

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 19. August 2008**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0061/07 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 99100574.5

**Veröffentlichungsnummer:** 0933297

**IPC:** B65B 53/06

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren und Vorrichtung zum Verpacken eines Gutes

**Patentinhaberin:**

LACHENMEIER A/S

**Einsprechende:**

MSK-Verpackungs-Systeme GmbH

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56, 64 (3), 84, 100 b), 101 (3) a)  
EPÜ R. 124 (1)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 102 (3)

**Schlagwort:**

"Neuheit: Hauptantrag (nein)"

"Erfinderische Tätigkeit: Hilfsantrag 2 geändert (ja)"

"Neuer Einspruchsgrund: Kein Einverständnis der  
Patentinhaberin (nicht zugelassen)"

"Klarheitseinwand bei Formänderung der Ansprüche (nicht  
zulässig)"

"Antrag auf Aufnahme ins Protokoll von von der  
Beschwerdeführerin niedergeschriebenen Zitate der  
Beschwerdegegnerin wegen deren Relevanz für das parallel  
laufende Verletzungsverfahren (abgelehnt)"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0010/91, T 0301/87, T 0270/90, T 0472/92, T 0966/99,  
T 0409/91, T 0078/01

**Orientierungssatz:**

Siehe Punkt 1.14 vi)



Aktenzeichen: T 0061/07 - 3.2.07

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07  
vom 19. August 2008

**Beschwerdeführerin:**  
(Einsprechende)

MSK-Verpackungs-Systeme GmbH  
Benzstrasse  
D-47533 Kleve (DE)

**Vertreter:**

DR. STARK & PARTNER  
PATENTANWÄLTE  
Moerser Str. 140  
D-47803 Krefeld (DE)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Patentinhaberin)

LACHENMEIER A/S  
Fynsgade 10  
DK-6400 Sonderborg (DK)

**Vertreter:**

Grosse - Schumacher - Knauer - von  
Hirschhausen  
Nymphenburger Strasse 14  
D-80335 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 21. Dezember  
2006 zur Post gegeben wurde und mit der der  
Einspruch gegen das europäische Patent  
Nr. 0933297 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ  
zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** H. Meinders  
**Mitglieder:** K. Poalas  
I. Beckedorf  
P. O'Reilly  
E. Dufrasne

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Zurückweisung des Einspruchs gegen das Patent Nr. 0 933 297 Beschwerde eingelegt.
- II. Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die oben genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form nicht entgegenstünden.

- III. Die Einspruchsabteilung hat u.a. folgende Beweismittel berücksichtigt:

D3: EP 0 205 135 B,  
Anlage A1: Figuren 1 bis 4,  
Anlage A2: zwei Foto-Abzüge,  
Anlage A3: Abnahmeprotokoll und Besuchsberichte,  
Anlage A4: Figuren 1-9 als Anlage zum Schriftsatz der Einsprechenden vom 24. November 2004, und die Vernehmung der Zeugen Lehle, Vermeulen, Peerenboom und Correia vor der Einspruchsabteilung.

- IV. Am 19. August 2008 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 933 297. Sie reichte zudem

während der mündlichen Verhandlung einen schriftlichen Antrag zum Protokoll ein (für den Inhalt wird auf die Anlage C zur Niederschrift der mündlichen Verhandlung Bezug genommen).

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte:

1. die Ablehnung des von der Beschwerdeführerin gestellten Antrages zu Protokoll,
2. die Zurückweisung der Beschwerde (Hauptantrag),
3. hilfsweise, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Basis des während der mündlichen Verhandlung als "Hilfsantrag 2 geändert" eingereichten Anspruchssatzes.

- V. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 gemäß dem Hauptantrag und die unabhängigen Ansprüche 1 und 6 gemäß dem während der mündlichen Verhandlung als "Hilfsantrag 2 geändert" eingereichten Anspruchssatzes lauten wie folgt:

Hauptantrag

"1. Verfahren zum Verpacken eines Gutes (2), welches Kanten aufweist, bei dem

- a) das zu verpackende Gut (2) von wenigstens einer, vorzugsweise zwei, Folie(n) (3, 4) umschlossen wird, die von wenigstens einer, vorzugsweise zwei, Folienrollen zuführbar sind,
- b) die Folien(n) (3, 4) um das Gut (2) herumgeschlagen und verschweißt und von der wenigstens einen Folienrolle abgetrennt wird/werden, so dass ein Folienumschlag (5) um das zu verpackende Gut (2) gebildet wird, der wenigstens eine Schweißnaht (6, 7) aufweist und an

wenigstens einer Seite des zu verpackenden Gutes (2) offen übersteht,  
c) der Folienumschlag (5) durch Wärmezufuhr geschrumpft wird,  
d) sich bei dem Verpackungsprozeß ausbildende Kanten und Ecken zur Schrumpfung von außen mit einem Warmluftstrom beaufschlagt werden,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
die Folienkanten und -ecken des/der überstehenden Folienendes(n) des Folienumschlages (5) vom zu verpackenden Gut angehoben, bzw. aufgerichtet werden, während sie von außen mit Warmluft beaufschlagt und geschrumpft werden".

"10. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorstehenden Ansprüche, mit  
a) wenigstens einer Folienrolle zur Zufuhr wenigstens einer Folie (3,4) zum Umschließen des Gutes;  
b) einer Einrichtung zum Abtrennen der Folie (3, 4) von der wenigstens einen Folienrolle und einer Einrichtung zum Verschweißen der Folie (3, 4) derart, dass ein Folienumschlag (5) um das zu verpackende Gut (2) gebildet wird, der wenigstens eine Schweißnaht (6, 7) aufweist und an wenigstens einer Seite des zu verpackenden Gutes offen übersteht,  
c) wenigstens einer Heizeinrichtung zum Schrumpfen des Folienumschlages durch Wärmezufuhr, die derart ausgelegt ist und ggf. mit weiteren Wärmezufuhr- oder Heizeinrichtungen (7, 7') versehen ist, dass die Kanten und Ecken von außen mit einem Warmluftstrom beaufschlagt werden,  
gekennzeichnet durch  
eine Einrichtung zum Anheben bzw. Aufrichten der Folienkanten und -ecken des/der überstehenden

Folienendes(n) des Folienumschlages (5) vom zu verpackenden Gut, während sie von außen mit Warmluft beaufschlagt und geschrumpft werden".

Hilfsantrag 2 geändert

"1. Verfahren zum Verpacken eines Gutes (2), welches Kanten aufweist, bei dem

a) das zu verpackende Gut (2) von wenigstens einer, vorzugsweise zwei, Folie(n) (3, 4) umschlossen wird, die von wenigstens einer, vorzugsweise zwei, Folienrollen zuführbar sind,

b) die Folien(n) (3, 4) um das Gut (2) herumgeschlagen und verschweißt und von der wenigstens einen Folienrolle abgetrennt wird/werden, so dass ein Folienumschlag (5) um das zu verpackende Gut (2) gebildet wird, der wenigstens eine Schweißnaht (6, 7) aufweist und an wenigstens einer Seite des zu verpackenden Gutes (2) offen übersteht,

c) der Folienumschlag (5) durch Wärmezufuhr geschrumpft wird,

d) sich bei dem Verpackungsprozeß ausbildende Kanten und Ecken zur Schrumpfung von außen mit einem Warmluftstrom beaufschlagt werden,

dadurch gekennzeichnet, daß aus der Richtung wenigstens einer der vor dem Schrumpfungsprozeß offenstehenden Seitenflächen des Folienumschlages ein Luftstrom in das Innere des Folienumschlages (5) gleitet wird, wobei der Luftstrom zum Anheben der überstehenden Folienkanten und -ecken jeweils durch ein Rohr (8) zugeleitet wird, welches senkrecht und zentriert zu einer der offenen Seiten des Folienumschlages (5) ausgerichtet ist und die Folienkanten und -ecken des/der überstehenden Folienendes(n) des Folienumschlages (5) vom zu

verpackenden Gut angehoben bzw. aufgerichtet werden, während sie von außen mit Warmluft beaufschlagt und geschrumpft werden".

