

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im ABl.
(B) [] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende
(D) [] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 25. April 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0996/05 - 3.2.06

Anmeldenummer: 00107030.9

Veröffentlichungsnummer: 1046460

IPC: B23Q 11/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Werkzeugmaschinen mit einer Arbeitsraumabdeckung

Patentinhaber:

DECKEL MAHO GmbH

Einsprechender:

Georg Fischer AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 114 (2)

Schlagwort:

"Verspätet vorgebrachte zusätzliche Beweismittel zur
offenkundigen Vorbenutzung I aus dem Einspruchsverfahren -
nicht ausreichend relevant - Zulassung verneint"

"Verspätet vorgebrachte Beweismittel zu einer weiteren
offenkundigen Vorbenutzung II - prima facie relevant -
zugelassen"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0996/05 - 3.2.06

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06
vom 25. April 2007

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

Georg Fischer AG
CH-8201 Schaffhausen (CH)

Vertreter:

Grosse, Rainer
Gleiss Grosse Schrell & Partner
Patentanwälte Rechtsanwälte
Leitzstraße 45
D-70469 Stuttgart (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

DECKEL MAHO GmbH
Tiroler Straße 85
D-87459 Pfronten (DE)

Vertreter:

Beetz & Partner
Steinsdorfstraße 10
D-80538 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1046460 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 14. Juni 2005.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Alting Van Geusau
Mitglieder: G. Kadner
R. Menapace

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung wurde das Europäische Patent 1 046 460, das eine deutsche Priorität vom 22. April 1999 beansprucht, unter Berücksichtigung der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen aufrecht erhalten.
- II. Mit dem Einspruch war das gesamte Patent in Hinblick auf Artikel 100(a) EPÜ angegriffen worden. Nach Beurteilung der Einspruchsabteilung konnten die innerhalb der Einspruchsfrist eingereichten Entgegnungen, insbesondere:

D1 : EP-A-0 331 178,

D4 : Katalog RISMATIC-152,

D5, bestehend aus :

- i) einer Seite "Sonderdruck aus maschine +
werkzeug 5/98",
- ii) Seite 115, "Bearbeitungszentren",
- iii) Datenblatt Kern HSPC 2525,

den beanspruchten Gegenstand nicht nahelegen. Die nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegten Beweismittel

D7 : Hermle Katalog U630 von 2/98,

D8a: Eidesstattliche Erklärung von Herrn W. Motzer,
vom 27.4.2005,

D8b1-D8b8: 8 Fotografien,

D8c: Zeichnung mit der Nummer 012900-01020,

D8d: Zeichnung mit der Nummer 012900-01021,

D8e: Zeichnung mit der Nummer 012900-01022,

D8f: Zeichnung mit der Nummer 012059-51001-3,

D8g: Zeichnung mit der Nummer 012059-51001-4,

D8h: Lieferschein Nr. 747352 vom 3.9.98, Lieferung einer "Helitronic R-Power" durch die Walter AG an die Andreas Maier GmbH,

D8i: Eidesstattliche Erklärung von Herrn H. Rein vom 30.5.2005,

wurden von der Einspruchsabteilung gemäß Artikel 114 (2) EPÜ nicht zum Verfahren zugelassen, mit der Begründung, die hinsichtlich D8a-D8i geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung (Vorbenutzung I) sei nicht ohne weitere eingehende Erläuterungen bzw. Beweismittel nachzuvollziehen und daher *prima facie* nicht relevant.

III. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Mit der Beschwerdebegründung legte sie zur Vervollständigung der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung I weitere Beweismittel vor:

D8j: Eidesstattliche Erklärung von Herrn H. Rein vom 13.10.2005,

D8k: Titelblatt "Der Werkzeugschleifer", September 1994,

D8l: DE-A-42 42 906,

D8m: Zeichnung Nummer 012059-51001-1,

D8n: Zeichnung Nummer 012059-51001-2,

D8o: Katalog Helitronic Power, 03/95,

D8p: Katalog Helitronic Power Baureihe, 09/98,

D8q: Auszug aus einem Schreiben der Einsprechenden vom 27.4.05, mit Bezugszeichen versehen.

