



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 316/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 103 27 901

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Februar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner, die Richter Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber und Kätker sowie die Richterin Dipl.-Ing. Dr. Prasch

beschlossen:

Das Patent 103 27 901 wird mit den folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht erhalten:

- Patentansprüche 1 bis 9 laut der in der mündlichen Verhandlung vom 30. September 2010 hilfsweise überreichten Anspruchsfassung (Hilfsantrag 1),
- geänderte Beschreibung (Seite 2) in der in der mündlichen Verhandlung vom 30. September 2010 eingereichten Fassung,
- im Übrigen mit der Beschreibung und den Zeichnungen (Fig. 1 bis 8) laut erteiltem Patent.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 20. Juni 2003 beim Patentamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 103 27 901 mit der Bezeichnung „Heuwerbungsmaschine“ am 20. Juli 2004 erteilt und die Erteilung am 16. Dezember 2004 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent hat die

C... GmbH in  
S...

am 16. März 2005 Einspruch erhoben.

Die Einsprechende hat geltend gemacht, dass die Erfindung im Streitpatent nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne, denn der Fachmann sei anhand des Wortlauts der (nebengeordneten) Patentansprüche 1 und 2 nicht in der Lage, die Erfindung nachzuarbeiten.

Die Einsprechende hat zur Stützung ihres Vorbringens ferner auf den folgenden druckschriftlichen Stand der Technik verwiesen:

- D1: DE 102 58 661 A1
- D2: DE 295 21 619 U1
- D3: FR 2 348 645
- D4: EP 0 819 372 A1
- D5: EP 0 485 698 A2
- D6: FR 2 763 208
- D7: DE 298 18 457 U1
- D8: EP 0 600 304 A1.

Sie hat zu Anspruch 1 des Streitpatents vorgetragen, dass durch die Druckschrift D1 eine Heuwerbungsmaschine beschrieben sei, die den im Hinblick auf das Ausführungsbeispiel nach Figur 2 der Streitpatentschrift gedeuteten Anspruch 1 - insbesondere hinsichtlich der Abstandmaße A und B - vorwegnehme.

Die Patentinhaberin hatte hierauf keine sachliche Stellungnahme zur Akte ge-  
reicht.

Im patentamtlichen Prüfungsverfahren ist für die Beurteilung der Patentfähigkeit noch die DE 197 16 379 C1 in Betracht gezogen worden.

Im Laufe des Einspruchsverfahrens hat die Einsprechende zusätzlich die offenkundige Vorbenutzung eines Gegenstandes nach Anspruch 1 und 3 des Streitpa-

tents geltend gemacht und hierzu eine Fotoserie vorgelegt und Zeugenbeweis angeboten.

In der mündlichen Verhandlung am 30. September 2010 hat die Patentinhaberin geänderte neue Anträge (Hauptantrag, Hilfsantrag 1, geänderte Beschreibung) überreicht.

Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

„Heuwerbungsmaschine (1), insbesondere zum Schwaden von landwirtschaftlichem Halmgut, mit vier umlaufend angetriebenen und über Stützräder (15, 16) auf dem Erdboden abstützbaren sowie über Ausleger (21, 22) aus einer Arbeits- und Betriebsstellung in eine verschwenkte Transportstellung überführbaren Kreiselrechen (9, 10), die in der Arbeits- und Betriebsstellung in Fahrtrichtung (6) im Wesentlichen V-förmig ausgerichtet sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass den Kreiselrechen (9, 10) in der Arbeits- und Betriebsstellung in Fahrtrichtung zumindest zwei weitere, die maximale Arbeitsbreite bestimmende Kreiselrechen (11) vorgeordnet sind, wobei ein Abstandsmaß (A) der Vertikallängsmittelachsen (12, 13) von zwei in Fahrtrichtung (6) hintereinander angeordneten sowie einer un gelenkten, mit Laufrädern (4) versehenen Maschinenachse (8) vorgeordneten Kreiselrechen (10, 11) kleiner oder gleich einem Abstandsmaß (B) der Vertikallängsmittelachsen (13, 14) der zwei in Fahrtrichtung (6) benachbart angeordneten, der un gelenkten Maschinenachse (8) vor- bzw. nachgeordneten Kreiselrechen (9, 10) ist und wobei das Abstandsmaß (A) 40 % bis 100 % des Abstandsmaßes (B) beträgt.“

