflächig erhebliche Biegekräfte ausgeübt werden, die ua Haarrisse und damit Unterbrechungen in Kontaktierungen oder Leiterbahnen zur Folge haben können (Sp 1 Z 29 bis 33).

Der Erfindung liegt demnach das technische Problem (die Aufgabe) zugrunde, ein Verfahren bzw eine Vorrichtung aufzuzeigen, mit welchem bzw welcher ein rationelles Trennen von Leiterplattennutzen aus üblichen Leiterplattenmaterialien (beispielsweise glasfaserverstärkte Kunststoffplatten) bei wesentlich reduzierter Gefahr einer Beschädigung der Bauteile und Leiterbahnen möglich ist und hierbei auch ausreichend saubere Trennkanten realisiert werden können (Streitpatentschrift Sp 2 Abs 2).

Gelöst wird dieses Problem durch die im Verfahrensanspruch 1 bzw im Vorrichtungsanspruch 2 angegebene Merkmalskombination.

Nach der Erfindung erfolgt das Trennen des Leiterplattennutzens demnach mittels zweier Trennstücke mit jeweils einer Trennkante, die exakt zueinander parallel in einer Trennebene (TR) ausgerichtet sind; dh das Trennen erfolgt – im Unterschied zu dem genannten Prinzip der scherenden Messer – nach dem Prinzip zweier

fluchtender Messer, und zwar im Bereich von Nuten, die an beiden Flächen des Leiterplattennutzens parallel zueinander in der Trennebene ausgebildet sind. Erfindungswesentlich dabei ist zum einen – entsprechend dem einen diesbezüglichen Merkmalskomplex im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 bzw 2 – , dass die Trennkanten in der Ausgangslage einen Abstand (a) voneinander aufweisen, der kleiner ist als die Dicke (d) des Leiterplattennutzens, um so ein exaktes Ausrichten und eine exakte Führung des Leiterplattennutzens beim Einschieben zwischen die beiden Trennstücke im Bereich der Nuten einerseits sowie ein exaktes Trennen des Leiterplattennutzens in den Nuten andererseits zu gewährleisten (Streitpatentschrift Sp 2 Z 60 bis Sp 3 Z 11). Zum anderen haben die Trennkanten – entsprechend dem weiteren Merkmalskomplex im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 bzw 2 – eine definierte Endlage, in der sie in der Trennebene genau gegenüberliegend noch einen definierten Abstand voneinander aufweisen, derart , dass das Trennen durch Brechen (Abquetschen) des Leiterplattenmaterials an der Trennstelle zwischen den Trennkanten erfolgt (Streitpatentschrift Sp 2 Z 38 bis 59).

4.) Der Senat hat aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme nicht die Überzeugung gewinnen können, dass die von der Einsprechenden geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung der in England entwickelten Leiterplattentrennmaschinen den Gegenständen der verteidigten Patentansprüche 1 bzw 2 patenthindernd entgegensteht. Als für die Beurteilung der Patentfähigkeit maßgeblicher Durchschnittsfachmann ist vorliegend ein mit Vorrichtungen und Verfahren zum Trennen von Leiterplattennutzen befasster, berufserfahrener Maschinenbauingenieur mit Fachhochschulabschluß anzusehen.

a) Die vom Senat gewählte Möglichkeit der Zeugeneinvernahme mittels Videokonferenz ist im Zivilprozessreformgesetz (ZPO-RG) vom 27. Juli 2001, das zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, ausdrücklich vorgesehen und zwar im neu geschaffenen § 128a Abs 2 ZPO, der über § 99 Abs 1 PatG auch im patentgerichtlichen Verfahren anwendbar ist.

