



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 335/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
23. Juni 2009

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 10 2004 038 005

...

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dehne, der Richterin Pagenberg LL.M. Harv., des Richters Dipl.-Ing. Rippel sowie der Richterin Dipl.-Ing. Dr. Prasch

beschlossen:

Das Patent 10 2004 038 005 wird aufrecht erhalten.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentinhaberin hat das Patent 10 2004 038 005 am 4. August 2004 beim Patentamt angemeldet. Die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

"Werkzeugmaschine"

wurde am 5. Januar 2006 veröffentlicht.

Dagegen hat am 5. April 2006 die Firma

W...;

B...straße in

S...

Einspruch erhoben.

Die Einsprechende hat ihren Einspruch auf folgende Druckschriften

- o D1: DE 199 00 294 B4
- o D2: DE 100 29 967 A1
- o D3: GB 1 095 233
- o D4: US 3 245 133
- o D5: DE 102 52 707 AI
- o D6: Prospekt der Fa. Weisser: VERTOR C, M, H, Vertical turning machine range, (mit dem Druckvermerk "Printed in Germany BO 1000 0901 E")

sowie auf eine offenkundige Vorbenutzung durch eine Maschine VERTOR gestützt, wozu sie die Kopie eines Fotos eingereicht und Zeugenbeweis angeboten hat. Mit Schriftsatz vom 9. Juni 2009 hat die Einsprechende ergänzende Angaben zu der behaupteten Vorbenutzungshandlung hinsichtlich der Maschine VERTOR gemacht und weitere Unterlagen hierzu sowie eine vollständige Kopie der Druckschrift D6 eingereicht. Die Einsprechende hat die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des Patents gegenüber dem bekannten Stand der Technik oder gegenüber der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruhe.

Mit dem Schriftsatz, eingegangen am 22. Juni 2009, hat die Einsprechende mitgeteilt, dass sie an der anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

Von der Einsprechenden liegt schriftlich der Antrag vor, das Patent 10 2004 038 005 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt, das Patent unverändert aufrecht zu erhalten.

Sie ist dem Vorbringen der Einsprechenden entgegengetreten und hat in der mündlichen Verhandlung die Vorveröffentlichung des Firmenprospekt nach der D6 bestritten und weiterhin ausgeführt, dass die von der Einsprechenden im Einspruchsverfahren eingeführte Werkzeugmaschinen VERTOR ohnehin einen völlig anderen Aufbau zeige als der Streitpatentgegenstand, weil sie offensichtlich keinen Bettschlitten im Sinne des Streitpatentgegenstandes aufweise, der oben, d. h. an der Oberseite des Maschinengestells, angeordnet sei.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

Werkzeugmaschine mit einem Maschinengestell (1), mit mindestens einem vertikalen Spindelstock (2, 3) und mindestens zwei Werkzeugträgern (9, 10, 11), wobei jeder der Werkzeugträger (9, 10, 11) relativ zum Werkstück (8) in den Richtungen von drei zueinander orthogonalen Achsen am Maschinengestell beweglich geführt ist, wobei für die Werkzeugträger (9, 10, 11) Bettschlitten (13, 14, 15), Kreuzschlitten (17, 18, 19) und Vertikalschlitten (29) vorgesehen sind und wobei für die Bettschlitten (13, 14, 15) am Maschinengestell (1) oben Führungen (12) vorgesehen sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass zwischen den Führungen (12) ein Träger (31) für den Spindelstock (2, 3) vorgesehen ist.

Die Aufgabe der Erfindung besteht gemäß Absatz [0004] der Streitpatentschrift darin, eine Werkzeugmaschine der in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents genannten Art anzugeben, mit welcher auch komplexe Werkstücke bearbeitet werden können.