IV. Die folgenden Beweismittel reichte sie zu einer weiteren offenkundigen Vorbenutzung (Vorbenutzung II) ein:

- D8M1 bis D8M25: Fotografien aus dem Werk II der Firma Mahle einer Maschine "Helitronic" der Firma Walter mit der Nummer 6173,
- D8M26 bis D8M29: Zeichnungen mit Zeichnungsdatum 08.02.1995, Zeichnungsnummern 011059-51003-1, ...-2, ...-3, ...-4,
- D8M30: Eidesstattliche Erklärung von Herrn H. Rein vom 12.10.2005,
- D8M31: Eidesstattliche Erklärung von Herrn R. Holzner vom 13.10.2005,
- D8M32: EDV-Ausdruck (2 Seiten) betreffend die Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Maschine 6173;
- D8M33: Auftragsbestätigung vom 24.5.1995 für den Auftrag mit der Nr. 30.44182 betreffend die Maschine 6173;
- D8M34: Rechnung vom 10.11.1995 mit der Rechnungs-Nr. 393463 betreffend die Maschine 6173;
- D8M35: Maschinenvorabnahme-Protokoll vom 07.11.1995 betreffend die Maschine 6173;
- D8M36: Maschineneinweisungs- und Abnahme-Protokoll vom 23.11.1995 (Datum der Vorderseite) bzw. 22.11.1995 (Datum der Rückseite) betreffend die Maschine 6173;
- D8M37: Computer-Ausdruck vom 11.10.2005, "Stückliste nach Baugruppen" der Maschine 6173.

Die Beschwerdeführerin bot außerdem die Unterzeichner der eidesstattlichen Erklärungen D8a, D8i, D8j, D8M30, D8M31 als Zeugen an.

- V. Im mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung versandten Bescheid teilte die Beschwerdekammer den Parteien ihre vorläufige Meinung mit, wonach die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, die spät vorgelegten Beweismittel D8a-i wegen mangelnder Relevanz nicht im Verfahren zu berücksichtigen, nicht zu beanstanden sei.

Daran änderten voraussichtlich auch die mit der Beschwerde begründung eingereichten Beweismittel D8j-q nichts, da immer noch nicht nachvollziehbar sei, was (durch die Vorbenutzung I) konkret der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein sollte. D8M1-37 (betreffend die Vorbenutzung II) seien nur zu behandeln, falls über die Beschwerde nicht schon aufgrund des bisher im Verfahren befindlichen Standes der Technik entschieden werden könne, wobei die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für die Zulassung dieser Beweismittel zu beachten seien.

- VI. Am 25. April 2007 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.
- VII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereichten Dokumente D7, D8a-q und D8M1-37 im Verfahren zu berücksichtigen und das Patent zu widerrufen.
- VIII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent auf Basis der in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Ansprüche aufrecht zu erhalten, sowie die nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegten Beweismittel nicht zum Verfahren zuzulassen. Im Falle der Zulassung der neuen Beweismittel für die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen beantragte sie, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.
- IX. Der in der mündlichen Verhandlung vorgelegte unabhängige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
- "Universal-Fräs- und Bohrmaschine mit

- einem auf einem Maschinenbett (1) angeordneten Ständer (2), auf dessen Oberseite horizontale Führungsschienen (3, 4) montiert sind,
- einem auf den Führungsschienen (3, 4) in einer X-Achse motorisch verfahrbaren Schlitten (5),
- einem auf dem Schlitten (5) in einer Y-Achse motorisch verfahrbaren Spindelstock (7), an dessen Vorderseite ein verdrehbar angeordneter Fräskopf (8) montiert ist, in dem eine motorisch antreibbare Arbeitsspindel (9) zur Aufnahme von Fräs- und Bohrwerkzeugen (10) bzw. Werkzeughaltern lagert,
- einer an der Vorderseite des Ständers (2) in der vertikalen Z-Achse motorisch verfahrbaren Konsole (13) mit einem Werkstücktisch (14) und
- einer als Schutzkabine ausgebildeten Arbeitsraumabdeckung (22), die mindestens eine um eine Vertikalachse (23) auf einer kreisförmigen Bahn verschiebbare Rundtüre (24) für den Zugang zum Arbeitsraum (27) enthält, deren Seitenwand (25) in Form eines Zylindermantelsegments ausgebildet und auf einer unteren zur vertikalen Z-Achse koaxialen Rundführung (33) geführt ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Schutzkabine (22) einen feststehenden Teil enthält, der zwei parallele Seitenwände (28, 29) und einen vorderen abgerundeten Wandteil (30) aufweist, die durch eine obere Deckplatte (31) verbunden sind,
- die Seitenwand (25) der Rundtüre (24) mit einem kreissegmentförmigen oberen Deckelement (26) fest verbunden ist, das an der oberen Deckplatte (31) um die Vertikalachse (23) verschwenkbar geführt ist und das bei geschlossener Rundtür (24) den Arbeitsraum (27) zusammen mit der Deckplatte (31) nach oben abdeckt,

- das Maschinenbett (1) unterhalb des Werkstücktisches (14) und der Konsole (13) ein halbkreisförmiges Vorderteil (15) in Art einer Bodenwanne aufweist, auf dem die als Führungsschiene ausgebildete Rundführung (33) angeordnet ist, und
- die Rundtüre (24) an ihrer Unterseite eine zur Bodenwanne schräg nach innen geneigte Abdeckfläche (34) aufweist, welche die Rundführung (33) bei geschlossener Rundtüre (24) zum Schutz vor Verschmutzungen überdeckt und auf der Bearbeitungsspäne in die Bodenwanne gleiten,
- wobei die Rundtüre (24) derart ausgebildet ist, dass sie in ihrer geschlossenen Stellung den Arbeitsraum (27) an einer Außenseite und an der Frontseite abdeckt und in ihrer vollständig geöffneten Stellung einen Zugang zum Arbeitsraum (27) von vorne und von der Seite zulässt."

X. Die wesentlichen Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

- a) D7 liege dem Patentgegenstand näher als D1, denn sie zeige eine Fräsmaschine, bei der der Fräskopf horizontal in den X- und Y-Achsen über einen an einem Ständer angeordneten Schlitten verfahrbar sei und gehe in Bezug auf diese Merkmale über die aus D1 bekannte Maschine hinaus. Die Zusammenschau von D7 und D8 führe in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1.
- b) Mit den Fotografien D8b1 bis D8b8 und den Zeichnungen D8c-g, D8m, D8n sowie aus den Eidesstattlichen Erklärungen D8a, D8i und D8j und den ergänzend vorgelegten Beweismitteln D8k, D8l, D8o bis D8q sei

die offenkundige Vorbenutzung einer Werkzeugschleifmaschine vom Typ "Helitronic Power" der Firma Walter AG durch Verkauf an eine Vielzahl von Kunden bewiesen. Auch wenn die Fotografien D8b1-8 zwei verschiedene Maschinen zeigten, wies gemäß den Aussagen in den eidesstattlichen Erklärungen D8a und D8j die bei allen Maschinen dieses Baureihentyps vorhandene Schutzkabine die gleichen Merkmale auf.

- c) Die Beweismittel D8M1-37 zur offenkundigen Vorbenutzung II dokumentierten die Lieferung einer "Helitronic Power" mit der Nummer 6173 der Firma Walter AG an die Firma Mahle GmbH im November 1995.

Die Fotografien D8M1-25 zeigten die laut Auftragsbestätigung D8M33 und Rechnung D8M34 gelieferte Maschine in ihrem heutigen Zustand im Werk Mahle, der insoweit unverändert zum Lieferzustand sei, als nur defekte Teile ausgetauscht wurden. Dies sei durch die eidesstattlichen Erklärungen D8M30 und D8M31 sowie den Computer-Ausdruck D8M32 belegt. Die Maschinenummer 6173 sei insbesondere den Fotografien D8M15-18, 20 zu entnehmen. Aus D8M37 sei auch die Ident.-Nr. 556-301895 des Integralgehäuses zu entnehmen, welche sich dann in umgestellter Zahlenfolge als 301895-556 wieder auf den technischen Zeichnungen D8M26-29 finde.

Die Merkmale einer Schutzkabine, wie sie in Anspruch 1 definiert ist, seien den Fotografien D8M1-25 und den Zeichnungen D8M26-29 zu entnehmen. Die Maschine unterscheide sich vom beanspruchten Gegenstand nur hinsichtlich der Verfahrbarkeit der Konsole und des Maschinenkopfes.

Schon aus den vorgelegte Unterlagen sei die Vorbenutzung II *prima facie* als relevant anzusehen, da daraus nachvollzogen werden könne, was wann in welcher Ausgestaltung geliefert wurde. Somit sei auch keine Verfahrensverzögerung zu erwarten, da aufwändige Beweisverfahren nicht erforderlich würden. Ein verfahrensmißbräuchliches Verhalten könne der Beschwerdeführerin nicht vorgehalten werden, da die jeweiligen Beweismittel sofort vorgelegt wurden, sobald sie ihr zur Verfügung standen, wobei zu berücksichtigen sei, dass die Vorbenutzung II durch eine konkurrierende Drittfirma erfolgte.

