



# BUNDESPATEENTGERICHT

12 W (pat) 9/23

(Aktenzeichen)

Verkündet am

01.02.2024

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 10 2009 013 680**

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

ECLI:DE:BPatG:2024:010224B12Wpat9.23.0

Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe, sowie des Richters Kruppa, der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Schenk und des Richters Dipl.-Ing. Univ. Maierbacher

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 08.06.2021 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen gemäß Hilfsantrag 3 beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1-4,  
Beschreibung Seiten 1-11,  
jeweils eingegangen am 12.11.2021,  
Figuren gemäß Patentschrift.

Die weitere Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des Patents 10 2009 013 680 mit der Bezeichnung „Vorrichtung zur Herstellung und/oder Handhabung von Produkten und Erzeugnissen“, das am 18. März 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und dessen Erteilung am 29. August 2019 veröffentlicht wurde.

Gegen das Patent hatte die Beschwerdegegnerin am 21. April 2020 Einspruch erhoben und als Widerrufgrund geltend gemacht, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig. Mit am Ende der Anhörung vom 8. Juni 2021 verkündetem Beschluss hat die Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent widerrufen. Sie hat dabei zur Begründung angegeben, dass weder der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in erteilter Fassung noch einer der Gegenstände des Patentanspruchs 1 nach dem in der Anhörung übergebenen Hilfsantrag 1, oder dem Hilfsantrag 2 jeweils eingegangen am 13. April 2021 gegenüber dem Stand der Technik patentfähig seien, da sie gegenüber der E5 jeweils nicht neu seien.

Gegen diesen, der Patentinhaberin am 20. August 2021 zugestellten Beschluss richtet sich die am 16. September 2021 eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin. Sie vertritt in ihrer Begründung vom 8. November 2021 die Meinung, der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung sei durch die E5 nicht neuheitsschädlich vorweggenommen und auch durch den weiteren Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch nahegelegt.

Im Verfahren befinden sich die folgenden Dokumente:

- E1 DE 35 02 820 A1
- E2 DE 30 42 205 A1
- E3 DE 20 2004 006 193 U1

E4 DE 20 2005 006 234 U1  
E5 DE 103 25 895 A1  
E6 US 5 263 570 A  
E7 DE 197 33 831 A1  
E8 DE 20 2006 003 691 U1  
E9 DE 33 04 052 A1  
E10 EP 1 527 846 A1  
E11 FR 1 311 632 A  
E12 JP 2001-099 844 A  
E13 US 6 115 010 A

Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende weist im Beschwerdeverfahren darüber hinaus auf die nachfolgenden Dokumente hin:

Wikipedia-Artikel zu Transfermaschine

Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende beantragt,  
die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen und das Patent zu  
widerrufen,

Die Beschwerdeführerin und Patentinhaberin beantragt,  
den Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts  
vom 08.06.2021 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden  
Unterlagen aufrecht zu erhalten:

- Patentansprüche 1-7 gemäß Patentschrift,  
Beschreibung und Figuren gemäß Patentschrift,

hilfsweise gemäß Hilfsantrag 1

- Patentansprüche 1-6,

hilfsweise gemäß Hilfsantrag 2

- Patentansprüche 1-6,

jeweils eingereicht in der mündlichen Verhandlung,  
hilfsweise gemäß Hilfsantrag 3

- Patentansprüche 1-4, eingegangen am 12.11.2021,
  
- Beschreibung zu Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 Seiten 2/7 und 3/7,  
eingereicht in der mündlichen Verhandlung, Seite 4/7 gemäß  
Patentschrift, Beschreibung zu Hilfsantrag 3 Seiten 1-11, eingegangen  
am 12.11.2021,
  
- Figuren zu Hilfsanträgen 1-3 gemäß Patentschrift.

Der Patentanspruch 1 in der **erteilten Fassung** lautet mit einer hinzugefügten  
Gliederung (entsprechend dem Beschluss der Patentabteilung; Änderungen  
gegenüber dem ursprünglichen Patentanspruch 1 sind hervorgehoben):

- O1           Vorrichtung zur Herstellung und/oder Handhabung von  
                  Produkten und Erzeugnissen, mit zumindest einer  
                  Förderstrecke für die Produkte und Erzeugnisse,
- O2           entlang der wenigstens eine Verarbeitungs- und/oder  
                  Bearbeitungsstation angeordnet ist,
- O3           wobei der Förderstrecke eine Schutzabdeckung mit  
                  mindestens einem verstellbaren Abdeckteil zugeordnet ist,
- O4           und mit mindestens einer Funktionen und Zustände der  
                  Bearbeitungsstationen erfassenden  
                  Überwachungseinrichtung,

~~dadurch gekennzeichnet, dass~~

- K1           wobei dem Abdeckteil mindestens ein Signalgeber  
                  zugeordnet ist,
- K2           welcher mit der Überwachungseinrichtung gekoppelt ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass

- K3 jeder Signalgeber ein optischer Signalgeber mit wenigstens einem Leuchtmittel ist
- K4 und dass jedes Abdeckteil (4 bis 8) einen transparente Eigenschaften aufweisenden Flächenkörper (9) aufweist, welcher vom Signalgeber angestrahlt wird.

An diesen Patentanspruch 1 schließen sich die auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7 an.

Der Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** lautet mit einer hinzugefügten Gliederung (Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 sind hervorgehoben):

- O1 Vorrichtung zur Herstellung und/oder Handhabung von Produkten und Erzeugnissen, mit zumindest einer Förderstrecke für die Produkte und Erzeugnisse,
- O2 entlang der wenigstens eine Verarbeitungs- und/oder Bearbeitungsstation angeordnet ist,
- O3 wobei der Förderstrecke eine Schutzabdeckung mit mindestens einem verstellbaren Abdeckteil zugeordnet ist,
- O4 und mit mindestens einer Funktionen und Zustände der Bearbeitungsstationen erfassenden Überwachungseinrichtung,
- K1 wobei dem Abdeckteil mindestens ein Signalgeber zugeordnet ist,
- K2 welcher mit der Überwachungseinrichtung gekoppelt ist,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

- K5 die Schutzabdeckung (2) mehrere, nebeneinander angeordnete Abdeckteile (4 bis 8) aufweist, wobei jedes der Abdeckteile (4 bis 8) mit wenigstens einem Signalgeber ausgerüstet, wobei
- K3 jeder Signalgeber ein optischer Signalgeber mit wenigstens einem Leuchtmittel ist,
- K4 und dass jedes Abdeckteil (4 bis 8) einen transparente Eigenschaften aufweisenden Flächenkörper (9) aufweist, welcher vom Signalgeber angestrahlt wird.

An diesen Patentanspruch 1 schließen sich die auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 an.

Der Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 2** lautet mit einer hinzugefügten Gliederung (Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 sind hervorgehoben):

- O1 Vorrichtung zur Herstellung und/oder Handhabung von Produkten und Erzeugnissen, mit zumindest einer Förderstrecke für die Produkte und Erzeugnisse,
- O2 entlang der wenigstens eine Verarbeitungs- und/oder Bearbeitungsstation angeordnet ist,
- O3 wobei der Förderstrecke eine Schutzabdeckung mit mindestens einem verstellbaren Abdeckteil zugeordnet ist,
- O4 und mit mindestens einer Funktionen und Zustände der Bearbeitungsstationen erfassenden Überwachungseinrichtung,
- K1 wobei dem Abdeckteil mindestens ein Signalgeber zugeordnet ist,
- K2 welcher mit der Überwachungseinrichtung gekoppelt ist,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

- K5 die Schutzabdeckung (2) mehrere, nebeneinander angeordnete Abdeckteile (4 bis 8) aufweist, wobei jedes der Abdeckteile (4 bis 8) mit wenigstens einem Signalgeber ausgerüstet ist, wobei
- K3 jeder Signalgeber ein optischer Signalgeber mit wenigstens einem Leuchtmittel ist,
- K4 und dass jedes Abdeckteil (4 bis 8) einen transparente Eigenschaften aufweisenden Flächenkörper (9) aufweist, welcher vom Signalgeber angestrahlt wird,
- K8 und dass die Überwachungseinrichtung eingerichtet ist, um aufgrund einer an der Verarbeitungs- bzw. Bearbeitungsstation erfassten Störung, stets direkt ein Signal an den entsprechenden Signalgeber

auszugeben, welcher einem jeweiligen Abschnitt der Förderstrecke zugeordnet ist.

An diesen Patentanspruch 1 schließen sich die auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 5 an.

Der Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 3** lautet mit einer hinzugefügten Gliederung (Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 sind hervorgehoben):

- O1 Vorrichtung zur Herstellung und/oder Handhabung von Produkten und Erzeugnissen, mit zumindest einer Förderstrecke für die Produkte und Erzeugnisse,
- O2 entlang der wenigstens eine Verarbeitungs- und/oder Bearbeitungsstation angeordnet ist,
- O3 wobei der Förderstrecke eine Schutzabdeckung mit mindestens einem verstellbaren Abdeckteil zugeordnet ist,
- O4 und mit mindestens einer Funktionen und Zustände der Bearbeitungsstationen erfassenden Überwachungseinrichtung,
- K1 wobei dem Abdeckteil mindestens ein Signalgeber zugeordnet ist,
- K2 welcher mit der Überwachungseinrichtung gekoppelt ist,

**~~dadurch gekennzeichnet, dass~~**

- K3 wobei jeder Signalgeber ein optischer Signalgeber mit wenigstens einem Leuchtmittel ist
- K4 und dass jedes Abdeckteil (4 bis 8) einen transparente Eigenschaften aufweisenden Flächenkörper (9) aufweist, welcher vom Signalgeber angestrahlt wird.

**dadurch gekennzeichnet, dass**

- K5 die Schutzabdeckung (2) mehrere, nebeneinander angeordnete Abdeckteile (4 bis 8) aufweist, wobei jedes der Abdeckteile (4 bis 8) mit wenigstens einem Signalgeber ausgerüstet ist

- K6 und dass Signalgeber zu beiden Seiten des transparenten Flächenkörpers (9) angeordnet sind
- K7 und dass die Oberfläche des transparenten Flächenkörpers (9) gebrochen ist.

An diesen Patentanspruch 1 schließen sich die auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 an.

Bezüglich des Wortlauts der Unteransprüche des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin führt nur teilweise zum Erfolg, da der mit dem zulässigen Einspruch geltend gemachte Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit sich hinsichtlich des Gegenstands nach Anspruch 1 in der erteilten Fassung und den Fassungen nach Hilfsanträgen 1 und 2 als zutreffend erweist. Der Hilfsantrag 3 ist dagegen zulässig und der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch nahegelegt.

1. Das Patent betrifft gemäß Absatz [0001] bis [0003] der Patentschrift eine Vorrichtung zur Herstellung und/oder Handhabung von Produkten und Erzeugnissen mit einer Förderstrecke und mit zumindest einer Förderstrecke für die Produkte und Erzeugnisse, entlang der wenigstens eine Verarbeitungs- und/oder Bearbeitungsstation angeordnet ist. Bei derartigen Vorrichtungen werde ein Stoff oder Ausgangsprodukt dem Anfang einer Förderstrecke zugeführt, wobei üblicherweise verschiedene Ver- oder Bearbeitungsprozesse entlang der Förderstrecke durchlaufen würden. Zum Schutz der Produkte einerseits und des den Prozess begleitenden Personals andererseits weise eine solche Vorrichtung

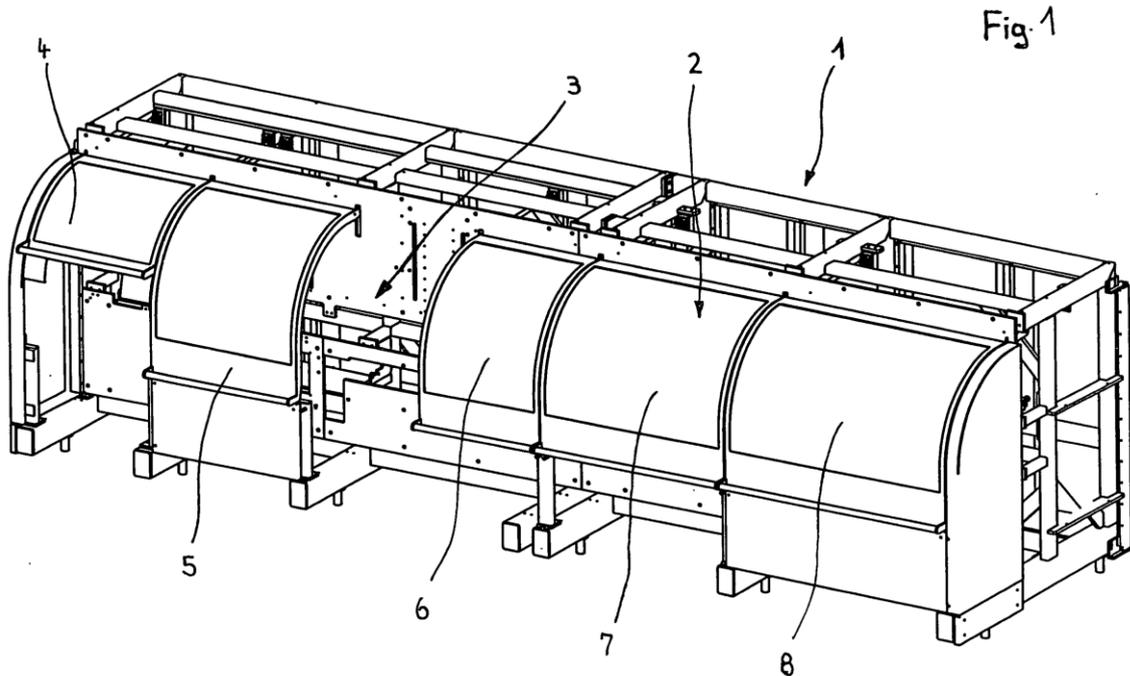
eine Schutzabdeckung auf, wobei es nachteilig sei, dass durch derartige Schutzabdeckungen eine verringerte Einsicht auf den Ver- oder Bearbeitungsprozesse bestehe und Fehlfunktionen oder Störungen nur von Überwachungseinrichtungen wahrgenommen würden, die dann über damit gekoppelte Signalgeber angezeigt würden und über ein damit gekoppeltes Zentralsdisplay abgefragt werden könnten.

**1.1** Davon ausgehend wird gemäß Absatz [0005] als patentgemäße Aufgabe formuliert, eine gattungsgemäße Vorrichtung dahingehend zu verbessern, dass mögliche Störungen durch eine die Vorrichtung bedienende Person stets relativ einfach erkannt werden können.

**1.2** Diese Aufgabe soll durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 der Patentschrift gelöst werden (vergleiche Absatz [0006] der Streitpatentschrift).

**1.3** Der mit der Lösung dieser Aufgabe befasste Fachmann ist ein Dipl.-Ing. (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit einer mehrjährigen Erfahrung in der Konstruktion von Produktionsanlagen.

1.4 Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Patentschrift zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung.



Patentschrift Fig. 1

Diese Vorrichtung besteht aus einer langgezogenen Rahmenkonstruktion 1 mit einer aus verschiedenartigen Abdeckteilen 4 bis 8 bestehenden Schutzabdeckung. Die ebenfalls vorgesehene Fördereinrichtung, sowie die zur Vorrichtung gehörigen Ver- bzw. Bearbeitungsstationen sind in den Figuren ebenso wenig dargestellt, wie die beschriebenen und beanspruchten Signalgeber.

### III.

#### Zum Hauptantrag

In der **erteilten Fassung** ist das Patent nicht bestandsfähig, weil der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenüber der Entgegenhaltung **E5 (DE 103 25 895 A1)** nicht neu ist.

1. Einige Merkmale des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung bedürfen hinsichtlich ihres Verständnisses durch den Fachmann der Erläuterung.

Die beanspruchte Vorrichtung, bei der es sich gemäß Absatz [0018] der Beschreibung beispielsweise um eine Verpackungsmaschine handeln kann, soll gemäß **Merkmal O1** zur Herstellung und/oder Handhabung von Produkten oder Erzeugnissen geeignet sein und hierfür zumindest eine nicht näher festgelegte Förderstrecke aufweisen. In der Beschreibung wird als Beispiel für eine solche Förderstrecke ein Gurtband genannt (vergleiche Absatz [0003] der Streitpatentschrift).

Gemäß **Merkmal O2** soll der Förderstrecke mindestens eine Be- und/oder Verarbeitungsstation zugeordnet sein, wobei der Patentschrift nicht zu entnehmen ist, worin sich eine Bearbeitungsstation von einer Verarbeitungsstation unterscheiden soll. Dem Wortsinn entsprechend ist eine Bearbeitungsstation eher dem Herstellungsprozess entsprechend Merkmal O1 und eine Verarbeitungsstation dem gemäß Merkmal O1 beanspruchten Handhabungsprozess zuzuordnen.

Die gemäß **Merkmal O3** beanspruchte, der Förderstrecke zuzuordnende Schutzabdeckung soll mindestens ein verstellbares Abdeckteil enthalten. Die Art der Verstellbarkeit wird dabei nicht festgelegt. Im in der Streitpatentschrift angegebenen Ausführungsbeispiel ist das verstellbare Abdeckteil schwenkbeweglich an einem Rahmen befestigt (vergleiche Fig. 1, 2 in Verbindung mit Absatz [0018]).

Entsprechend dem **Merkmal O4** soll die beanspruchte Vorrichtung eine Überwachungs Vorrichtung aufweisen, die Funktionen und Zustände der Bearbeitungsstationen erfassen soll. Obwohl die Vorrichtung aufgrund der „und/oder“-Formulierung im Merkmal O2 theoretisch auch nur eine **Verarbeitungsstation** aufweisen kann (und keine **Bearbeitungsstation**), oder alternativ auch nur **eine** Bearbeitungsstation aufweisen kann, setzt das Merkmal O4 aufgrund der im Plural angegebenen Bearbeitungsstationen das Vorhandensein mindestens zwei solcher Stationen voraus. Das Merkmal ist jedoch so zu verstehen, dass im Falle lediglich einer Station, unabhängig davon, ob es sich um eine Ver- oder Bearbeitungsstation handelt, Funktionen und Zustände dieser einen Station mit einer Überwachungseinrichtung erfasst werden. Diese Sichtweise wird auch

durch die Beschreibung, beispielsweise Absätze [0009] gestützt, indem auf die „...Möglichkeit für die Wiedergabe der an den Verarbeitungs- bzw. Bearbeitungsstationen überwachten Zustände...“ hingewiesen wird. In der Beschreibung wird zwischen Funktionen und Zuständen nicht unterschieden, vielmehr werden mehrfach „Funktionszustände“ angegeben. Als Beispiele für einen Funktionszustand werden im Absatz [0015] „normaler Betrieb, Störung oder fehlendes Material“ genannt. Die Begriffe sind jedoch nicht auf diese Beispiele beschränkt, sondern können vielmehr auch spezifischere und detailliertere Funktionen und Zustände umfassen, abhängig von der Art der Ver- bzw. Bearbeitungsstation.

Mit dem **Merkmal K1** wird ein Signalgeber beansprucht, der dem (mindestens einen verstellbaren) Abdeckteil zugeordnet sein soll, wobei die Art der Zuordnung zunächst nicht festgelegt wird. Der Signalgeber wird mit dem **Merkmal K3** als optischer Signalgeber festgelegt, der wenigstens ein Leuchtmittel enthalten soll.

Die gemäß **Merkmal K2** beanspruchte Kopplung zwischen Signalgeber und Überwachungseinrichtung kann gemäß Beschreibung Absatz [0015] in der Weise erfolgen, dass die verschiedenen Funktionszustände mit verschiedenen Farben angezeigt werden.

Dass gemäß **Merkmal K3** „jeder“ Signalgeber ein optischer Signalgeber sein soll bezieht sich nur auf die zuvor bereits im Anspruch definierten, einfach oder mehrfach auftretenden Signalgeber und ist nicht dahingehend zu verstehen, dass die Vorrichtung nur optische Signalgeber aufweisen darf.

Gleiches gilt für die Abdeckteile gemäß dem **Merkmal K4**. Demnach muss zwar jedes (bzw. ggfs. auch nur ein einzelnes) verstellbare Abdeckteil der Schutzabdeckung einen Flächenkörper, der transparente Eigenschaften besitzt, umfassen. Merkmal K4 bedeutet jedoch nicht, dass die Schutzabdeckung nur aus solchen Abdeckteilen bestehen muss. Der Flächenkörper muss nicht eben sein, wie bereits den Ausführungsbeispielen zu entnehmen ist, in denen dieser durchweg gekrümmt dargestellt ist.

2. Die im erteilten Patentanspruch 1 angegebene Vorrichtung ist nicht neu, da sie aus der Druckschrift **E5 (DE 103 25 895 A1)** bekannt ist.

Die aus der Druckschrift **E5** bekannte Vorrichtung zeigt in der Terminologie des Anspruchs 1 folgende Vorrichtungsmerkmale:

- O1 Vorrichtung zur Herstellung und/oder Handhabung von Produkten und Erzeugnissen, mit zumindest einer Förderstrecke für die Produkte und Erzeugnisse z. B. „*lineare und rotatorische Transfermaschine*“ gemäß Absatz [0028].
- O2 entlang der wenigstens eine Verarbeitungs- und/oder Bearbeitungsstation „*Bearbeitungszentren*“ angeordnet ist (vergleiche dort Absatz [0028])
- O3 wobei der Förderstrecke mit dem dortigen abgeschlossenen „*Arbeitsraum*“ eine Schutzabdeckung mit der dortigen „*Schiebetür 2*“ ein verstellbares Abdeckteil zugeordnet ist (vergleiche dort Absätze [0018], [0020])
- O4 Zur Visualisierung der in Absatz [0013] genannten „*Betriebsparameter*“ die mit Funktionen und Zuständen der Bearbeitungsstationen gleichzusetzen sind, sind Überwachungseinrichtungen zur Erfassung dieser Betriebsparameter zwingend und sind deshalb mitzulesen.
- K1 wobei dem Abdeckteil 2 mit dem dortigen „*Projektionsapparat 3*“ ein Signalgeber 3 zugeordnet ist (vergleiche dort Absatz [0020]),
- K2 welcher mit der Überwachungseinrichtung gekoppelt ist, da andernfalls die Betriebsparameter nicht visualisierbar wären,
- K3 jeder Signalgeber 3 ein optischer Signalgeber 3 mit wenigstens einem Leuchtmittel ist, (dies liest der Fachmann bei dem Wort Projektionsapparat ohne weiteres mit)
- K4 und dass jedes Abdeckteil 2 einen transparente Eigenschaften aufweisenden Flächenkörper 4 („*durchsichtige Scheibe 4*“) aufweist,

welcher vom Signalgeber 3 angestrahlt wird (vergleiche dort Absatz [0020]).

Bezüglich fehlender Neuheit der Vorrichtung nach erteiltem Patentanspruch 1 wurden von der Einsprechenden darüber hinaus die Druckschriften **E6** und **E7** genannt. Demgegenüber nehmen diese Druckschriften die Vorrichtung nach dem erteilten Patentanspruch 1 nicht neuheitsschädlich vorweg.

Die aus der **E6** bekannte Vorrichtung weist keine Schutzabdeckung mit mindestens einem verstellbaren Abdeckteil auf, so dass das Merkmal O4 und infolgedessen auch die Merkmale K1 und K4 dort nicht offenbart sind.

Auch die **E7** weist keine der Förderstrecke zugeordnete Schutzabdeckung mit einem verstellbaren Abdeckteil auf, so dass Merkmal O3 dort ebenfalls nicht offenbart ist.

#### **IV.**

##### **Zu den Hilfsanträgen 1 und 2**

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist auch in den Fassungen der Hilfsanträge 1 und 2 nicht patentfähig, da er gegenüber dem aus der Druckschrift E5 bekannten Vorrichtung und dem beim zuständigen Fachmann vorauszusetzenden Wissen und Können nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

1. Nachdem der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 der gegenüber dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 das zusätzliche, den Gegenstand weiter einschränkende Merkmal K8 aufweist, bereits nicht patentfähig ist, wie nachfolgend begründet wird, gilt dies umso mehr für den Gegenstand des breiter gefassten Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1.

2. Das gegenüber der erteilten Fassung im Hilfsantrag 1 zusätzlich in den Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal K5 und demgegenüber in dem

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 noch zusätzlich aufgenommenen Merkmal K8 bedürfen hinsichtlich ihres Verständnisses durch den Fachmann der Erläuterung:

Das zusätzlich im Patentanspruch 1 jedes Hilfsantrags enthaltene **Merkmal K5** schränkt den erteilten Patentgegenstand dahingehend weiter ein, dass die Schutzabdeckung der Vorrichtung nunmehr mindestens zwei Abdeckteile aufweisen muss, die, wie zuvor bereits definiert, wiederum verstellbar sein müssen und die jeweils mit mindestens einem Signalgeber ausgerüstet sein sollen. Damit unterscheidet sich dieses Merkmal vom Merkmal K1 dem Wortlaut nach dahingehend, dass der jeweilige Signalgeber nunmehr Bestandteil des jeweiligen Abdeckteils sein soll anstatt ihm lediglich zugeordnet zu sein. Bei den im Merkmal K5 beanspruchten Signalgebern gelten jedoch die zuvor getroffenen Festlegungen weiterhin, nämlich dass es sich um optische Signalgeber mit mindestens einem Leuchtmittel handeln muss.

Nach **Merkmal K8** muss die mit den zuvor in den Merkmalen O4 und K2 beanspruchte Überwachungseinrichtung eingerichtet sein, um aufgrund einer an der Verarbeitungs- bzw. Bearbeitungsstation erfassten Störung, stets direkt ein Signal an den entsprechenden Signalgeber auszugeben, welcher einem jeweiligen Abschnitt der Förderstrecke zugeordnet ist.

2. Die aufgenommenen Merkmale K5 und K8 sind ursprünglich offenbart und Merkmal K5 stellt gegenüber dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 in erteilter Fassung und Merkmal K8 demgegenüber eine weitere Beschränkung dar.

Merkmal K5 entspricht dem ursprünglichen wie auch dem erteilten Kennzeichen des Patentanspruchs 2. Merkmal K8 ist wörtlich der ursprünglich eingereichten Beschreibung (vergleiche Absatz [0007] der Offenlegungsschrift DE 10 2009 013 680 A1, bzw. Absatz [0008] der Streitpatentschrift).

3. Die aufgenommenen Merkmale K5 und K8 können eine Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nicht begründen, insbesondere beruht dieser

gegenüber der Druckschrift E5 unter Berücksichtigung des beim zuständigen Fachmann vorauszusetzenden Wissens und Könnens nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Merkmale O1 bis O4 und K1 bis K4 sind aus der Druckschrift E5 bekannt. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zur erteilten Fassung verwiesen.

Es kann dahingestellt bleiben, ob das Merkmal K5 der Druckschrift E5 unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist. Der Hinweis im dortigen Absatz [0005] wonach der „...Arbeitsraum von Werkzeug- oder Produktionsmaschinen...gekapselt und mit mindestens einer Schutztür versehen.“ ist, wobei eine solche Schutztür 2 in der dortigen Figur 1

dargestellt ist,

gibt dem Fachmann den eindeutigen Hinweis, insbesondere bei Maschinen mit mehreren nebeneinander angeordneten Bearbeitungsstationen auch mehrere solcher Türen ggfs.

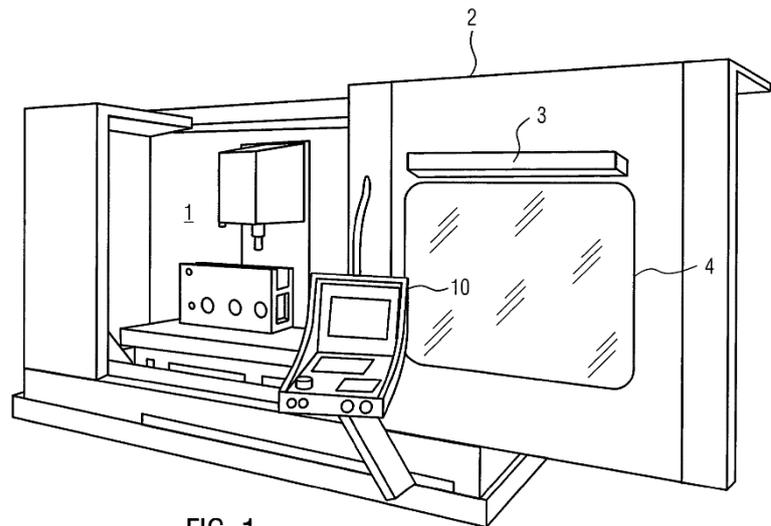


FIG 1

nebeneinander anzuordnen. Damit kann eine erfinderische Tätigkeit jedenfalls nicht begründet werden.

Das Merkmal K8 ist der E5 wiederum in dem dortigen Absatz [0008] unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Über das dort vorgesehene Head-up-display „können beispielsweise Hinweise zu Fehlern beim Fertigungs- bzw. Produktionsvorgang direkt dort eingeblendet werden, wo sie aufgetreten sind.“ Aufgrund der wörtlichen Offenbarung in der E5 kann auch dahingestellt bleiben, zu welchem möglicherweise

abweichenden Verständnis die patentgemäße Bezeichnung „direkt“ führen könnte, wie die Beschwerdegegnerin und Einsprechende meinen.

## V.

### Zum Hilfsantrag 3

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 3 ist ursprünglich offenbart, gegenüber der erteilten Fassung beschränkt und patentfähig, da er aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften vorbekannt ist und für den Fachmann auch unter Berücksichtigung seines Wissens und Könnens aus keiner der Druckschriften, weder einzeln noch in Kombination, nahegelegt ist.

1. Die gegenüber dem Patentanspruch 1 in erteilter Fassung zusätzlich aufgenommenen Merkmale K5, K6 und K7 bedürfen hinsichtlich ihres Verständnisses durch den Fachmann der Erläuterung.

Bezüglich des **Merkmals K5** wird auf die Ausführungen zu den Hilfsanträgen 1 und 2 im Abschnitt IV. verwiesen.

Bei den im **Merkmal K6** beanspruchten Signalgebern gelten analog zum Merkmal K5 die zuvor getroffenen Festlegungen weiterhin, nämlich, dass es sich bei den beanspruchten Signalgebern um optische Signalgeber mit mindestens einem Leuchtmittel handeln muss. Dabei weist gemäß Merkmal K6 jedes Abdeckteil nunmehr jeweils (mindestens) zwei Signalgeber auf, die an jeweils einer Seite des transparenten Flächenkörpers angeordnet sind. Was als Seite des Flächenkörpers anzusehen ist, ist nicht festgelegt und entsprechend breit auszulegen. Demnach kann es sich um die Vorder- oder Rückseite des Flächenkörpers ebenso wie um eine Umrandung bzw. einen Randbereich des Flächenkörpers handeln, wie dies bei den Ausführungsbeispielen entsprechend den Absätzen [0015] bzw. [0019] der Beschreibung der SPS jeweils der Fall ist.

Eine gebrochene Oberfläche, wie sie mit dem **Merkmal K7** im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 beansprucht wird kann gemäß Absatz [0014] der Beschreibung der SPS dadurch realisiert werden, dass in die Oberfläche des transparenten Flächenkörpers eine Vertiefung eingebracht wird, oder die Oberfläche aufgeraut wird.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist ursprünglich offenbart und erweitert den Schutzbereich nicht.

Eine unzulässige Erweiterung, wie sie die Beschwerdegegnerin und Einsprechende durch die Aufnahme des Merkmals K6 sieht, ist nicht gegeben, insbesondere ist der Schutzbereich durch die Aufnahme weiterer, die Vorrichtung weiter einschränkender Merkmale nicht erweitert.

Zwar entnimmt der Fachmann den Ausführungsbeispielen und der Figurenbeschreibung der Streitpatentschrift, dass als Seiten des Flächenkörpers in diesem Fall die seitlichen Ränder des Flächenkörpers gemeint sind, aufgrund der allgemeinen Formulierungen in der Beschreibung in den Absätzen [0010] und [0013] in der Streitpatentschrift, die den Absätzen [0010] und [0012] der Offenlegungsschrift entsprechen, ist vom Verständnis eine breite Auslegung des Merkmals K6, das ggfs. auch die Vorder- und Rückseite des Flächenkörpers mitumfasst ebenfalls ursprünglich offenbart.

Im Übrigen führen auch die ursprünglich offenbarten Patentansprüche mit ihren jeweiligen Merkmalskombinationen diesbezüglich zu keiner unzulässigen Erweiterung. Merkmal K6 entspricht dem ursprünglichen Anspruch 6 bzw. dem erteilten Anspruch 4, der nicht zwingend auf den zuvor beanspruchten ursprünglichen Anspruch 5 bzw. erteilten Anspruch 3 rückbezogen ist.

Merkmal K7 entspricht dem ursprünglichen Anspruch 7 bzw. dem erteilten Anspruch 5 und ist somit ebenfalls ursprünglich offenbart und erweitert ebenfalls nicht den Schutzbereich des Patentgegenstands.

**3.** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist für den Fachmann ausführbar offenbart.

Die von der Beschwerdegegnerin und Einsprechenden geltend gemachte Unklarheit des Merkmals K6 könnte in sachdienlicher Auslegung auch dahingehend zu verstehen sein, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 nicht ausführbar offenbart ist. Wie mit der Auslegung der Merkmale des patentgemäßen Gegenstands in erteilter Fassung aufgezeigt, ist dieser ausführbar offenbart. Dass unter den Anspruchswortlaut hinsichtlich des Merkmals K6 auch andere Varianten fallen, macht den Anspruchsgegenstand lediglich breiter, kann aber seine Ausführbarkeit nicht in Frage stellen.

**4.** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist patentfähig, mithin gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und durch diesen für den Fachmann auch unter Berücksichtigung seines Wissens und Könnens, weder einzeln noch in Kombination, nahegelegt und folglich auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

**4.1** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist neu.

Bezüglich der Merkmale O1 bis O4 und K1 bis K4 wird auf die Ausführungen zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 verwiesen. Demnach sind diese Merkmale aus der Druckschrift E5 bekannt. Es kann dahingestellt bleiben, ob aus dem dortigen Absatz [0005] mitgelesen werden kann, dass im Falle mehrerer Schutztüren diese auch jeweils mit entsprechenden Sichtfenstern und dann auch mit mehreren Projektionsapparaten versehen sind, wonach auch das Merkmal K5 der Druckschrift E5 unmittelbar und eindeutig zu entnehmen wäre. In jedem Fall sind die Merkmale K6, wonach zu beiden Seiten des transparenten Flächenkörpers Signalgeber angeordnet sind und K7, wonach die Oberfläche des transparenten Flächenkörpers gebrochen sein soll, nicht in der Druckschrift E5 offenbart.

**4.2** Die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die E5 vermittelt dem Fachmann die technische Lehre, Informationen und Abläufe detailgetreu auf die dortige Scheibe zu projizieren bzw. ggfs. sogar ein Bedienfeld auf der Scheibe zu visualisieren. Dies hält den Fachmann davon ab, nach Stand der Technik zu recherchieren, der auf eine möglichst breite Streuung einfacher Lichtsignale abzielt, wie sie mit dem Merkmal K7 realisiert werden soll, indem die Oberfläche des transparenten Flächenkörpers gebrochen sein soll. Damit ist eine von der Einsprechende und Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Kombination der Druckschriften E5 und E3 für den Fachmann ebenfalls nicht naheliegend, zumal die E5 entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin und Einsprechenden keinen Anlass bietet, nach einer Vereinfachung oder Energiesparmöglichkeiten zu suchen, wie sie in der E3 in den Absätzen [0011] oder [0003] genannt sind.

Auch eine Kombination der Druckschrift E1 mit einer der Druckschriften E3 oder E4 führt nicht in naheliegender Weise zu dem beanspruchten Gegenstand.

Wie der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift (vergleiche Absatz [0004] der Streitpatentschrift) zu entnehmen ist, geht zwar auch die Patentinhaberin davon aus, dass es sich bei dem in der Figur 4 der Druckschrift E1 dargestellten, aber in der dortigen Beschreibung nicht näher spezifizierten Überwachungs- bzw. Kontrollmodul 62 um eine „*konventionelle ausgebildete Signalleuchte*“ handelt, welche auch mit einer dortigen verstellbaren und transparenten Schutzabdeckung 73 über eine Steuerung gekoppelt ist (vergleiche dort Seite 22 erster Absatz). Darüber hinaus enthält die E1 jedoch keine Hinweise die den Fachmann dazu anregen könnten, die dortige transparente Schutzabdeckung durch eine Scheibe mit aufgerauter Oberfläche gemäß Merkmal K7 zu ersetzen, wie sie in der E3 für die hintere Scheibe eines Leuchtschilds offenbart ist, oder das Überwachungs- bzw. Kontrollmodul und die Schutzabdeckung derart zu modifizieren, dass eine das Merkmal K7 (dort im Absatz [0007]) aufweisende Leuchtvorrichtung verwendbar ist.

Damit fehlt bereits jeglicher Anlass um die in der E1 offenbarte Fertigungsanlage mit mehreren Einzelstationen mit der ein Leuchtschild offenbarenden E3 oder eine Leuchtvorrichtung offenbarenden E4 zu kombinieren.

Gleiche Überlegungen gelten für von der Beschwerdegegnerin und Einsprechenden in Betracht gezogene Kombinationen der Druckschriften E1 mit jeweils einer der Druckschriften E5, E6 oder E7.

**5.** Die weiteren, im Verfahren befindlichen – und von der Einsprechenden zwar in den Schriftsätzen im Zusammenhang mit dem erteilten Patentanspruch 1, nicht jedoch in der mündlichen Verhandlung im Zusammenhang mit dem beschränkt verteidigten Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 behandelten – Druckschriften E8 bis E13 liegen vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 weiter ab. Sie offenbaren nichts, was zusätzlich in Richtung der Erfindung nach dem mit Hilfsantrag verteidigten Patent weist; auch die Einsprechende macht insoweit nichts geltend. Diese Schriften bedürfen daher keiner weiteren Erörterung, vgl. BGH, Urt. v. 07.11.2000 – X ZR 145/98, GRUR 2001, 232 (II.1.c) – Brieflocher.

**6.** Mit dem patentfähigen Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 sind auch die Weiterbildungen der auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 patentfähig.

### 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.

Rothe

Kruppa

Schenk

Maierbacher

(zugleich für den  
wegen Ruhestands  
an der Unterschrift  
gehinderten  
Richter Kruppa)