

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 5. Februar 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1179/06 - 3.2.07

Anmeldenummer: 97121510.8

Veröffentlichungsnummer: 0849179

IPC: B65B 25/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung zum Verpacken einer Materialbahnrolle mit einer Verpackungsbahn

Patentinhaberin:

Voith Patent GmbH

Einsprechende:

Metso Paper, Inc.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

Schlagwort:

"Verzicht auf Teilnahme an mündlicher Verhandlung
(Entscheidung im schriftlichen Verfahren)"

"Zweifel hinsichtlich des Gegenstandes der behaupteten
offenkundigen Vorbenutzungen (ja)"

"Erfinderische Tätigkeit (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

Gründe Nr. 3.3.2



Aktenzeichen: T 1179/06 - 3.2.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 5. Februar 2009

Beschwerdeführerin: Metso Paper, Inc.
(Einsprechende) Fabianinkatu 9 A
FI-00130 Helsinki (FI)

Vertreter: Hovi, Simo Pekka Tapani
Seppo Laine Oy
Itämerenkatu 3 B
FI-00180 Helsinki (FI)

Beschwerdegegnerin: Voith Patent GmbH
(Patentinhaberin) Sankt Pöltener Strasse 43
D-89522 Heidenheim (DE)

Vertreter: Knoblauch, Andreas
Schlosserstrasse 23
D-60322 Frankfurt (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 17. Mai 2006 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0849179 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: H.-P. Felgenhauer
I. Beckedorf
P. O'Reilly
E. Dufrasne

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 849 179 zurückgewiesen worden ist, Beschwerde eingelegt.

II. Der Einspruch war neben den Entgegenhaltungen

D1: US-A-3 863 425

D2: EP-A-0 189 782

D3 Broschüre Saimatec Engineering Oy, undatiert

auf eine behauptete offenkundige Vorbenutzung, unter Bezugnahme auf die folgenden Dokumente, gestützt:

D4: Zeichnungen Thune-Eureka A/S, mit Datumsangabe 76 5 4 "Rullpakkemaskin"

D5: Dokument in finnischer Sprache, in dem erkennbar ist: "PK4", "A Ahlstrom Osakeyhtiö ..." und "Piiristus no. 11017-641", undatiert

D6: Zeichnung "Avvullungsstasion" mit Tabelle, mit Datumsangabe Dec.-75

D7: Broschüre Thune-Eureka A/S "ROLL WRAPPING MACHINES", undatiert

D8: Internetoffenbarung vom 03.03.2006 betr. die Entwicklung der "A. Ahlström Oy, Varkaus mill"

D9: Internetoffenbarung vom 03.03.2006 "Key facts of Varkaus Mill"

D10 : Internetauszug "Timeline ABB" mit Angabe "last edited 2005-03-02".

III. Nach der angefochtenen Entscheidung sei die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung nicht zu berücksichtigen, weil der Zeitpunkt nicht nachgewiesen sei, zu dem die behauptete offenkundige Vorbenutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Weiter seien die Umstände der behaupteten Lieferung der als offenkundig benutzt behaupteten Vorrichtung nicht dargetan, so dass das Bestehen einer möglichen Geheimhaltungsverpflichtung nicht geprüft werden könne.

Gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik nach D1 - D3 beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

IV. Der der angefochtenen Entscheidung wie auch der vorliegenden Entscheidung zugrunde liegende Anspruch 1 (erteilte Fassung) lautet wie folgt:

"Vorrichtung zum Verpacken einer Materialbahnrolle (2) mit einer Verpackungsbahn (3) mit einem Verpackungsbahnpender (5), der die Verpackungsbahn unter einem einstellbaren Winkel zur Radialrichtung der Materialbahnrolle ausgibt, der parallel zur Axialrichtung der Materialbahnrolle verfahrbar ist und auf dem eine Vorratsrolle (4) der Verpackungsbahn angeordnet ist, und mit einem Antrieb für die zu verpackende Materialbahnrolle, dadurch gekennzeichnet,

daß die Verpackungsbahn (3) aus Packpapier gebildet ist und daß die Vorratsrolle (4) einen steuerbaren Drehantrieb (19) aufweist, der die Vorratsrolle (4) zu Beginn eines Wickelvorgangs beschleunigt und am Ende abbremst, und eine Steuereinrichtung vorgesehen ist, die die Umfangsgeschwindigkeit der Vorratsrolle (4) auf die Umfangsgeschwindigkeit der Materialbahnrolle (2) abstimmt."

