

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	8 W (pat) 331/06
Entscheidungsdatum:	1. März 2011
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 21 Abs. 2 Satz 2 PatG § 61 Abs. 4 PatG

Bearbeitungsstation

Wird das Patent im Einspruchsverfahren in veränderter Fassung verteidigt, ist die Zulässigkeit dieser Fassung ohne Beschränkung auf die Widerrufsründe zu prüfen (BGH GRUR 1998, 901 - Polymermasse). Dies schließt auch die formalrechtliche Zulässigkeit der geänderten Fassung mit ein, so dass es erforderlich sein kann, neben zulässig eingeschränkten Ansprüchen auch die Beschreibung, ggf. auch die Zeichnungen, mit anzupassen, um eine gewährbare Fassung des Patents zu erhalten.

Dabei kann unter Berücksichtigung des Regelungsgehalts der §§ 21 Abs. 2 Satz 2 und 61 Abs. 4 PatG im Wege der Analogie auf formalrechtliche Anmeldebestimmungen zurückgegriffen werden, die für die Bestimmung des Schutzbereichs relevant sein können, wie das Verbot der Aufnahme von offensichtlich nicht zur Erläuterung der Erfindung notwendigen Angaben in die Beschreibung (§ 10 Abs. 3 Satz 1 PatV) und die Unzulässigkeit von Unteransprüchen, die sich nicht auf besondere Ausführungsarten der Erfindung beziehen (§ 9 Abs. 6 Satz 1 PatV).

Eine Regel, wonach im Falle der Verteidigung des Patents mit beschränkten Ansprüchen auf die Anpassung der Beschreibung und/oder Zeichnungen verzichtet werden kann, wenn dies zur Auslegung bzw. Bestimmung des Schutzbereichs nicht erforderlich ist, kann dem Gesetz hingegen nicht entnommen werden (Abgrenzung zu 7. Senat v. 26. März 1997 (7 W (pat) 64/95)).



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 331/06

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
1. März 2011

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 103 13 792

...

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. März 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner, die Richter Kätker, Dipl.-Ing. Rippel und Dr.-Ing. Dorfschmidt

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I.

Die Patentinhaberin hat das Patent 103 13 792 am 20. März 2003 beim Patentamt angemeldet.

Die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

„Bearbeitungsstation zur Bearbeitung eines Werkstückes“

wurde am 15. Dezember 2005 veröffentlicht.

Dagegen haben am 14. März 2006 die

Z... GmbH in
D-T...,

(Einsprechende 1)

und am 15. März 2006 die

F... AG in
CH-A...,

(Einsprechende 2)

jeweils Einspruch erhoben und den Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen mangelnder Patentfähigkeit beantragt.

Zur Stützung ihrer Einsprüche hat die Einsprechende 1 unter anderem die Druckschrift DE 92 08 584 U1 und die Einsprechende 2 unter anderem die Druckschrift DE 199 57 382 A1 genannt. Außerdem haben die Einsprechenden verschiedene offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht.

Mit Schriftsatz, eingegangen am 3. Februar 2011, hat die Einsprechende 2 ihren Einspruch zurückgenommen.

Die verbleibende Einsprechende 1 stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat angekündigt, dass sie an der anberaumten Verhandlung nicht teilnehmen werde. Von ihr liegt der Antrag aus dem Schriftsatz vom 21. Februar 2011 vor. Danach beantragt sie die Aufrechterhaltung des Patents im erteilten Umfang,

hilfsweise beschränkte Aufrechterhaltung gemäß Hilfsantrag 1, weiter hilfsweise gemäß Hilfsantrag 2, jeweils ergänzt mit der als Anlage beigelegten, überarbeiteten Seite 2 der Beschreibungseinleitung.

Der erteilte Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

„1. Bearbeitungsstation zur Bearbeitung eines Werkstücks in einem ersten Arbeitsbereich, mit

- einem zumindest eine Seitenwand aufweisenden Grundgestell, wobei die Seitenwand einen Innenraum umgibt; und
- einer im Innenraum angeordneten Haltevorrichtung, die zur mechanischen Aufnahme zumindest eines Prozessmoduls ausgelegt ist und der eine Steckereinheit zum elektrischen und/oder pneumatischen Anschluss des Prozessmoduls zugeordnet ist;

gekennzeichnet durch

eine Öffnung in einem Abschnitt der Seitenwand, wobei die Öffnung einen Zugang in den Innenraum zur Ausbildung eines manuellen Arbeitsplatzes in einem zweiten Arbeitsbereich bereitstellt; und

eine Transportvorrichtung, die von der Haltevorrichtung gestützt ist und einen Transport eines Werkstücks zwischen dem zweiten Arbeitsbereich des manuellen Arbeitsplatzes und dem ersten Arbeitsbereich des Prozessmoduls durchführt.“

Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 1 lauten:

„1. Bearbeitungsstation zur Bearbeitung eines Werkstücks in einem ersten Arbeitsbereich, mit

- einem zumindest eine Seitenwand aufweisenden Grundgestell, wobei die Seitenwand einen Innenraum umgibt; und
- einer im Innenraum angeordneten Haltevorrichtung, die zur mechanischen Aufnahme zumindest eines Prozessmoduls ausgelegt ist und der eine Steckereinheit zum elektrischen und/oder pneumatischen Anschluss des Prozessmoduls zugeordnet ist;

gekennzeichnet durch

eine Öffnung in einem Abschnitt der Seitenwand, wobei die Öffnung einen Zugang in den Innenraum zur Ausbildung eines manuellen Arbeitsplatzes in einem zweiten Arbeitsbereich bereitstellt; und

eine Transportvorrichtung, die von der Haltevorrichtung gestützt ist und einen Transport eines Werkstücks zwischen dem zweiten Arbeitsbereich des manuellen Arbeitsplatzes und dem ersten Arbeitsbereich des Prozessmoduls durchführt, wobei die Transportvorrichtung ein umlaufendes Transportband aufweist und einzelne Segmente des Transportbandes herausnehmbar ausgebildet sind, so dass in diesen Bereich ein Prozessmodul mit einem entsprechenden Transportbandsegment einsetzbar ist.

2. Bearbeitungsstation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mittel zur Trennung des ersten Arbeitsbereichs von dem zweiten Arbeitsbereich vorgesehen ist, vorzugsweise in Form einer Trennwand.

3. Bearbeitungsstation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Steckverbindungseinheiten in Transportrichtung hintereinander angeordnet sind, so dass mehrere Prozessmodule nebeneinander in einer Linie liegend einsetzbar sind.
4. Bearbeitungsstation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Transportvorrichtung als Transporttisch ausgebildet ist, der auf der Haltevorrichtung drehbar gelagert ist.
5. Bearbeitungsstation nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Transporttisch als Transportring ausgebildet ist.
6. Bearbeitungsstation nach Anspruch 1, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung mehrere Steckverbindungseinheiten aufweist, die zueinander gleichmäßig beabstandet an der Haltevorrichtung angeordnet sind.
7. Bearbeitungsstation nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass insgesamt drei Steckverbindungseinheiten vorgesehen sind, die in einem Winkel von 90° zueinander beabstandet sind, so dass insgesamt drei Prozessmodule anschließbar sind.
8. Bearbeitungsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Grundgestell zweiteilig aufgebaut ist, derart, dass die beiden Grundgestell-Teile relativ zueinander in eine Richtung verlagerbar sind, so dass zwischen den beiden Grundgestell-Teilen eine Öffnung zum Einschub eines Prozessmoduls in den Innenraum entsteht.

9. Bearbeitungsstation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwand im Bereich des manuellen Arbeitsplatzes kreissegmentförmig ausgebildet ist, so dass eine Ausbuchtung nach außen entsteht, wobei in dieser Ausbuchtung ein kreissegmentförmiger Teil des Transporttisches liegt und die Öffnung so angeordnet ist, dass ein Werkstück auf dem Transporttisch manuell erreichbar ist.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 enthält gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag nach dem letzten Merkmal die Ergänzung:

„... wobei das Grundgestell zweiteilig aufgebaut ist, derart, dass die beiden Grundgestell-Teile relativ zueinander in eine Richtung verlagerbar sind, so dass zwischen den beiden Grundgestell-Teilen eine Öffnung zum Einschub eines Prozessmoduls in den Innenraum entsteht.“

Die Einsprechende 1 hält ihren Angriff auf das Streitpatent auch im Hinblick auf die beschränkten Fassungen nach dem jeweiligen Patentanspruch 1 gemäß den beiden Hilfsanträgen aufrecht. Sie führt aus, dass einzelne Patentansprüche der Hilfsanträge 1 und 2 unzulässig erweitert seien und unklare und sich widersprechende Merkmale enthielten. Im Übrigen seien die Gegenstände der neuen tragenden Patentansprüche 1 gemäß Hilfsantrag 1 und 2 gegenüber der Druckschrift DE 92 08 584 U1 nicht patentfähig.

Die Patentinhaberin hat die Offenkundigkeit der geltend gemachten Vorbenutzungen bestritten und hinsichtlich des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag vorgetragen, dass dieser schon deshalb neu und erfinderisch gegenüber der DE 199 57 382 A1 sei, weil die bekannte Bearbeitungsstation weder eine Haltevorrichtung noch Steckereinheiten zum elektrischen und/oder pneumatischen Anschluss des Prozessmoduls zeige. Darüber hinaus fehle dieser bekannten Bear-

beitungsstation auch eine Transportvorrichtung, die von der Haltevorrichtung gestützt sei und einen Transport eines Werkstücks zwischen dem zweiten Arbeitsbereich des manuellen Arbeitsplatzes und dem ersten Arbeitsbereich des Prozessmoduls durchführe.