"6. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorstehenden Ansprüche, mit

a) wenigstens einer Folienrolle zur Zufuhr wenigstens einer Folie (3,4) zum Umschließen des Gutes;

b) einer Einrichtung zum Abtrennen der Folie (3, 4) von der wenigstens einen Folienrolle und einer Einrichtung zum Verschweißen der Folie (3, 4) derart, dass ein Folienumschlag (5) um das zu verpackende Gut (2) gebildet wird, der wenigstens eine Schweißnaht (6, 7) aufweist und an wenigstens einer Seite des zu verpackenden Gutes offen übersteht,

c) wenigstens einer Heizeinrichtung zum Schrumpfen des Folienumschlages durch Wärmezufuhr, die derart ausgelegt ist und ggf. mit weiteren Wärmezufuhr- oder Heizeinrichtungen (7, 7') versehen ist, dass die Kanten und Ecken von außen mit einem Warmluftstrom beaufschlagt werden,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine Einrichtung vorgesehen ist, mit der aus der Richtung der wenigstens einen vor dem Schrumpfungsprozeß offenstehenden freien Enden des Folienumschlages (5) während des oder vor dem Schrumpfungsprozess(es) ein Luftstrom in das Innere des freien Endes des Folienumschlages (5) leitbar ist, wobei wenigstens ein Rohr (8) vorgesehen ist, durch das der Luftstrom zum Anheben der Folienkanten zugeleitet wird, welches senkrecht und zentriert zu wenigstens einer der offenen Seiten des Folienumschlages ausgerichtet ist, um die Folienkanten und -ecken des/der überstehenden Folienendes(n) des Folienumschlages (5) vom zu



verpackenden Gut anzuheben und aufzurichten, während sie von außen mit Warmluft beaufschlagt und geschrumpft werden".

VI. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

a) *Hauptantrag - Anspruch 10: Neuheit, Artikel 54 EPC*

Alle Zeugen hätten bei ihrer Vernehmung im Einspruchsverfahren bezeugt, dass im Jahr 1983 eine Banderoliermaschine bei der Firma Miele installiert worden wäre. Damals wären Waschmaschinen mit einer Folie verpackt und anschließend durch eine Schrumpfmaschine geführt. Beim Passieren eines mit Heizelementen ausgestatteten Tores wäre diese Folie geschrumpft. Daher sei eine Anlage gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 10 vor dem Prioritätstag des Streitpatents offenkundig vorbenutzt gewesen.

Der Zeuge Correia (z.Z. der angeblichen Vorbenutzung Leiter der Abteilung Elektronik der nicht mit der Einsprechenden identischen Firma Leibfried Maschinenbau GmbH) sei als solcher zuständig für die Abstimmung aller Aggregate gewesen und musste als letzter überprüfen, ob die Gesamtanlage richtig funktioniere.

Gemäß der Niederschrift habe dieser Zeuge die Fotos der Anlage A2 gesehen, auf welchen die gleichen Rohre, die er damals an der Anlage gesehen habe, abgebildet waren. Die Anlage sei am Anfang des Jahres 1983 geliefert worden und die Änderungen an diesen Röhren seien kurz vor den Sommerferien

gemacht worden. Mit den Anlagen A5 bis A9 sei bewiesen, dass diese Fotos vor dem Prioritätstag des Streitpatents aufgenommen worden seien.

Durch die Aussagen des Zeugen Correia sei eindeutig die nachträgliche Anbringung und Ausrichtung der horizontalen Blasluftrohre an einer Folienverpackungsanlage, welche an die Firma Miele im Jahre 1983 geliefert worden sei, nachgewiesen worden.

Die Tatsache, dass die Zeugen Peerenboom und Vermeulen bei der Einsprechenden beschäftigt waren bzw. sind, stelle keinen Grund dar, deren Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen.

Es sei nachvollziehbar, dass sich der Zeuge Peerenboom auch noch nach 23 Jahren an die Nachrüstung der Blasluftrohre erinnern konnte, zumal es sich um die erstmalige Verwendung solcher Rohre gehandelt habe und seine Aufgabe aus der Montage der bereits vorgefertigten Blasluftrohre an der bereits aufgebauten Anlage bestünde.

Im vorliegenden Fall seien die Zeugen selbst glaubwürdig und deren Vorträge glaubhaft.

Die von der Beschwerdegegnerin behauptete "Gedächtnisnachhilfe" komme einen Einwand der Zeugenbeeinflussung sehr nahe, sei spekulativ und durch keinerlei Beweismittel belegt.

Daher sei die Vorbenutzung als bewiesen zu erachten.

- b) *Hilfsantrag 2 geändert - Ansprüche 1 und 6:  
erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ*

Durch die bei der Firma Miele offenkundig vorbenutzten Anlage sei ein bestimmtes Anblasverfahren ausgeführt bzw. bekannt gewesen. Wenn der Fachmann die aus dieser Vorbenutzung bekannte Anlage bzw. das vorbenutzte Verfahren auf ein stationäres Verfahren, bei dem ein symmetrisches Gut verpackt wird, übertragen möchte, dann wäre es für ihn eine Selbstverständlichkeit, die aus zwei Blasröhren bestehende Blasvorrichtung zentral zur Oberseite des Gutes zu positionieren und diese auf eine einzige Röhre zu reduzieren.

Aus der D3 sei ein zentral positionierter Ventilator 11 bekannt, welcher auch einen Überdruck erzeugen könne, siehe Figur 1; Spalte 2, Zeile 25 bis 30. Der Fachmann würde das aus der D3 bekannte Prinzip eines zentral erzeugten Überdrucks an die bei der Firma Miele vorbenutzte Anlage anbringen, bzw. auf das entsprechend vorbenutzte Verfahren übertragen und somit zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen, ohne dabei erfinderisch tätig werden zu müssen.

- c) *Hilfsantrag 2 geändert - Ansprüche 1 und 6; Klarheit,  
Artikel 84 EPÜ*

Die weitesten Schutzrechte beim erteilten Patent seien durch die Gegenstände der erteilten Ansprüche 1 und 10 bestimmt. Die geänderten Ansprüche 1 und 6 betreffen jeweils ein geändertes Schutzrecht.

Durch die vorgenommenen Änderungen dieser

Schutzrechte könnten diese Ansprüche durch die Kammer auf der Basis des Artikels 101 (3) a) EPÜ vollständig auf die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ überprüft werden.

Die geänderten Ansprüche lassen offen, wie der Durchmesser des Blasrohres in Relation zu den Dimensionen des zu behandelnden Gutes zu bemessen sei. Damit seien die Gegenstände der Ansprüche 1 und 6 gemäß dem "Hilfsantrag 2 geändert" unklar.

- d) *Hilfsantrag 2 geändert; Ausführbarkeit, Artikel 100 b) EPÜ i.V.m. Artikel 83 EPÜ*

Bei einem nicht-punktsymmetrischen Querschnitt des zu behandelnden Gutes sei die Erzeugung einer gleichmäßigen Luftbeaufschlagung aller Seiten, sowie aller Ecken und Kanten des Folienüberstandes nicht möglich. Daher sei die beanspruchte Erfindung für zu behandelnde Gegenstände, welche keinen punktsymmetrischen Querschnitt aufweisen, nicht ausführbar.

- e) *Antrag zu Protokoll*

Der Antrag zu Protokoll bezwecke die Berücksichtigung von mündlichen Erklärungen der Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeverhandlung, die für ein parallel anhängiges Patentverletzungsverfahren von Bedeutung seien.

VII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

a) *Hauptantrag - Anspruch 10; Neuheit, Artikel 54 EPC*

Anlagen A1 und A4 seien Zeichnungen, welche im Jahre 2003, d.h. 5 Jahre nach dem Prioritätstag des Streitpatents und 19 Jahre nach der angeblichen Vorbenutzung aus dem Gedächtnis des Zeugen Vermeulen angefertigt worden seien. Sie seien daher als Beweismittel nicht verwendbar.

Aus den Fotos der Anlage A2 sei nicht zu erkennen, wo das Blasrohr in Relation zu dem behandelnden Gut positioniert sei. Das Aufrichten des Folienüberstandes sei den Fotos nicht zu entnehmen. Die komplette Anlage wurde damals bei Leibfried aufgebaut. Die vorgelegten Fotos könnten auch bei Leibfried gemacht worden sein.

Aus der Anlage A3 ergäben sich keinerlei konstruktive Details betreffend der angeblichen Vorbenutzung.

Die Aussagen der Zeugen Lehle und Vermeulen seien unergiebig, da der erste die Maschine selbst nie gesehen habe und der zweite die modifizierte Anlage nicht im Betrieb gesehen habe.

Es seien keine schriftliche Beweismittel, wie z.B. Entwürfe oder Zeichnungen aus der Zeit vor dem Prioritätstag des Streitpatents, betreffend die Ausgestaltung der angeblichen Vorbenutzung, vorgelegt worden. Dies sei gerade deshalb unverständlich und spreche gegen die von der Beschwerdeführerin behauptete Vorbenutzung, weil der Zeuge Lehle ausgesagt habe, es wäre nicht

vorstellbar, dass Monteure an einer Anlage eine besondere Modifikation vornehmen, ohne dies entsprechend durch Skizzen zu dokumentieren, und der Zeuge Vermeulen in seiner Aussage bestätigt habe, erste Kundenentwürfe und Zeichnungen gesehen zu haben.

