



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 20/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2005 059 312

...

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 11. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des Patents 10 2005 059 312 mit der Bezeichnung „Verpackungsmaschine“, das am 9. Dezember 2005 angemeldet wurde, und dessen Erteilung am 8. Mai 2014 veröffentlicht wurde.

Gegen das Patent hatte die jetzige Beschwerdeführerin Einspruch eingelegt und als Widerrufsgrund geltend gemacht, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht patentfähig, u.a. nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung E1.

Mit in der Anhörung vom 1. Dezember 2016 verkündetem Beschluss hat die Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent in der Fassung gemäß dem Hilfsantrag 5 der Patentinhaberin beschränkt aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 27. Februar 2017 eingelegte Beschwerde der Einsprechenden, die nunmehr als Widerrufgrund geltend macht, der Gegenstand des Anspruchs 1 in der aufrechterhaltenen Fassung beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber einer Zusammenschau der E1 mit der E7 oder E8 oder E9. Er sei außerdem durch die D1 indirekt verwirklicht.

Die folgenden Entgegenhaltungen sind im Verfahren:

- D1: DE 101 29 392 A1
- D2: DE 103 28 906 A1
- D3: DE 197 45 163 A1
- D4: DE 199 41 485 A1
- D5: DE 692 28 891 T2
- E1: EP 1 084 806 A2
- E2: WO 03/000481 A1
- E3: EP 1 068 014 B1
- E4: US 4 742 470
- E5: DE 103 59 479 A1
- E6: DE 10 2005 017 755 A1 (Anmeldetag 15.04.2005, Offenlegung
19.10.2006)
- E7: EP 1 510 286 A1
- E8: DE 199 17 537 C1
- E9: EP 1 339 014 A1.

Die D1 bis D5 wurden bereits im Prüfungsverfahren berücksichtigt, E1 bis E6 im Einspruchsverfahren und E7 bis E9 im Einspruchsbeschwerdeverfahren von der Einsprechenden genannt.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

1. die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen,
2. hilfsweise, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen,
3. weiter hilfsweise, das Streitpatent mit den Ansprüchen gemäß dem Hilfsantrag vom 15. Juni 2018 aufrecht zu erhalten.

Das Patent umfasst in der im Einspruchsverfahren beschränkt aufrechterhaltenen Fassung 17 Ansprüche.

Der Anspruch 1 lautet in dieser Fassung mit hinzugefügten Gliederungszeichen M1 bis M5 und M11 entsprechend der Gliederung im Einspruchsverfahren:

- M1 Verpackungsmaschine mit Austauschteilen,
wie Werkzeugen, Verschleißteilen, Reparaturteilen usw.,
wobei die Verpackungsmaschine eine Leseinheit
für drahtlos maschinenlesbare Informationen umfasst
- M2 und wenigstens ein Austauschteil (2, 3, 4)
einen maschinenlesbaren Informationsträger (5, 6, 7, 19, 20, 21, 22) aufweist,
- dadurch gekennzeichnet,
- M3 dass eine Energieübertragung zwischen Leseinheit
und Informationsträger (5, 6, 7, 19, 20, 21, 22) vorgesehen ist, M4 wobei
die Leseinheit zugleich als Schreibeinheit ausgebildet ist
- M5 und der Informationsträger (5, 6, 7, 19, 20, 21, 22) mittels der
Schreibeinheit durch die Verpackungsmaschine beschreibbar ist,

M11 wobei die Verpackungsmaschine ferner dazu konfiguriert ist, mit dem Informationsträger in Verbindung mit der zugehörigen Leseinheit der Verpackungsmaschine eine Lageerkennung einer richtigen Einbauposition des Austauschteils (2, 3, 4) durchzuführen.

Auf diesen Anspruch sind die Ansprüche 2 bis 17 direkt bzw. indirekt rückbezogen. Er unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 durch das zusätzliche Merkmal M11.

Beim Anspruch 1 in der Fassung nach dem Hilfsantrag vom 15. Juni 2018 kommt das weitere Merkmal hinzu, dass das wenigstens eine einen maschinenlesbaren Informationsträger (6) aufweisende Austauschteil eine Siegeldichtung (4) ist.

Wegen des Wortlauts der rückbezogenen Ansprüche und der Ansprüche nach dem Hilfsantrag und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden hat keinen Erfolg, da sich der mit dem zulässigen Einspruch geltend gemachte Widerrufsgrund, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG), hinsichtlich der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung als nicht zutreffend erweist.

1) Gegenstand des Patents ist eine Verpackungsmaschine, bei der regelmäßig Teile wie z.B. Werkzeuge ausgetauscht werden müssen, siehe Abs. 0001, 0002 der Patentschrift (PS). Gemäß Abs. 0003 PS ist für die Betriebssicherheit der Maschine dabei von Bedeutung, dass stets passende und qualitativ einwandfreie Bauteile zum Einsatz kommen. Dementsprechend ist als Aufgabe der Erfindung in

Abs. 0007 PS angegeben, eine Verpackungsmaschine vorzuschlagen, bei der die Gefahr des Einbaus eines ungeeigneten Austauschteils reduziert oder ganz vermieden wird. Aus Abs. 0026 ergibt sich weiterhin die Aufgabe, auch einen Einbau eines Austauschteils in falscher Einbauposition erkennen und korrigieren zu können. Zur Lösung dieser Aufgaben wird eine Verpackungsmaschine mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgeschlagen.

2) Als Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur oder Master (FH) des Maschinenbaus mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der Konstruktion und Entwicklung von Verpackungsmaschinen angesprochen.

3) Das Merkmal M11 des Anspruchs 1 bedarf der Erläuterung. Demnach muss die Maschine dazu konfiguriert sein, mit dem Informationsträger eine Lageerkennung einer richtigen Einbauposition des Austauschteils durchzuführen, wobei der Informationsträger gemäß Merkmal M5 außerdem beschreibbar sein muss.

Der Anspruch lässt offen, wann und wie die Lageerkennung erfolgen soll. Jedoch entspricht jedenfalls die bloße Unterscheidung, ob ein Signal eines Informationsträgers von der Leseinheit empfangen wird oder nicht, nicht der im Merkmal M11 geforderten Lageerkennung. Denn bei Nichtempfang eines Signals ist nicht unterscheidbar, ob dies beispielsweise auf einen aufgrund falscher Einbauposition eines Austauschteils zu großen Abstand zwischen Informationsträger und drahtloser Leseinheit zurückzuführen ist, oder darauf, dass kein Austauschteil eingebaut ist.

4) Die Ansprüche nach dem Hauptantrag sind zulässig. Die Merkmale M1 und M2 des Anspruchs 1 ergeben sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1, Merkmale M3, M4 und M5 aus den ursprünglichen Ansprüchen 4, 10 und 8, Merkmal M11 ergibt sich aus der ursprünglichen Beschreibung, vergl. Abs. 0024 der Offenlegungsschrift. Die Ansprüche 2 bis 17 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2, 3, 5 bis 7, 9 und 11 bis 20.

5) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist neu und ergibt sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik. Er ist insbesondere, anders als von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, nicht durch eine Zusammenschau der Entgegenhaltung **E1** mit der **E7** oder **E8** oder **E9** nahegelegt und auch nicht durch die Lehre der **D1** indirekt verwirklicht.

Dabei kann sowohl dahinstehen, ob der Fachmann ausgehend von der Entgegenhaltung **E1** ohne erfinderisches Zutun zu einer Verpackungsmaschine entsprechend den Merkmalen M1 bis M5 des Anspruchs 1 gelangt wäre, als auch, ob in diesem Fall der Fachmann Anlass gehabt hätte, weiterhin eine der Entgegenhaltungen E7, E8 oder E9 zu berücksichtigen, da die Entgegenhaltungen E1, E7, E8 und E9 eine Lageerkennung entsprechend dem Merkmal M11 weder offenbaren noch in Zusammenschau nahelegen können.

Die Entgegenhaltung **E7**, siehe insbesondere die Zusammenfassung, betrifft die positionsgenaue Umrüstung von Werkzeugen und/oder Werkstücken insbesondere in einer Funkenerosionsmaschine. Im Absatz 0020 ist dazu erläutert, dass es dabei auf eine äußerst präzise Positionierung des Werkzeugs in Bezug auf das Werkstück im μm -Bereich ankommt. Deshalb ist das Werkzeug justierbar in einem Wechselhalter aufgenommen, siehe Abs. 0027, insb. Zeilen 35 bis 37, und Abs. 0033, insb. Zeilen 11 bis 13. Zusätzlich wird in Abs. 0025 und 0026 vorgeschlagen, zur Positionserfassung des Werkzeugs ein berührungsloses Abtast- bzw. Aufnahmesystem einzusetzen, das durch ein optisches Kamerasystem oder durch ein akustisches Messsystem, wie bspw. einen Sonographen, gebildet sein kann.

Selbst wenn aber der Fachmann auch bei einer Verpackungsmaschine die richtige Positionierung von Austauschteilen überprüfen will, gelangt er anhand der Lehre der E7, die Lageerkennung eines Austauschteils mittels eines berührungslosen Abtast- bzw. Aufnahmesystems z.B. in Form eines optischen oder akustischen

Messsystems durchzuführen, nicht in naheliegender Weise zum Merkmal M11, nämlich die Lageerkennung mit dem Informationsträger des Austauschteils in Verbindung mit der zugehörigen Leseinheit der Verpackungsmaschine durchzuführen.

Die Beschwerdeführerin hat zwar darauf hingewiesen, dass gemäß Abs. 0038 der E7 auch vorgesehen ist, das Werkzeug und/oder Werkstück mit einer abtastfähigen Kennung zu versehen, um es mittels des Abtast- bzw. Aufnahmesystems zu identifizieren. Auch das führt jedoch nicht zur Lehre des Merkmals M11, die Lageerkennung mit dem Informationsträger durchzuführen – zum einen deshalb nicht, weil die abtastfähige Kennung in E7 nicht zur Lageerkennung herangezogen wird, und darüber hinaus auch deshalb nicht, weil die abtastfähige Kennung der E7 kein Informationsträger entsprechend dem Anspruch 1 ist, da sie nicht entsprechend dem Merkmal M5 beschreibbar ist. Denn die E7 lehrt in Abs. 0038 ausdrücklich, als Kennung gerade keinen Mikrochip einzusetzen, sondern eine technisch weniger aufwändige Lösung wie bspw. einen Strichcode, eine Klarschriftgravur, ein Hologramm oder dgl.

Die **E8**, siehe insb. Spalte 1 Zeilen 3 bis 45, betrifft Holzbearbeitungsmaschinen, bei denen zur maßgenauen Bearbeitung von Werkstücken der Abstand von einem Bearbeitungswerkzeug zu einem Werkstückanschlag eingestellt werden muss. Der Abstand ist abhängig von den Dimensionen des Bearbeitungswerkzeugs, z.B. der Länge eines Bohrers oder dem Durchmesser eines Fräasers. Um bei Verwendung von Bearbeitungswerkzeugen unterschiedlicher Dimensionen die notwendigen Einstellarbeiten reduzieren zu können, siehe Spalte 1 Zeilen 46 bis 51, wird in E8 vorgeschlagen, an dem Werkzeug einen Datenträger, z.B. einen Transponder, mit den entsprechenden Informationen anzuordnen, siehe Spalte 2, Zeilen 54 bis 66. Entsprechend diesen Daten wird dann die Lage der das Werkzeug tragenden Werkzeugspindel relativ zum Anschlag eingestellt, siehe auch Spalte 1, Zeilen 52 bis 57.

Eine Lageerkennung einer Einbauposition des Werkzeugs, d.h. des Austausch- teils, an der Werkzeugspindel ist in E8 jedoch nicht vorgesehen. Ob das Werk- zeug in der richtigen Position oder überhaupt an der Werkzeugspindel montiert ist, wird nicht erfasst. Daher kann die E8 zu einer Lageerkennung entsprechend dem Merkmal M11 nichts beitragen.

E9 schlägt vor, zur Erhöhung der Speicherkapazität eine Mehrzahl von RFID- Transpondern an einem Informationsträger vorzusehen. Dazu siehe in E9 die Abs. 0001 bis 0002 und 0007 bis 0009. Der Informationsträger kann z.B. ein Werkzeug sein. In diesem Fall wird gemäß dem Abs. 0003 eine Anwendung des vorgeschlagenen Systems in der Werkzeugverwaltung (tool management) gese- hen, u.a. zum Auffinden von Werkzeugen (location management) und dem Ver- meiden von Fehlern (to prevent errors).

Zum Einsatz des Werkzeugs an einer Maschine wird gelehrt, dem Werkzeug über seine Seriennummer die zugehörigen extern gespeicherten Informationen zuzu- ordnen, siehe Abs. 0030 und 0029. Eine Lageerkennung einer Einbauposition des Werkzeugs wird in E9 weder offenbart noch angeregt. Sie ergibt sich auch nicht implizit daraus, dass mehrere RFID-Transponder an dem Werkzeug vorgesehen sind. Vielmehr versteht der Fachmann die Lehre der E9, dass die RFID-Transpon- der zur Erleichterung des Zugriffs auf die jeweils gespeicherten Informationen ver- schiedenfarbig ausgeführt sein sollen, vergl. Abs. 0010, dahingehend, dass die Transponder nicht bei an der Maschine eingebautem Werkzeug von einer Lese- einheit der Maschine ausgelesen werden sollen, sondern dass ein Benutzer das Werkzeug von Hand mit dem – an der Farbe erkennbaren – gewünsch- ten Transponder 10 an die Antenne 105 des Lesegeräts 106 halten soll oder umgekehrt das Lesegerät an den gewünschten Transponder, vergl. Fig. 3. Daher kann auch die E9 zu einer Lageerkennung entsprechend dem Merkmal M11 nichts beitragen.

Dass, wie die Beschwerdeführerin ausgeführt hat, in den RFID-Transpondern der E9 auch Solldaten zu einer korrekten Einbauposition des Werkzeugs abgespei-

chert werden könnten, eine Lageerkennung des Werkzeugs durchgeführt werden könnte und weiterhin ein Vergleich der tatsächlichen Positionsdaten mit den Soll-daten durchgeführt werden könnte, ändert daran nichts, weil die E9 hierzu nichts offenbart.

D1, siehe insb. den Abs. 0001, offenbart eine Verpackungsmaschine mit Austauschteilen wie Werkzeugen. D1 lehrt weiter, dass das Werkzeug einen maschinenlesbaren Informationsträger aufweisen soll, siehe im Abs. 0004 den „beschreib- und abfragbaren Datenspeicher“, und dass die Verpackungsmaschine eine Leseinheit für drahtlos maschinenlesbare Informationen umfassen soll, siehe den Abs. 0016, wonach ein Sensorchip (umfassend den beschreib- und abfragbaren Datenspeicher, siehe Abs. 0011) mit einer an der Verpackungsmaschine angeordneten Sende- und Empfangsanlage bidirektional drahtlos gekoppelt sein soll. Das entspricht den Merkmalen **M1**, **M2**, **M4** und **M5**.

Eine Energieübertragung zwischen der Sende- und Empfangsanlage und dem Sensorchip entsprechend Merkmal **M3** ist in D1 nicht offenbart. Sie folgt auch entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin nicht automatisch aus der Tatsache, dass ein Datenspeicher drahtlos ausgelesen und beschrieben wird, da für diesen Fall die Energieversorgung des Datenspeichers durch eine Batterie bekannt und üblich ist.

Es kann allerdings dahinstehen, ob der Fachmann dennoch ohne erfinderisches Zutun zum Merkmal M3 gelangt, beispielsweise indem er als beschreib- und abfragbaren Datenspeicher eine handelsübliche RFID-Einheit einsetzt, da die D1 auch das Merkmal **M11** weder offenbart noch eine Anregung hierzu enthält. Die D1 lehrt den Einsatz des beschreib- und abfragbaren Datenspeichers um sicherzustellen, dass die Verpackungsmaschine ausschließlich mit dafür vorgesehenen und passend gepaarten Werkzeugen betrieben wird, siehe Abs. 0012 und 0013, und um Maschinenparameter wie z.B. den oberen und unteren Totpunkt der Hubvorrichtung der Verpackungsmaschine automatisch passend zum Werkzeug ein-

zustellen, siehe Abs. 0006 und 0007. Mit dem beschreib- und abfragbaren Datenspeicher entsprechend dem Merkmal M11 eine Lageerkennung einer richtigen Einbauposition durchzuführen wird in D1 weder offenbart noch angeregt.

Die Beschwerdeführerin hat ausgeführt, dass eine Lageerkennung einer richtigen Einbauposition indirekt erfolgen würde, wenn es bei der Verpackungsmaschine der D1 möglich wäre, ein Werkzeug mit falscher Orientierung einzusetzen und wenn dies darüber hinaus auch noch dazu führen würde, dass dann aufgrund eines zu großen Abstands des beschreib- und abfragbaren Datenspeichers von der Sende- und Empfangsanlage eine Datenabfrage durch die Sende- und Empfangsanlage nicht möglich wäre. Doch abgesehen davon, dass diese zwei Voraussetzungen von der Beschwerdeführerin eingeführt wurden, ohne dass sich dafür eine Grundlage in der D1 findet, wäre auch in diesem Fall der bloße Nichtempfang von Daten keine Lageerkennung entsprechend Merkmal M11, da dies keine Unterscheidung erlaubt, ob ein Werkzeug in falscher Einbauposition oder gar nicht eingebaut wurde.

Die übrigen Entgegenhaltungen liegen weiter ab und können wie die bereits genannten Druckschriften ebenfalls keinen Hinweis auf eine Lageerkennung entsprechend dem Merkmal M11 geben. Dies wurde auch von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht.

Die Unteransprüche werden vom Anspruch 1 nach Hauptantrag getragen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Ganzenmüller

Bayer

Krüger

Ausfelder

Ko