- d) D1 offenbare eine Säulenbohrmaschine, bei der im Unterschied zu den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 insbesondere kein verdrehbarer Fräskopf vorhanden sei. Gemäß einem Ausführungsbeispiel könne die Schutzverkleidung auch als aus zwei zylindrischen Halbschalen bestehende Rundumverkleidung ausgebildet sein.
- e) D4 offenbare eine Werkzeugmaschine mit einer Schutzkabine mit Rundtür, die in geschlossener Stellung den Arbeitsraum an Außen- und Frontseite abdeckt und in ihrer vollständig geöffneten Stellung einen Zugang zum Arbeitsraum von vorn und von der Seite erlaubt. Der Fachmann gelange durch die Kombination von D1 und D4 in naheliegender Weise prinzipiell zu der im Anspruch 1 definierten Lösung der dem Patent zugrundeliegenden Aufgabe.
- f) D5 offenbare eine Fräs-und Bohrmaschine, die eine Schutzkabine mit feststehendem Teil und Rundtür

aufweist. Zwar ergebe die Kombination der aus D1 und D5 bekannten Merkmale nicht genau die Maschine nach Anspruch 1, aber der Fachmann erhalte Hinweise zur Lösung der im Patent angegebenen Aufgabe, denn die fehlenden Merkmale betreffen nicht das wesentliche Lösungskonzept.

XI. Die Beschwerdegegnerin hat im wesentlichen folgende Argumente vorgetragen:

- a) Wie in der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt, gehe der Inhalt von D7 nicht über den Offenbarungsgehalt von D1 hinaus. Die Fräsmaschine aus D7 mit eckiger, kastenartiger Schutzkabine habe mit der erfindungsgemäßen Schutzkabine nichts gemein. Zudem sei nicht zweifelsfrei nachgewiesen, dass D7 vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.
- b) Bezüglich der Beweismittel D8a-i fehle immer noch ein schlüssiger Vortrag, welche der beiden unterschiedlichen, in den Fotografien D8b1-8 abgebildeten Maschinen tatsächlich offenkundig vorbenutzt sein soll.
- c) Eine besonders hohe Relevanz könne der Vorbenutzung II nicht zukommen, da wesentliche Fragen über die Offenkundigkeit und über die konstruktive Ausbildung der Maschine offen seien. Die in den Fotografien D8M1-25 gezeigte Schleifmaschine unterscheide sich in wesentlichen Merkmalen, so z. B. in der Ausgestaltung des Schleifkopfes und der Werkstückaufnahme, von den in D8b1-8 gezeigten Schleifmaschinen. Damit könne die Behauptung der Beschwerdeführerin nicht zutreffen,

diese Schleifmaschine unterscheide sich lediglich in technisch unwesentlichen Merkmalen von den als Vorbenutzung I geltend gemachten Schleifmaschinen.

- d) Auch fehle weiterhin eine Verbindung zwischen dem Gegenstand der Fotografien D8M1-25 und dem Inhalt der Zeichnungen D8M26-29.
- e) Bei der angeblich vorbenutzten Schleifmaschine "Helitronic" seien die maschinenbezogenen Merkmale der beanspruchten Universal-Fräs- und Bohrmaschine nicht verwirklicht. Bei einer Schleifmaschine fielen feinkörnige bis pulverförmige abgespante Materialien an, die durch Druckluft oder durch relativ große Flüssigkeitsmengen abgeführt werden. Hingegen fielen bei der beanspruchten Universal-Fräs- und Bohrmaschine große Mengen scharfkantiger Späne in unterschiedlicher Form an, die besondere konstruktive Maßnahmen zu ihrer Entsorgung notwendig machten. Die Schräge des Blechs am unteren Ende der Rundtüre der "Helitronic" reiche nicht aus, um auf ihr Späne in eine, hier noch nicht einmal erkennbare, Bodenwanne abgleiten zu lassen. Der maximale Öffnungswinkel der Rundtür von 74° , gemäß Zeichnung D8M26, Schnitt A-A, erlaube nicht den Zugang zum Arbeitsraum von vorne, wie er im letzten Anspruchsmerkmal definiert sei.
- f) Die aus D1 bekannte Säulenbohrmaschine würde der Fachmann nicht mit den aus D4 bekannten Merkmalen einer Schutzkabine einer Schalttellermaschine kombinieren. In D4 seien weder feststehende Seitenwände noch eine untere Rundführung erkennbar, noch ob letztere vor Verschmutzung geschützt sei. Nach D4 sei die Kabine zentral drehbar gelagert und

betreffe daher ein völlig anderes Schutzkabinenkonzept als Anspruch 1.