V. In der Beschwerdebegründung wird, unter Bezugnahme auf die Dokumente D4 - D8, ausschließlich auf offenkundige Vorbenutzungshandlungen eingegangen mit der Schlussfolgerung, dass die in D4 - D7 beschriebene Maschine der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei.

VI. In dem Ladungsbescheid zur auf den 7. November 2008 anberaumten mündlichen Verhandlung legte die Kammer ihre vorläufige Auffassung hinsichtlich des Gegenstandes der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen und hinsichtlich des Nachweises der öffentlichen Zugänglichmachungen dar.

VII. Mit Schreiben vom 7. Oktober 2008 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

Die Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde mit Bescheid der Kammer vom 28. Oktober 2008 aufgehoben.

VIII. Dem Beschwerdeverfahren liegen die folgenden Anträge zugrunde:

Seitens der Beschwerdeführerin:

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
Widerruf des Patents.

Seitens der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin):

Zurückweisung der Beschwerde.

IX. Das für die vorliegende Entscheidung relevante
Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt
zusammenfassen:

- a) Der Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzungen
ergebe sich aus den Dokumenten D4 und D5.
- b) Die öffentliche Zugänglichkeit ergebe sich aufgrund
eines Verkaufs einer Vorrichtung zum Verpacken einer
Materialbahnrolle durch die Fa. THUNE-EUREKA A/S an
die Fa. A. Ahlström Osakeyhtiö vor Ablauf des Jahres
1977 und den Umstand, dass zweifelsfrei Vorrichtungen
zum Verpacken nach D4 - D7, sowie dazu ähnliche
Vorrichtungen, von der Fa. THUNE-EUREKA A/S erworben
werden konnten.
- c) Die öffentliche Zugänglichkeit ergebe sich ferner
daraus, dass die Dokumente D4 - D7 aus einem
Einspruchsverfahren gegen das finnische Patent
Nr. 105795 bekannt seien.

X. Das für die vorliegende Entscheidung relevante
Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt
zusammenfassen:

- a) Betreffend die behauptete offenkundige Vorbenutzung sei nicht nachgewiesen, dass diese der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei.

- b) Auch dann wenn die behauptete offenkundige Vorbenutzung als Stand der Technik berücksichtigt werde führe dies nicht dazu, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nahegelegt werde. Die Leistungen der zu der behaupteten offenkundig vorbenutzten Vorrichtung genannten Motore seien nämlich zu gering für die nach dem Anspruch 1 durchzuführende Beschleunigung der Vorratsrolle.

- c) Der Gegenstand des Anspruchs 1 werde auch durch eine Kombination der Entgegenhaltung D1 mit dem Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung nicht nahegelegt, weil ein Hinweis darauf fehle, die Verpackungsrolle entsprechend der Vorrichtung nach dem Anspruch 1 zu beschleunigen und ihre Umfangsgeschwindigkeit auf diejenige der Materialbahnrolle abzustimmen.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht.

Die Beschwerdebegründung, in der ausschließlich dargelegt wird, aus welchen Gründen eine von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigte, behauptete offenkundige Vorbenutzung als Stand der Technik zu berücksichtigen sei, setzt sich in ausreichendem Maße

mit der angefochtenen Entscheidung auseinander. Dieser Beurteilung, auf die in dem Ladungsbescheid der Kammer vom 6. Oktober 2008 ausführlich hingewiesen worden ist, wurde seitens der Beschwerdegegnerin nicht widersprochen.

2. *Verfahrensablauf*

- 2.1 In dem Ladungsbescheid hat die Kammer sowohl zu dem Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen als auch der Frage des Nachweises der öffentlichen Zugänglichkeit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen Stellung genommen.