Hinsichtlich des Wortlauts der abhängigen Patentansprüche 2 bis 5 wird auf die Streitpatentschrift sowie wegen weiterer Einzelheiten auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

1. Über den Einspruch, der nach dem 1. Januar 2002 und vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist, hat der zuständige Technische Beschwerdesenat gemäß § 147 Abs. 3 PatG a. F. zu entscheiden, da die mit der Einlegung des Einspruchs begründete Entscheidungsbefugnis durch die spätere Aufhebung der Vorschrift nicht entfallen ist (vgl. auch BGH GRUR 2007, 859, 861 und 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren I und II; bestätigt durch BGH-Beschluss vom 9.12.2008 - X ZB 6/08 Ventilsteuerung - Mitt. 2009, 72).
2. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und auch im Übrigen zulässig. In der Sache hat er jedoch keinen Erfolg, denn die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1 bis 5 sind patentfähig.

Die ursprünglich geäußerten Einwendungen der Patentinhaberin, dass der Einspruch insgesamt wegen des lückenhaften Vorbringens hinsichtlich der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung unzulässig sei, treffen nicht zu. Denn neben der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung hat die Einsprechende ihren Einspruch, der auf den Widerrufgrund mangelnder Patentfähigkeit gerichtet ist, auch auf einen druckschriftlich genannten Stand der Technik nach der D5 sowie der D6 gestützt und den Einspruch diesbezüglich ausreichend begründet.

3. Die Patentansprüche 1 bis 5 sind zulässig, weil deren Merkmale in den Ursprungsunterlagen offenbart sind. Dies wurde von der Einsprechenden auch nicht in Zweifel gezogen.

Der erteilte Patentanspruch 1 enthält die Merkmale der ursprünglichen Patentansprüche 1 und 5 bis 7.

Die erteilten Patentansprüche 2 bis 5 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 4 und 8.

4. Der Streitpatentgegenstand betrifft eine Werkzeugmaschine mit einem Maschinengestell, mindestens einem vertikalen Spindelstock und mindestens zwei Werkzeugträgern, wobei jeder der Werkzeugträger relativ zum Werkstück in Richtung von drei zueinander orthogonalen Achsen am Maschinengestell beweglich geführt ist. Für die Bewegung der Werkzeugträger sind Bettschlitten, Kreuzschlitten und Vertikalschlitten vorgesehen, wobei für die Bettschlitten am Maschinengestell oben Führungen vorgesehen sind.

Da nach der Rechtsprechung Patentdokumente im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellen (BGH GRUR 1999, 909 (LS 1 u. 2) Spannschraube; vgl. auch BGH GRUR 2001, 232 - Brieflocher; GRUR 1984, 425 - Bierklärmittel), erschließt sich dem Fachmann, hier einem Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Konstruktion von Werkzeugmaschinen, aus dem Merkmal, wonach "für die Bettschlitten am Maschinengestell oben Führungen vorgesehen sind", entsprechend den Ausführungen in Absatz [0005] oder Absatz [0011] der Streitpatentschrift, dass die Führungen an der Oberseite des Maschinengestells angeordnet sind.

Um mit einer derartigen Werkzeugmaschine auch komplexe Werkstücke bearbeiten zu können, ist gemäß dem kennzeichnenden Merkmal des Patentanspruchs 1 beim Streitpatentgegenstand vorgesehen, dass zwischen den Führungen der Bettschlitten ein Träger für den Spindelstock vorgesehen ist. Bereits aus diesem Wortlaut erkennt der Fachmann, dass der Träger sich zwischen den Führungen zweier Bettschlitten befindet.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet in einer gegliederten Fassung:

1. Werkzeugmaschine
2. mit einem Maschinengestell (1),

3. mit mindestens einem vertikalen Spindelstock (2, 3)
4. mit mindestens zwei Werkzeugträgern (9, 10, 11),
  - 4.1. jeder der Werkzeugträger (9, 10, 11) ist relativ zum Werkstück (8) in den Richtungen von drei zueinander orthogonalen Achsen am Maschinengestell beweglich geführt,
  - 4.2. für die Werkzeugträger (9, 10, 11) sind Bettschlitten (13, 14, 15), Kreuzschlitten (17, 18, 19) und Vertikalschlitten (29) vorgesehen
  - 4.3. für die Bettschlitten (13, 14, 15) sind am Maschinengestell (1) oben Führungen (12) vorgesehen,

--Oberbegriff--

5. zwischen den Führungen (12) ist ein Träger (31) für den Spindelstock (2, 3) vorgesehen.