Der Zeuge Peerenboom sei zur Zeit der angeblichen Vorbenutzung Angestellter der Einsprechenden gewesen, und er sagte über Tatsachen aus, die 23 Jahre zurückliegen. Dabei fehlen jegliche Unterlagen aus der damaligen Zeit, welche seinem Gedächtnis als Stütze dienen könnten. Dieser Zeuge habe außerdem nach eigenen Angaben zwischen 50 und 100 Kundenbesuche bei verschiedenen Kunden im Jahr gemacht und habe dabei nur ein einziges Mal die Firma Miele besucht. Dass er sich an diesen einzigen Besuch und die genauen Details der bei diesem Besuch angebrachten Röhren so genau erinnern könne, erscheine suspekt und unglaubwürdig. Er habe sogar nicht mal die genauen Probleme betreffend die Schrumpfung der Folie bei Miele gekannt.

Der Zeuge Vermeulen ist einer der Anmelder der WO-A-0 044 626, die eine Vorrichtung mit verblüffender Ähnlichkeit mit der Vorrichtung nach dem Streitpatent betrifft (siehe Anlage D zur Niederschrift). Es sei nicht auszuschließen, dass das Erinnerungsvermögen des Zeugen Peerenboom durch ein gemeinsames Treffen mit dem Zeugen Vermeulen vor seiner Zeugenvernehmung vor der Einspruchsabteilung im Sinne dieser Vorrichtung nachgeholfen worden sei ("so muss es wohl gewesen sein").

Der Zeuge Correia habe eingeräumt, vor seiner Einvernahme mit dem Zeugen Vermeulen und mit Herrn Michels, beide Mitarbeiter der Einsprechenden, über den vorliegenden Fall gesprochen zu haben. Auch hier sei es möglich, dass sein Erinnerungsvermögen, ähnlich wie beim Zeugen Peerenboom, "nachgeholfen" worden sei.

Außerdem seien seine Angaben lückenhaft. So habe der Zeuge eingeräumt, sich nicht mehr erinnern zu können, ob bei den vorgeschrunpften Ecken die Folie so weit runtergefallen ist, dass sie nicht mehr durch den Luftstrom aufgerichtet werden konnte. Er habe auch nicht mehr gewusst, mit welchem Monteur er während der Reparaturarbeiten bei Miele war. Der Zeuge habe beschrieben, dass die auf das Packgut heruntergeblasene Luft dort zu Verwirbelungen geführt habe. Von einer Aufrichtung der Ecken und Kanten der Folie durch einen Luftstrom sei gerade nicht die Rede.

Gemäß der Beschwerdekammerentscheidung T 472/92 (ABl. EPA 1998, 161, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe), sollen im Falle einer geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung, bei der alle Beweismittel dafür der Verfügungsmacht und dem Wissen der Einsprechenden unterliegen, die Behauptungen der Einsprechenden "lückenlos" nachgewiesen sein. Dies sei bei der vorliegend geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht der Fall und diese sei daher nicht als nachgewiesen zu erachten.

- b) *Hilfsantrag 2 geändert - Ansprüche 1 und 6;  
Erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPC*

Bei der angeblich bei der Firma Miele vorbenutzten Vorrichtung sei kein Rohr vorgesehen, durch das der Luftstrom zum Anheben der Folienkanten zugeleitet werde, welches senkrecht und zentriert zu wenigstens einer der offenen Seiten des Folienumschlages ausgerichtet sei.

Bei der angeblichen Vorbenutzung werde nur das Stück der Folie beeinflusst, welches direkt angeblasen werde. Gemäß dem Streitpatent werde die Luft zentral und senkrecht auf die zu behandelnde Oberfläche geblasen, so dass sie an die rundherum aufstehenden Folienüberstände verteilt werde. Durch den Widerstand an diesen Überständen würden diese auch hochgehalten. Dadurch werde eine präzise Steuerung der Schrumpfung bei gleichzeitiger Wärmezufuhr von außen erreicht und somit könne die Folie sich rundherum gleichmäßig anlegen. Bei der angeblichen Vorbenutzung sei ein Vorschrumpfen notwendig. Dadurch könne man nur ein partielles Schrumpfen als nachfolgenden Schritt durchführen. Ein symmetrisches Anlegen der Schrumpffolie sei nicht erreichbar. Die angeblich offenkundige Vorbenutzung zeige das Prinzip einer lokalen Beeinflussung der Schrumpfung des Folienüberstandes, wobei im Streitpatent durch eine zentrale Beeinflussung der Schrumpfung alle Seiten des Folienüberstandes während der Wärmebehandlung erst aufgerichtet werden und sich danach gleichmäßig anlegen.



- c) *Hilfsantrag 2 geändert - Ansprüche 1 und 6;  
Klarheit, Artikel 84 EPÜ*

Artikel 101 (3) a) EPÜ lasse keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten Einwände zu, die nicht auf die vorgenommenen Änderungen zurückgingen. Die Ansprüche 1 und 6 gemäß dem "Hilfsantrag 2 geändert" entsprächen den erteilten Ansprüchen 4 (abhängig von den Ansprüchen 1 und 2) und 12 (abhängig vom Anspruch 10 unter Hinzufügen des erteilten Anspruchs 11) in ausformulierter Form. Da somit keine inhaltliche Änderungen vorgenommen worden seien, sei ein auf Artikel 84 EPÜ gestützter Einwand nicht zulässig.

- d) *Hilfsantrag 2 geändert; Ausführbarkeit,  
Artikel 100 b) EPÜ i.V.m. Artikel 83 EPÜ*

Die Beschwerdegegnerin sei mit der Zulassung des erst im Beschwerdeverfahren erhobenen Einwands auf der Basis des Artikels 100 b) EPÜ nicht einverstanden, siehe hierzu G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420).

- e) *Antrag zu Protokoll*

Da der von der Beschwerdeführerin gestellte Antrag zu Protokoll für das vorliegende Beschwerdeverfahren keine Relevanz habe, sei er abzulehnen.

## **Entscheidungsgründe**

1. *Hauptantrag - Anspruch 10; Neuheit, Artikel 54 EPÜ*

1.1 Betreffend der seitens der Beschwerdeführerin geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung durch den Verkauf einer Banderolieranlage und Installation dieser auf dem Gelände der Firma Miele im Jahr 1983 stellte die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung fest, dass die *"Zeugenaussagen, dass eine vorliegende Verpackungsanlage vor dem Prioritätstag, und zwar im Jahre 1983 an die Firma Miele geliefert wurde, werden erhärtet durch das Abnahmeprotokoll und die Besuchsberichte (A3). Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Firma Miele zur Geheimhaltung der Anlage oder deren Merkmale verpflichtet war"*. Die Einspruchsabteilung betrachtete die Zeugenaussagen in dieser Hinsicht als glaubwürdig und kam zu dem Schluss, dass *"eine Anlage, die die technischen Merkmale des Oberbegriffs des Vorrichtungsanspruchs 10 des angegriffenen Patents aufgewiesen hat, zum Stand der Technik gehört"*.

Diese Schlussfolgerung wurde im gesamten Beschwerdeverfahren seitens der Beschwerdegegnerin nicht in Frage gestellt. Die Kammer sieht auch keine Veranlassung, die diesbezügliche Sachlage anders zu bewerten.

1.2 Die Fragen betreffend der seitens der Beschwerdeführerin behaupteten Vorbenutzung, die zu beantworten sind, betreffen daher zum einem die Frage, ob die an die Firma Miele gelieferte Anlage eine Einrichtung zum Anheben bzw. Aufrichten der Folienkanten und -ecken des/der überstehenden Folienendes(n) des Folienumschlages des zu

verpackenden Guts aufwies, während sie von außen mit Warmluft beaufschlagt und geschrumpft wurden, und zum anderen die Frage, ob dieser Teil der angeblichen Vorbenutzung durch die vorgelegten Beweismittel bewiesen ist.

- 1.3 Die Kammer stützt sich bei der Würdigung der seitens der Beschwerdeführerin vorgebrachten Beweismitteln hauptsächlich auf die Aussagen der Zeugen Peerenboom und Correia.
- 1.4 Sie sieht keinen Anlass, an der Glaubwürdigkeit dieser beiden Zeugen zu zweifeln.

Der Zeuge Correia stand zu keinem Zeitpunkt in einem erkennbaren wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis mit der Beschwerdeführerin.

Der Zeuge Peerenboom war zwar im fraglichen Zeitraum der angeblichen Vorbenutzung als Angestellter der Beschwerdeführerin tätig und stand damit in einem engen Verhältnis zu dieser. Nach den insoweit unbestrittenen Angaben der Einsprechenden war er jedoch zum Zeitpunkt der Zeugenvernehmung vor der Einspruchsabteilung aus Krankheitsgründen schon nicht mehr aktiv bei der Einsprechenden tätig und trat kurz danach in den Ruhestand (vgl. Beschwerdebegründung vom 26. April 2007, S. 13), so dass mangels entgegenstehender Indizien jedenfalls im Zeitpunkt seiner Zeugenaussage nicht von einem fortbestehenden und die Zeugenaussage unter Umständen beeinflussenden Abhängigkeitsverhältnis des Zeugen Peerenboom ausgegangen werden kann.