Bezüglich des Gegenstandes der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung wurden die Merkmale angesprochen, durch die sich der Gegenstand des Anspruchs 1 unstreitig von demjenigen der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung unterscheidet und es wurde auf die Merkmale hingewiesen, für die streitig sei, ob sie als Unterscheidungsmerkmale anzusehen sind.

Bezüglich der öffentlichen Zugänglichkeit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen wurden die behaupteten Vorbenutzungshandlungen und die jeweiligen Nachweise angesprochen. Hinsichtlich des Nachweises der Offenkundigkeit wurde darauf verwiesen, dass die Kammer die in der angefochtenen Entscheidung genannten Voraussetzungen als zutreffend erachtet.

- 2.2 Die Beschwerdeführerin hat zu dem Ladungsbescheid sachlich nicht Stellung genommen und mit Schriftsatz vom 7. Oktober 2008 erklärt, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde.

2.3 In einem weiteren Bescheid vom 28. Oktober 2008 hat die Kammer festgestellt, dass die Beschwerdeführerin ihrem bisherigen Vorbringen nichts hinzugefügt habe und zu erkennen gegeben hat, dass sie dies auch künftig nicht tun werde.

Nach Auffassung der Kammer sei die Sache somit entscheidungsreif. Die Ladung zur mündlichen Verhandlung werde deshalb aufgehoben und es werde im schriftlichen Verfahren nach Aktenlage entschieden.

3. *Offenkundige Vorbenutzung*

3.1 Die Beschwerdeführerin hat in der Beschwerdebegründung ausschließlich zu den behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen, nämlich deren Gegenstand und dem Nachweis der öffentlichen Zugänglichkeit (vgl. obigen Abschnitt 2.1) Stellung genommen.

3.2 Nach dem Ladungsbescheid sind in der Beschwerdebegründung mehrere behauptete Vorbenutzungshandlungen, mit jeweils gleichem oder ähnlichen Gegenstand, angesprochen, nämlich

- a) Als **erste Vorbenutzungshandlung** der Verkauf der Vorrichtung nach der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung als Teil einer PK4-Anlage, mit der in D4 und D5 genannten Nummer 11017 - 641, von der Firma THULE-EUREKA A/B an die Firma A. Ahlström Oy. Der Verkauf sei frei von Rechten, d.h. auch ohne Geheimhaltungsverpflichtung, erfolgt.
- b) Als **zweite Vorbenutzungshandlung** die Möglichkeit von Wettbewerbern die an A. Ahlström Osakeyhtiö verkaufte,

oder eine ähnliche, Vorrichtung gleichfalls zu erwerben.

- c) Als mögliche **dritte Vorbenutzungshandlung** der Umstand, dass die Dokumente D4 - D7 Teil der Unterlagen eines am 12. Juli 2001 eingereichten Einspruchs gegen ein Finnisches Patent seien.

3.3 Hinsichtlich des **Gegenstandes der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen** verweist die Beschwerdebeurteilung auf D4 und D5.

3.3.1 In dem Ladungsbescheid verwies die Kammer hinsichtlich des Gegenstandes der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen auf folgendes:

"Die Parteien scheinen unterschiedlicher Auffassung darüber zu sein ob und ggfs. inwieweit der steuerbare Motor nach der als offenkundig vorbenutzt behaupteten Vorrichtung hinsichtlich Struktur (Leistung) und Wirkung dem steuerbaren Dreh**antrieb** der Vorratsrolle nach dem Anspruch 1 entspricht, und ob dieser Motor in der Lage ist, die Vorratsrolle, wie beansprucht, zu beschleunigen bzw. abzubremesen.