- g) Ob D5 überhaupt Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ sei, sei zweifelhaft. So sei etwa unklar, ob es sich bei der Angabe "5/98" um das Publikationsdatum des Fachblatts "maschine + werkzeug" oder des Sonderdrucks handle. Eine Anzeige auf Seite 2 beziehe sich auf eine Messe erst im September 2000. Inhaltlich sei D5 keine Rundtüre, kein oberes Decksegment, keine Rundführung oder halbrunde Bodenwanne zu entnehmen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Änderungen*
 - 2.1 Der geänderte Anspruch 1 ist auf eine Universal-Fräs- und Bohrmaschine gerichtet, wohingegen der Anspruch in seiner ursprünglichen wie auch erteilten Fassung allgemeiner auf eine Werkzeugmaschine gerichtet war. Zusätzlich wurden im Einspruchsverfahren und im Beschwerdeverfahren weitere Merkmale der Universal-Fräs- und Bohrmaschine, betreffend insbesondere das Maschinenbett samt Vorderteil mit Bodenwanne und Rundtür-Führung, den Ständer samt Schlitten und Spindelstockanordnung mit Fräskopf, sowie die Werkstücktischkonsole, in den Anspruch aufgenommen, die dem Absatz [0013] und den ersten neun Zeilen des Absatzes [0014] der veröffentlichten Patentanmeldung entnommen sind. Die Schutzkabine wurde durch die

Definition der schrägen Abdeckfläche an der Unterseite der Rundtür und die Definition des Zugangs zum Arbeitsraum der Maschine bei geschlossener und vollständig geöffneter Rundtür im Anspruch präzisiert. Die aufgenommenen Merkmale sind in Spalte 4, Zeilen 19-27, bzw. Spalte 3, Zeilen 49-55 in Verbindung mit den Figuren 1 und 2 der veröffentlichten Patentanmeldung offenbart.

Somit geht der beanspruchte Gegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, so dass das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt ist.

2.2 Da durch die Aufnahme dieser Merkmale gleichzeitig der Schutzbereich des Anspruchs 1 eingeschränkt wurde, ist auch das Erfordernis des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllt.

3. *Zulassung der verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel*

3.1 Die Beweismittel D7, D8a-q und D8M1-37 wurden nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt, wobei mit den Dokumenten D8 (mindestens) zwei offenkundige Vorbenutzungshandlungen bewiesen werden sollen, nämlich der freie Verkauf und die Lieferung von je einer Werkzeugmaschine des Typs "Helitronic Power" durch die Walter AG an zwei ihrer Kunden sowie die relevanten Merkmale der gelieferten Maschinen.

3.2 Wie die Kammer in ihrer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung dargelegt hat, ist es bei der Ausübung des Ermessens, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nach Artikel 114 (2) EPÜ noch zu

berücksichtigen, maßgeblich, ob das neue Tatsachenvorbringen *prima facie* so relevant erscheint, dass Auswirkungen auf die inhaltliche Entscheidung über die Beschwerde abzusehen sind.

Wird erst nach Ablauf der Einspruchsfrist eine offenkundige Vorbenutzung behauptet, muss das neue Vorbringen allein durch die gleichzeitig vorgelegten Beweismittel und ohne aufwändiges Beweisverfahren mit ungewissem Ausgang, etwa die Vernehmung von Zeugen, zumindest glaubhaft gemacht sein. Auch darf die Zulassung des in diesem Verfahrensstadium neu vorgetragenen Sachverhaltskomplexes nicht zu einer wesentlichen Verzögerung der Endentscheidung führen. Schließlich darf das Vorbringen nicht verfahrensmißbräuchlich erfolgt sein.

- 3.3 D7 wurde von der Einspruchsabteilung unter Hinweis auf Artikel 114 (2) EPÜ mit der Begründung nicht zugelassen, dass ihr Inhalt hinsichtlich der im unabhängigen Anspruch definierten Schutzkabine nicht über den Offenbarungsgehalt des (im Einspruchsverfahren berücksichtigten) Dokuments D1 hinausgeht.

Die Beschwerdekammer kann in dieser Ausübung des Ermessens durch die Einspruchsabteilung keinen Fehler erkennen: Ein unmittelbarer Einfluss von D7 auf das Ergebnis der Entscheidung ist nicht abzusehen. Zwar zeigt D7 über D1 hinausgehend Merkmale einer Universal-Fräs- und Bohrmaschine, wie im Oberbegriff des damals (und des jetzt) gültigen Anspruchs 1 definiert, hinsichtlich der Merkmale der Schutzkabine aber, die das Wesen der Erfindung darstellt, zeigt D7 nicht mehr als die aus D1 bekannte Vorrichtung. Für die Beurteilung der

erfinderischen Tätigkeit ist hier die Art der in der Schutzkabine angeordneten Maschine und deren spezifische Merkmale, etwa die Verfahrbarkeit des Maschinenkopfes und der Werkstücktischkonsole, irrelevant.

- 3.4 Auch hinsichtlich des Beweismittel-Konvoluts D8a-i kann die Kammer bei der Entscheidung der Einspruchsabteilung keinen Fehler erkennen. Selbst unter Einbeziehung der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Dokumente D8j-q, die die im Einspruchsverfahren vorgelegten Dokumente D8a-i komplettieren sollen, bleibt die Darstellung der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung lückenhaft. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Inhalt der Zeichnungen D8c-g, D8m-n, den in den Fotografien D8b1-8 gezeigten zwei Maschinen und der laut Lieferschein D8h vorgeblich gelieferten Maschine lässt sich nicht herstellen, so dass nicht mit der gebotenen Sicherheit feststeht, was der Gegenstand der Vorbenutzungshandlung war.

