



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 302/10

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
6. April 2011

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

**betreffend das Patent 102 46 925**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. April 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. Müller

beschlossen:

Das Patent 102 46 925 wird in vollem Umfang widerrufen.

**Gründe**

**I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat für die Anmeldung vom 8. Oktober 2002, für die die Priorität der österreichischen Gebrauchsmusteranmeldung AT 809/2001 vom 18. Oktober 2001 in Anspruch genommen worden ist, ein Patent mit der Bezeichnung "Verfahren und Einrichtung zur Steuerung einer Spritzgiessmaschine" erteilt, und die Patenterteilung am 8. Dezember 2005 veröffentlicht.

Gegen das Patent hat die m... GmbH, am 28. September 2007 verschmolzen mit der K... GmbH, mit Schriftsatz vom 1. März 2006, eingegangen am 7. März 2006, Einspruch erhoben. Zur Begründung hat sie vorgetragen, der Gegenstand des Patents sei nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig und zudem sei die Erfindung gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Die Einsprechende hat ihre Behauptung auf folgende Unterlagen gestützt:

- E1** Manual MPS 1996, Netstal AG
- E2a** Manual Synergy 2001, Netstal AG
- E2b** Versandanzeige Netstal-Spritzgießmaschine Synergy 1200-460-9N.10175 vom 12. September 2001; interne Mitteilung vom 10. September 2001 betreffend die Maschinenlieferung der Maschine 9N.10175
- E3a** Demag Ergotech Betriebsanleitung Ergotech 125 bis Ergotech 350 Nr. 017.01.0
- E3b** Auslieferungsnachweis für die Betriebsanleitung 017.01.0 zu Auftrags-Nr. 415 540 00
- E3c** Funktions- und Montagebeschreibung Euromap63
- E4** Prospekt "Ergocontrol - Alles unter Kontrolle" von Demag Ergotech, 10/99
- E5** Ergoment, Ausgabe 11 von 09/96
- E6** JP 07 - 161745
- E7** EP 0 916 466 B1
- E8** EP 0 917 034 B1
- E9** EP 0 573 912 B1
- E10** Demag Ergotech Schulungsunterlagen für die Ergotech, 05/01.

Im Prüfungsverfahren sind darüber hinaus noch folgende Druckschriften genannt worden:

- E11** DE 91 10 348 U1
- E12** US 60 73 059
- E13** US 53 26 246
- E14** JP 02 - 103 114 A
- E15** JP 2001 - 315 179 A.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent 102 46 925 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat sich im Einspruchsverfahren nicht geäußert und ist auch ankündigungsgemäß nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen.

Der erteilte, unverändert geltende Patentanspruch 1 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- 1.1 "Verfahren zur Steuerung einer Spritzgießmaschine und
  - 1.1a gegebenenfalls mindestens eines dieser zugeordneten Handlunggerätes,
  - 1.2 bei dem in einer den Bediener führenden Form
  - 1.3 die für den Ablauf eines Spritzzyklus erforderlichen Betriebsparameter
  - 1.4 über eine Eingabeeinheit
  - 1.5 in eine diese Betriebsparameter speichernde Datenverarbeitungseinheit eingegeben werden und
  - 1.6 anschließend ein oder mehrere Spritzzyklen gemäß den gespeicherten Betriebsparametern durchgeführt werden,
  - 1.7 wobei vor Spritzbeginn zum Schutz von Maschinenteilen Sicherheitsbedingungen festgelegt werden, mit denen bestimmte Bewegungsabläufe der Spritzgießmaschine bzw. des Handlunggerätes verboten bzw. erlaubt werden,
- dadurch gekennzeichnet, daß**
- 1.8 auf einem Bildschirm eine Eingabemaske zur Verfügung gestellt wird, auf der aus mehreren
  - 1.8a vorzugsweise graphisch dargestellten Bewegungsgrundbausteinen jeweils einer ausgewählt wird und

- 1.9 auf der anschließend für jeden ausgewählten Bewegungsgrundbaustein eine Sicherheitsbedingung
- 1.10 in Form von logischen,
- 1.10a vorzugsweise boolschen Verknüpfungen
- 1.11 vom Zustand eines oder mehrerer anderen Bewegungsgrundbausteine verstellt oder übernommen und
- 1.12 schließlich abgespeichert wird."