Die im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 bzw. Hilfsantrag 2 ergänzten Merkmale bildeten diese aus dem Stand der Technik nicht bekannte Bearbeitungsstation weiter aus, so dass sich ein noch größerer Abstand zum bekannten Stand der Technik ergebe.

Hinsichtlich des Wortlauts der jeweiligen Unteransprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 2 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten bzw. die Patentschrift verwiesen.

II.

1. Der Senat ist für die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren auch nach der mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten Aufhebung der Übergangsvorschriften des § 147 Abs. 3 PatG auf Grund des Grundsatzes der „perpetuatio fori“ gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG zuständig (vgl. BGH GRUR 2009, 184, 185 - Ventilsteuerung; GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II).

2. Der verbleibende Einspruch der Einsprechenden 1 ist frist- und formgerecht erhoben und auch im Übrigen zulässig. Er ist auch begründet, denn er führt zum Widerruf des angegriffenen Patents.

3. Der Patentgegenstand betrifft nach dem jeweiligen Patentanspruch 1 des Hauptantrags bzw. der Hilfsanträge 1 und 2 eine Bearbeitungsstation zur Bearbeitung eines Werkstücks. Sie weist ein Grundgestell mit zumindest einer Seitenwand auf, wobei die Seitenwand einen Innenraum umgibt. In dem Innenraum ist

eine Haltevorrichtung angeordnet, die zur Aufnahme zumindest eines Prozessmoduls ausgebildet ist. Weiterhin ist ihr eine Steckverbindungseinheit zum elektrischen und/oder pneumatischen Anschluss eines Prozessmoduls zugeordnet. Herkömmliche Bearbeitungsstationen seien gemäß den Ausführungen in Absatz [0004] der Streitpatentschrift an die jeweiligen an einem Werkstück vorzunehmenden Bearbeitungsschritte baulich speziell angepasst, so dass bei Änderungen oder bei Ausbau der Fertigung eine derartige Station häufig nicht weiter verwendet werden könne. Daher liege dem Streitpatent gemäß Absatz [0005] die Aufgabe zugrunde, eine Bearbeitungsstation zu schaffen, die flexibel und schnell umgestaltbar sein soll und bei der einzelne Komponenten wieder verwendbar sind.

3.1. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lässt sich wie folgt gliedern:

1. Bearbeitungsstation
 - 1.1 zur Bearbeitung eines Werkstücks in einem ersten Arbeitsbereich;
2. die Bearbeitungsstation hat ein Grundgestell;
 - 2.1 das Grundgestell weist zumindest eine Seitenwand auf;
 - 2.2 die Seitenwand umgibt einen Innenraum;
3. die Bearbeitungsstation hat eine Haltevorrichtung;
 - 3.1 die Haltevorrichtung ist im Innenraum angeordnet;
 - 3.2 die Haltevorrichtung ist zur mechanischen Aufnahme zumindest eines Prozessmoduls ausgelegt;
 - 3.3 der Haltevorrichtung ist eine Steckereinheit zum elektrischen und/oder pneumatischen Anschluss des Prozessmoduls zugeordnet;

- Oberbegriff -

4. eine Öffnung ist in einem Abschnitt der Seitenwand vorgesehen;
 - 4.1 die Öffnung stellt einen Zugang in den Innenraum zur Ausbildung eines manuellen Arbeitsplatzes in einem zweiten Arbeitsbereich bereit;

5. eine Transportvorrichtung ist vorgesehen;
 - 5.1 die Transportvorrichtung ist von der Haltevorrichtung gestützt;
 - 5.2 die Transportvorrichtung führt einen Transport eines Werkstücks zwischen dem zweiten Arbeitsbereich des manuellen Arbeitsplatzes und dem ersten Arbeitsbereich des Prozessmoduls durch.

- Kennzeichen -.

Nach dem kennzeichnenden Merkmal 4 weist die Bearbeitungsstation eine Öffnung in einem Abschnitt der Seitenwand auf, die einen Zugang in den Innenraum zur Ausbildung eines manuellen Arbeitsplatzes in einem zweiten Arbeitsbereich bereitstellt.

Durch die Transportvorrichtung gemäß dem Merkmalskomplex 5 erfolgt der Transport eines Werkstücks zwischen dem zweiten Arbeitsbereich des manuellen Arbeitsplatzes und dem ersten Arbeitsbereich des Prozessmoduls.

3.2. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 weist neben den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag zusätzlich die in den erteilten Patentansprüchen 3 und 4 stehenden Merkmale auf:

- 5.3 wobei die Transportvorrichtung ein umlaufendes Transportband aufweist und

- 5.4 einzelne Segmente des Transportbandes herausnehmbar ausgebildet sind,
- 5.5 so dass in diesen Bereich ein Prozessmodul mit einem entsprechenden Transportbandsegment einsetzbar ist.

Nach den Merkmalen 5.3 bis 5.5 des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 weist die Transportvorrichtung, die den Transport des Werkstücks zwischen dem zweiten Arbeitsbereich des manuellen Arbeitsplatzes und dem ersten Arbeitsbereich des Prozessmoduls durchführt, nunmehr notwendigerweise ein umlaufendes Transportband auf, bei dem einzelne Segmente herausnehmbar ausgebildet sind.

3.3. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 weist neben den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag zusätzlich das ursprünglich im erteilten Patentanspruch 10 stehende Merkmal auf:

- 6. das Grundgestell ist derart zweiteilig aufgebaut,
 - 6.1 dass die beiden Grundgestell-Teile relativ zueinander in eine Richtung verlagerbar sind,
 - 6.2 so dass zwischen den beiden Grundgestell-Teilen eine Öffnung zum Einschub eines Prozessmoduls in den Innenraum entsteht.

4. Die Patentansprüche 1 nach Hauptantrag sowie nach den Hilfsanträgen 1 und 2 sind nicht bestandsfähig.

4.1. Die streitpatentgemäße Bearbeitungsstation zur Bearbeitung eines Werkstückes nach dem Patentanspruch 1 (Hauptantrag) beruht gegenüber dem entgeggehaltenen Stand der Technik nach der DE 199 57 382 A1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Druckschrift DE 199 57 382 A1 zeigt und beschreibt in den Figuren 1 bis 3 ein Modul (10) mit einem ersten Bearbeitungsbereich (50) zur Bearbeitung von Werkstücken, das gemäß Figur 4 Teil einer gesamten Bearbeitungsanlage sein kann. Somit bildet dieses Modul (10) eine Bearbeitungsstation zur Bearbeitung eines Werkstücks in einem ersten Arbeitsbereich entsprechend den Merkmalen 1 und 1.1 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Die Bearbeitungsstation (10) besteht aus einem Grund- oder Rahmengerüst (12), das sich aus verschiedenen vertikalen und horizontalen Trägern (13) zusammensetzt. An den Trägern (13) sind Seitenwände (14, 66a, 66b) vorgesehen, die einen Innenraum der Bearbeitungsstation umgrenzen (Merkmale 2 bis 2.2).

Gemäß Figur 3 ist innerhalb des von den Trägern und den Seitenwänden begrenzten Innenraums der Bearbeitungsstation ein Handhabungsgerät in Form eines Roboterarms (31) zur Bearbeitung von Werkstücken angeordnet, so dass der Roboterarm ein Prozessmodul im Sinne von Merkmal 3.2 bildet, weil er modulartig aufgebaut ist und Werkstücke bzw. Produkte bearbeitet. Dieser das Prozessmodul bildende Roboterarm (31) ist in selbstverständlicher Weise in dem Rahmengerüst (12) an einer nicht gezeigten Haltevorrichtung mechanisch befestigt, wodurch sich dem Fachmann, einem Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit vertieften Erfahrungen in der Gestaltung von Montageanlagen, die Merkmale 3 bis 3.2 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents erschließen. Aus der Figur 2 sowie aus der Beschreibung Spalte 4, Zeile 35 bis 61 der DE 199 57 382 A1 ist deutlich entnehmbar, dass eine Öffnung zwischen den Wandabschnitten (66a, 66b) in dem rückwärtigen Abschnitt der Seitenwand (14) vorgesehen ist (Merkmal 4), die entsprechend Merkmal 4.1 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents einen Zugang in den Innenraum der Bearbeitungsstation zur Ausbildung eines manuellen Arbeitsplatzes (70) in einem zweiten Arbeitsbereich bereitstellt. Dem widerspricht nicht, dass zum Schutz einer Bedienungsperson am manuellen Arbeitsplatz aus Sicherheitsgründen eine weitere Trennwand (64, 62) zwischen dem manuellen Arbeitsbereich und dem Arbeitsbereich des Roboterarms angeordnet ist. Dies dient vielmehr dem Arbeitsschutz und ist bei derartigen Bearbeitungsstationen

nen, bei denen manuelle und automatische Bearbeitungen am Werkstück in unmittelbarer Nähe durchgeführt werden, ohnehin vorgeschrieben, wie auch die Patentinhaberin in Absatz [0030] der Streitpatentschrift beschreibt.