Auch ansonsten ergeben sich keine Anhaltspunkte, die Besorgnisse an der Glaubwürdigkeit der Zeugen begründeten.

Die Frage des von der Beschwerdegegnerin in Zweifel gezogenen Erinnerungsvermögens, insbesondere des Zeugen Peerenboom, betrifft nicht die Glaubwürdigkeit des Zeugen, sondern die Glaubhaftigkeit seiner Aussage.

- 1.5 Die Kammer erachtet die Aussagen der Zeugen Peerenboom und Correia aus den folgenden Gründen auch für glaubhaft.

Beide Zeugen waren mit dem Vorbenutzungsgegenstand maßgeblich befasst. Der Zeuge Peerenboom hat die Blasröhren, von der die Beschwerdeführerin behauptet, sie seien nach dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 10 ausgestaltet und hatten wie beansprucht funktioniert, letztendlich montiert. Der Zeuge Correia war der Endverantwortliche für die Steuerung der Funktionen der mit den Blasröhren versehenen Anlage, nach der Montagearbeit durch den Zeugen Peerenboom.

- 1.6 Anders als die Einspruchsabteilung entnimmt die Kammer der Aussage des Zeugen Peerenboom folgendes:

Der Zeuge Peerenboom hat im Juni 1983 als Monteur der Firma MSK die Firma Miele besucht, um das Problem, dass bei der Anfang 1983 gelieferten Anlage der Folienüberstand sich nicht vernünftig oben auf die Ware gelegt hat, zu beseitigen. Er musste dort Röhren installieren, um den Luftstrom bei dem Schrumpf des Folienüberstandes zu regulieren, damit die überstehende Folie sich stabilisierte und hochstellte.

Er wurde vom Zeugen Vermeulen angewiesen, die Röhren so zu montieren, dass der Luftstrom quer über die Palette geblasen wurde, so dass der Folienüberstand von der Seite weggeblasen wurde. Da das Resultat des Probelaufs nicht zufrieden stellend war, hat er die Röhren so positioniert, dass der Luftstrom leicht schräg nach hinten geblasen hatte, so dass die Folie hoch geblieben war und sich die Folie beim Schrumpfvorgang dann wieder gelegt hatte.

- 1.7 Anders als die Einspruchsabteilung, deren Beweiswürdigung der Aussage des Zeugen Correia lediglich zwei Sätze umfasst, entnimmt die Kammer der Aussage des Zeugen Correia folgendes:

Anfang des Jahres 1983 wurde bei der Firma Miele eine Banderolieranlage mit anschließender Schrumpfanlage installiert, wobei im Juni, kurz vor den Sommerferien des selben Jahres, Änderungen vorgenommen wurden. Der Zeuge Correia war sowohl bei der Aufbau dieser Anlage als auch bei den vom Zeugen Peerenboom vorgenommenen Änderungen dabei.

Bei dieser Anlage gab es zwei Probleme.

Das erste Problem war, dass auf dem Weg zwischen Banderolieranlage und Schrumpfanlage die Banderole, welche um das zu verpackende Gut gelegt wurde, von dem zu verpackenden Gut herunterrutschte.

Um dieses Problem zu lösen, wurde eine Vorschrumpfung erzeugt, welche nur dazu diente, dass die Folie lokal an den Ecken des Packgutes enger anlag. Dadurch wurde ein Herunterrutschen der Folie vermieden. In der jeweiligen

Seitenmitte konnte der Folienüberstand aber noch senkrecht stehen. Die Vorschrumpfung hatte mit der letztendlichen Endschrumpfung wenig zu tun.

Das zweite Problem war, dass beim Schrumpfen der Folienüberstand sich auf der Oberseite des Packgutes nicht gleichmäßig zu einer mittigen Kreisform anlegte.

Um dieses zweite Problem zu lösen, wurde durch den Zeugen Peerenboom im Juni 1983 die Anlage bei der Firma Miele dahingehend geändert, dass in der eigentlichen Schrumpfanlage mittels zweier hinzugefügten Längsröhren mit kleinen Bohrungen Luft auf die Oberseite des Packgutes geblasen wurde. Die heruntergeblasene Luft war so ausgerichtet, dass es dort Verwirbelungen gab, was zur Folge hatte, dass die Folie dann wirklich zentrisch schrumpfte.

Der Zeuge Correia hat selbst gesehen, dass durch die Luftverwirbelung die Folie sich leicht angehoben hat und dann gleichmäßig zusammenschrumpfte. Er konnte sich dazu erinnern, dass durch die geblasene Luft die Folie leicht geflattert und sich etwa ballonförmig aufgeblasen hatte, und dann in sich schrumpfte, so dass das Schrumpfergebnis ein nahezu perfekter Kreis in gleichen Abständen zu den Ecken des Packgutes war. Woran er sich nicht mehr erinnern konnte, war die Tatsache, ob nach dem Vorschrumpfen der Folie an den Ecken des Packgutes die Eckbereiche des Folienüberstandes soweit heruntergefallen waren, dass sie nicht mehr durch den Luftstrom aufgerichtet werden konnten.

- 1.8 Für den Vergleich mit dem Gegenstand des Anspruchs 10 kommt die Kammer sodann zu folgendem Ergebnis:

Die an die Firma Miele im Jahre 1983 gelieferte und installierte Anlage, welche aus einer Kombination einer Banderolieranlage und einer an dieser anschließenden Schrumpfanlage bestand, wies zwei Probleme auf.

Das erste Problem war das Herunterrutschen der Banderole von dem zu verpackenden Gut, z.B. von einer Miele-Waschmaschine, unterwegs von der Banderolieranlage zur Schrumpfanlage. Dieses Problem wurde durch eine Vorschrumpfung gelöst, welche nur dazu diente, dass die Folie an den Ecken des Packgutes stärker zum Anliegen kam, damit sie nicht herunterrutschte. In der jeweiligen oberen Seitenmitte konnte die Folie aber noch senkrecht stehen.

Ein so in Folie verpacktes Packgut, d.h. mit einer an den Ecken des Gutes vorgeschrumpften Folie, betrat dann die eigentliche Schrumpfanlage.

Dort tauchte das zweite Problem auf, nämlich, dass sich der Folienüberstand, d.h. auch seine Eckbereiche, auf der oberen Seite des Packgutes nicht gleichmäßig zusammenschrumpfte.

Um dieses zweite Problem zu lösen, hat der Zeuge Peerenboom im Juni 1983 in der Schrumpfanlage, oberhalb des Packgutes, zwei parallel zu der Bewegungsrichtung des Packgutes ausgerichteten Blasröhren mit kleinen quer zu der Bewegungsrichtung des Packgutes ausgerichteten Bohrungen installiert. Die aus den Bohrungen austretende kalte Luft wurde von oben gegen die Innenseiten des Folienüberstandes gerichtet, so dass die Folienkanten bzw. der Folienüberstand aufgerichtet wurde(n). Bei

einer gleichzeitigen Wärmebehandlung von der Seite wurde dadurch ein gleichmäßiges zentrisches Schrumpfen des Folienüberstandes erreicht.

- 1.9 Die Frage, ob auch die Eckbereiche des Folienüberstandes durch die bei der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung benutzten Blasluft angehoben wurden, kann nach Meinung der Kammer positiv beantwortet werden:

Der Zeuge Peerenboom hat angegeben, dass die Folie hochgeblieben ist und sich beim Schrumpfvorgang wieder gelegt hat.

Der Zeuge Correia hat zum Verhalten des Folienüberstandes erwähnt, dass:

- die Folie nicht mehr zur einen oder anderen Seite gerutscht ist, aber sich leicht angehoben hat und dann gleichmäßig nahezu zu einem Kreis zusammengeschrumpft ist,
- in der jeweiligen Seitenmitte die Folie noch senkrecht stehen konnte,
- die Folie leicht geflattert und sich etwa ballonförmig aufgeblasen hat.

Nach Überzeugung der Kammer sind diese Wahrnehmungen nur im aufgezeichneten Sinne möglich, wenn die Blasluft aus den Blaströhren sowohl die Kanten als auch die Eckbereiche des überstehenden Folienüberstandes anhebt, bzw. aufrichtet. Somit ist auch der Erinnerungsmangel des Zeugen Correia, in dem er nicht mehr wusste, ob nach dem Vorschrumpfen die Folie an den Ecken so weit heruntergefallen war, dass sie nicht mehr durch den Luftstrom aufgerichtet werden konnte, unerheblich.