Die eidesstattlichen Erklärungen D8a, D8i und D8j sollen zwar nach Auffassung der Beschwerdeführerin belegen, dass eine Vielzahl der von der Firma Walter an Kunden gelieferten Maschinen der Art "Helitronic Power", darunter auch die durch den Lieferschein D8h ausgewiesene Lieferung an die Andreas Maier GmbH, hinsichtlich der in D8a und D8j genannten Merkmale der Schutzkabine alle gleich ausgebildet waren. Der Beweis der behaupteten Aussagen würde allerdings die Einvernahme der in diesem Zusammenhang angeführten Zeugen notwendig machen. Angesichts der wenigen Details, die zu der fast neun Jahre zurückliegende Lieferung an die Firma Maier von der Beschwerdeführerin vorgetragen wurden und zu denen mangels anderer, direkter Nachweise

die Zeugen aussagen müssten, kann keineswegs davon ausgegangen werden, dass hinsichtlich jedes einzelnen relevanten Merkmales der Schutzkabine der Beweis seines Vorhandenseins beim Liefergegenstand gelingen würde. Ohne dem Ergebnis der Zeugeneinvernahme vorgreifen zu dürfen, muss die Kammer bei der Beurteilung der Relevanz des verspätet vorgelegten Materials eine solche Abwägung machen, um unzumutbare Verzögerungen des Einspruchbeschwerdeverfahrens zu vermeiden.

- 3.5 Die mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Unterlagen D8M1-37 zu einer weiteren behaupteten offenkundigen Vorbenutzung, nämlich der Verkauf und die Lieferung am 10. November 1995 einer "Helitronic Power" mit Schutzkabine durch die Firma Walter, einer Konkurrentin der Einsprechenden, an Firma Mahle in Stuttgart, sind *prima facie* von solcher Relevanz, dass die Einspruchsentscheidung mit hoher Wahrscheinlichkeit anders ausgefallen wäre.

Zum einen kommt das in ihnen offenbarte Schutzkabinenkonzept dem Wesen der beanspruchten Erfindung näher als der Inhalt aller anderen bisher im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen. Zum anderen kann aus diesen Unterlagen lückenlos nachvollzogen werden, was wann unter welchen Umständen geliefert wurde; sie enthalten auch zwei detaillierte, auf diese Lieferung bezogene eidesstattliche Erklärungen, D8M30 und D8M31, letztere von einem Mitarbeiter der Bestellerin und Empfängerin der Maschine, der Firma Mahle. Damit ist diese weitere behauptete Vorbenutzung ausreichend substantiiert, ohne dass es eines förmlichen Beweisverfahrens bedürfte.

Die Kammer sieht in der Vorlage dieser Dokumente erst zu Beginn des Einspruchsbeschwerdeverfahrens auch keinen Verfahrensmissbrauch. Da die Einspruchsabteilung die erste behauptete offenkundige Vorbenutzung nicht berücksichtigen wollte, ist der Versuch der Einsprechenden, als Reaktion auf diese Entscheidung eine zweite konkrete Vorbenutzungshandlung betreffend einen behauptetermaßen gleichen Gegenstand geltend zu machen, ihr als solcher nicht vorzuwerfen, zumal die Einsprechende an der Vorbenutzung nicht beteiligt war, und es bekanntermaßen nicht so ohne weiteres möglich ist, von einem Konkurrenzunternehmen Beweismittel in eigener Sache zu erlangen.

Selbst unter der Voraussetzung, dass, wie von der Beschwerdegegnerin behauptet, ein Zusammenhang zwischen der in den Fotografien D8M1-25 gezeigten Maschine und dem Gegenstand der technischen Zeichnungen D8M26-29 fehlen sollte, sind die relevanten Merkmale der damals (mit-)gelieferten Schutzkabine schon allein durch die Fotografien detailliert dokumentiert.

Der Einwand der Beschwerdeführerin, die vorbenutzte Maschine unterscheide sich insbesondere im Hinblick auf die Art und Menge der anfallenden Bearbeitungsspäne von der beanspruchten Maschine, ist nicht überzeugend. Bei beiden Maschinentypen, Schleifmaschinen oder Universal-Fräs- und Bohrmaschinen, fallen Bearbeitungsspäne an, wenn auch in unterschiedlicher Form. Die Schutzkabine hat jedoch bei beiden Maschinentypen die Aufgabe, zu verhindern, dass Späne und Bearbeitungsflüssigkeiten Bereiche außerhalb des Arbeitsraums verunreinigen.