Dem geltenden Anspruch 1 nach Hauptantrag sind die geltenden Ansprüche 2 bis 11 nachgeordnet, zu deren Wortlaut auf die Akten verwiesen wird.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet:

„Heuwerbungsmaschine (1), insbesondere zum Schwaden von landwirtschaftlichem Halmgut, mit vier umlaufend angetriebenen und über Stützräder (15, 16) auf dem Erdboden abstützbaren sowie über Ausleger (21, 22) aus einer Arbeits- und Betriebsstellung in eine verschwenkte Transportstellung überführbaren Kreiselrechen (9, 10), die in der Arbeits- und Betriebsstellung in Fahrtrichtung (6) im Wesentlichen V-förmig ausgerichtet sind, dadurch gekennzeichnet, dass den Kreiselrechen (9, 10) in der Arbeits- und Betriebsstellung in Fahrtrichtung zumindest zwei weitere, die maximale Arbeitsbreite bestimmende Kreiselrechen (11) vorgeordnet sind, wobei ein Abstandsmaß (A) der Vertikallängsmittelachsen (12, 13) von zwei in Fahrtrichtung (6) hintereinander angeordneten sowie einer un gelenkten, mit Laufrädern (4) versehenen Maschinenachse (8) vorgeordneten Kreiselrechen (10, 11) kleiner oder gleich einem Abstandsmaß (B) der Vertikallängsmittelachsen (13, 14) der zwei in Fahrtrichtung (6) benachbart angeordneten, der un gelenkten Maschinenachse (8) vor- bzw. nachgeordneten Kreiselrechen (9, 10) ist und wobei das Abstandsmaß (A) 40 % bis 100 % des Abstandsmaßes (B) beträgt, wobei die beiden weiteren Kreiselrechen (11) an Auslegern (18) abstützbar sind, die in der Arbeits- und Betriebsstellung unter einem spitzen Winkel zur Maschinenlängsmittelachse (20) ausgerichtet sind, oder wobei an jeder Maschinenseite in Fahrtrichtung (6) hintereinander angeordnete Kreiselrechen (9, 10, 11) jeweils an einem Ausleger (29) abstützbar sind, die jeweils einen spitzen Winkel zur Maschinenlängsmittelachse (20) in der Arbeits- und Betriebsstellung einnehmen und einwärts verschwenkbar sind.“

Zum Wortlaut der dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 9 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent 103 27 901 mit den folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

- Patentansprüche 1 bis 11 laut dem in der mündlichen Verhandlung vom 30. September 2010 überreichten Anspruchsfassung
- geänderte ,Beschreibung (Seite 2) in der in der mündlichen Verhandlung vom 30. September 2010 eingereichten Fassung
- im Übrigen mit der Beschreibung und den Zeichnungen (Fig. 1 bis 8) laut erteiltem Patent.

Hilfsweise beantragt die Patentinhaberin,

das Patent 103 27 901 mit den folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

- Patentansprüche 1 bis 9 laut dem in der mündlichen Verhandlung vom 30. September 2010 überreichten Anspruchsfassung
- geänderte Beschreibung (Seite 2) in der in der mündlichen Verhandlung vom 30. September 2010 eingereichten Fassung
- im Übrigen mit der Beschreibung und den Zeichnungen (Fig. 1 bis 8) laut erteiltem Patent.

Die Einsprechende hat den Antrag gestellt,

das Patent 103 27 901 zu widerrufen.