Das Vorschrumpfen diente nach Angaben des Zeugen Correia nur dazu, die Folie sich an den Ecken des Packgutes stärker anlegen zu lassen und ein Herunterrutschen der Banderole zu vermeiden, hatte jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf die Endschrumpfung des Folienüberstandes.

Daraus schließt die Kammer, dass beim Vorschrumpfen die Folie nur lokal bei den Ecken des Packgutes mit Wärme behandelt wurde und schrumpfte. Ein Wärmeeinfluss auf den gesamten Eckbereich des Folienüberstandes während des Vorschrumpfens würde erstens über den Zweck des Vorschrumpfens zur Vermeidung eines Herunterrutschens der Folie hinausgehen, zweitens das kontrollierte, zentrische, kreisförmige Weiterschrumpfen des Folienüberstandes auf die Oberseite des Packgutes zuwiderlaufen, und drittens nicht mit der Feststellung, dass die Vorschrumpfung keinen nennenswerten Einfluss auf die Endschrumpfung hatte, und dass der Folienüberstand ballonförmig aufgeblasen war, übereinstimmen.

- 1.10 Somit erachtet es die Kammer als erwiesen, dass die Vorrichtung nach dem Oberbegriff des erteilten Anspruchs 10, die unstreitig im Jahre 1983 ohne Geheimhaltungsverpflichtung an die Firma Miele geliefert wurde (siehe Punkt 1.1 oben) auch alle kennzeichnenden Merkmale dieses Anspruchs aufwies.
- 1.11 Bei der oben wiedergegebenen Beurteilung der Beweismittel hat die Kammer die Aussagen der Zeugen Vermeulen und Lehle, sowie die dazu gehörenden Beweismittel, aus den folgenden Gründen nicht weiter

berücksichtigt.

Der Argumentation der Beschwerdegegnerin folgend, betrachtet die Kammer die Anlagen A1 und A4, welche aus dem Gedächtnis des Zeugen Vermeulen entstanden sind, nachdem dieser die als Anlage A2 vorgelegten Fotos in Augenschein genommen hatte, wobei nach eigenen Angaben einige der in den Anlagen A1 und A4 angegebenen Abstände von ihm geschätzt wurden, als nachträglich angefertigte, nicht zum Stand der Technik gehörende Zeichnungen und lässt daher diese für sich genommen außer Betracht; ihnen kommt allenfalls Bedeutung im Zusammenhang mit der Aussage des Zeugen Vermeulen zu.

- 1.11.1 Eine entsprechende allein mittelbare Relevanz bei der Würdigung der Zeugenaussagen kommt den von der Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung eingereichten Anlagen E, F und G zu, welche eine Interpretation der Beschwerdegegnerin in Bezug auf die Wirkungsweise der bei der Firma Miele installierten Anlage nach den Anlagen A1 und A4 wiedergeben sollten.

Mit den Anlagen E, F und G hat die Beschwerdegegnerin versucht graphisch darzustellen, warum ihrer Meinung nach, die bei der Firma Miele installierte Anlage nicht in der Lage war die Folienkanten und -ecken des/der überstehenden Folienendes(n) des Folienumschlages vom zu verpackenden Gut anzuheben, bzw. aufzurichten, während sie von außen mit Warmluft beaufschlagt und geschrumpft wurden. Dabei zeigt die Anlage F ein Nachuntenducken der Folienkanten und -ecken durch die von oben nach unten angeblasene Luft und die Anlage G ein nach hinten Kippen/Wegblasen der in der Bewegungsrichtung des Packgutes gesehenen hinteren Folienkante.

Die Kammer betrachtet diese Zeichnungen als die Darstellung seitens der Beschwerdegegnerin von Problemen bzw. Störungen, welche bei der auf dem Gelände der Firma Miele vorbenutzten Anlage eventuell auftreten könnten.

Nach Überzeugung der Kammer wäre eine Anlage mit einer Arbeitsweise gemäß Anlage F bzw. mit einem Produkt gemäß Anlage G von der Firma Miele gar nicht abgenommen worden, da Letztere gemäß den in diesem Punkt übereinstimmenden Aussagen aller Zeugen auf ein gleichmäßiges zu einer mittigen Kreisform Anlegen des Folienüberstandes auf der Oberseite des Packgutes beim Schrumpfen bestanden hätte. Außerdem stimmen die Darstellungen nach den Anlagen F und G überhaupt nicht mit den Wahrnehmungen der Zeugen Peerenboom und Correia überein, die nach Meinung der Kammer glaubhaft bezeugt haben, dass die mit den zwei Blasröhren ausgebildete Anlage das von der Firma Miele erwünschte gleichmäßige und kreisförmige Anlegen des Folienüberstandes erzeugten.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass die Anlagen E, F und G und die dazugehörenden Argumente der Beschwerdegegnerin die Glaubhaftigkeit der Aussagen der Zeugen Peerenboom und Correia nicht in Frage stellen können.

- 1.11.2 Weder der Aussage des Zeugen Lehle noch der des Zeugen Vermeulen ist zu entnehmen, dass sie in der Lage waren, sich mittels eigener Inaugenscheinnahme davon zu überzeugen, wie die vom Zeugen Peerenboom letztendlich geänderte Anlage bei der Firma Miele ausgestattet war, insbesondere betreffend der Ausrichtung der Blasröhren, und wie diese Röhren funktioniert hatten.

In der Aussage des Zeugen Lehle sind keine konkreten konstruktiven Details dieser Anlage zu finden. Er war nur bei der ersten Abnahme der Anlage dabei, die gemäß A3 bereits am 7. Januar 1983 stattgefunden hat; die vom Zeugen Peerenboom vorgenommene Montage der Blasröhren fand jedoch nach dessen Aussage im Juni 1983 statt. Damit ist die Aussage des Zeugen Lehle bereits als Beweismittel für die behauptete Vorbenutzung unergiebig.

Das Selbe gilt im Ergebnis auch für die Aussage des Zeugen Vermeulen. Dieser Zeuge hat in seiner Aussage u.a. angegeben, dass er aus Zeitmangel nicht dazu gekommen war, die von ihm vorbereiteten Blasröhren zu montieren und sie zu diesem Zweck dem Zeugen Peerenboom übergeben hat, der die Montage sodann vorgenommen hat. Den Besuchsberichten (A3) des Zeugen Vermeulen aus der damaligen Zeit und seiner Einvernahme als Zeuge ist zu entnehmen, dass er die Blasröhre für diese Montage nur vorbereitet hat, jedoch weder bei der Endmontage der Blasröhren dabei gewesen ist, noch später die Anlage noch mal besichtigt hat.

Dieser Umstand wirkt sich denn auch auf den (mittelbaren) Beweiswert der vom Zeugen Vermeulen angefertigten Skizzen der Anlagen A1 und A4 aus, die nicht geeignet sind, die glaubhaften Aussagen der Zeugen Peerenboom und Correia zu widerlegen oder auch nur in Zweifel zu ziehen.

Der Zeuge Vermeulen hat eingeräumt, dass er nur aus dem Gedächtnis in Kombination mit der Betrachtung der als Anlage A2 vorgelegten Fotos die Skizzen der Anlagen A1 und A4 anfertigen konnte. Er verfügt damit über kein unmittelbares Wissen über die konstruktive Ausgestaltung

der geänderten Anlage bei der Firma Miele. In den Anlagen A1 und A4 hat er zwar skizziert, wie seiner Meinung nach die Anlage bei der Firma Miele ausgesehen haben sollte. Er selbst hat aber die letztendlich geänderte Anlage nicht in Betrieb gesehen.

Sowohl die Skizzen in den Anlagen A1 und A4 als auch die Fotos der Anlage A2 stehen in keiner Diskrepanz zu den Aussagen der Zeugen Peerenboom und Correia. Da aber die Anlagen A1 und A4 aus dem Gedächtnis des Zeugen Vermeulen angefertigt worden sind und die Anlage A2 kein Aufnahmedatum der Fotos trägt, werden diese Anlagen von der Kammer als unmittelbares Beweismittel nicht weiter berücksichtigt.

1.12 Die Anlage A3 betrifft ein Abnahmeprotokoll einer Folieverpackungsanlage für die Firma Miele sowie drei Besuchsberichte der Beschwerdeführerin. Aus der A3 ergeben sich, wie es die Beschwerdegegnerin korrekterweise angedeutet hat, keinerlei konstruktive, die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung betreffende Details. Somit ist die A3 betreffend der Ausgestaltung der bei der Firma Miele vorbenutzten Anlage unergiebig.