Weiterhin zeigt die bekannte Bearbeitungsstation eine Transportvorrichtung (Transportstrecken 42, 44, 50), die sich zweifellos an den nicht gezeigten Halterungen am Rahmengestell abstützt (Merkmale 5 bis 5.1). Die Transportvorrichtung führt den Transport eines Werkstücks innerhalb der Bearbeitungsstation entsprechend den verschiedenen in Spalte 5 der DE 199 57 382 A1 beschriebenen Möglichkeiten aus. Gemäß der in Spalte 5, Zeilen 18 bis 32 beschriebenen Variante, werden die Paletten über die Transportstrecke (42) durch eine nicht eigens gezeigte Öffnung (vgl. Ausführungen in Spalte 4, Zeilen 7 bis 11) der Bearbeitungsstation zugeführt und befinden sich unmittelbar nach Erreichen der Bearbeitungsstation im Innenraum (16) des Automatikmoduls und somit im Arbeitsbereich des Prozessmoduls. Denn nach den Ausführungen in Spalte 4, Zeilen 66 bis Spalte 5, Zeile 1 bildet der durch die Seitenwände (14) abgeschirmte Innenraum (16) den Arbeitsbereich des Automatikmoduls, von dem der manuelle Arbeitsbereich (70) räumlich getrennt ist. Vom Arbeitsbereich des Prozessmoduls werden die Paletten entlang der Transportstrecke (42) zunächst in den manuellen Arbeitsbereich (70) und anschließend durch die Öffnung (68) in der Trennwand (64) in den folgenden Arbeitsbereich des Automatikmoduls transportiert, bevor sie die Bearbeitungsstation über die in der Seitenwand (14) vorgesehene Öffnung (17) verlassen. Die Transportstrecke (42) führt somit entsprechend Merkmal 5.2 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents einen Transport eines Werkstücks zwischen dem zweiten Arbeitsbereich des manuellen Arbeitsplatzes und dem ersten Arbeitsbereich des Prozessmoduls durch.

Bei der bekannten Bearbeitungsstation ist nicht beschrieben, wie das Prozessmodul elektrisch und/oder pneumatisch angeschlossen ist. Für den Fachmann liegt es jedoch nahe, der Haltevorrichtung eine Steckereinheit zum Anschluss des Prozessmoduls zuzuordnen. Gegenüber einer festen Anschlussverbindung bietet diese im Bereich der fachüblichen Routine liegende Maßnahme nämlich den Vorteil einer einfachen Austauschbarkeit des Prozessmoduls.

Somit gelangt der Fachmann vom Gegenstand der DE 199 57 382 A1 allein unter Anwendung seines Fachwissens und Fachkönnens in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag.

4.2 Der Hilfsantrag 1 ist nicht auf eine nach den Bestimmungen des Patentrechts gewährbare Fassung gerichtet.

Nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 weist die Transportvorrichtung, die den Transport des Werkstücks zwischen dem zweiten Arbeitsbereich des manuellen Arbeitsplatzes und dem ersten Arbeitsbereich des Prozessmoduls durchführt, nunmehr notwendigerweise ein umlaufendes Transportband auf, bei dem einzelne Segmente herausnehmbar ausgebildet sind.

Weiterhin soll nach dem geltenden Patentanspruch 4 gemäß Hilfsantrag 1, der auf den Patentanspruch 1 rückbezogen ist, die Transportvorrichtung als Transporttisch ausgebildet sein.

Damit widersprechen sich die Ansprüche 1 und 4 gemäß Hilfsantrag 1, da Anspruch 1 ausdrücklich das Merkmal "umlaufendes Transportband", Anspruch 4 aber das ein Transportband ausschließende Merkmal "Transporttisch" aufweist.

Darüber hinaus widersprechen sich auch Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 und die weiteren Unterlagen des Patents, in denen die Ausbildung des Transportmediums als Transporttisch (noch) als zur Erfindung gehörig dargestellt ist. Dies gilt insbesondere - auch unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 21. Februar 2011 eingereichten neuen Beschreibungsseite 2 - für die Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren 1 bis 8b sowie die darauf bezogenen zugehörigen Teile der Beschreibung, insbesondere der Absatz [0023] und weite Teile des Absatzes [0034], die einen Rundtisch oder einen Transportring als wesentliches Merkmal der erfindungsgemäßen Bearbeitungsstation erscheinen lassen und daher dem geltenden Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 inhaltlich widersprechen, weil dort als Transportvorrichtung ausschließlich ein umlaufendes Transportband beansprucht ist.

Zwar stellen solche Widersprüchlichkeiten für sich genommen keinen Widerrufsgrund nach § 21 Abs. 1 PatG dar. Insbesondere hätte das Patent Bestand haben können, wenn diese inhaltlich-formalen Mängel bereits in der erteilten Fassung vorhanden gewesen wären, ansonsten jedoch kein Widerrufsgrund nach § 21 Abs. 1 PatG vorgelegen hätte (vgl. z. B. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 21, Rdn. 17 m. w. N.: Erteilung des Patents mit offensichtlich überflüssigen Beschreibungsteilen oder Widersprüchlichkeit von Anspruch und Beschreibung sind keine Widerrufsgründe). Hier geht es aber nicht um die Frage, ob die beschränkte Fassung des Patents einem Widerrufsgrund unterfällt oder ihn neu eröffnet, sondern um die Frage, ob eine solche im Einspruchsverfahren erstmalig (hilfsweise) beanspruchte Fassung des Patents überhaupt patentrechtlich zulässig ist.

Verteidigt der Patentinhaber sein Patent im Einspruchsverfahren mit einer neuen Fassung, mit der die Ansprüche, die Beschreibung oder die Zeichnungen geändert werden, so darf diese nur aufrechterhalten werden, wenn die Änderungen grundsätzlich allen Voraussetzungen des Patentgesetzes für eine Patentierung entsprechen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 59, Rdn. 210). Hierzu hat der Bundesgerichtshof sogar für das Einspruchs-Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht nach der vor 2002 geltenden Rechtslage festgestellt, dass die Bindung des Beschwerdegerichts an den Streitgegenstand und die dadurch bedingte Beschränkung der Nachprüfungsmöglichkeit des Gerichts auf die erstinstanzliche Entscheidung nur soweit gilt, als das Schutzrecht selbst nicht geändert wird, insbesondere die verteidigten Schutzansprüche unverändert bleiben. Die Überprüfung des (Beschwerde-)Gerichts müsse dagegen darüber hinausgehen, wenn sich der Gegenstand der erstinstanzlichen Entscheidung durch eine Neufassung des Schutzrechts verändert. Wird dieses mit geänderten Ansprüchen oder einer veränderten Beschreibung verteidigt, könne es im Einspruchsverfahren nur aufrechterhalten werden, wenn es auch mit dem neuen Inhalt patentrechtlich zulässig ist. Bei der Verteidigung eines Patents in veränderter Fassung müsse daher die Zulässigkeit der vorgenommenen Änderungen ohne Beschränkung auf die gesetzlichen oder die im Einspruchsverfahren geltend gemachten Widerrufsgründe geprüft werden. Darin liege nicht die Einführung eines bislang nicht geltend

gemachten Widerrufsgrundes, zu klären sei vielmehr die patentrechtliche Zulässigkeit der vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen als eine der Voraussetzungen für die begehrte Aufrechterhaltung seines Schutzrechts (vgl. BGH GRUR 1998, 901, 902, re. Sp. (Ziff. B. III. 1.) - Polymermasse). Dementsprechend hat der BGH in der zitierten Entscheidung die Wahrung des Gebots der deutschen Verfahrenssprache (§ 126 PatG) bei einer erstmals im Einspruchsbeschwerdeverfahren eingereichten beschränkten Fassung des Patents kurz geprüft und bejaht (vgl. BGH, a. a. O., S. 903, li. Sp. oben, unter Ziff. B III. 2. a)).

Die neue Fassung des Patents ist daher hinsichtlich der Änderungen gegenüber der erteilten Fassung ohne Beschränkung auf die Widerrufsgründe des § 21 PatG grundsätzlich in vollem Umfang auf die Erfüllung aller patentrechtlichen Erfordernisse zu prüfen (zu möglichen Einschränkungen s. u.). Diese Prüfung umfasst insbesondere Mängel der Beschreibung oder der Zeichnungen (vgl. Schulte, a. a. O., Rdn. 210, 211; Busse, a. a. O., § 61, Rdn. 21).

Bei der damit gebotenen umfassenden Prüfung der vorliegend mit Hilfsantrag 1 beantragten geänderten Fassung des Patents erweist sich diese als unzulässig. Zum einen sind die Ansprüche untereinander und im Verhältnis zu Teilen der Beschreibung und Zeichnungen widersprüchlich und entsprechen damit nicht dem Gebot der Klarheit (vgl. Schulte, a. a. O., § 34, Rdn. 117). Zum anderen weisen die Beschreibung und die Zeichnungen in denjenigen vorstehend genannten Teilen, die den Rundtisch als einen zur Erfindung gehörenden Bestandteil beschreiben, Merkmale und Beispiele auf, die offensichtlich keinen Bezug mehr zu den Ansprüchen gemäß Hilfsantrag haben und die bei ergänzender Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen zur Bestimmung des Schutzbereichs (§ 14 PatG) u. U. ein falsches Bild über den Schutzgegenstand vermitteln könnten. Insoweit entspricht die Fassung des Patents nach Hilfsantrag 1 nicht der Bestimmung des § 10 Abs. 3 Satz 1 PatV (i. V. m. § 34 Abs. 6 PatG), wonach in die Beschreibung keine Angaben aufzunehmen sind, die zum Erläutern der Erfindung offensichtlich nicht notwendig sind. Darüber hinaus entspricht sie auch nicht § 9 Abs. 6 Satz 1

PatV, nach der Unteransprüche aufgestellt werden können, wenn sie sich auf besondere Ausführungsarten der Erfindung beziehen, da Anspruch 4 gemäß Hilfsantrag 1 keine Weiterbildung des Gegenstands von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 darstellt. Gleiches würde für die gleichlautenden Vorgängerbestimmungen §§ 5 Abs. 3 Satz 1 und 4 Abs. 5 Satz 1 PatAnmV gelten, soweit diese - was hier offen bleiben kann - nach der Übergangsvorschrift § 22 PatV im Hinblick auf den Anmeldetag des Streitpatents (20. März 2003) anzuwenden sind. Die mit Hilfsantrag 1 beantragte Fassung des Patents ist damit formalrechtlich nicht gewährbar. Mögen Beschreibung und Zeichnungen in der erteilten und mit Hauptantrag (erfolglos) verteidigten Fassung auch zulässig sein, in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 sind sie es nicht mehr, so dass diese Fassung der weiteren Prüfung des Einspruchs nicht zugrunde gelegt werden kann.

Soweit der 7. Senat des Bundespatentgerichts in seiner Entscheidung vom 26. März 1997 (7 W (pat) 64/95) die Auffassung vertreten hat, dass bei geänderten Patentansprüchen von einer Anpassung der Beschreibung abgesehen werden sollte, „wenn dies nicht zwingend erforderlich ist“, vermag sich der erkennende Senat dem insoweit nicht anzuschließen, als den Ausführungen des 7. Senats (möglicherweise missverstehend) eine Regel dahingehend entnommen werden könnte, dass die Beschreibung bei im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen der Ansprüche grundsätzlich nicht anzupassen ist, insbesondere eine Prüfung auf formal- und materiellrechtliche Zulässigkeit der gesamten neuen Fassung des Patents nicht stattfindet. Eine solche Auffassung widerspräche zunächst den Grundsätzen der o. g. Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 3. Februar 1998 (BGH, a. a. O. - Polymermasse), die gegenüber der Entscheidung des 7. Senats des Bundespatentgerichts jünger ist.

Zudem bestimmt die Vorschrift des § 21 Abs. 2 Satz 2 PatG ausdrücklich, dass eine Beschränkung des Patents in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorgenommen werden kann. Da das Gesetz in solchen Fällen weiter die Herausgabe einer neuen Patentschrift vorsieht (§ 61 Abs. 4 PatG), die auch die Beschreibung und Zeichnungen enthält, erschiene es wenig nachvollziehbar, wenn eine Beschränkung des Patents im Einspruchsverfahren in der Regel bzw. „automatisch“ auf die Herausgabe einer mangelhaften Patentschrift hinausliefe, die eine formalrechtlich unzulässige Patentfassung wiedergibt. Dies würde zunächst dem Zweck der Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Schaffung von Rechtsklarheit zuwiderlaufen. Zudem wäre eine solche Praxis kaum mit dem Charakter des Einspruchsverfahrens als ein dem Erteilungsverfahren nahe stehendes, Teil eines einheitlichen Prüfungsverfahrens bildendes Verfahren (vgl. Busse, a. a. O., § 59; Rdn. 13, Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., § 59 PatG, Rdn. 3a) vereinbar. Denn im Erteilungsverfahren vor der Prüfungsstelle ist die Anpassung aller Unterlagen zur Erreichung einer zulässigen Patentfassung (samt anschließender Veröffentlichung der ersten Patentschrift) selbstverständlich und geboten.

Zwar ist die Erwägung des 7. Senats, a. a. O., dass jede Änderung (insbesondere Streichung) von Unterlagen die Gefahr einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs des Patents in sich birgt, nicht von der Hand zu weisen. Diese Gefahr besteht allerdings im Erteilungsverfahren vor der Prüfungsstelle, in der unter Aufsicht bzw. Mitwirkung der Prüfungsstelle häufig Änderungen vorgenommen werden, grundsätzlich ebenfalls. Auch wenn es sicherlich zweckmäßig erscheint, Folgeänderungen der weiteren Unterlagen nach einer Beschränkung der Ansprüche nur vergleichsweise behutsam vorzunehmen, so darf dies nicht zur Nichtbeachtung z.B. formalrechtlicher Bestimmungen über die Zulässigkeit von Patentfassungen oder -unterlagen führen. Dies muss jedenfalls für patentrechtliche Bestimmungen und Grundsätze gelten, die für die Bestimmung des Schutzbereichs des Patents relevant sein können und die deshalb unter Berücksichtigung des Regelungsgehalts der §§ 21 Abs. 2 Satz 2 PatG und 61 Abs. 4 PatG im Ein-

spruchsverfahren sinngemäß heranzuziehen sind, wie das Verbot der Aufnahme von offensichtlich nicht zur Erläuterung der Erfindung notwendiger Angaben (§ 10 Abs. 3 Satz 1 PatV, früher: § 5 Abs. 3 Satz 1 PatAnmV) und die Unzulässigkeit von Unteransprüchen, die sich nicht auf besondere Ausführungsarten der Erfindung beziehen (§ 9 Abs. 6 Satz 1 PatV, früher: § 4 Abs. 5 Satz 1 PatAnmV).