Der Senat hat im Rahmen der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass nach dem bisherigen Vortrag der Einsprechenden nicht auszuschließen ist, dass die von ihr mit Schriftsatz vom 9. September 2010 neu eingeführte offenkundige Vorbenutzung der Aufrechterhaltung des Streitpatents nach dem von der Patentinhaberin gestellten Hilfsantrag 1 entgegenstehen kann. Allerdings ist dieser Vortrag insoweit ergänzungsbedürftig, als keine Tatsachen vorgetragen sind, aus denen die juristische Schlussfolgerung zu ziehen wäre, dass die als Zeugen benannten Zuschauer am 28. Mai 2003 nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren und die Unterlagen Zweifel daran, ob der an diesem Tag vorgeführte Prototyp tatsächlich alle Merkmale des Hilfsantrags 1 erfüllt, nicht ganz ausschließen können.

Der Senat hat daraufhin beschlossen, der Einsprechenden Gelegenheit zu geben, zu den in der mündlichen Verhandlung erteilten Hinweisen des Senats zur offenkundigen Vorbenutzung bis zum 31. Dezember 2010 schriftsätzlich vorzutragen sowie der Patentinhaberin Gelegenheit zu geben, zu den Hinweisen des Senats sowie zu einem evtl. schriftsätzlichlichen Vorbringen der Einsprechenden nach Ziffer 1 bis zum 31. Januar 2001 Stellung zu nehmen.

Mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2010 hat die Einsprechende die Rücknahme ihres Einspruchs erklärt, weil eine Einigung zwischen den Parteien zustande gekommen sei.

## II.

Das Einspruchsverfahren ist nach Rücknahme des zulässigen Einspruchs von Amts wegen vor dem Bundespatentgerichts ohne die Einsprechende fortzusetzen (§ 147 Abs. 3, Satz 2 a. F. i. V. m. § 61 Abs. 1, Satz 2 PatG).

Über den Einspruch, der nach dem 1. Januar 2002 und vor dem 1. Juli 2006 form- und fristgerecht eingelegt worden ist, hat der zuständige Technische Beschwerdesenat gemäß § 147 Abs. 3 PatG 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, Beschl. v. 9.12.2008 - X ZB 6/08 - Ventilsteuerung - Mitt. 2009, 72).

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag stellt keine patentfähige Erfindung i. S. d. PatG § 1 bis § 5 dar.

Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, dessen Zulässigkeit nicht bestritten wurde und auch seitens des Senats nicht bezweifelt wird, mag einen gewerblich anwendbaren Gegenstand kennzeichnen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist jedoch aus den nachfolgend genannten Gründen nicht neu.

Der nächstkommende Stand der Technik wird durch die DE 102 58 661 A1 (D1) gebildet, die als Patentanmeldung mit älterem Zeitrang nach PatG § 3 Abs. 2, Nr. 1 zum Neuheitsvergleich heranzuziehen ist.

Die D1 zeigt (insbes. Fig. 1, 2) und beschreibt (insbes. Seiten 2, 4, 5 sowie Ansprüche 1, 2 und 5) eine