--Kennzeichen--

5. Die zweifellos gewerblich anwendbare Werkzeugmaschine nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist patentfähig.
  - 5.1. Die Neuheit des Streitgegenstands nach Patentanspruch 1 ist gegeben und von der Einsprechenden auch nicht in Zweifel gezogen worden.
  - 5.2. Der Streitgegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn für die im Patentanspruch 1 aufgeführten Merkmale vermittelt der aufgezeigte Stand der Technik dem Fachmann keine Anregungen.

Die DE 100 29 967 A1 (D2), die eine Schleifmaschine zur hochgenauen Bearbeitung optischer Werkstücke (Linsen) zeigt, bildet den Ausgangspunkt des Streitpatents. Ein Bettschlitten (4) (siehe Figur 1), der als Portal ausgeführt ist, ist am Gestell (1) in Y-Richtung beweglich geführt. Der Bettschlitten weist einen in X-Richtung bewegbaren Horizontalschlitten (20) mit vertikal in Z-Richtung geführten Werkzeugspindeln (8) auf. Die Werkstückspindeln (26) sind in einem Joch (9) drehbar gelagert und gegenüber den Werkzeugspindeln (8) angeordnet. Das Joch (9), das somit den Träger für die Werkstückspindeln bildet, kann gegenüber dem Gestell um eine horizontale Achse (A) (siehe Fig. 2) geschwenkt werden. Zur Bearbeitung wird die Linse zwischen rotierender Werkstückspindel und rotierender Werkzeugspindel eingespannt und geschliffen. Somit weist diese Werkzeugmaschine zwar alle Merkmale des Oberbegriffs des Streitpatents auf; das im kennzeichnenden Teil aufgeführte Merkmal 5 des Streitpatents zeigt diese Druckschrift jedoch nicht. Denn bei dieser bekannten Linsenschleifmaschine sind die Werkstückspindeln (26) auf der gegenüberliegenden Seite von den Werkzeugspindeln (8) angeordnet, um den Schleifvorgang überhaupt erst zu ermöglichen. Aus diesem Grund kann diese Druckschrift den Fachmann nicht dazu anleiten, den Träger (Joch (9)) für die Werkstückspindeln zwischen den Führungen des Bettschlittens anzuordnen.

Mit dem Einspruchsschriftsatz hat die Einsprechende den Prospekt der Fa. W... "VERTOR C, M, H, Vertical turning machine range" eingereicht, der auf der letzten Seite den Druckvermerk "Printed in Germany BO 1000 0901 E" trägt. Im Einspruchsschriftsatz hat die Einsprechende die Bedeutung dieses Druckvermerks, insbesondere auch das Druckdatum im September 2001, in klarer und nachvollziehbarer Weise erläutert. Insgesamt nach Aufbau und Inhalt zu schließen, ist diese Druckschrift als eine typische Werbeschrift gestaltet, die üblicherweise zum Verteilen an potentielle Kunden oder Käufer vorgesehen ist. Da derartige Druckschriften nach der Lebenserfahrung in unmittelbarem Anschluss an die Herstellung auch verteilt zu wer-



den pflegen, ist der Senat davon überzeugt, dass diese Druckschrift unmittelbar nach ihrem Druck der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Denn nach den Grundsätzen des Anscheinsbeweises (prima facie) ist vorliegend von einer vor dem Anmeldetag des Streitpatents (4. August 2004) erfolgten Verteilung des Firmenprospekts an einen erheblichen Teil der interessierten Fachkreise auszugehen (vgl. BPatG GRUR 1991, 821 LS - "Hochspannungstransformator"). Demgegenüber hat die Patentinhaberin keine konkreten Tatsachen vorgetragen, die auf einen ungewöhnlichen Verlauf bei der Verteilung des Prospekts hinweisen könnten. Das bloße Aufrechterhalten von unsubstantiierten Bedenken ist aber nicht geeignet, einen Anscheinsbeweis zu entkräften (vgl. BPatG in GRUR 1991, 821 "Hochspannungstransformator"). Die genannte Firmenschrift ist daher dem vorveröffentlichten Stand der Technik zuzurechnen.

Dem Titelblatt der D6 ist eine Vertikaldrehmaschine und somit eine Werkzeugmaschine entnehmbar, die ein Maschinengestell mit einem darauf angeordneten Ständer (stable and compact machine column - Seite 2 oben) aufweist. Der Seite 2 links unten ist entnehmbar, dass in dem Maschinengestell ein vertikal angeordneter Spindelstock vorgesehen ist, der mit einem am Ständer befestigten Reitstock fluchtet. Zu beiden Seiten des Spindelstockes sind an dem Ständer vertikale Führungen (Z-Achse) für einen Vertikalschlitten vorgesehen, der jeweils wiederum horizontal angeordnete Schienen für einen weiteren Schlitten aufweist der somit entlang der X-Achse geführt ist. Es handelt sich somit um einen Kreuzschlitten an dem offensichtlich Werkzeugträger befestigbar sind.

Die Seite 7 oben links zeigt als Werkzeugträger einen Kronenrevolver (Crown turret), der an einem der Kreuzschlitten befestigt ist. Gemäß dem Datenblatt auf der letzten Seite weist dieser Werkzeugträger auch eine Verfahrbarkeit entlang der Y-Achse auf (Crown turret with Y-axis).

Die bekannte Werkzeugmaschine nach der D6 weist daher die Merkmale 1 bis 4 sowie 4.1 der vorstehenden Merkmalsgliederung auf. Anders als der

Streitpatentgegenstand hat die bekannte Werkzeugmaschine jedoch keine drei unterschiedlichen Schlitten, nämlich Bettschlitten, Kreuzschlitten und Vertikalschlitten im Sinne des Streitpatentgegenstandes. Denn die am Ständer angeordneten Vertikalschlitten der D6 sind keine Bettschlitten, weil sie nicht direkt am Maschinenbett, sondern an dessen Ständer angeordnet sind. Aus diesem Grund zeigt die D6 keine zusätzlichen Bettschlitten im Sinne des Streitpatentgegenstandes. Ebenso weist diese bekannte Werkzeugmaschine keine Führungen für die Bettschlitten auf, welche oben und somit im Sinne des Streitpatentgegenstandes (vgl. Ausführungen zu Punkt 4) an der Oberseite des Maschinengestells angeordnet sind. Aus diesem Grund ist bei dieser bekannten Maschine auch nicht das Merkmal 5 des Streitpatentgegenstands gegeben, wonach zwischen den Führungen der einzelnen Bettschlitten ein Träger für den Spindelstock vorgesehen ist.

Die bekannte Werkzeugmaschine hat daher mit ihrem auf dem Maschinengestell befestigten Ständer (column) einen völlig andersartigen Aufbau als der Streitpatentgegenstand, der Bettschlitten an der Oberseite des Maschinengestells sowie von diesem getragene Kreuz- und Vertikalschlitten aufweist. Anders als die Einsprechende meint, ist deshalb nicht nur ein Vertauschen von Spindelstock und Reitstock erforderlich, um von der bekannten Werkzeugmaschine nach der D6 zum Streitpatentgegenstand zu gelangen. Vielmehr bedarf es einer vollständigen Umkonstruktion der bekannten Werkzeugmaschine, um den an einem Ständer befestigten Vertikalschlitten durch einen oben am Maschinengestell angeordneten Bettschlitten zu ersetzen, welcher seinerseits Kreuz- und Vertikalschlitten trägt.

Doch selbst für diesen Fall, wäre immer noch nicht das Merkmal 5 des Patentanspruchs 1 des Streitgegenstands gegeben. Aus diesem Grund kann die D6 den Streitgegenstand nach Patentanspruch 1 nicht nahe legen.

Die D5 (DE 102 52 707 A1) zeigt eine Werkzeugmaschine, die einen vertikalen Spindelstock (10) und mindestens zwei Werkzeugträger (2) aufweist. Jeder der Werkzeugträger (2) ist relativ zum Werkstück (4) in horizontaler X-

Richtung und in vertikaler Z-Richtung mittels eines Kreuzschlittens (6) über vertikal und horizontal verlaufende Führungen beweglich geführt. Die Spindelstöcke (10) sind zwischen diesen vertikalen Führungen an einer vertikalen Wand des Maschinengestells fest angebracht und werden durch das Maschinengestell getragen. Die Werkzeugmaschine nach der D5 hat somit keine dritte Achse (horizontale Y-Achse) gemäß Merkmal 4.1 des Streitpatentgegenstandes. Auch ein Bettschlitten im Sinne der Streitpatentschrift sowie dafür an der Oberseite des Maschinengestells angeordneten Führungen weist die aus der D5 bekannte Werkzeugmaschine nicht auf. Somit geht die D5 nicht über das hinaus, was aus der D6 bekannt ist.

Auch eine Kombination der oben genannten Druckschriften führt den Fachmann nicht zum Streitpatentgegenstand. Denn weil keine der vorstehend genannten Druckschriften zwischen den Führungen der Bettschlitten einen Träger für den Spindelstock aufweist, können diese Druckschriften dem Fachmann auch eine Anregung in diese Richtung geben.

Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften, die von der Einsprechenden nur genannt, jedoch inhaltlich nicht aufgegriffen worden sind, gehen nicht über das hinaus, was aus den Druckschriften D2, D5 oder D6 bekannt geworden ist; insbesondere zeigt keine dieser Druckschriften das Merkmal 5 des Streitpatentgegenstands. Aus diesem Grund können diese Druckschriften den Bestand des Streitpatents weder für sich gesehen noch in Verbindung mit anderen im Verfahren befindlichen Druckschriften gefährden.

Die beanspruchte Werkzeugmaschine war auch nicht durch einfache fachübliche Erwägungen ohne weiteres auffindbar, sondern es bedurfte dazu darüber hinaus gehender Gedanken und Überlegungen, die auf erfinderische Tätigkeit schließen lassen.

Nachdem die angeblich vorbenutzte Werkzeugmaschine auch eine Werkzeugmaschine des Typs VERTOR betrifft, wie er aus dem Prospekt nach der

D6 der Öffentlichkeit bekannt geworden ist, kann diese angeblich vorbenutzte Werkzeugmaschine - genauso wenig wie die D6 - weder für sich gesehen noch in Verbindung mit den anderen Druckschriften den Streitpatentgegenstand nahe legen. Es kann daher dahingestellt bleiben, ob die angeblich vorbenutzte Werkzeugmaschine tatsächlich offenkundig vorbenutzt worden ist, wie die Einsprechende behauptet.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat daher Bestand.

- 5.3. Die erteilten Unteransprüche 2 bis 5 betreffen zweckmäßige Ausgestaltungen des Streitpatentgegenstandes nach Patentanspruch 1, die über Selbstverständlichkeiten hinausreichen. Sie haben daher ebenfalls Bestand.

Bei dieser Sachlage war das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

Dehne

Pagenberg

Rippel

Dr. Prasch

Hu