Der weitere Einwand der Beschwerdegegnerin, einzelne Merkmale der vorbenutzten Schutzkabine seien nicht anspruchsgemäß realisiert gewesen, so. z.B. der begrenzte Öffnungswinkel der Rundtür, und die ungenügende Schräge der Abdeckfläche am unteren Ende der Rundtür, greift ebenfalls nicht. Maßgeblich für die Frage der Zulassung ist es, ob auf den ersten Blick ("*prima facie*") alle wesentlichen Merkmale erkennbar waren. Dass es darüber hinaus Unterschiede zwischen den Schutzkabinen der "Helitronic Power" und der beanspruchten Maschine gab, ist dadurch natürlich nicht ausgeschlossen und mag bei der von der Zulassung neuen Vorbringens/neuer Beweismittel streng zu trennenden Beurteilung in der Sache, z.B. bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, eine Rolle spielen.

Aus diesen Gründen wurden die Dokumente D8M1-37 gemäß Artikel 114 (2) EPÜ in das Verfahren zugelassen.

4. *Stand der Technik*

- 4.1 Die Kammer stimmt mit der Beschwerdegegnerin überein, dass die drei Seiten, aus denen das Nicht-Patentdokument D5, wie von der Beschwerdeführerin vorgelegt, besteht, ersichtlich nicht zu einem einzigen Dokument gehören und die auf ihnen jeweils vorhandenen Datumsangaben inkonsistent sind. Damit ist nicht zweifelsfrei erwiesen, dass diese drei Seiten vor dem Prioritätsdatum des angegriffenen Patents, dem 22. April 1999, öffentlich zugänglich waren. Damit scheiden sie hier als Stand der Technik im Sinne von Art. 54 EPÜ aus.

4.2 Dagegen sind die innerhalb der Einspruchsfrist genannten und im Beschwerdeverfahren wieder aufgegriffenen Dokumente D1 und D4 offensichtlich und unbestritten Stand der Technik.

4.3 Zum Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung II hat die Beschwerdeführerin die Beweisunterlagen D8M1-37 vorgelegt (Punkt IV und 3.5, oben). Eine Beurteilung dieser Unterlagen dahingehend, ob sie die Behauptungen der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) zu Gegenstand, Zeitpunkt/-raum und Begleitumständen der Vorbenutzung beweisen können, ergibt folgendes:

Die Auftragsbestätigung D8M33 vom 24. Mai 1995 über die Bestellung einer Maschine "Heli Power" mit der Maschinenummer 6173 durch die Firma Mahle bei der Firma Walter, die für die Lieferung dieser Maschine am 10. November ausgestellte Rechnung D8M34 sowie das Maschinenvorabnahme-Protokoll D8M35 und ein Maschineneinweisungs- und Abnahmeprotokoll D8M36, beide unterschrieben und datiert 7. bzw. 22./23. November 1995 und die Maschine mit der Nummer 6173 betreffend, dokumentieren in sich stimmig und vollständig den behaupteten, in den üblichen bzw. notwendigen Schritten abgewickelten Liefervorgang von Bestellung bis Endabnahme und Zahlung. Davor liegen die inhaltlich und datumsmäßig passenden Zeichnungen D8M26-28 "Gehaeuse Helitronic Power" datiert 08.02.95, danach die Computerausdrucke D8M32 vom 29. September 2005 über die an dieser Maschine seit ihrer Lieferung durchgeführten Wartungsarbeiten. Die Teileliste D8M37 vom 11. Oktober 2005 zu der Maschine mit der Nummer 6173 wiederum listet unter anderem auch das "Integralgehaeuse" mit der Ident.-Nr. 556-301895 auf,

die sich auch auf den Zeichnungen D8M26-28 in umgekehrter Anordnung der Zifferngruppen als 301895-556 wiederfindet. Die beiden eidesstattlichen Erklärungen je von einem Mitarbeiter der Maschinenherstellerin (Rein - D8M30) und der Käuferin (Holzner - D8M31) - somit von Angestellten eines von der Beschwerdeführerin verschiedenen Dritten - bestätigen in Übereinstimmung miteinander und mit den vorzitierten Belegen sowohl den Liefervorgang nach Datum, Gegenstand und Freisein von Geheimhaltungsverpflichtungen/-absprachen, als auch dass die Maschine seit der Auslieferung [und somit jedenfalls bis zur Aufnahme der Fotografien D8M1-D8M25 im Jahr 2005] gegenüber dem Lieferzustand nicht verändert wurde.