1.13 Hinsichtlich der Anlage A2 mit den Fotos 1 und 2 gilt Folgendes:

Der Zeuge Peerenboom gab in seiner Aussage an, dass er damals Fotos von der bei der Firma Miele installierten Anlage gemacht und diese zusammen mit einem Besuchsbericht bei seiner Firma abgegeben hatte. Er wusste aber nicht, warum sein Besuchsbericht und die Fotos nicht mehr zusammen waren. Er suggerierte damit,

dass die Fotos der Anlage A2 die von ihm gemachten Fotos seien.

Aus der Aussage des Zeugen Correia ergibt sich, dass er meint, diese Fotos schon einmal vor etwa 23 Jahren in einem Bericht über die Montage gesehen zu haben. Er hat sie dann allerdings erneut gesehen, als er gebeten wurde, als Zeuge aufzutreten. Mit seiner Zeugenaussage hat er bestätigt, dass diese die Blasröhren der an die Firma Miele gelieferten, hier in Rede stehenden Anlage betrafen. Damit ist das Argument der Beschwerdegegnerin, dass diese Fotos auch eine andere, nur bei der Firma Leibfried aufgebaute Anlage betreffen könnten, bereits entkräftet.

Da die Kammer, wie unter Punkt 1.3 bis 1.10 oben zu lesen ist, ausschließlich anhand der Aussagen der Zeugen Peerenboom und Correia die technischen Details der an der Firma Miele gelieferten Anlage ausgewertet hat, braucht sie der Frage, ob die Fotos der Anlage A2 vor dem Prioritätstag des Streitpatents aufgenommen wurden, nicht weiter nachzugehen. Es genügt ihr, dass diese Fotos von dem Zeugen Correia gesichtet wurden und ihm ggf. als Gedächtnisstütze dienen konnten.

Eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Anlagen A5 bis A9, welche ein zeitliches Zuordnen der Fotos der Anlage A2 vor dem Prioritätstag des Streitpatents ermöglichen sollen, erübrigt sich daher unter diesen Umständen.

- 1.14 Die von der Beschwerdegegnerin gegen die von der Beschwerdeführerin behauptete Vorbenutzung vorgebrachten Einwände greifen aus folgenden Gründen nicht durch:

i) Der Umstand, dass 23 Jahre nach der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung weder eine komplette Serviceakte vorhanden ist noch Zeichnungen aufzufinden sind, erscheint der Kammer für sich weder suspekt noch unglaubwürdig. Eine so langjährige Aufbewahrung solcher Unterlagen würde nach Überzeugung der Kammer eher die Ausnahme als die Regel sein.

ii) Die Kammer hat keine Bedenken, dass die dem Zeugen Correia vorgelegten Fotos 1 und 2 der Anlage A2 ihm als Gedächtnisstütze dienen konnten, denn als Verantwortlicher für die Steuerung der Anlage war er bei den vorgenommenen Änderungen an der Anlage anwesend und hat das Verfahren nach diesen Änderungen beobachtet.

In diesem Punkt ist es für die Kammer nicht nachvollziehbar, wie die Einspruchsabteilung, entgegen den ausdrücklichen Aussagen dieses Zeugen, zur Überzeugung gelangen konnte, dass er nicht wahrgenommen habe, was der Monteur, der Zeuge Peerenboom, genau gemacht habe, um das Endresultat zu erreichen.

iii) Die Tatsache alleine, dass die Zeugen Peerenboom und Correia sich jeder für sich vor ihrer Einvernahme mit dem Zeugen Vermeulen getroffen haben, kann nicht automatisch als eine Einflussnahme auf ihrem Gedächtnisvermögen betrachtet werden. Kurz bevor eine Partei eine Vorbenutzung geltend macht, wird normalerweise im Voraus sondiert, an was sich der Zeuge tatsächlich erinnern kann. Eine solche Vorbesprechung mit dem potentiellen Zeugen impliziert nicht automatisch, dass die entsprechende Partei bzw. einer ihrer Mitarbeiter während dieses Gesprächs Einfluss auf den

Zeugen und insbesondere auf sein Erinnerungsvermögen ausübt. Es kann durchaus sein, dass dadurch das Erinnerungsvermögen des betreffenden Zeugen aufgefrischt wird; aus den Zeugenaussagen kann die Kammer jedoch nichts ableiten, dass auf eine Beeinflussung der Zeugen in der Richtung des Gegenstandes des Anspruchs 10 des Streitpatents hindeutet (siehe auch punkt v) unten). Ein konkreter Beweis für die seitens der Beschwerdeführerin behauptete Einflussnahme auf die Zeugenaussagen wurde auch nicht vorgelegt. Somit ist diese Behauptung als rein spekulativ zu werten.

iv) Dass der Zeuge Correia sich nicht mehr daran erinnern konnte, *"ob bei dem vor geschrumpften Ecken die Folie so weit runtergefahren ist, da sie nicht mehr durch den Luftstrom aufgerichtet werden konnte"*, ist schon unter Punkt 1.9 oben diskutiert. Sein Unvermögen, sich an den Namen des Monteurs, der die Reparaturarbeiten durchgeführt hatte, zu erinnern, erscheint der Kammer als naheliegend bzw. nicht ungewöhnlich, wenn der Zeuge über Vorgänge, die 23 Jahre zurückliegen, befragt wird. Im Übrigen konnte er sich in seiner weiteren Vernehmung doch an den Namen des Zeugen Peerenboom erinnern.

Das Gegenteil, nämlich das Vorhandensein eines selektiven Erinnerungsvermögens, welches ihm ermöglichen würde, sich an die kleinsten Details des Verfahrens zu erinnern, wäre nach Überzeugung der Kammer als suspekt zu klassifizieren. Der Zeuge Correia bezieht sich in seiner Aussage auf die gesamte Konstellation bzw. auf die gesamte Problemlösung bei der auf dem Gelände der Firma Miele installierten Anlage. Dies trägt zur Glaubhaftigkeit seiner Aussage bei.



v) Bei einer Zeugenvernehmung wird nicht erwartet, dass der Zeuge unter Anwendung der in den Ansprüchen des Streitpatentes benutzten Begriffe eine Vorbenutzung beschreibt. Dies wäre eher ein Indiz, dass die Aussage "vorgekocht ist". Im vorliegenden Fall hat der Zeuge Correia die Arbeitsweise der vorbenutzten Vorrichtung jedoch mit eigenen Worten beschrieben. Dass er von durch die Luftzufuhr verursachten Verwirbelungen beim Folienüberstand spricht, ermöglicht der Kammer festzustellen, wie der Einfluss der angeblasenen Luft auf die Eckbereiche und Kanten des Folienüberstandes war, siehe hierzu auch Punkt 1.9 oben.

vi) Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern gilt für den Einwand der offenkundigen Vorbenutzung dasselbe Beweismaß wie bei den übrigen im Artikel 100 EPÜ vorgesehenen Einspruchsgründen, nämlich das Abwägen der Wahrscheinlichkeit, wie es in der T 270/90 (ABl. EPA 1993, 725) festgestellt wurde, d.h. ob der eine Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist als der andere.

In dieser Entscheidung wies die Beschwerdekammer einen Antrag zurück, wonach das wesentlich strengere Kriterium der "über jeden vernünftigen Zweifel erhabenen Erkenntnis" angelegt werden sollte, obwohl in diesem Fall beide Beteiligten in der Lage waren, Beweismittel hinsichtlich der entscheidenden Frage der Vertraulichkeit der in Rede stehenden Transaktionen beizubringen, die angeblich eine offenkundige Vorbenutzung darstellten.

Die von der Beschwerdegegnerin zitierte Entscheidung T 472/92 (*supra*) bezieht sich auf den Fall, in dem alle Beweismittel der Verfügungsmacht und dem Wissen der Einsprechenden unterliegen. In diesem Fall befand die Kammer, dass die Einsprechende ihre Behauptungen lückenlos nachweisen muss, weil die Patentinhaberin nur wenige oder gar keine Möglichkeiten hat, das Gegenteil zu beweisen, nämlich dass keine offenkundige Vorbenutzung stattgefunden hat.

Im vorliegenden Fall betrifft die Vorbenutzung nicht etwas, was nur in der Verfügungsmacht der Einsprechenden stand, sondern eine Lieferung an eine Drittfirma, nämlich die Firma Miele. Diese Firma gehört weder der Einsprechenden, noch ist ersichtlich, dass sie in irgendwelcher Abhängigkeit zur Einsprechenden stehen könnte. Somit unterlagen nicht alle Beweismittel der Verfügungsmacht und dem Wissen der Einsprechenden. Die Beschwerdegegnerin hätte die Möglichkeit gehabt, sich bei der Firma Miele zu dieser Lieferung und ihrem Gegenstand zu erkundigen, um evtl. eigene Beweismittel zu sammeln bzw. vorzulegen. Solche hat sie weder im Einspruchsverfahren, noch im Beschwerdeverfahren angekündigt, bzw. vorgelegt.