Der erteilte, unverändert geltende Patentanspruch 8 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- 8.1 "Einrichtung zur Steuerung einer Spritzgießmaschine und
- 8.1a gegebenenfalls mindestens eines dieser zugeordneten Handlinggerätes,
- 8.1b insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

**gekennzeichnet**

- 8.2 durch eine Leseeinrichtung (24)
- 8.2a für einen zur Veränderung zumindest eines Teiles der Sicherheitsbedingungen berechtigenden Datenträger (25) und/oder
- 8.3 durch eine Eingabeeinrichtung
- 8.3a zur Eingabe eines zur Veränderung zumindest eines Teiles der Sicherheitsbedingungen berechtigenden Codes."

Der erteilte, unverändert geltende Patentanspruch 9 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- 9.1 "Einrichtung zur Steuerung einer Spritzgießmaschine und
- 9.1a gegebenenfalls mindestens eines dieser zugeordneten Handlinggerätes,

9.1b insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

**gekennzeichnet durch**

9.2 eine Leseeinrichtung (34)

9.2a für einen mit

9.2b - vorzugsweise einer bestimmten Spritzgießform zugeordneter -

9.2c Sicherheitsbedingungen programmierten, transportablen Datenträger (33)."

Der erteilte, unverändert geltende Patentanspruch 12 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

12.1 Einrichtung zur Steuerung einer Spritzgießmaschine und

12.1a gegebenenfalls mindestens eines dieser zugeordneten Handlinggerätes,

12.1b insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

**gekennzeichnet**

12.2 durch eine Schnittstelle und/oder

12.3 einen

12.3a - vorzugsweise ein Modem (32) aufweisenden -

12.3b Kommunikationsmodul

12.4a zur Übernahme von offline erstellten und

12.4b auf einem externen Zwischenspeicher (30) abgelegten Sicherheitsbedingungen

12.4c in einen Speicher des Bedienfeldrechners (20) der Spritzgießmaschine bzw. eines Handlinggerätes derselben.

Als Aufgabenstellung ist in der Patentschrift (Absatz [0004]) angegeben, ein insbesondere im Hinblick auf die Flexibilität verbessertes Verfahren und entsprechende Einrichtungen zur Steuerung einer Spritzgießmaschine und gegebenenfalls mindestens eines dieser zugeordneten Handlingsgerätes anzugeben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die gemäß § 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG a. F. begründete Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den am 7. März 2006 eingelegten Einspruch besteht auch nach Aufhebung dieser Bestimmung zum 1. Juli 2006 (vgl. Art. 1 Nr. 17. u. Art. 8 des Gesetzes z. Änd. d. patentrechtl. Einspruchsverfahrens u. d. PatKostG v. 21. Juni 2006; BIPMZ 2006, 225, 226, 228) nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz der "perpetuatio fori" fort (vgl. u. a. BGH GRUR 2009, 184, 185 (Nr. 5) - Ventilsteuerung).

Der Einspruch ist zulässig, er hat auch Erfolg und führt zum Widerruf des Patents, da das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nicht neu und damit nicht patentfähig ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 sowie § 3 PatG).

Aus dem Prospekt "Ergocontrol - Alles unter Kontrolle" der Demag Ergotech, mit dem Druckvermerk 10/99 (E4) ist nach Überzeugung des Senats in den Worten des Patentanspruchs 1 ausgedrückt Folgendes bekannt: ein

- 1.1 Verfahren zur Steuerung einer Spritzgießmaschine (Seite 2, rechte Spalte, Zeilen 3 bis 4) und
- 1.1a eines dieser zugeordneten Handlinggerätes (Seite 2, linke Spalte, Absatz 1, vorletzter Satz: Bedienterminal),
- 1.2 bei dem in einer den Bediener führenden Form (Seite 2, linke Spalte, Absatz 2 Satz 1)

- 1.3 die für den Ablauf eines Spritzzyklus erforderlichen Betriebsparameter (Seite 3, linke Spalte, Absatz 2)
  - 1.4 über eine Eingabeeinheit (Bedienterminal)
  - 1.5 in eine diese Betriebsparameter speichernde Datenverarbeitungseinheit eingegeben werden (Seite 3, rechte Spalte, Absatz 1) und
  - 1.6 anschließend ein oder mehrere Spritzzyklen gemäß den gespeicherten Betriebsparametern durchgeführt werden (Das ist die bestimmungsgemäße Verwendung einer Spritzgießmaschine),
  - 1.7 wobei vor Spritzbeginn zum Schutz von Maschinenteilen Sicherheitsbedingungen festgelegt werden, mit denen bestimmte Bewegungsabläufe der Spritzgießmaschine bzw. des Handlinggerätes verboten bzw. erlaubt werden (Seite 3, rechte Spalte, Absatz 2),
- wobei
- 1.8 auf einem Bildschirm eine Eingabemaske zur Verfügung gestellt wird (Seite 3, linke Spalte, Absatz 1), auf der aus mehreren
  - 1.8a graphisch dargestellten Bewegungsgrundbausteinen jeweils einer ausgewählt wird (Seite 4) und
  - 1.9 auf der anschließend für jeden ausgewählten Bewegungsgrundbaustein (Seite 4) eine Sicherheitsbedingung
  - 1.10 in Form von logischen,
  - 1.10a vorzugsweise boolschen Verknüpfungen (Eine Verriegelung lässt sich mathematisch immer mithilfe der boolschen Algebra beschreiben.)
  - 1.11 vom Zustand eines oder mehrerer anderen Bewegungsgrundbausteine verstellt oder übernommen (Seite 4, unterste Eingabemaske: "Positionsüberwachung aktiv - Hub



- gesperrt bei Ausschussteil - Ohne Freigabe Handling" in Verbindung mit Seite 3, rechte Spalte, Absatz 2) und
- 1.12 schließlich abgespeichert wird (Seite 3, rechte Spalte, Absatz 1).

Somit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu.

Das Patent war wegen der fehlenden Neuheit des Patentanspruchs 1 in vollem Umfang zu widerrufen, ohne dass es eines weiteren Eingehens auf die erteilten nebengeordneten Patentansprüche 8, 9 oder 12 bedurft hätte. Denn ein Patent kann nur so erteilt oder aufrecht erhalten werden, wie es vom Patentanmelder oder -inhaber (zumindest hilfsweise) beantragt ist (vgl. BGH BIPMZ 2008, 12 (Nr. III. 3a) aa) - Informationsübermittlungsverfahren II). Zwar darf im Einspruchsverfahren nach der zitierten Entscheidung des BGH ein Patent, das, wie vorliegend, zwei oder mehrere selbstständige Patentansprüche enthält, von denen einer sich als nicht rechtsbeständig erweist, nicht schon deshalb in vollem Umfang widerrufen werden. Weiterhin kann nach BGH allein aus dem Umstand, dass ein Patentinhaber nicht ausdrücklich die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang einzelner selbstständiger Ansprüche begehrt, nicht geschlossen werden, er sei nicht (zumindest hilfsweise) auch mit der Aufrechterhaltung im Umfang dieser selbstständigen Ansprüche einverstanden (vgl. BGH a. a. O. (Nr. III. 3a) cc) - Informationsübermittlungsverfahren II). Dafür aber, dass hier das Begehren der Patentinhaberin, die im Einspruchsverfahren keine Anträge gestellt und sich auch sonst nicht geäußert hat, stillschweigend auf die zumindest hilfsweise Aufrechterhaltung des Patents im Umfang von einem oder mehreren der nebengeordneten Patentansprüche 8, 9 oder 12 gerichtet sei, gibt es keine Anhaltspunkte. Dem steht bereits entgegen, dass die fraglichen Vorrichtungsansprüche wegen ihrer Bezugnahme auf den (in jedem Fall) vom Widerruf betroffenen patentunfähigen Verfahrensanspruch 1 nicht ohne inhaltliche Änderungen selbstständig aufrechterhalten werden könnten. Inhaltliche Änderungen in den Patentansprüchen aber dürfen wegen des Grundsatzes der Antragsbindung vom Patentamt bzw. Bundespatentgericht nicht

ohne Einwilligung des Patentinhabers vorgenommen werden (vgl. BGH GRUR 1989, 103 (Nr. II. 2b), c) und d)) Verschlußvorrichtung für Gießpfannen). Eine dahingehende geänderte Anspruchsfassung hat die Patentinhaberin nicht, auch nicht hilfsweise eingereicht. Im Übrigen bedurfte es insofern auch keines klarstellenden Hinweises des Senats auf eine mögliche Umformulierung der betreffenden nebengeordneten Ansprüche, da diesen, auch soweit sie über den Patentanspruch 1 hinaus zusätzliche Merkmale enthalten, nichts Patentfähiges entnommen werden kann. Denn die obigen Ausführungen gelten in entsprechender Weise für die Nebenansprüche, die einrichtungsgemäßen konkretisierenden Merkmale dieser Patentansprüche liegen, soweit sie sich nicht ebenfalls aus dem Stand der Technik ergeben, im Bereich des Wissens und Könnens des Fachmanns.

Bertl

Kirschneck

Dr. Scholz

J. Müller

Pü