Hier hätte die Patentinhaberin z. B. in der mündlichen Verhandlung ergänzende Erklärungen wie beispielsweise „... nicht zur Erfindung gehörend“ in die Beschreibung aufnehmen oder Figuren und Textstellen aus der Beschreibung streichen können. Da eine solche Änderung nicht vorgenommen worden ist, kann die Patentinhaberin ihr Aufrechterhaltungsbegehren nicht (hilfsweise) auf den formalrechtlich unzulässigen Hilfsantrag 1 stützen, so dass sich die weitere Prüfung der Patentfähigkeit auf die erteilte Fassung und die Fassung gemäß Hilfsantrag 2 zu beschränken hat (vgl. Schulte, a. a. O., § 21, Rdn. 98, Busse, a. a. O., § 21, Rdn. 107).

4.3. Der Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag nur durch die Merkmale 6 bis 6.2. Daher ist das mangelnde Vorliegen der Patentfähigkeit hinsichtlich der Merkmale 1 bis 5.2 gegenüber dem Gegenstand nach der DE 199 57 382 A1 übereinstimmend zu beurteilen. Auf die entsprechenden Ausführungen zum Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag wird verwiesen.

Doch auch die im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ergänzten Merkmale sind bei derartigen Bearbeitungsstationen üblich.

Die DE 92 08 584 U1 zeigt gemäß den Figuren 11 und 12 jeweils eine Fertigungsanlage zur Fertigung oder Montage von Werkstücken, in der manuelle Fertigungszellen (39) und automatische Fertigungszellen (40) gemeinsam angeordnet sind. Jede einzelne Fertigungszelle (39, 40) ist gemäß den Figuren 1 bis 4 von einem

Grundgestell getragen, das entsprechend den Figuren 1 und 2 ersichtlich zweiteilig aufgebaut ist, nämlich einem in Figur 1 gezeigten und auf Seite 1, Absatz 2 näher beschriebenen Grundmodul, bestehend aus Rahmenprofilen (12, 13) sowie einer als Tischplatte dienenden Nutenplatte (1) und einem Obergestell, bestehend aus Rahmenprofilen (11) sowie durchsichtigen Scheiben. Wie insbesondere auf Seite 1, Spalte 2 erläutert, kann dieses Grundmodul für verschiedene Zellen immer wiederverwendet werden. Somit erschließt sich dem Fachmann nahezu von selbst, dass aufgrund des zweiteiligen Aufbaus beispielsweise beim Auftreten größerer Umbauarbeiten das Obergestell von dem Grundmodul abhebbar ist, wodurch diese beiden Grundgestell-Teile relativ zueinander in eine Richtung verlagert werden. Auf diese Weise entsteht zwischen den beiden Grundgestell-Teilen eine Öffnung, die sich zum Auswechseln der auf Seite 3, Absatz 1 der DE 92 08 584 U1 beschriebenen Prozesseinheit eignet. Weil das Grundgestell der DE 92 08 584 U1 in ähnlicher Weise wie das Grundgestell der DE 199 57 382 A1 derart aus mehreren vertikalen und horizontalen Rahmenprofilen zusammengesetzt und aufgebaut ist, dass ein rechteckiger Grundriss entsteht, erkennt der Fachmann, dass dieser modulartige Aufbau des Grundgestells entsprechend der DE 92 08 584 U1 auch bei der im Übrigen modulartig aufgebauten Bearbeitungsstation nach der DE 199 57 382 A1 erhebliche Vorteile bietet. Insbesondere leiten die in der Beschreibungseinleitung (Seite 1, Absatz 2) der DE 92 08 584 U1 beschriebenen Vorteile, wonach das Grundmodul für verschiedene Zellen wieder verwendbar ist, den Fachmann an, ein derartiges Grundgestell gerade dann zu verwenden, wenn er eine Bearbeitungsstation flexibel und schnell umgestaltbar ausbilden will, wobei einzelne Komponenten immer wieder verwendbar sein sollen. Der Fachmann zieht daher ohne weiteres dieses aus der DE 92 08 584 U1 bekannte zweiteilig aufgebaute Grundgestell auch bei einer Bearbeitungsstation nach der DE 199 57 382 A1 in Betracht, so dass sich ihm dadurch in nahe liegender Weise die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 erschließen.

5. Gemeinsam mit dem Patentanspruch 1 gemäß Haupt- oder Hilfsanträgen 1 bzw. 2 haben auch die auf diese rückbezogenen Ansprüche keinen Bestand (vgl. BGH GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät).

Das Patent hat somit insgesamt keinen Bestand.

Dr. Zehendner

Kätker

Rippel

Dr. Dorfschmidt

Cl