Im vorliegenden Fall liegen somit nicht die gleichen Bedingungen wie bei der T 472/92 (*supra*) vor, bei der als erforderlich erachtet wurde, einen "lückenlosen" Nachweis von Seiten der Einsprechenden zu verlangen.

Die Kammer ist daher nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit im Sinne der Entscheidung T 270/90 (*supra*) zum Ergebnis gekommen, dass die seitens der Einsprechenden geltend gemachte Lieferung an die Firma Miele, so wie

dargestellt in den obigen Punkten 1.1 bis 1.9 als bewiesen zu gelten hat.

1.15 Daher ist der Gegenstand des erteilten Anspruchs 10 nicht neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

2. *Hilfsantrag 2 geändert*

2.1 *Klarheit, Artikel 84 EPÜ - Ansprüche 1 und 6*

2.1.1 Der erteilte Anspruch 4 war als abhängiger Anspruch mit einer Rückbeziehung auf den erteilten Anspruch 2, welcher wieder eine Rückbeziehung auf den unabhängigen erteilten Anspruch 1 aufwies, formuliert, wobei der Anspruch 1 gemäß "Hilfsantrag 2 geändert" als unabhängiger Anspruch mit den gesamten Merkmalen der erteilten Ansprüche 1, 2 und 4 formuliert ist. Inhaltsmäßig hat sich an den Inhalt dieser Ansprüche bei der Zusammenfassung zu einem Verfahrensanspruch nichts geändert.

2.1.2 Der erteilte Anspruch 12 war als abhängiger Anspruch mit einer Rückbeziehung auf den erteilten Anspruch 10 formuliert, wobei Anspruch 6 gemäß "Hilfsantrag 2 geändert" als unabhängigen Anspruch mit den gesamten Merkmalen der erteilten Ansprüche 10 und 12, mit der weiteren Einschränkung durch die Merkmale des Anspruchs 11 (der auch auf den Anspruch 10 rückbezogen war), formuliert ist. Inhaltsmäßig hat sich an den Inhalt dieser Ansprüche bei der Zusammenfassung zu einem Produktanspruch nichts geändert.

2.1.3 Der Einwand unter Artikel 84 EPÜ, dass die geänderten Ansprüche offenlassen, wie der Durchmesser des

Blasrohres in Relation zu den Dimensionen des zu behandelnden Gutes zu bemessen ist, betrifft das in Anspruch 1, bzw. Anspruch 6 beanspruchte Merkmal des senkrecht und zentrisch zu einer der offenen Seiten des Folienumschlages ausgerichteten Rohres. Dieses Merkmal war jedoch bereits in den betreffenden erteilten Ansprüchen 4 und 12 in dieser Form vorhanden. Der Einwand betrifft daher kein durch eine inhaltliche Änderung dieser erteilten Ansprüchen bedingtes Merkmal.

- 2.1.4 In der Entscheidung T 301/87 (ABl. EPA 1990, 335) wurde unter Punkt 3.8 der Gründe folgendes, in den Entscheidungen der Beschwerdekammern seitdem gefolgt, Prinzip festgelegt:

*"Werden im Einspruchsverfahren Änderungen an einem Patent vorgenommen, so verlangt Artikel 102 (3) EPÜ [EPÜ 1973] nach Auffassung der Kammer, daß von einer der beiden Instanzen geprüft wird, ob es durch die Änderungen zu einem Verstoß gegen irgendein Erfordernis des Übereinkommens, also auch des Artikels 84 EPU, kommt. Artikel 102 (3) EPÜ [1973] läßt jedoch keine auf Artikel 84 EPU gestützten, nicht durch die Änderungen bedingten Einwände zu".*

- 2.1.5 Der von der Beschwerdeführerin erhobene Einwand erfüllt diese Bedingung somit nicht. Der Einwand mangelnder Klarheit wird daher von der Kammer nicht im Verfahren zugelassen. Die Tatsache, dass mit dem Zusammenfügen von Ansprüchen der Schutzzumfang des Patents im Vergleich mit der erteilten Fassung eingeschränkt wird, ändert daran nichts, zumal im vorliegenden Fall nichts anders gemacht wurde, als den Wortlaut der betreffenden, erteilten, Ansprüche ohne inhaltliche Änderungen zusammenzufügen.

2.2 Ausführbarkeit, Artikel 100 b) EPÜ i.V.m. Artikel 83 EPÜ

Die Beschwerdeführerin rügt die Nichtausführbarkeit des Gegenstandes der unabhängigen Ansprüche 1 und 6 gemäß diesem Hilfsantrag im Hinblick auf den darin verwendeten Ausdruck "zentriert". Ein Anheben bzw. Aufrichten der Folienkanten bzw. -ecken mittels eines zentrierten Luftstroms mache bei nicht punktsymmetrischem Gut keinen Sinn. Jedenfalls seien die Gegenstände dieser Ansprüche in ihrer gesamten Breite an technischen Ausführungsmöglichkeiten für den Fachmann nicht ausführbar. Sie bezog sich dazu auf die Entscheidung "Exxon" und "Mycogen", ohne jedoch Entscheidungsnummern zu nennen. Die Kammer hat diesen Kennwörtern die Entscheidungen T 409/91 (ABl. EPA 1994, 653) und T 78/01 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) zugeordnet, insofern sie auf die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ zutreffen.

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren wird der Umfang der Prüfung von Einspruchsgründen durch die im Einspruchsverfahren geltend gemachten Gründen bestimmt. Außerdem können nach G 10/91 (*supra*) neue Einspruchsgründe nur mit Zustimmung des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden, und dies ungeachtet der Relevanz der Einspruchsgründe (siehe "Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 5. Auflage 2006, VII.D.6.3).

Wie es unter den Punkten 2.1.1 und 2.1.2 oben durch die Kammer festgestellt wurde, sind die Ansprüche 1 und 6 gemäß dieses Hilfsantrages inhaltsmäßig identisch mit den erteilten Ansprüchen 1, 2 und 4, bzw. 10, 11 und 12. Das gerügte Merkmal war dort bereits vorhanden und ist daher nicht durch das Zusammenfassen dieser Ansprüche in

einem Vorrichtungs- bzw. Verfahrensanspruch bedingt. Die von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidungen finden somit im vorliegenden Fall keine Anwendung.

Der Einwand der mangelnden Ausführbarkeit betrifft somit den Gegenstand erteilter Ansprüche, wurde jedoch nicht im Einspruchsverfahren, sondern zum ersten Mal während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer und somit erst im Beschwerdeverfahren erhoben und ist somit als neuer Einspruchsgrund zu werten.

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin ihre Zustimmung zur Einführung dieses neuen Einspruchsgrundes verweigert.

Die Kammer lässt daher, den durch die G 10/91 (*supra*) aufgestellten Prinzipien folgend, diesen Einspruchsgrund nicht zu.

### 2.3 *Erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ*

#### *Anspruch 6*

- 2.3.1 Die Vorrichtung gemäß Anspruch 6 unterscheidet sich von der an die Firma Miele gelieferten Anlage dadurch, dass wenigstens ein Rohr vorgesehen ist, durch das der Luftstrom zum Anheben der Folienkanten und -ecken des/der überstehenden Folienendes(n) des Folienumschlages zugeleitet wird, welches senkrecht und zentriert zu wenigstens einer der offenen Seiten des Folienumschlages ausgerichtet ist.

Diese Positionierung des Rohres ermöglicht bei geringem konstruktiven Aufwand eine besonders kostengünstige

Variante für das Anheben bzw. Aufrichten der Ecken und Kanten des Folienüberstandes vom zu verpackenden Gut, während diese von außen mit Warmluft beaufschlagt und geschrumpft werden, siehe Absatz [0009] des Streitpatents.

Bei der an die Firma Miele gelieferten Anlage werden zwei Rohre benutzt, die gemäß den Angaben des Zeugen Peerenboom die Luft "leicht schräg nach hinten geblasen haben", und gemäß den Angaben des Zeugen Correia die Luft auf das Packgut heruntergeblasen haben, das zu Verwirbelungen geführt hat.

Keinem der vorliegenden Beweismittel zu dieser Anlage ist zu entnehmen, dass der Luftstrom zum Anheben der Folienkanten und -ecken des/der überstehenden Folienendes(n) des Folienumschlages so ausgerichtet ist, dass er nicht nur senkrecht, sondern auch zentriert gegenüber der offenen Seite dieses Folienumschlages ausgerichtet ist.