Heuwerbungsmaschine (1), insbesondere zum Schwaden von landwirtschaftlichem Halmgut (vgl. Abs. 0001, „Kreiselschwader“) mit vier umlaufend angetriebenen und über Stützräder (vgl. Anspruch 2) auf dem Erdboden abstützbaren sowie über Ausleger (14, 14', 15, 15') aus einer Arbeits- und Betriebsstellung in eine verschwenkte Transportstellung überführbaren (vgl. Abs. 0007 und 0034) Kreiselrechen (4, 4', 3, 3'), die in der Arbeits- und Betriebsstellung in Fahrtrichtung (F) im Wesentlichen V-förmig ausgerichtet sind (Abs. 0006 und Anspruch 5), wobei den Kreiselrechen (4, 4', 3, 3') in der Arbeits- und Betriebsstellung in Fahrtrichtung zumindest zwei weitere, die maximale Arbeitsbreite bestimmende Kreiselrechen (2, 2') vorgeordnet sind, wobei ein Abstandsmaß („A“) der Vertikallängsmittelachsen von zwei in Fahrtrichtung (F) hintereinander angeordneten sowie einer ungelenkten, mit Laufrädern (9) - diese sind gemäß Abs. 0036 „vorzugsweise mit einer Lenkeinrichtung“ ausgestattet, d. h. sie können auch ungelenkt sein - versehenen Maschinenachse (bei 8) vorgeordneten Kreiselrechen (2, 2', 3, 3') kleiner oder gleich einem Abstandsmaß („B“) der Vertikallängsmittelachsen der zwei in Fahrtrichtung (F) benachbart angeordneten, der ungelenkten Maschinenachse (bei 8) vor- bzw. nachgeordneten Kreiselrechen (3, 3', 4, 4') ist und wobei das Abstandsmaß („A“) 40 % bis 100 % des Abstandsmaßes („B“) beträgt.

Die bei dem entgegengehaltenen Stand der Technik nach D1 zugrunde gelegten Abstandsmaße („A“) und („B“) entsprechen den Darstellungen in Fig. 2 und 6 der Streitpatentschrift.

Die in der Prinzip-Darstellung gemäß Fig. 1 und 2 der D1 mit bloßem Auge und ohne gesonderten Messvorgang erkennbaren Unterschiede zwischen den Abstandsmaßen der Kreisel 2, 2' und 3, 3' (Maß „A“) und den Abstandsmaßen der

Kreisel 3, 3' und 4, 4' zueinander (Maß „B“) zeigen dem fachkundigen Leser der Entgegenhaltung, dass A kleiner als B ist, sein Wert jedoch deutlich größer ist als 40 % des Wertes von B.

So lässt die fachkundige Betrachtung der D1 (Fig. 1, 2) gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es sich hierbei um Prinzip-Darstellungen handelt, erkennen, dass dort ein Verhältnis der Maße A und B verwirklicht ist, das in den beanspruchten Bereich fällt.

Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat daher mangels Neuheit seines Gegenstandes keinen Bestand.

Mit Anspruch 1 fallen auch die zu diesem Antrag gehörenden rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11.

2. Der Senat hält das Patent im Umfang der in der mündlichen Verhandlung vom 30. September 2010 überreichten Unterlagen zum Hilfsantrag 1 (Patentansprüche 1 bis 9) beschränkt aufrecht.

Die Zulässigkeit dieses Anspruchssatzes war nicht bestritten worden und wird auch seitens des Senats nicht bezweifelt.

Die Prüfung der Einspruchsgründe (mangelnde Ausführbarkeit und Patentfähigkeit) und der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen gegenüber Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 hat keinen Anlass gegeben, das Patent weiter zu beschränken oder zu widerrufen. Nachdem die Mitwirkung der Einsprechenden entfallen ist, kann der von dieser geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht mehr weiter nachgegangen werden, so dass der diesbezügliche Vortrag beim Vergleich mit dem Stand der Technik keine Berücksichtigung mehr finden konnte.

Diese Entscheidung ergeht gemäß § 47 Abs. 1 Satz 3 PatG i. V. m. § 59 Abs. 3, § 147 Abs. 3 Satz 2 PatG a. F. ohne weitere sachliche Begründung, da nach der Rücknahme des einzigen Einspruchs nur noch die Patentinhaberin am Verfahren beteiligt ist und deren Antrag auf beschränkte Aufrechterhaltung des Patents gemäß Hilfsantrag 1 stattgegeben wird.

Der Senat folgt insoweit der Vorgehensweise des 11. Senats gemäß Beschluss vom 5. August 2003 (Az.: 11 W (pat) 315/03, BIPMZ 2004, 60) und macht sich die Begründung hierfür sinngemäß zu eigen.

Dr. Zehendner

Dr. Huber

Kätker

Dr. Prasch

Cl