Das Gericht sieht sich an der Zeugeneinvernahme per Videokonferenz auch nicht durch die Übergangsvorschriften des ZPO-RG Art 3 Nr 3 und den dadurch in das Gesetz betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung (EGZPO) eingefügten § 26 gehindert. Zwar finden nach § 26 Nr 10 EGZPO für Beschwerden die am 31. Dezember 2001 geltenden Vorschriften weiter Anwendung, wenn die anzufechtende Entscheidung vor dem 1. Januar 2002 verkündet bzw der Geschäftsstelle übergeben worden ist. Diese Übergangsregelung zielt ersichtlich auf die Beschwerdefahren im Sinne der ZPO ab, in denen es um die Anfechtung erstinstanzlicher gerichtlicher Entscheidungen geht. Um solche Entscheidungen handelt es sich bei den Beschlüssen der Patentabteilungen des Deutschen Patent- und Markenamts aber nicht. Denn das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren stellt die erste gerichtliche Instanz dar, so dass es nach Auffassung des Senats sachgerecht erscheint, die für das erstinstanzliche gerichtliche Verfahren geltende Übergangsvorschrift des § 26 Nr 2 EGZPO anzuwenden. Danach finden in den am 1. Januar 2002 anhängigen Verfahren nur ganz bestimmte Regelungen in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung weiter Anwendung. Dazu gehören insbesondere nicht die Vorschriften über die Durchführung einer Beweisaufnahme durch Einvernahmen eines Zeugen, so dass insoweit § 128 a Abs 2 ZPO in der seit 1. Januar 2002 gültigen Fassung auch in laufenden Verfahren anwendbar ist, zumal es das erklärte Ziel der Übergangsvorschriften war, die mit der Reform verbundenen Verbesserungen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt des Inkrafttretens auch bei den bereits anhängigen Verfahren eintreten zu lassen (vgl dazu die Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 6. September 2000 zum Zivilprozessreformgesetz, Seite 320, 1. Absatz).

Die Beteiligten haben im übrigen einer entsprechenden Vernehmung des Zeugen P... per Videokonferenz zugestimmt, wobei offensichtlich eine wesentliche Rolle gespielt hat, dass der in England ansässige Zeuge mitgeteilt hat, er sei krankheitsbedingt an einer Anreise zur Beweisaufnahme am Sitz des Bundespatentgerichts in München gehindert, sei aber bereit, in England auszusagen

(Schreiben des Zeugen P... vom 26. Oktober 2000 und 16. November 2000).

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Einvernahme des Zeugen per Videokonferenz in der mündlichen Verhandlung mit einer regulär besetzten Richterbank und mit der Beteiligung der Parteien und ihrer Prozessbevollmächtigten in öffentlicher Sitzung unter dem Gesichtspunkt der Wahrheitsfindung und dem Gesichtspunkt der Gewährung des rechtlichen Gehörs einer konsularischen Vernehmung oder einer Vernehmung durch einen beauftragten Richter in England in jedem Fall vorzuziehen war.

b) Im wesentlichen hat die Beweisaufnahme folgendes ergeben: Der Zeuge P..., von 1974 bis 1977 Produktionsmanager bei der Firma Multitone für Electronic Paging Systems, hat bestätigt, dass die von der Firma Multitone in England entwickelte Leiterplattentrenmaschine nicht von ihm selbst, sondern von Ingenieuren der Firma Multitone 1974 oder 1975 entwickelt wurde. Nach seinen Aussagen war das Trennwerkzeug sehr einfach und wurde von Hand bedient. Es waren – wie in Anlage D5 dargestellt – zwei Blätter, die in einer Schraubenpresse übereinander angeordnet waren mit zwei Messerkanten. Zur Funktionsweise des Trennwerkzeugs hat der Zeuge im einzelnen ausgeführt: "Bei dem Werkzeug (Anlage D5) musste man wohl die zu trennende Platte einführen. Ich glaube, dass die beiden Schneidwerkzeuge in die Rillen eingriffen. Dies weiß ich aber nicht genau, da ich Produktionsmanager in dieser Firma war und mit den technischen Einzelheiten nicht befasst war. Ich glaube, dass die Blätter des Trennwerkzeugs sehr eng beieinander waren. Ich hatte das Gefühl, dass sie in die Rillen des zu trennenden Materials eingriffen und zwar vor dem eigentlichen Trennvorgang. Der eigentliche Trennvorgang ging folgendermaßen vor sich: Die Presse wurde geschlossen und die Messer kamen zusammen und dadurch wurde das Material getrennt. Die Messer haben sich am Ende des Trennvorgangs leicht berührt. Man mußte bei diesem von Hand zu bedienenden Werkzeug darauf achten, dass die Messer nicht zu stark aufeinander kamen und dadurch beschädigt wurden."

Diese in England von Multitone entwickelte Maschine ist nach den weiteren Angaben des Zeugen nie verkauft worden, sondern wurde nur in Malaysia benutzt, wo in Malaka eine der Hauptproduktionsstätten von Multitone war. Der Zeuge selbst war allerdings wegen seines Gesundheitszustandes nicht in Malaysia und konnte deshalb diesbezüglich keine weiteren Angaben machen.

Bei der von dem Zeugen P... von 1983 bis 1993 in seiner eigenen Firma, der Assembly Automation Ltd, verwendeten Maschine zur Trennung von Leiterplatten, die dem Prinzip der Maschine der Firma Multitone sehr ähnlich war, handelte es sich nach eigener Aussage um keine präzise Anordnung. Sie wurde von Hand bedient. Es gab beim Schneidevorgang keinen Stopper bzw Bremsvorrichtung, die am Ende des Bremsvorgangs verhinderte, dass die Schneidmesser sich berührten. Die Maschine war als manuell zu bedienende Maschine sehr grobschlächtig („very crude“). Von dieser Maschine, für die nicht die Absicht bestand, sie für den Verkauf zu produzieren, hat der Zeuge eine Zeichnung an eine taiwanesisische Firma geschickt, die an der Leiterplattentrenmaschine interessiert war.

c) Demnach ist zwar – in Übereinstimmung mit der Skizze gemäß Anlage D5 – davon auszugehen, dass die von der Firma Multitone bzw Assembly Automation entwickelte handbetriebene Leiterplattentrenmaschine nach dem Prinzip der fluchtenden Messer arbeitet, wobei die Messer beim Trennvorgang in die vorgeritzten Nuten der Leiterplatte eingreifen. Nach der Vernehmung des Zeugen P... gibt es jedoch keinen Anhalt dafür, dass die beiden Trennkanten – entsprechend den beiden entscheidungserheblichen Merkmalen im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 bzw 2 – in der Ausgangslage einen Abstand voneinander aufweisen, der kleiner ist als die Dicke der Leiterplatten, und in der Endlage noch einen definierten Abstand voneinander aufweisen.

Diesbezügliche Aussagen des Zeugen P... im Zusammenhang mit der von Multitone entwickelten Maschine gehen jedenfalls nicht über Mutmaßungen hinsichtlich der Funktionsweise der Trennmaschine hinaus, zumal vorliegend zu be-

rücksichtigen ist, dass der Zeuge die Maschine selbst nicht konstruiert hat und er den tatsächlichen Funktionsablauf dieser Sache, die über 27 Jahre zurückliegt, somit nicht aus eigener Kenntnis bekunden konnte. Hinweise auf eine definierte Ausgangslage und Endlage der Trennkanten iS des Patentgegenstandes finden in der vorgelegten Skizze Anlage D5 – in der die Trennkanten ersichtlich auf den ebenen Flächen der Leiterplatte aufliegen – keinerlei Stütze und Ständen im übrigen auch im Widerspruch zu der Aussage des Zeugen, dass das Werkzeug bzw die Presse sehr einfach und nicht so präzise war. Im übrigen kann aus der Aussage des Zeugen, dass die Messer vor dem Trennvorgang in Rillen der zu trennenden Platte eingriffen, auch nicht ohne weiteres geschlossen werden, dass die Trennkanten erfindungsgemäß in der Ausgangslage einen Abstand voneinander aufweisen, der kleiner ist als die Dicke der Leiterplatten, und insoweit eine Doppelfunktion erfüllen, nämlich zum einen zum Führen und Ausrichten der Leiterplatten beim Einschieben und zum anderen zum exakten Trennen in den Nuten.

Falls im übrigen die von der Firma Multitone entwickelte Trennmaschine mit einer definierten Ausgangs- und Endlage iS des Patentgegenstandes ausgebildet gewesen wäre, wie die Einsprechende unter Hinweis auf die letzten beiden Absätze von Anlage D4 meint, so ist kein Grund ersichtlich, warum der Zeuge P... beim Nachbau einer entsprechenden, nach eigener Aussage sehr ähnlichen Trennmaschine für seine eigene Firma Assembly Automation gerade auf diese vorteilhaften Maßnahmen verzichtet und sich mit einer sehr grobschlächtigen Maschine ohne diesbezügliche Ausgangslage und Endlage zufriedengegeben hat.

Schließlich belegen auch die von der Einsprechenden überreichten Unterlagen der taiwanesischen Firma Ren Thang Co. Ltd., die nach eigener Aussage im Frühsommer 1986 ein Angebot der von der Assembly Automation entwickelten Leiterplattentrennmaschine erhalten hat (Anlage D9) und selbst eine ähnliche Trennvorrichtung entwickelt hat (Anlagen D11 bis D13), zwar eine Leiterplattentrennmaschine mit fluchtenden Messern zur Trennung vorgeritzter Leiterplatten. Jedoch fehlt auch in diesen Unterlagen jeglicher Nachweis dafür, dass die beiden Trenn-

kanten in der Ausgangslage einen Abstand aufweisen, der kleiner ist als die Dicke der Leiterplatten, und in der Endlage noch einen definierten Abstand voneinander aufweisen, wie dies im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 bzw 2 im einzelnen gelehrt wird.

Soweit die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung im Anschluß an die Beweisaufnahme geltend gemacht hat, dass das Vorsehen einer Ausgangslage der beiden Trennkanten mit einem Abstand kleiner als die Leiterplattendicke einerseits und eines Sicherheitsstopps als Endlage andererseits für den Fachmann naheliegende, handwerkliche Maßnahmen seien, so handelt es sich dabei offensichtlich um eine patentrechtlich unzulässige rückschauende Betrachtungsweise in Kenntnis der Erfindung.

Vielmehr ist es ein Verdienst des Anmelders, ausgehend von dem an sich bekannten Trennprinzip der fluchtenden Messer, erkannt und in der Praxis realisiert zu haben, dass eine darauf aufbauende Leiterplattentrennvorrichtung für die industrielle Massenproduktion erst dann für eine rationelle Fertigung mit den erforderlichen Standzeiten erfolgreich einsetzbar ist, wenn zum einen die beiden Trennkanten in der Ausgangslage einen präzise einstellbaren, an die jeweilige Leiterplattendicke bzw Nuttiefe angepassten Abstand haben, der kleiner ist als die Leiterplattendicke, und wenn zum anderen die beiden Trennkanten in der Endlage noch einen definierten Abstand voneinander haben.

Da die in England entwickelten Trennmaschinen der Firma Multitone bzw Assembly Automation nach Aussage des Zeugen P... nur für die Fertigung in eigenen Produktionsstätten und nicht für den Verkauf bestimmt waren, fehlt im übrigen auch der Nachweis dafür, wie diese Trennmaschinen bzw deren Funktionsweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Die Übersendung einer Skizze an eine interessierte taiwanesishe Firma, die vorliegend noch nicht einmal durch entsprechende Dokumente belegt werden konnte, reicht hierfür nicht aus.

d) Da auch der druckschriftliche Stand der Technik (vgl die eingangs genannte US-Patentschrift 4 621 552 sowie die im Prüfungsverfahren noch in Betracht gezogene deutsche Patentschrift 28 16 445 und US-Patentschrift 3 877 625) weder eine Leiterplattentrennvorrichtung mit fluchtenden Messern, noch eine diesbezügliche Trennvorrichtung mit definierter Ausgangs- und Endlage iS des Patentgegenstandes offenbart, kann auch dessen Einbeziehung nicht ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand der geltenden Ansprüche 1 und 2 führen. Im übrigen hat auch die Einsprechende die im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften nicht aufgegriffen.

Das Verfahren zum Trennen eines Leiterplattennutzens nach dem geltenden Anspruch 1 und die Vorrichtung nach dem verteidigten Anspruch 2 sind daher rechtsbeständig .

Die geltenden – erteilten – Unteransprüche 3 bis 6 betreffen zweckmäßige und nicht selbstverständliche Ausgestaltungen der Vorrichtung nach Anspruch 2 und haben in Verbindung mit diesem ebenfalls Bestand.

5.) Die Kostenentscheidung beruht auf § 80 Abs 1 iVm § 62 Abs 1 Satz 1 PatG. Es entspricht der Billigkeit, der Einsprechenden die Kosten der Beweisaufnahme aufzuerlegen.

Unabhängig von differenzierten Billigkeitserwägungen wird in der Rechtsprechung bereits der für die Einsprechende sehr ungünstige Standpunkt vertreten, dass die Kosten der Beweisaufnahme wegen der von einer Einsprechenden behaupteten offenkundigen Vorbenutzung unabhängig davon, ob der Nachweis gelingt oder nicht, von der Einsprechenden zu tragen sind (vgl Benkard, PatG, 9. Aufl., § 62 Rdn 5 unter Hinweis auf BPatGE 26, Seite 194/195).

Abgesehen von dieser Rechtsprechung gibt es im konkreten Beschwerdeverfahren aber weitere Billigkeitsgesichtspunkte, die es angezeigt erscheinen lassen, die Kosten der Beweisaufnahme der Einsprechenden aufzuerlegen.

So hat die Einsprechende diese Kosten verursacht durch eine erst im Beschwerdeverfahren sieben Jahre nach Einspruchseinlegung behauptete weitere offenkundige Vorbenutzung mit entsprechendem Zeugenbeweisangebot. Wie bereits ausgeführt konnte der Zeuge weder bestätigen, dass diese in England in den Jahren 1974 bzw 1975 entwickelte bzw in den Jahren 1983 bis 1993 verwendete Maschine in allen für die Patenterteilung wesentlichen Merkmalen mit der im Streitpatent beanspruchten Maschine übereinstimmt, noch konnte er bestätigen, dass die Funktionsweise dieser in England entwickelten bzw verwendeten Maschine der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Somit ist eine offenkundige Vorbenutzung aus zwei Gründen nicht nachgewiesen. Es entspricht dem allgemeinen Kostengrundsatz des § 96 ZPO, der auch bei der Billigkeitsentscheidung nach § 80 Abs 1 PatG berücksichtigt werden kann, dass die Kosten eines ohne Erfolg gebliebenen Angriffsmittels der Beteiligten auferlegt werden können, die es geltend gemacht hat.

Schließlich muss sich die Einsprechende im Rahmen der zu treffenden Kostenentscheidung vorhalten lassen, dass sie durch ein vorab nicht ausreichend geklärtes Beweisangebot vermeidbare Kosten verursacht hat, was ebenfalls eine entsprechende Kostenauflegung zu ihren Lasten rechtfertigt (vgl Benkard, PatG, 9. Aufl., § 80 Rdn 7 aE).

Dr. Beyer

Dr. Meinel

Knoll

Lokys

Pr