Sowohl wenn diese Unterlagen jede für sich betrachtet werden, als auch bei deren Würdigung im Gesamtkontext, ergeben sich keine Unstimmigkeiten oder sonstige Anhaltspunkte, die auch nur den geringsten Zweifel an deren Übereinstimmung mit den Tatsachen aufkommen lassen könnte. Dies wurde auch von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten.

Somit ist die 1995 erfolgte Lieferung einer mit einer Schutzkabine ausgestatteten "Helitronic Power" mit der Nummer 6173 an die Firma Mahle erwiesen und für die Zwecke dieses Verfahrens konkret festzustellen, dass ein Maschinengehäuse mit den aus den als D8M1-25 von der Beschwerdeführerin eingereichten Photos ersichtlichen Merkmalen durch Vorbenutzung in Form eines vorbehaltlosen Verkaufs vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patents Stand der Technik im Sinne von Art. 54 (2) EPÜ geworden ist.

5. *Neuheit*

Die Neuheit des Gegenstands des geänderten Anspruchs 1 ist unstreitig. Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen offenbart die Gesamtheit der Merkmale einer Universal-Fräs- und Bohrmaschine, wie sie in Anspruch 1 definiert ist.

6. *Erfinderische Tätigkeit*

- 6.1 Ausgehend von einer Universal-Fräs- und Bohrmaschine gemäß Oberbegriff des Anspruchs, soll die im Patent in Absatz [0004] formulierte Aufgabe gelöst werden, eine Werkzeugmaschine, konkret eine Universal-Fräs- und Bohrmaschine, mit einer Arbeitsraumabdeckung zu schaffen, die ohne störende Vorsprünge und Kanten einen verbesserten und vereinfachten Zugang zum Arbeitsraum ermöglicht.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst.

- 6.2 Die Beschwerdeführerin bestritt erneut, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 ausgehend von D1 in Kombination mit D4 auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Wie die Einspruchsabteilung jedoch im Ergebnis zutreffend dargelegt hat, lag eine Kombination von D1 und D4 dem Fachmann nicht nahe und würde auch nicht zum weiter eingeschränkten Gegenstand des Anspruchs 1 führen:

D1 offenbart eine Säulenbohrmaschine und betrifft somit einen anderen Maschinentyp als im Anspruch 1 definiert. Für den Zugang zum Arbeitsraum von vorne hat die Schutzverkleidung der Maschine eine ebene

Doppelschiebetür. D1 allein kann daher keinen Hinweis auf eine Lösung der gestellten Aufgabe mit den kennzeichnenden Merkmalen geben.

Die aus D4 bekannte Schalttellermaschine weist eine runde Schutzkabine auf. Der Zugang zu jeder der 6, 8, oder 12 im Kreis angeordneten Bearbeitungsstationen auf der runden Bearbeitungsplattform muss von allen Richtungen möglich sein. Die Gehäusesegmente müssen also frei verschiebbar sein. Ein feststehender abgerundeter Wandteil und feststehende Gehäuseseitenwände, wie in Anspruch 1 definiert, sind daher D4 ebensowenig zu entnehmen wie ein Maschinenbett mit halbkreisförmigen Vorderteil in Art einer Bodenwanne, in welche die Bearbeitungsspäne von Abdeckflächen der Rundtüren gleiten.

Ausgehend von den Merkmalen im Oberbegriff des Anspruchs 1 ist somit eine Lösung der im Patent im Absatz [0004] definierten Aufgabe mittels der im Kennzeichen genannten Merkmale auch in Kombination mit D1 durch D4 nicht nahegelegt.

7. *Zurückverweisung*

Aus der erst im Beschwerdeverfahren festgestellten Vorbenutzung II (Punkt 4.3) ergibt sich ein neuer Stand der Technik, der die Aufrechterhaltung des Patents möglicherweise in Frage stellt. Die Kammer hält es unter diesen Umständen für angemessen, den diesbezüglichen Anträgen der Parteien folgend gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Sache zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an die 1. Instanz zurückzuverweisen.

8. *Protokollberichtigung*

Die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 25. April 2007 wird hiermit durch Einfügung der Worte "ersichtlichen Merkmale" im Text der verkündeten Entscheidung berichtigt, so dass dieser lautet wie der hier folgende.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

9. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
10. Es wird festgestellt, dass ein Maschinengehäuse mit den aus den als D8M1-25 von der Einsprechenden eingereichten Photos ersichtlichen Merkmale durch Vorbenutzung in Form eines vorbehaltlosen Verkaufs vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patents Stand der Technik im Sinne von Art. 54 (2) EPÜ geworden ist.
11. Die Sache wird zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an die 1. Instanz zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

M. Patin

P. Alting van Geusau