Entsprechendes scheint betreffend die bei der Vorrichtung nach dem Anspruch 1 vorgesehene Steuereinrichtung zu gelten, deren Wirkung im Anspruch 1 in Verbindung mit den Merkmal definiert zu sein scheint, nach denen eine Steuereinrichtung vorgesehen ist, die die **Umfangsgeschwindigkeit der Vorratsrolle auf die Umfangsgeschwindigkeit der Materialbahnrolle abstimmt** und die **Vorratsrolle zu Beginn eines Wickelvorgangs beschleunigt und am Ende abbremst.**"

Weiter ist in dem Ladungsbescheid ausgeführt:

"Ausgehend von der Vorrichtung nach dem Anspruch 1 und dem in der mündlichen Verhandlung festzustellenden Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung wird zu prüfen zu sein, inwieweit der als offenkundig vorbenutzt behauptete Gegenstand als zum Naheliegen der Vorrichtung nach dem Anspruch 1 beitragend erachtet werden kann."

- 3.3.2 Bei der Beurteilung des Gegenstandes der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen bleiben somit im Hinblick auf den Antriebsmotor Zweifel darüber bestehen ob, und ggfs. inwieweit, der steuerbare Motor hinsichtlich Struktur (Leistung) und Wirkung dem steuerbaren Drehantrieb der Vorratsrolle nach dem Anspruch 1 entspricht, und ob dieser Motor in der Lage ist, die Vorratsrolle, wie beansprucht, zu beschleunigen bzw. abzubremesen.

Weiter bleiben Zweifel darüber bestehen, inwieweit der Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen eine Steuereinrichtung aufweist die derjenigen entspricht, die bei der Vorrichtung nach dem Anspruch 1 vorgesehen ist, deren Wirkung im Anspruch 1 in Verbindung mit den Merkmalen definiert ist, nach denen eine Steuereinrichtung vorgesehen ist, die die Umfangsgeschwindigkeit der Vorratsrolle auf die Umfangsgeschwindigkeit der Materialbahnrolle abstimmt und die Vorratsrolle zu Beginn eines Wickelvorgangs beschleunigt und am Ende abbremst.

Aufgrund dieser Zweifel fehlt ein Nachweis darüber, dass die o.g., für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wesentlichen, Merkmale, als dem Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen zugehörig zu berücksichtigen sind.

Betreffend die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist die Kammer folglich, übereinstimmend mit der Beschwerdeerwiderung vom 7. Februar 2007, der Auffassung, dass eine Berücksichtigung des Gegenstandes der behaupteten offenkundige Vorbenutzung nicht zum Naheliegen der Vorrichtung nach dem Anspruch 1 beizutragen vermag.

- 3.4 Da hinsichtlich des Gegenstands der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen offenbleibt, inwieweit er die, im Hinblick auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bezüglich der Vorrichtung nach dem Anspruch 1, wesentlichen Merkmale umfasst, ist die Frage, inwieweit der Nachweis für die öffentliche Zugänglichkeit des Gegenstands der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen erbracht worden ist, nicht mehr entscheidungserheblich.
- 3.4.1 Der Vollständigkeit wegen wird diesbezüglich angemerkt, dass die Kammer in dem Ladungsbescheid wie auch dem Bescheid vom 28. Oktober 2008 auf das Erfordernis des Nachweises der Offenkundigkeit betreffend die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen, den anzulegenden Beweismaßstab und klärungsbedürftige Punkte betreffend die einzelnen Vorbenutzungshandlungen hingewiesen hat.
- 3.4.2 Da die Beschwerdeführerin zu dem Ladungsbescheid sachlich nicht Stellung genommen hat (vgl. obigen

Abschnitt 1.2), hat sie es folglich auch unterlassen zur Klärung der, im Zusammenhang mit dem Nachweis der offenkundigen Vorbenutzungen, angesprochenen klärungsbedürftigen Punkte beizutragen.

4. *Druckschriftlicher Stand der Technik*

Die Beschwerdeführerin hat gegen den Teil der angefochtenen Entscheidung (Gründe Nr. 3.1 - 3.6), nach dem die Vorrichtung zum Verpacken nach dem Anspruch 1 durch den druckschriftlichen Stand der Technik nach D1 - D3 nicht nahegelegt wird, nichts vorgebracht.

Die Frage der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von den genannten Entgegenhaltungen ist somit nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, so dass sich Ausführungen der Kammer hierzu erübrigen.

5. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders