

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 27. Oktober 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0101/08 - 3.2.05

Anmeldenummer: 01104536.6

Veröffentlichungsnummer: 1238937

IPC: B65H 63/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur Garnreinigung durch
Herausschneiden von Fehlstellen

Patentinhaberin:

Gebrüder Loepfe AG

Einsprechende:

Uster Technologies AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111(1)
EPÜ R. 77 (1), 76 (2) c)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ R. 55 c), 56 (1)

Schlagwort:

"Einspruch zulässig - ja"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0101/08 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 27. Oktober 2008

Beschwerdeführerin: Uster Technologies AG
(Einsprechende) Wilstraße 11
8610 Uster (CH)

Vertreter:

Beschwerdegegnerin: Gebrüder Loepfe AG
(Patentinhaberin) Kastellstraße 10
8623 Wetzikon (CH)

Vertreter: Blum, Rudolf Emil
E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich (CH)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 05. November 2007 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1238937 aufgrund Regel 56 (1) EPÜ 1973 als unzulässig verworfen wurde.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Zellhuber
Mitglieder: H. Schram
M. J. Vogel

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die am 5. November 2007 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das Europäische Patent Nr. 1 238 937 aufgrund Regel 56(1) EPÜ 1973 als unzulässig verworfen wurde, Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdeführerin hat in ihrer am 13. Mai 2005 eingereichten Einspruchsschrift folgende Dokumente als Entgegenhaltungen herangezogen und auszugsweise beigelegt:

D1 Betriebsanleitung zu Uster Peyer Clearer 200, Ausgabe 02.99

D2 Anwendungshandbuch Uster Polyguard 5, Ausgabe 08.98

D3 Bedienungsanleitung zu Uster Quantum Clearer, Ausgabe 20.06.2000

II. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung (siehe Entscheidungsgründe 2.3), dass die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ 1973, zweiter Halbsatz, als erfüllt anzusehen sind, wenn die Einspruchsschrift Angaben enthält über a) wann die Offenbarung stattfand, b) was offenbart wurde und c) ob die Offenbarung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Sie sah die Kriterien a) und c) für die Dokumente D1, D2 und D3 als nicht erfüllt an und wies daher den Einspruch als unzulässig zurück, Regel 56(1) EPÜ 1973.

III. Am 27. Oktober 2008 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin

(Patentinhaberin) hatten am 10. September 2008 bzw. am 25. September 2008 der Kammer mitgeteilt, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werden und ihre Anträge auf mündliche Verhandlung zurückziehen.

- IV. Die Beschwerdeführerin beantragte im schriftlichen Verfahren, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, den Einspruch für zulässig zu erklären und die Angelegenheit zur materiellen Prüfung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte im schriftlichen Verfahren die Zurückweisung der Beschwerde.

- V. Die Beschwerdeführerin trug im schriftlichen Verfahren im Wesentlichen Folgendes vor:

Die Dokumente D1 und D3 betrafen eine Betriebs- bzw. eine Bedienungsanleitung, die den Benutzer des betreffenden Gerätes informierten, wie dieses korrekt und sicher zu verwenden sei. Betriebsanleitungen würden immer mit dem dazugehörigen Gerät ausgeliefert. Dies sei erstens im Eigeninteresse des Geräteherstellers und zweitens in vielen Ländern Vorschrift. Eine Betriebsanleitung könne nur verfasst werden, wenn das Gerät praktisch fertig entwickelt und getestet sei. Das Dokument D2 betreffe ein Anwendungshandbuch, das dem Benutzer detailliert die Bedeutung der vom Gerät gelieferten Daten erkläre. Es werde wenn möglich zusammen mit dem dazugehörigen Gerät, bisweilen jedoch auch später ausgeliefert. Zu beachten sei der lange Zeitraum zwischen den Druckdaten (Februar 1999, August 1998 bzw. 20. Juni 2000) der Dokumente D1 bis D3 und dem Anmeldedatum des Streitpatents (5. März 2001). In der

Praxis eines Industrieunternehmens sei es undenkbar, dass während eines so langen Zeitraums kein einziges Exemplar eines soeben entwickelten Gerätes verkauft werde. Daraus folge, dass die Dokumente D1 bis D3 sehr bald nach ihrem Druckdatum an Kunden ausgeliefert worden seien. Technische Beschreibungen, wie Anwendungshandbücher und Betriebsanleitungen, die an Kunden verteilt würden, gelten als veröffentlicht, solange die Kunden nicht ausdrücklich zur Geheimhaltung verpflichtet worden seien. Eine andere Betrachtungsweise - die Annahme, dass die Dokumente D1 bis D3 nicht vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht worden seien, sei realitätsfern und werde dem anzulegenden Maßstab "Abwägung der Wahrscheinlichkeit" nicht gerecht. Ein vollständiger Beweis des Zeitpunkts und der Umstände der Offenbarung sei für die Zulässigkeit des Einspruchs nicht erforderlich. Für die Erfüllung von Regel 55 c) EPÜ 1973 genüge eine Substantiierung der öffentlichen Zugänglichmachung, was im vorliegenden Fall erfolgt sei.

VI. Die Beschwerdegegnerin trug im schriftlichen Verfahren im Wesentlichen Folgendes vor:

Die Geltendmachung einer offenkundigen Vorbenutzung ohne Angabe zumindest ihres Zeitpunkts und ihrer Umstände reiche zur Substantiierung nicht aus. Innerhalb der Einspruchsfrist sei nicht geltend gemacht worden, dass die Dokumente D1 bis D3 überhaupt an Kunden ausgeliefert worden seien, schon gar nicht, dass dies ohne Geheimhaltungspflicht und "sehr bald nach ihrem Druckdatum" erfolgt sei. Die diesbezüglichen Behauptungen, die erst in der Beschwerdebegründung vorgebracht worden seien, hätten mit der zusätzlichen Angabe von Kundennamen in der Einspruchsschrift erfolgen

müssen. Der Argumentation der Beschwerdeführerin zur Realitätsnähe des von ihr vorgetragenen Sachverhalts sei zu widersprechen. Gerade im Frühstadium der Entwicklung eines Geräts sei es oftmals so, dass das Gerät und die dazugehörige Dokumentation als Prototyp an Testkunden gingen, die einer Geheimhaltung unterlägen. Auch aus der relativ kurzen Zeitspanne zwischen den Datenvermerken auf den Dokumenten D1 bis D3 und dem Anmeldetag des Streitpatents ließe sich nicht schließen, ob und wann diese Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden seien. Der Maßstab "Abwägung der Wahrscheinlichkeit" betreffe die Beweiswürdigung und sei nicht bei der Prüfung der Substantiierung anzuwenden. Die eingereichten Beweise der öffentlichen Zugänglichmachung, nämlich vier Rechnungskopien, eine Auftragsbestätigung und zwei eidesstattliche Erklärungen, die der Beschwerdebegründung beigelegt hatten, vermögen die Pflicht zur Substantiierung bis zum Ende der Einspruchsfrist nicht zu erfüllen. Naturgemäß sei es nicht möglich, die Substantiierung nach Ablauf der Einspruchsfrist noch nachzuholen.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit des Einspruchs, Regel 56(1), 55 c) EPÜ 1973 (neue Regel 77(1), 76(2) c) EPÜ)

1. Die Einspruchsschrift enthält eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird. Die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ 1973, erster Halbsatz, sind mithin erfüllt. Dies wurde auch von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten. Sie

hat auch nicht bestritten, dass der Einspruch den Erfordernissen der Artikel 99(1) sowie Regel 1(1) EPÜ 1973 entspricht und dass das europäische Patent, gegen das sich der Einspruch richtet, hinreichend bezeichnet worden ist.

Gemäß Regel 55 c) EPÜ 1973, zweiter Halbsatz, muss die Einspruchsschrift ferner "*die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel*" enthalten, d. h. sie muss ausreichend substantiiert sein. Dies ist dann der Fall, wenn sie alle einspruchsbegründenden Tatsachen nachvollziehbar und schlüssig darlegt, ohne dass das EPA und die anderen Beteiligten eigene Nachforschungen unternehmen müssen. Um die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ 1973, zweiter Halbsatz, zu erfüllen, reicht es aus, dass ein Einspruchsgrund ausreichend substantiiert ist. Dafür wiederum reicht ein einziger substantiiertes Einwand, wie zum Beispiel der Einwand der fehlenden Neuheit auf der Basis eines der Dokumente, aus.

2. Obwohl die Beschwerdeführerin in ihrer am 13. Mai 2005 eingereichten Einspruchsschrift auf die jeweilige in den Dokumenten D1 bis D3 erwähnten elektronischen Garnreinigungsanlagen der Firma Zellweger Uster verwiesen hat, nämlich A) das Gerät Uster Peyer Clearer 200, B) das Gerät Uster Polyguard 5, und C) das Gerät Uster Quantum Clearer, wurde eine angebliche offenkundige Vorbenutzung dieser Geräte als solche nicht geltend gemacht. Der Einspruchsschrift ist die tatsächliche Lieferung eines Geräts A, B oder C an einen namentlich genannten Kunden nicht zu entnehmen. Die Beschwerdeführerin hat jedoch in ihrer Einspruchsschrift ausreichend dargelegt, warum nach ihrer Auffassung jedes

der Dokumente D1 bis D3 Anspruch 1 des Streitpatents neuheitsschädlich vorwegnimmt.

3. Im vorliegenden Fall ist der Einspruch auf zwei Betriebsanleitungen und ein Anwendungshandbuch gestützt, d.h. auf einen schriftlichen Stand der Technik, bei dem - anders als zum Beispiel bei Patentanmeldungen, Lehrbüchern, und dergl. - nicht immer *prima facie* Klarheit besteht, ob und wann sie veröffentlicht worden sind.

Das Dokument D2 trägt (siehe Seite 1-2) die aufgedruckten Angaben "Ausgabe 08.98" sowie "© Copyright 1998 Zellweger Luwa AG". Diese Angaben beziehen sich eindeutig auf ein Ausgabedatum bzw. den Herausgeber. Der Copyright Vermerk bringt zum Ausdruck, dass die Zellweger Luwa AG für dieses Dokument seit dem angegebenen Jahr gegenüber der Öffentlichkeit Urheberrechtsschutz in Anspruch nimmt. Dies und die Tatsache, dass es sich hier um ein Anwendungshandbuch handelt (und nicht zum Beispiel um eine mit Datum versehene Werkstattzeichnung, bei der normalerweise eine Geheimhaltungsverpflichtung unterstellt wird), sprechen nach Überzeugung der Kammer dafür, dass diese Firma das Dokument D2 ab August 1998 der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat.

Damit ist nach Auffassung der Kammer in der Einspruchsschrift der Neuheitseinwand zumindest auf der Basis von Dokument D2 ausreichend substantiiert.

Der Einspruch ist somit zulässig, Regel 77(1) EPÜ.

Es stellte sich somit nicht die Frage, inwieweit die Dokumente D1 bis D3 als "Benutzungshandlungen" im Rahmen einer offenkundigen Vorbenutzung anzusehen sind, und ob die in diesem Fall üblichen Angaben (unter anderem wann oder in welchem Zeitraum die Benutzungshandlung stattfand und wo, wie und durch wen der Gegenstand der Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, in Form von zum Beispiel Angaben über Lieferungen an namentlich genannte Kunden) erforderlich sind, um die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ 1973, zweiter Halbsatz, zu genügen.

4. Sollte in Frage gestellt werden, ob das Dokument D2 tatsächlich vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, da nicht ein Verlag, sondern ein Gerätehersteller der Herausgeber des Dokuments ist, so ist dies im Rahmen einer Prüfung der Stichhaltigkeit der Beweismittel zu klären.
5. Die Kammer erachtet es als angemessen, die Angelegenheit gemäß Artikel 111(1) EPÜ an die erste Instanz zurückzuverweisen, da die Einspruchsabteilung über die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) EPÜ noch nicht entschieden hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Einspruch ist zulässig.
3. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

W. Zellhuber