



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 334/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
13. Juni 2007

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

...

**betreffend das Patent 197 41 671**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juni 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Das Patent 197 41 671 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Für die am 22. September 1997 im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung, für die die Innere Priorität vom 28. Januar 1997 (Aktenzeichen: 197 03 028.9) in Anspruch genommen wurde, ist die Erteilung des nachgesuchten Patents am 4. März 2004 veröffentlicht worden. Es betrifft einen

"Bearbeitungsplatz".

Gegen das Patent hat die Einsprechende zu I) mit Schriftsatz vom 28. Mai 2004 (eingegangen per Fax am 1. Juni 2004) Einspruch mit der Begründung erhoben, dass es dem Gegenstand des Patents an Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit mangle. Die Einsprechende zu I) nennt dazu druckschriftlichen Stand der Technik.

Mit Schriftsatz vom 2. Juni 2004 (eingegangen per Fax am selben Tag) hat die Einsprechende zu II) gegen das Patent mit der Begründung eingesprochen, dass der Patentgegenstand nicht neu sei. Sie legt hierzu druckschriftlichen Stand der Technik vor.

Mit Schriftsatz vom 5. Juli 2005, eingegangen beim Bundespatentgericht am 7. Juli 2005, hat die in der Schweiz ansässige Fa. A... AG ihren Beitritt zu dem Einspruchsverfahren erklärt. Der Beitritt wird auf eine von der Patentinhaberin erhobene Patentverletzungsklage mit dem Aktenzeichen 7 O 480 / 04 vor dem Landgericht Mannheim gegen die Beitretende gestützt.

Nach Aufforderung durch das Bundespatentgericht vom 13. Juli 2005 hat die Beitretende mit Schriftsatz vom 18. Juli 2005, eingegangen am 20. Juli 2005, eine anwaltschaftlich beglaubigte Abschrift einer Gebrauchsmusterverletzungsklage vom

3. November 2004 an das Landgericht Mannheim einschließlich der Ablichtung eines Zustellungsnachweises sowie eine Abschrift eines anwaltschaftlich beglaubigten Schriftsatzes der Patentinhaberin vom 25. Mai 2005 vorgelegt, der den Stempelaufdruck "Der Gegenseite unmittelbar zugestellt" trägt und mit dem die Verletzungsklage auf das Patent erstreckt wurde. Beigefügt war ferner ein Übermittlungsschriftsatz der Prozessbevollmächtigten der Patentinhaberin und Verletzungsklägerin vom gleichen Tage, der den Einlaufstempel der Prozessbevollmächtigten der Beitretenden und Verletzungsbeklagten "26. Mai 2005" sowie den Stempelaufdruck "Bestätigungsexemplar" trägt. In der mündlichen Verhandlung vom 13. Juni 2007 haben die Patentinhaberin und die Beitretende unstreitig gestellt, dass der Zuleitungsschriftsatz vom 25. Mai 2005 und der ihm beigefügte Klageerweiterungsschriftsatz vom gleichen Tage im Rahmen des Verletzungsprozesses vor dem Landgericht Mannheim am 26. Mai 2005 bei der Beitretenden eingegangen sind.

Die Beitretende beruft sich auf unzulässige Erweiterung, fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Patents. Dazu nennt sie druckschriftlichen Stand der Technik.

Die Einsprechende zu I) stellt - schriftsätzlich (28. Mai 2004) - den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Die Einsprechende zu II) stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Die Beitretende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen,

und regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent aufrecht zu erhalten,

hilfsweise,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

Patentansprüche 1 bis 11 nach Hilfsantrag 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 13. Juni 2007, Beschreibung und Zeichnungen gemäß Patentschrift.

Hilfsweise:

Patentansprüche 1 bis 10 nach Hilfsantrag 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 13. Juni 2007, Beschreibung und Zeichnungen gemäß Patentschrift.

Der (erteilte) Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet unter Einfügung der Gliederungsziffern 1.1 bis 1.9 entsprechend einer Merkmalsanalyse der Einsprechenden zu I):

"1.1 Bearbeitungsplatz zur Bearbeitung eines Werkstücks mit einem Basismodul und mindestens einem Prozessmodul,

- 1.2 die baukastenartig zu dem Bearbeitungsplatz zusammenfügbar sind, wobei
- 1.3 - das Basismodul eine Fördervorrichtung zur Förderung des Werkstücks und
- 1.4 mehrere nebeneinander liegende Prozessmodulaufnahmen aufweist,
- 1.5 die hinsichtlich ihrer Breite und
- 1.6 Schnittstellen zur Steuerung der Prozessmodule standardisiert sind,
- 1.7 - das mindestens eine Prozessmodul standardisiert ist hinsichtlich der Schnittstellen zu dessen Steuerung und
- 1.8 ein ganzzahliges Vielfaches der Breite der Aufnahme im Basismodul hat,
- 1.9 - die Schnittstellen des Basismoduls mit den Schnittstellen des mindestens einen Prozessmoduls über Steckvorrichtungen verbindbar sind."

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 und 2 unterscheidet sich von dem des Hauptantrags dadurch, dass das Merkmal 1.8 ergänzt ist um das Merkmal

"1.8.1 und eine Tischplatte mit einer darauf montierten Bearbeitungs- oder Prüfvorrichtung aufweist,".

Der nebengeordnete Patentanspruch 2 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 lautet unter Einfügung der Gliederungsziffern 2.1 bis 2.5 entsprechend einer Merkmalsanalyse der Einsprechenden zu I):

"2.1 Basismodul als Teil eines Bearbeitungsplatzes zur Bearbeitung eines Werkstücks mit einer Fördervorrichtung zur Förderung des Werkstücks und

- 2.2 mit mehreren, nebeneinander liegenden Prozessmodulaufnahmen,
- 2.3 die hinsichtlich ihrer Breite und
- 2.4 Schnittstellen zur Steuerung von standardisierten Prozessmodulen standardisiert sind, wobei
- 2.5 zur Verbindung mit den Schnittstellen der Prozessmodule die Schnittstellen des Basismoduls Steckvorrichtungen aufweisen."

Der nebengeordnete Patentanspruch 8 nach Hauptantrag lautet unter Einfügung der Gliederungsziffern 8.1 bis 8.10 entsprechend einer Merkmalsanalyse der Entsprechenden zu I):

- "8.1 Bearbeitungsanlage mit mehreren Bearbeitungsplätzen zur Bearbeitung eines Werkstücks, wobei
- 8.2 jeder Bearbeitungsplatz mit einem Basismodul und mindestens einem Prozessmodul ausgerüstet ist,
- 8.3 die baukastenartig zu dem Bearbeitungsplatz zusammenfügbar sind, und wobei
- 8.4 - das Basismodul eine Fördervorrichtung zur Förderung des Werkstücks und
- 8.5 mehrere nebeneinander liegende Prozessmodulaufnahmen aufweist,
- 8.6 die hinsichtlich ihrer Breite und
- 8.7 Schnittstellen zur Steuerung der Prozessmodule standardisiert sind,
- 8.8 - das mindestens eine Prozessmodul standardisiert ist hinsichtlich der Schnittstellen zu dessen Steuerung und
- 8.9 ein ganzzahliges Vielfaches der Breite der Aufnahme im Basismodul hat,

8.10 - die Schnittstellen des Basismoduls mit den Schnittstellen des mindestens einen Prozessmoduls über Steckvorrichtungen verbindbar sind."

Der nebengeordnete Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag 1 bzw. der nebengeordnete Patentanspruch 7 nach Hilfsantrag 2 unterscheiden sich jeweils von dem Patentanspruch 8 nach Hauptantrag dadurch, dass an das Merkmal 8.9 das Merkmal

"8.9.1 und eine Tischplatte mit einer darauf montierten Bearbeitungs- oder Prüfvorrichtung aufweist,"

angefügt ist.

Dem Patentgegenstand soll die Aufgabe zugrunde liegen, Bearbeitungsplätze zu schaffen, die sich einfach und schnell mit Einzelkomponenten ausrüsten lassen (Abs. 0005 der Streit-PS).

Die Einsprechende zu II) vertritt die Auffassung, die Begriffe "standardisiert, Schnittstellen, Steckvorrichtungen und Prozessmodulaufnahmen" seien unklar. Sie legt ihr Verständnis dieser Begriffe dar und erläutert, weshalb sie die Gegenstände der Patentansprüche 1, 2 und 8 gegenüber den aus der DE 36 25 787 C2 bekannten Gegenständen für nicht für patentfähig hält. Auch das in die jeweiligen Patentansprüche 1 und 8 bzw. 7 nach den Hilfsanträgen 1 und 2 jeweils aufgenommene Merkmal, dass das Prozessmodul eine Tischplatte mit einer darauf montierten Bearbeitungs- oder Prüfvorrichtung aufweist, hält sie in Bezug auf die in der DE 36 25 787 C2 gezeigten Tischplatte nicht für erfinderisch.

Die Beitretende schließt sich den Ausführungen der Einsprechenden zu I) an, erläutert ihr Verständnis der anspruchsgemäßen Begriffe "Bearbeitungsplatz, Basismodul, Prozessmodul und Prozessmodulaufnahme" und ist außerdem der Meinung, der aus der der DE 35 02 820 A1 bekannte Bearbeitungsplatz weise alle



Merkmale der Patentansprüche 1, 2 und 8 auf. Bezüglich dem Vorsehen von Steckvorrichtungen weist die Beitretende auch noch auf die Druckschriften DE 30 42 205 A1, DE 36 25 787 C2 und DE 41 17 439 C2 hin. Die Beitretende sieht angesichts der DE 35 02 820 A1 unter Verweis auf die dort in Figur 3 gezeigte Tischplatte in dem in die jeweiligen Patentansprüche 1 und 8 bzw. 7 nach den Hilfsanträgen 1 und 2 jeweils aufgenommenen Merkmal ebenfalls nichts Erfindersches.

Die Patentinhaberin meint, als nächstkommender Stand der Technik seien die in der JP 07-001298 A und im Prospekt ">>Das Modul-System<< für eine variantenreiche Montageautomation" der Firma Schunk Automation GmbH, Bornheim, beschriebenen Bearbeitungsplätze anzusehen. Die in der DE 36 30 178 A1 gezeigte Montageeinrichtung hält sie für nicht mit einem Bearbeitungsplatz gemäß dem Patent vergleichbar, denn nach dem Patent sei ein Bearbeitungsplatz eine abgeschlossene Einheit; dies sei hier nicht der Fall. Sie sieht auch in den in der DE 36 30 178 A1 beschriebenen Arbeitsstationen 8 bis 11 kein Prozessmodul im Sinne des Patents. Zu den Hilfsanträgen führt sie aus, dass der Stand der Technik kein Prozessmodul zeige, das eine Tischplatte mit einer darauf montierten Bearbeitungs- oder Prüfvorrichtung aufweise. Sie verweist auf den wirtschaftlichen Erfolg, den sie mit den patentgemäßen Anlagen erzielt habe.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Einsprechende zu I) ist ankündigungsgemäß nicht erschienen.

## II.

A. Gemäß der eindeutigen Zuständigkeitsregelung in § 147 Abs. 3 PatG in der Fassung vom 9. Dezember 2004 liegt die Entscheidungsbefugnis über die zulässigen, am 30. Juni 2006 eingegangenen, d. h. vor Aufhebung des § 147 Abs. 3

PatG noch anhängigen, Einsprüche bei dem hierfür zuständigen 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts (19 W (pat) 344/04).

Der Beitritt ist zulässig.

Der Beitritt entspricht den gesetzlichen Anforderungen des § 59 Abs. 2 PatG.

1. Die Beitretende hat nach Ablauf der Einspruchsfrist ihren Beitritt zu dem noch anhängigen Einspruchsverfahren schriftlich und mit hinreichender Begründung erklärt.

2. Die Patentinhaberin hat gegen die Beitretende eine Patentverletzungsklage erhoben.

a. Die ursprünglich nur auf ein Gebrauchsmuster gestützte Verletzungsklage vom 3. November 2004 vermag diese Voraussetzung zwar nicht zu erfüllen, jedoch hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 25. Mai 2005 an das Verletzungsgericht - der Verletzungsbeklagten gemäß § 195 ZPO zugestellt - die ursprünglich nur auf das Gebrauchsmuster gestützte Verletzungsklage auf das Patent erweitert (vgl. Thomas/Putzo-Hüßtege, ZPO, Kommentar, 27. Auflage, § 195 Rd. 2). Damit liegt eine Patentverletzungsklage im Sinne der §§ 139, 59 Abs. 2 Satz 1 PatG vor.

b. Die Klage ist erhoben.

Gemäß § 253 Abs. 1 ZPO ist eine Klage mit der Zustellung erhoben.

Maßgeblich ist dabei nicht bereits die Erhebung der Gebrauchsmusterverletzungsklage - sie würde den Beitritt nicht rechtfertigen (s. o.) -, sondern erst die Zustellung des klageerweiternden Schriftsatzes vom 25. Mai 2005 von Anwalt zu Anwalt gemäß § 195 ZPO am 26. Mai 2005.

Auf Grund des an das Landgericht Mannheim gerichteten - und den Prozessbevollmächtigten der Verletzungsbeklagten unstreitig im Wege der Anwaltszustellung am 26. Mai 2005 zugegangenen - klageerweiternden Schriftsatzes vom 25. Mai 2005 ist die Einreichung der Klageerweiterung beim Verletzungsgericht daher als bewirkt anzusehen.

3. Der Beitritt ist gemäß § 59 Abs. 2 Satz 1 PatG fristgerecht erfolgt.

Die Beitrittsfrist beträgt 3 Monate, beginnend mit der Erhebung der Patentverletzungsklage. Da im Verletzungsprozess die Klageerweiterung jedenfalls am 26. Mai 2005 bewirkt wurde, liegt der am 5. Juli 2005 erklärte und am 7. Juli 2005 eingegangene Beitritt jedenfalls unzweifelhaft innerhalb der gesetzlichen 3-Monatsfrist.

Der Beitritt ist daher zulässig.

B. Der Senat hatte aufgrund öffentlicher mündlicher Verhandlung zu entscheiden, vgl. BPatGE 46, 134.

Gegenstand des Verfahrens ist das erteilte Patent.

C. Die zulässigen Einsprüche sind begründet.

### **1. Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 und 2**

Als für die Beurteilung der Lehre des Streitpatents und des Standes der Technik zuständiger Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur (FH) des Maschinenbaus mit Berufserfahrung in der Entwicklung von industriellen Bearbeitungsplätzen anzusehen.

Unter einem Bearbeitungsplatz versteht der Fachmann nach Überzeugung des Senats die gesamte, aus dem Basismodul und einem oder mehreren Prozessmodulen zusammengesetzte Arbeitseinheit. Dass ein Basismodul auch mehrere Bearbeitungsplätze aufweisen könnte - wie von der Patentinhaberin im Hinblick auf die DE 36 30 178 A1 unterstellt -, kann der Fachmann der Patentschrift nicht entnehmen.

Unter einer Standardisierung von Prozessmodulen und Prozessmodulaufnahmen, versteht der Fachmann, dass Prozessmodul und Prozessmodulaufnahmen zusammenpassen (Merkmale 1.4 und 1.5).

Nach Überzeugung des Senats ergibt sich aus Absatz 0039, letzter Satz in Verbindung mit Fig. 15 und 16: 55, 54, dass die Schnittstellen als Steckvorrichtungen zu sehen sind (Merkmal 1.9).

Unter einer Standardisierung von Schnittstellen als Steckvorrichtungen, versteht der Fachmann, dass die Steckvorrichtungen zusammenpassen (Merkmal 1.6 und 1.7).

## **2. Zur Frage der unzulässigen Erweiterung**

Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patents unzulässig erweitert ist oder nicht, da er - wie nachfolgend ausgeführt - nicht patentfähig ist (BGH - Elastische Bandage PMZ 1991 S. 161).

### 3. Patentfähigkeit

#### 3.1 Zum Hauptantrag

Der Bearbeitungsplatz gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist nicht mehr neu, denn aus der DE 36 30 178 A1 ist ein Bearbeitungsplatz mit allen Merkmalen des Patentanspruchs bekannt.

Die DE 36 30 178 A1 zeigt einen

- 1.1 Bearbeitungsplatz (gebildet aus der Transportstation 2 als Basismodul und z. B. der Arbeitsstation 8 als Prozessmodul) zur Bearbeitung eines Werkstücks (Sp. 4 Z. 2 bis 5: Bestückung einer Leiterplatte) mit einem Basismodul (2) und mindestens einem Prozessmodul (z. B. 8),
- 1.2 die baukastenartig zu dem Bearbeitungsplatz (2, 8) zusammenfügbar sind (Fig. 3, 4), wobei
- 1.3 - das Basismodul (2) eine Fördervorrichtung (3) zur Förderung des Werkstücks (Leiterplatte, Sp. 3, Z. 54 bis 57) und
- 1.4 mehrere nebeneinander liegende Prozessmodulaufnahmen (26, 27, 28, 29) aufweist,
- 1.5 die hinsichtlich ihrer Breite (Breite des Prozessmoduls 8 gleich Breite der Prozessmodulaufnahme 27) und
- 1.6 Schnittstellen (Buchsen 35 bis 37) zur Steuerung (Sp. 6 Z. 26 bis 39) der Prozessmodule (8 bis 11) standardisiert sind (Fig. 3 und 4 i. V. m. Sp. 5 Z. 31 bis 33: Sowohl das Prozessmodul 8 passt mit der Prozessmodulaufnahme 27 als auch die Buchsen 35, 36, 37 des Basismoduls 27 mit den Steckern 43 bis 45 des Prozessmoduls 8 zusammen),
- 1.7 - das mindestens eine Prozessmodul (z. B. 8) standardisiert ist hinsichtlich der Schnittstellen zu dessen Steuerung (Fig. 3

und 4 i. V. m. Sp. 5 Z. 31 bis 33: Die Buchsen 35, 36, 37 des Basismoduls 27 passen mit den Steckern 43 bis 45 des Prozessmoduls 8 zusammen) und

- 1.8 ein ganzzahliges (hier: ganze Zahl = 1) Vielfaches der Breite der Aufnahme (27) im Basismodul (2) hat (Breite des Prozessmoduls 8 gleich Breite der Prozessmodulaufnahme 27),
- 1.9 - die Schnittstellen (35, 36, 37) des Basismoduls (2) mit den Schnittstellen (43, 44, 45) des mindestens einen Prozessmoduls (9) über Steckvorrichtungen (Sp. 5 Z. 31 bis 33) verbindbar sind.

### **3.2 Zum Hilfsantrag 1 und 2**

Auch der Bearbeitungsplatz gemäß dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 und 2 ist jeweils nicht mehr neu, denn die DE 36 30 178 A1 zeigt auch einen Bearbeitungsplatz, bei dem - in Übereinstimmung mit der 1. Alternative des Merkmals 1.9.1 - das Prozessmodul (8) eine Tischplatte (Fig. 4: Tischplatte ohne Bezugszeichen) mit einer darauf montierten Bearbeitungsvorrichtung aufweist (Sp. 4 Z. 23 bis 26: Greifer 14 mit Greifkopf 13).

### **4. weitere Patentansprüche**

Mit dem nicht gewährbaren Patentanspruch 1 nach Haupt- bzw. Hilfsanträgen 1 und 2 sind auch die Patentansprüche 2 bis 11 bzw. 2 bis 10 nicht gewährrbar, da ein Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist (vgl. BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

gez.

Unterschriften