- 2.3.2 Die Beschwerdeführerin hat argumentiert, dass der Fachmann - auf der Suche nach einer Vereinfachung dieser Anlage - die zwei dort verwendeten Röhren zwangsläufig auf eine Röhre reduzieren würde und diese zentriert und senkrecht zu der offenen Seite des Folienumschlages positionieren würde, ohne dabei erfinderisch tätig werden zu müssen. Sie hat weiter argumentiert, dass aus der D3 ein senkrecht und zentriert zu der unteren offenen Seite des Folienumschlages ausgerichtetes Rohr 11 bekannt sei, durch welches ein Überdruck zur Unterbindung der Faltenbildung erzeugt wird, siehe Spalte 2, Zeilen 25 bis 30 und Figur 1. Ein solches zentral positioniertes Rohr würde dem sich um die

Vereinfachung dieser Anlage bemühenden Fachmann die Anwendung einer entsprechenden Ein-Blasrohr-Konstruktion nahe legen.

2.3.3 Dieser Argumentation kann die Kammer aus folgenden Gründen nicht folgen:

Den Aussagen der Zeugen Peerenboom und Correia ist zu entnehmen, dass bei der an die Firma Miele gelieferten Anlage zwei Längsröhren mit kleinen Bohrungen installiert waren. Diese Längsröhren waren so eingestellt, dass sie nicht den Luftstrom quer über die Palette geblasen haben, wie es der Zeuge Vermeulen vorgeschlagen hat, sondern sie haben ihn leicht schräg nach hinten geblasen, d.h. zu der nächstliegenden Seite des zu verpackenden Gutes. Dadurch hat sich das Schrumpfverhalten der Folie verbessert.

Durch das schräge Anblasen mittels des aus den kleinen Bohrungen dieser zwei, zur Mittellinie des Packgutes exzentrisch angeordneten, Längsröhren austretenden Luftstroms wurde das Schrumpfverhalten der Folie optimiert, in dem Sinne, dass sie gleichmäßig zusammengeschrumpft ist und einen nahezu perfekten Kreis in gleichen Abständen zu den Ecken des Packgutes bildete.

Ausgehend von dieser Anlage, in der bereits ein optimales gleichmäßiges Schrumpfverhalten des Folienüberstandes gewährleistet ist, würde für den Fachmann kein Anlass zu einer Veränderung der Anzahl oder der Positionierung der den Luftstrom zuführenden Röhren bestehen, denn dies würde das optimale Schrumpfverhalten des Folienüberstandes beeinflussen. Denn die Luft würde weiter von den aufzurichtenden



Folienkanten und -ecken austreten und somit wäre nicht ohne weiteres zu erwarten, dass sie genau so gut aufgehoben, bzw. aufgerichtet werden. Damit ist auch das Argument der Beschwerdeführerin widerlegt, dass der Fachmann aus der D3 das untere Gebläse mit Rohr (das möglicherweise die nicht weiter in D3 genannte Einrichtung zur Erzeugung eines Überdruckes unter der Gutumhüllung ist) abstrahieren und zu einem oberen Gebläse umfunktionieren würde.

- 2.3.4 Es ist für die Kammer auch nicht nachvollziehbar, warum ein Fachmann, ausgehend von der an die Firma Miele gelieferten Anlage und mit dem, an sich vorstellbaren, Ziel vor Augen, sie konstruktiv zu vereinfachen, überhaupt die Lehre der D3 in Betracht ziehen würde. Dieses Dokument beschäftigt sich nämlich mit der Problematik, einen Gutstapel mittels einer **Schrumpfhaube** dicht zu verpacken, siehe D3, Spalte 1, Zeilen 1 bis 9; Spalte 2, Zeilen 3 bis 5; Anspruch 1.

Dies bedeutet eine an sich andere Anlage als die an die Firma Miele gelieferte **Banderolieranlage**. Erstere arbeitet mit einer am oberen Ende bereits geschlossenen Haube, in der letzteren ist die Umhüllung oben noch offen. Das in D3 angesprochene Problem des Einschließens der Luft unter der Haube - wozu D3 vorschlägt, von unter der Haube einen Überdruck zu erzeugen - tritt bei der Banderolieranlage gar nicht auf, denn die Luft kann dort während des Schrumpfens an beiden Enden entweichen. Bereits dadurch gibt es für den Fachmann gar keinen Anlass, diese Lehre der D3 in der an die Firma Miele gelieferten Anlage der Art anzuwendenden, dass zusätzlich ein unteres Gebläse unter dem Gutstapel angeordnet wird. Außerdem ist in D3 deutlich angegeben,

dass der Überdruck aufhören soll, sobald der Schrumpfrahm auf die Höhe der Palette kommt, damit die Haube dort auch mit der auf die Palette liegende Folie verschweißt werden kann. Zu diesem Zeitpunkt wird der untere Rand der Haube freigegeben und durch das Gebläse einen Unterdruck erzeugt, wodurch die Haube sich **dicht an die Gutstapel anlegt**. Dies bewirkt aber das Gegenteil von dem, was die Vorrichtung nach Anspruch 6 bewirken können muss: das **Anheben des Folienüberstandes vom Gut**.

Da ausgehend von der an die Firma Miele gelieferten Anlage als nächstliegenden Stand der Technik die in Anspruch 6 beanspruchte Lösung weder von sich aus noch unter Heranziehen der Lehre der D3 dem Fachmann naheliegt, weist die Vorrichtung gemäß Anspruch 6 eine erfinderische Tätigkeit auf.

Die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ sind daher erfüllt.

#### *Anspruch 1*

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 unterscheidet sich von dem Verfahren, das in der an die Firma Miele gelieferten Anlage ausgeführt wurde, dadurch, dass der Luftstrom zum Anheben der Folienkanten und -ecken des/der überstehenden Folienendes(n) des Folienumschlages durch ein Rohr zugeleitet wird, welches senkrecht und zentriert zu einer der offenen Seiten des Folienumschlages ausgerichtet ist.

Die Zufuhr des Luftstroms durch ein senkrecht und zentriert zu einer der offenen Seiten des Folienumschlages ausgerichtetes Rohr ermöglicht bei geringem konstruktiven Aufwand eine besonders

kostengünstige Variante für das Anheben bzw. Aufrichten der Ecken und Kanten des Folienüberstandes vom zu verpackenden Gut, während diese von außen mit Warmluft beaufschlagt und geschrumpft werden, siehe Absatz [0009] des Streitpatents.

Die unter den Punkten 2.3.1 bis 2.3.4 aufgeführte Begründung betreffend der Vorrichtung gemäß Anspruch 6 ist *mutatis mutandis* für das Verfahren gemäß Anspruch 1 gültig.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfüllt daher ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

### 3. *Antrag zu Protokoll*

3.1 Während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin beantragt, bestimmte Äußerungen der Beschwerdegegnerin zur Ausführbarkeit der Lehre nach Anspruch 1 und zur Interpretation der Beschreibung zu protokollieren.

Die Beschwerdeführerin begründete ihren Antrag mit der Bedeutung einer solchen Erklärung bei möglichen Patentverletzungsverfahren.

3.2 Regel 124 (1) EPÜ bestimmt, dass "*Über eine mündliche Verhandlung ... wird eine Niederschrift aufgenommen, die den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung ..., die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten, ... enthalten soll*".

Was die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer betrifft, gehört es in ihrem

Ermessen, zu entscheiden, welche der Äußerungen der Beteiligten als "rechtserhebliche Erklärungen" zu werten sind, siehe T 966/99, nicht veröffentlicht im ABl. EPA, Nr. 7.2.2 der Gründe. Es ist daher zunächst zu untersuchen, ob die o.g. Äußerungen der Patentinhaberin "rechtserheblich" für das vorliegende Verfahren sind.

Während der mündlichen Verhandlung wurde, nach Anhörung der Beteiligten und anschließender Beratung, seitens der Kammer zunächst festgestellt, dass dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 10 die Neuheit fehlt (siehe auch Punkt 1.12 oben). Anschließend wurde zum "Hilfsantrag 2 geändert", mit dem die Kammer letzten Endes das Patent aufrechterhielt, der betreffende gerügte Teil der Beschreibung gestrichen. Somit sind die Äußerungen der Beschwerdegegnerin, unabhängig von der Frage, ob sie als "Erklärungen" im Sinne der Regel 124 (1) EPÜ zu gelten haben, hinfällig und in der Folge nicht als rechtserheblich zu werten.

- 3.3 Aus den oben genannten Gründen lehnt die Kammer den von der Beschwerdeführerin gestellten Antrag zu Protokoll ab.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der von der Beschwerdeführerin gestellte Antrag zu Protokoll wird abgelehnt.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Maßgabe, das Patent in folgender Fassung aufrecht zu erhalten:

Beschreibung: Seiten 2 und 3, eingereicht während der mündlichen Verhandlung,

Ansprüche: Ansprüche 1 bis 8, eingereicht als "Hilfsantrag 2 geändert" während der mündlichen Verhandlung,

Figur: 1, wie erteilt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders